

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA
VERBALE RIUNIONE 29 GIUGNO 2015

Il giorno 29 giugno 2015 alle ore 12:30 presso l'aula 8, nella nuova sede della Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia, Edificio B, piano - 2 , Piazzale Lucio Severi, San Sisto-Perugia, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Medicina in presenza del Gruppo di Lavoro incaricato a coadiuvare il Direttore di Dipartimento nel gestire gli adempimenti ministeriali relativi alle procedure di valutazione della ricerca (nominato dal Consiglio di Dipartimento del 29/10/2014).

Il Direttore comunica che la presente riunione avente ad oggetto: **Presentazione della Dott.ssa Pandolfi: "Valorizzazione della Ricerca: Trasferimento Tecnologico – Brevettazione -** è finalizzata ad attuare le iniziative volte a valorizzare le attività di ricerca, ed in particolare ad ottenere **il potenziamento del trasferimento tecnologico** come previsto dagli obiettivi del piano triennale della ricerca dipartimentale e come dichiarato nella SUA RD.

Il Direttore comunica che l'organizzazione, insieme all'ufficio Ilo di ateneo, di uno o più seminari in modo da potenziare le informazioni ai docenti riguardo le possibilità esistenti per attuare piani di trasferimento tecnologico rientra tra le azioni dipartimentali previste per attuare tale obiettivo.

Il Direttore ricorda quindi brevemente che l'attività brevettuale porta a: ampliare gli strumenti di divulgazione scientifica, attuare il trasferimento tecnologico; reperire risorse economiche aggiuntive

E' necessario inoltre considerare che le attività di trasferimento tecnologico (la cosiddetta Terza Missione) sono ormai riconosciute come attività istituzionali delle università (Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 gennaio 2013, n. 47,)

Viene quindi data la parola ai relatori: Dott.ssa Gina Olsen e Dott.ssa Alessia Bonfiglio per illustrare i seguenti punti:

- introduzione al trasferimento tecnologico –requisiti per la brevettabilità di un trovato e principali forme di tutela brevettuale (Italia, Europa e PCT) – Dott.ssa Alessia Bonfiglio
- normativa nazionale e d'Ateneo in materia di invenzioni dei ricercatori accademici – Dott.ssa Gina Olsen

Dopo aver discusso tutti i punti previsti (allegati 1, 2) segue una breve discussione.

La seduta viene quindi sciolta alle ore 13:00





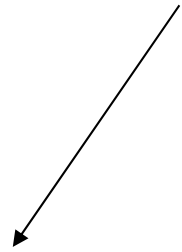
LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE PRESSO LE UNIVERSITÀ E GLI EPR

- *CPI ART. 65*
- *REGOLAMENTO D'ATENEIO*

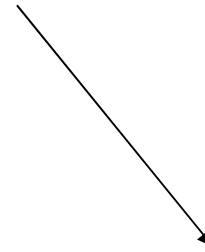
Perugia, 29 giugno 2015

ufficio.ilo@unipg.it

A chi spetta il diritto al brevetto?



Inventore



Datore di lavoro



Diritti morali

- Art. 62 CPI → DIRITTO MORALE
- ✓ All'inventore spetta il diritto «**morale**» di essere riconosciuto tale – è un diritto inalienabile.
- ✓ Il **diritto** di essere riconosciuto autore dell'invenzione **può essere fatto valere dall'inventore** e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, **dai parenti fino al quarto grado incluso**.



Diritti patrimoniali

- Art. 63 CPI → DIRITTI PATRIMONIALI
- ✓ I diritti **patrimoniali** nascenti dall'invenzione sono **alienabili** (es. cessione) e **trasmissibili** (es. successione).
- ✓ I **diritti di brevetto** per invenzione industriale (che consistono nel diritto di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato) spettano – in generale – **all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa,**

ma ...



... ci sono delle eccezioni ...



ART. 65 CPI

Le invenzioni dei ricercatori delle Università e degli EPR



- Art. 65 CPI → **commi da 1 a 4**

- ✓ se i risultati sono frutto di “**ricerca libera**”

- ✓ il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione
brevettabile di cui è autore (*Professor’s Privilege*)

Realizzata dal ricercatore
nell’ambito della sua “normale”
e “istituzionale” attività di
ricerca condotta presso
l’Università di appartenenza

- Art. 65 CPI → **comma 5**

- ✓ se i risultati sono frutto di “**ricerca finanziata**” non valgono le “eccezioni” di
cui i commi 1-4

- ✓ la titolarità è in linea di principio dell’Università - di solito normata in
specifici accordi tra l’Università e il soggetto finanziatore

Realizzata dal ricercatore
nell’ambito di progetti
“finanziati” da soggetti esterni
all’Università, siano essi
pubblici o privati



L'ipotesi di “ricerca libera” e il Professor's privilege

○ Art. 65 CPI → **comma 1**

- ✓ L'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale disciplina, ai primi 4 commi, le ipotesi di c.d. “**ricerca libera**”, realizzata dal ricercatore nell'ambito dell'attività istituzionale, con strutture e risorse finanziarie dell'ente di appartenenza → in tali casi **il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione di cui è autore** (cfr., in tal senso, anche l'art. 4 Reg. PI Unipg).
- ✓ Il ricercatore ha quindi **diritto di depositare** una domanda di brevetto sulla propria invenzione, **dandone comunicazione all'amministrazione**.
- ✓ In caso di più autori, dipendenti delle Università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.



Le invenzioni nate dalla “ricerca libera”

- Art. 65 CPI → **commi da 1 a 4**

Pertanto, nel caso in cui un ricercatore realizzi un’invenzione che ritiene tutelabile, potrà:

1. **decidere di depositare la domanda di brevetto autonomamente, a proprio nome e a proprie spese** (cfr., in tal senso, anche l’art. 8 Reg. PI Unipg)

oppure

2. **cedere alla propria Università di appartenenza il trovato, affinché lo stesso sia tutelato** (cfr., in tal senso, anche l’art. 9 Reg. PI Unipg)



Suddivisione dei proventi tra inventore e Università

○ Art. 65 CPI → **commi 2 e 3**

✓ I canoni o proventi derivanti dalla vendita o dal *licensing* del brevetto spetteranno:

- **al ricercatore**, in misura **non inferiore al 50%**

- **alla struttura di appartenenza** che, con proprio regolamento interno, ne stabilisce la quota di spettanza.

Nel caso in cui le Università o le amministrazioni pubbliche non provvedano a determinare tale percentuale, alle stesse compete (*ex lege*) **il 30%** dei proventi o canoni suddetti



Ripartizione dei proventi derivanti dall'innovazione (*Regolamento PI d'Ateneo*)

○ TUTELA A CURA DELL'UNIVERSITÀ

I **proventi derivanti dallo sfruttamento dell'innovazione**, dedotte le spese sostenute dall'Università per proteggerlo e mantenerlo, sono ripartiti nel modo seguente:

- a) **il 50 % al Ricercatore o al gruppo di Ricercatori in parti uguali**, salvo diversa pattuizione concordata al momento della presentazione della domanda di cessione del trovato;
- b) **il 50 % al Fondo d'Ateneo per i brevetti**

○ TUTELA A CURA DEL/I RICERCATORE/I

Qualora il **Ricercatore decida di non trasferire** all'Università la titolarità del trovato o quest'ultima decida di non sostenere il Ricercatore per proteggere l'innovazione:

- a) **all'Università compete il 30% dei proventi e/o canoni** derivanti dallo sfruttamento del trovato, dedotte le spese sostenute dal Ricercatore per il conseguimento della tutela e il suo mantenimento in vigore.
- b) **al/i Ricercatore/i o al gruppo di Ricercatori spetta, comunque, il 70% dei proventi e/o dei canoni** di sfruttamento dell'innovazione



Mancato sfruttamento del brevetto

- Art. 65 CPI → comma 4

- ✓ Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, **la pubblica amministrazione** di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione **acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi**, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore (cfr. in tal senso, anche l'art. 8.2 Reg. PI Unipg)
- ✓ In tale ipotesi, quindi, il ricercatore mantiene il proprio diritto di sfruttare economicamente il brevetto, ma non più in esclusiva



Tutela del trovato dell'inventore a cura dell'Università

○ Art. 65 CPI → commi 1-4

- ✓ Se il ricercatore decide di non tutelare autonomamente il trovato, potrà **cederlo alla propria Università** di appartenenza, affinché quest'ultima proceda con la tutela, secondo **le modalità e le condizioni prescritte dai Regolamenti interni di ciascuna Università** (ved. art. 9 e s. del Reg. PI Unipg).
- ✓ In tali ipotesi, gli oneri, l'individuazione e la scelta delle strategie in merito alla brevettazione e alla commercializzazione del brevetto passano dal ricercatore all'Università, che diviene titolare del trovato.



Ipotesi di “ricerca finanziata”

○ Art. 65CPI → comma 5

- ✓ Le disposizioni previste ai commi da 1 a 4 dell'art 65 **non si applicano** nelle ipotesi di “**ricerche finanziate**”, **in tutto o in parte**, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
- ✓ Pertanto, se l'invenzione è frutto di attività di ricerca realizzata dal ricercatore pubblico, ma finanziata, **in tutto o in parte**, da soggetti esterni (pubblici o privati) nell'ambito di contratti di ricerca, affidamenti di consulenze, convenzioni di ricerca per conto terzi, bandi competitivi, etc..., **la titolarità NON spetta al ricercatore.**



Ipotesi di “ricerca finanziata”

○ Art. 65CPI → comma 5

- ✓ Nelle ipotesi di “ricerche finanziate”, **apposite convenzioni** stipulate tra l’Università e i soggetti finanziatori disciplineranno la titolarità dei diritti derivanti dall’innovazione, nonché i relativi oneri e le percentuali di proventi spettanti a ciascuno dei finanziatori della ricerca, **fermo restando il diritto morale del ricercatore ad essere riconosciuto autore del trovato**.
- ✓ Potrebbe essere, ad esempio, prevista una **titolarietà esclusiva del soggetto finanziatore**, una **titolarietà congiunta** con l’Università, o ancora una **titolarietà esclusiva dell’Università**.
- ✓ In tali ipotesi, quindi, a differenza della “ricerca libera” (art. 65, commi 1-4) il ricercatore, autore dell’invenzione, **non ha** il diritto esclusivo di brevettarla e **non ha** diritto ad almeno il 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto.



GRAZIE

Gina Olsen

Resp. Ufficio ILO

075/585 2029

ufficio.ilo@unipg.it





BREVETTI

- REQUISITI

- PRINCIPALI PROCEDURE DI TUTELA

Perugia, 29 giugno 2015



Brevetto di prodotto e di procedimento

Con il brevetto si ottiene il diritto di produrre e commercializzare in esclusiva un oggetto materiale, tangibile (**“brevetto di prodotto”**) o una procedura industriale (**“brevetto di procedimento”**) sul territorio dello Stato in cui viene richiesto.

In Italia esistono due tipi di brevetto:

- il **brevetto per invenzione**
- il **brevetto per modello di utilità**



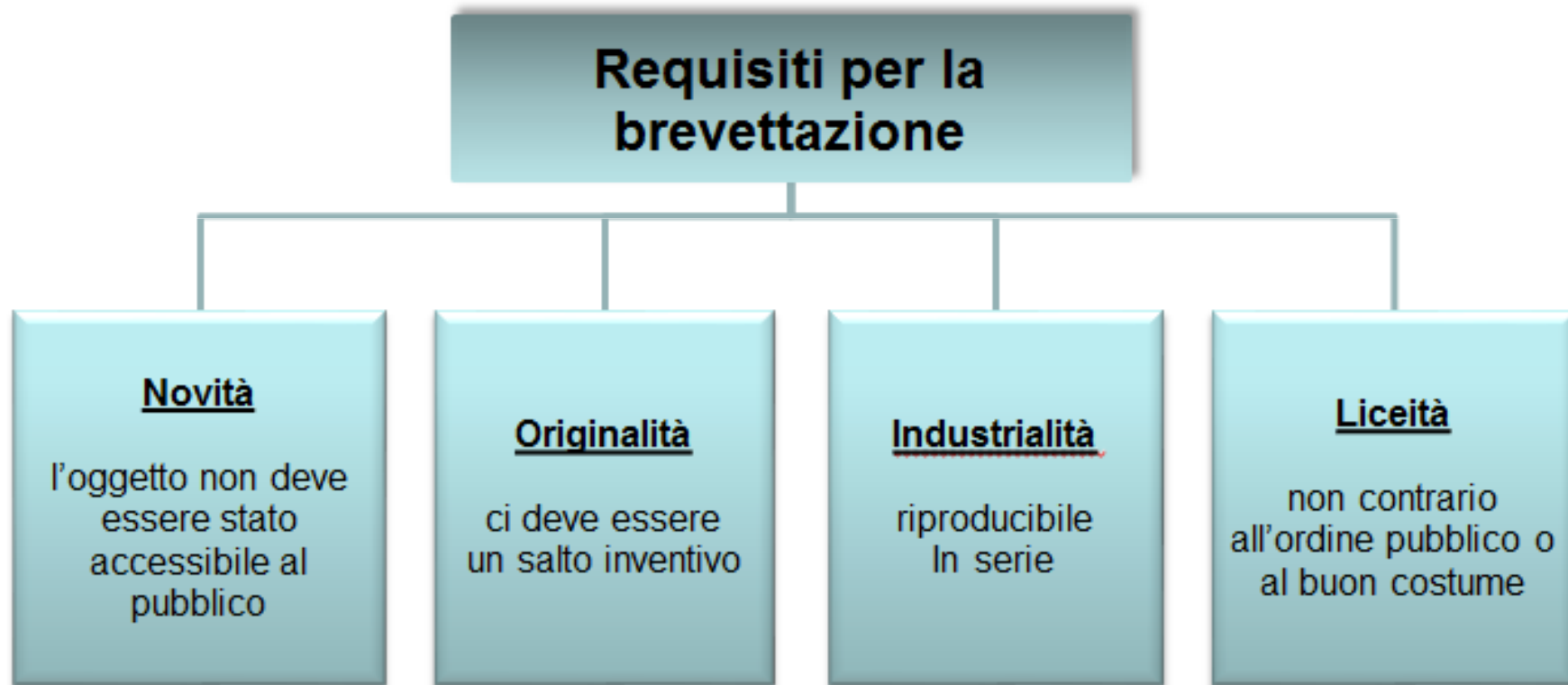
OGGETTO DELLA BREVETTAZIONE

Ai sensi dell'art. 45 C.P.I.: *“Possono costituire **oggetto di brevetto per invenzione** le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono **nuove** e che **implicano un'attività inventiva** e sono atte ad avere un'**applicazione industriale**”.*

Non sono considerati come invenzioni, e quindi non possono essere brevettati:

- a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
- c) le presentazioni di informazioni;
- d) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

REQUISITI PER LA BREVETTAZIONE



REQUISITI PER LA BREVETTABILITÀ

1. NOVITA':

l'invenzione deve essere nuova in senso assoluto, cioè non essere mai stata prodotta o brevettata in nessuna parte del mondo.

La novità è da intendersi nel senso più ampio del termine e fa riferimento allo "stato della tecnica", cioè tutto ciò che è stato reso pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto.

Ai sensi dell'art. 46 C.P.I: *"Un'invenzione è considerata **nuova** se non è compresa nello stato della tecnica.*

Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo".



I REQUISITI DELLE INVENZIONI BREVETTABILI

2. ORIGINALITA':

sussiste ogni volta che l'invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo. Genericamente si parla anche di non ovvietà della soluzione messa a punto.

Ai sensi dell'art. 48 C.P.I: *"Un'invenzione è considerata come implicante un'**attività inventiva** se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica"*.



I REQUISITI DELLE INVENZIONI BREVETTABILI

3. INDUSTRIALITA'

possono essere brevettate solo soluzioni che possono essere riprodotte a livello industriale, escludendo tutte le applicazioni artigianali o comunque legate ad un contributo rilevante della persona che le ha realizzate.

Ai sensi dell'art. 49 C.P.I: *"Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola"*.



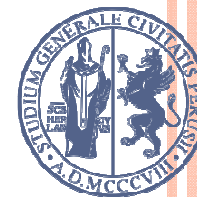
I REQUISITI DELLE INVENZIONI BREVETTABILI

4. LICEITA'

non si possono brevettare oggetti che possono ledere il senso del buon costume o essere contrari all'ordine pubblico.

Ai sensi dell'art. 50 C.P.I: *"Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume"*.





PRINCIPALI PROCEDURE DI BREVETTAZIONE

- **Brevetto Italiano**
- **Brevetto nazionale estero**
- **Brevetto Europeo**
- **Domanda internazionale (PCT)** – (unica domanda riconosciuta da 148 Paesi – Dopo 30 mesi dal primo deposito occorre designare in quali Stati depositare le varie domande nazionali)

PCT - Patent Cooperation Treaty

Si **deposita** presso un ufficio brevetti nazionale (UIBM) o regionale (Ufficio europeo dei brevetti EPO).

PCT - Patent Cooperation Treaty

Le **domande di brevetto** così depositate vengono sottoposte ad una ricerca di novità ed opzionalmente ad un esame preliminare di brevettabilità da parte di Autorità Internazionali specificamente designate.

Per ottenere brevetti definitivi occorre proseguire le procedure di brevettazione di fronte ai vari **Uffici brevetti nazionali**, o **Uffici brevetti regionali**, cioè Uffici che rilasciano brevetti validi per un gruppo di Stati, come ad esempio l'Ufficio Europeo dei Brevetti).

Non è infatti previsto il rilascio di un "brevetto internazionale" o titoli equivalenti, ma il rilascio di un "fascio di brevetti nazionali" soggetti alle leggi dei singoli Stati designati.

EFFETTI DELLA BREVETTAZIONE: L'IMPORTANZA DELLA DATA DI DEPOSITO

La concessione dell'esclusiva sullo sfruttamento dell'invenzione spetta non a chi ha inventato per primo ma al primo che ha **depositato** la domanda.

Dalla data di deposito nazionale iniziano a decorrere i seguenti termini:

- **12 MESI**: diritto di priorità (= possibilità di vagliare con calma l'effettivo valore dell'invenzione e la sua validità allo scopo di decidere se proseguire con il procedimento di brevettazione e con eventuali estensioni in Paesi esteri)

- **18 MESI**: accessibilità al pubblico della domanda di brevetto (tuttavia, vi è la possibilità di richiedere la pubblicazione anticipata a novanta giorni dalla data di deposito della domanda, se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico).

Possibilità di opporlo a terzi e di bloccare gli utilizzi non autorizzati dell'invenzione (Art. 53)

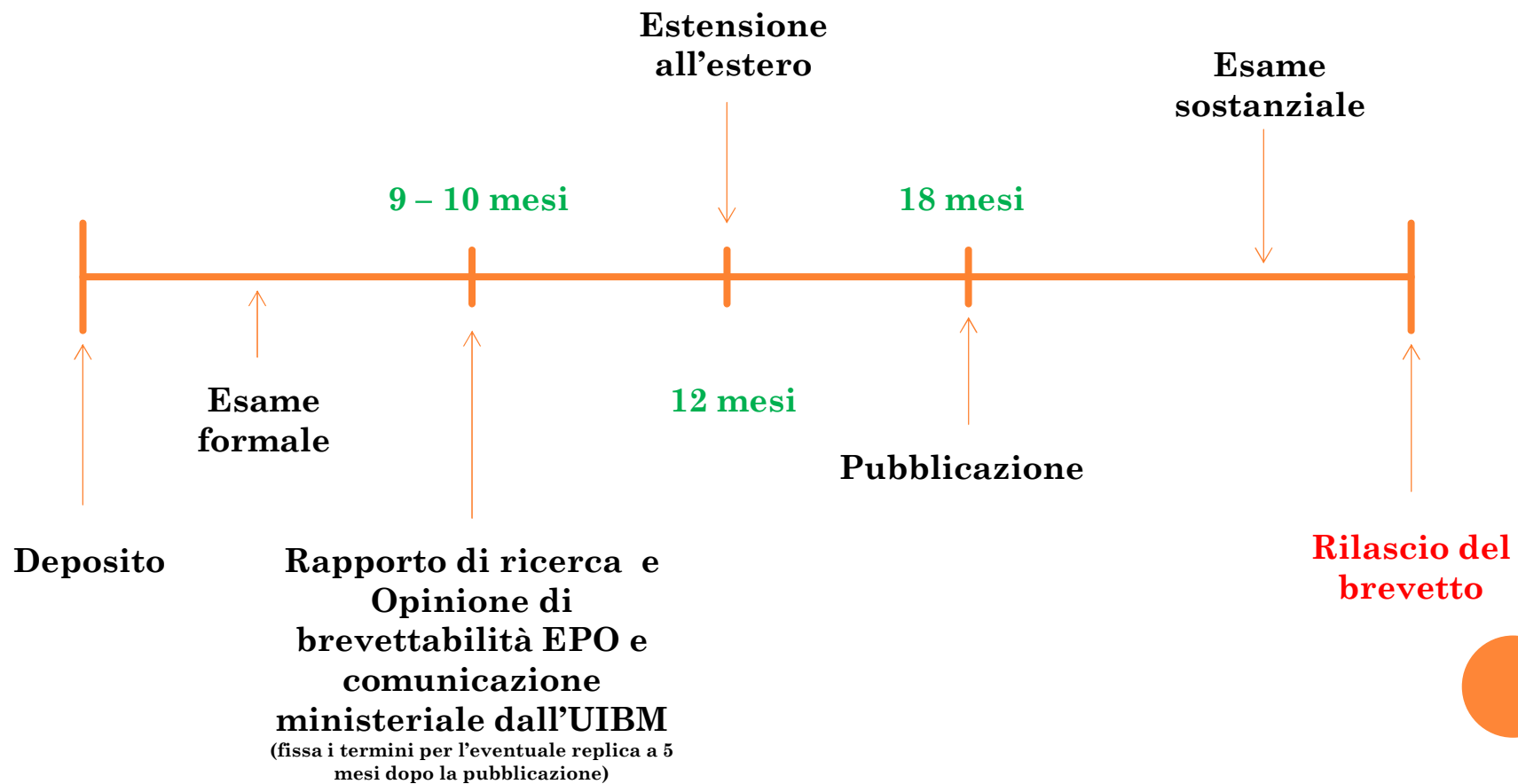
- **20 ANNI**: termine della validità del brevetto (Art. 60)

(Per i brevetti di medicinali è possibile richiedere "un certificato complementare di protezione" il quale prolunga l'esclusiva brevettuale per un periodo di tempo uguale a quello trascorso tra il deposito della domanda di brevetto e l'autorizzazione alla messa in commercio del prodotto).



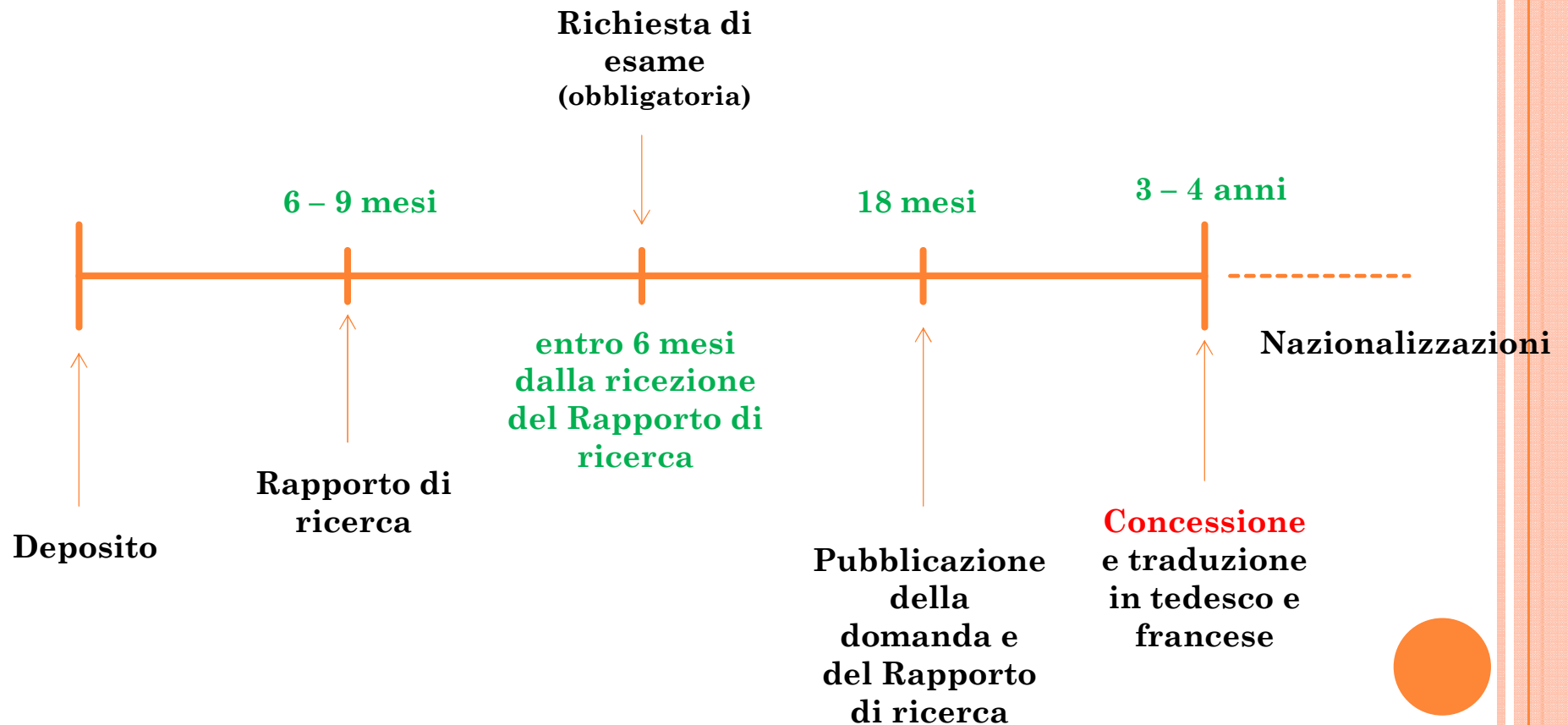
TEMPI DI BREVETTAZIONE

Brevetto Italiano



TEMPI DI BREVETTAZIONE

Brevetto Europeo



GRAZIE

Ufficio ILO

075/585 2029

ufficio.ilo@unipg.it

