



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

**Direzione Ricerca, Trasferimento  
Tecnologico e Terza Missione –Ufficio ILO**

# **METODI DI TUTELA DELLE INNOVAZIONI**

**Ing. Giulia Catellani  
Dott.ssa Valeria Bergonzini  
Modena, 16/11/2018**

# Programma

---

- 1 Metodi di tutela della proprietà intellettuale ed industriale
- 2 Il brevetto - definizioni, procedure di deposito ed estensione territoriale;
- 3 Valorizzazione delle invenzioni brevettate – gestione e sfruttamento commerciale, licensing, cessione, esempi

# Programma

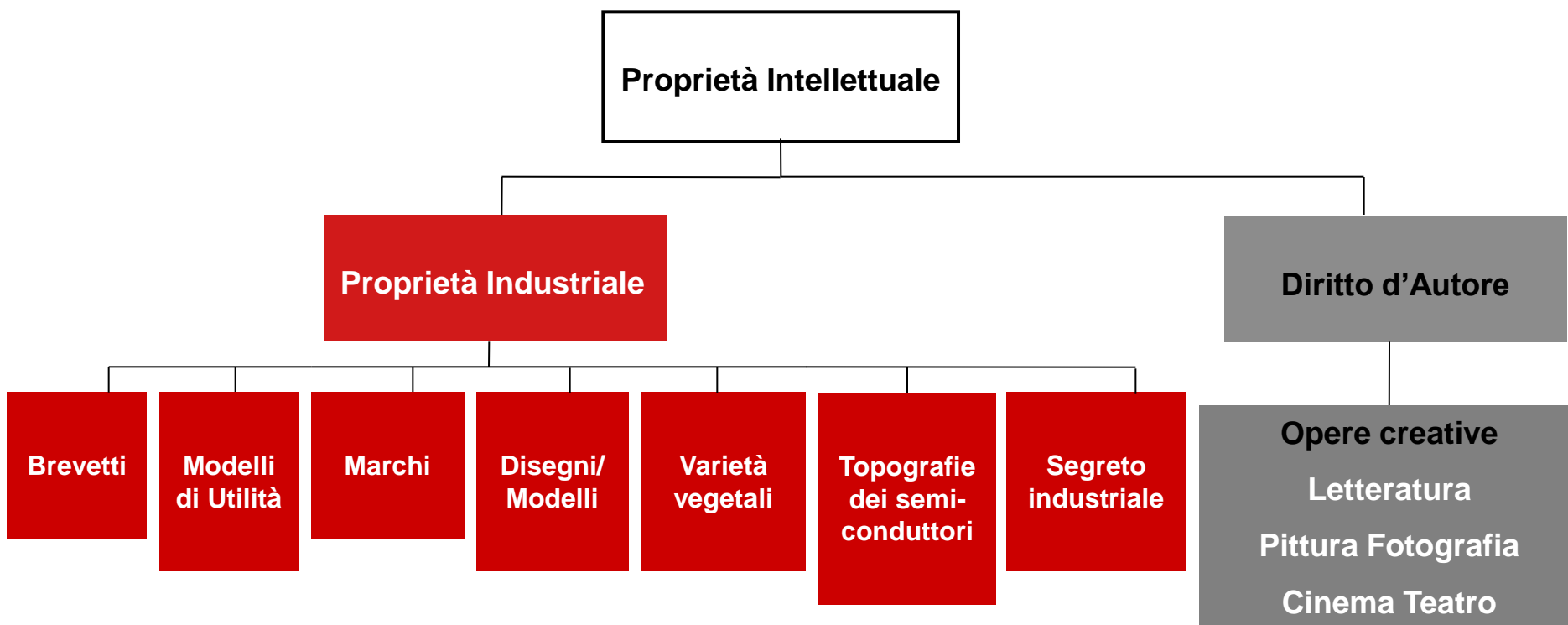
---

## **1 Metodi di tutela della proprietà intellettuale ed industriale**

2 Il brevetto - definizioni, procedure di deposito ed estensione territoriale;

3 Valorizzazione delle invenzioni brevettate – gestione e sfruttamento commerciale, licensing, cessione, esempi

# Metodi di tutela della proprietà industriale ed intellettuale



Da un punto di vista terminologico, i sopra elencati tipi di tutela, ad eccezione del Diritto d'Autore, formano la cosiddetta **Proprietà Industriale**, mentre l'aggiunta all'elenco del Diritto d'Autore fa acquisire all'insieme complessivo la definizione di **Proprietà Intellettuale**.

# Introduzione all'IPR

## IPR in una automobile



### Brevetti

- Freni
- Sistema di trasmissione
- Sospensioni
- ...

### Marchi

- "Ferrari"
- "Ferrari California"
- Cavallino
- ...

### Disegni/ Modelli

- Forma della scocca
- Forma dei fanali
- ...

### Segreto industriale

- ?
- ?
- ...

### Diritto d'autore

- Software che gestisce il sistema di controllo
- Manuali di istruzioni
- ...

# Introduzione all'IPR

## Marchi

- NOKIA
- Prodotto "Lumia 930"
- Tono di avvio

## Diritto d'autore

- Software
- Manuali d'uso
- Suonerie
- Tono di avvio
- Immagini



© Nokia Corporation

## Brevetti e modelli di utilità

- Metodi di trattamento dei dati
- Sistema operativo
- Funzionamento dell'interfaccia utente

## Disegni e modelli

- Forma del telefono in generale
- Disposizione e forma dei pulsanti
- Posizione e forma dello schermo

## Segreti industriali

- Parte del know-how tecnico mantenuto "in sede" e non pubblicato

# Visione d'insieme

## Tipologia di tutela

## Per ...

## Come?

**Brevetto**

**Nuove invenzioni**

**Deposito domanda ed esame**

**Modelli d'utilità**

**Nuove invenzioni**

**Deposito domanda e concessione**

**Marchi**

**Identificazione distintiva di prodotti e servizi**

**Uso e/o Registrazione**

**Disegni registrati**

**Forma esterna**

**Registrazione**

**Segreto industriale**

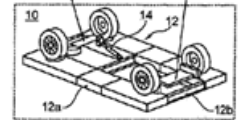
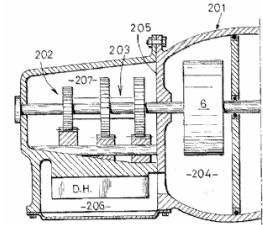
**Informazioni non di dominio pubblico con valore economico**

**Sforzi attuabili per mantenere il segreto**

**Diritto d'autore**

**Espressione originale creativa o artistica**

**Esiste automaticamente**



**Google™**



# Il sistema della PI



# Il sistema della PI : finalità

- Incoraggiare l'innovazione tecnologica
- Promuovere la competizione e gli investimenti
- Fornire informazioni sugli ultimi sviluppi tecnologici (brevetti, modelli di utilità)
- Promuovere il trasferimento tecnologico



# Esempi di diritti di proprietà intellettuale aventi un valore economico



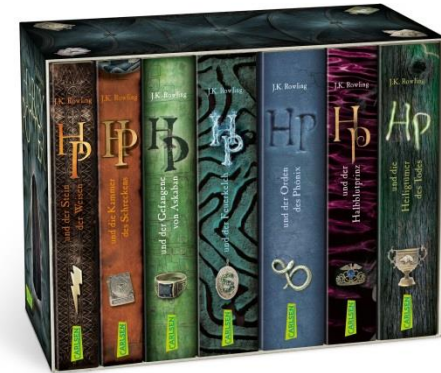
## Coca-Cola®

Valore marchio stimato in circa 60 miliardi euro



## Apple® iPod touch®

Oltre 100 milioni di unità vendute tra il 2007 e il 2013



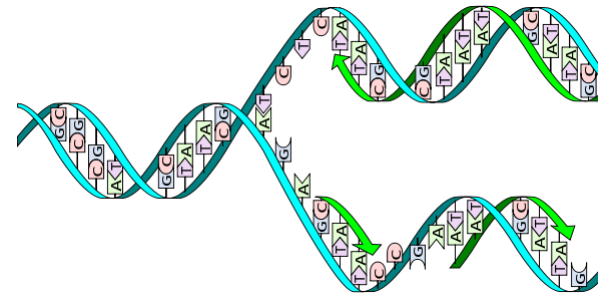
## Harry Potter

J.K. Rowling ha guadagnato circa 700 milioni di euro Grazie ai diritti d'autore. Marchio Herry Potter stimato in circa 11 miliardi di euro



## Polaroid®

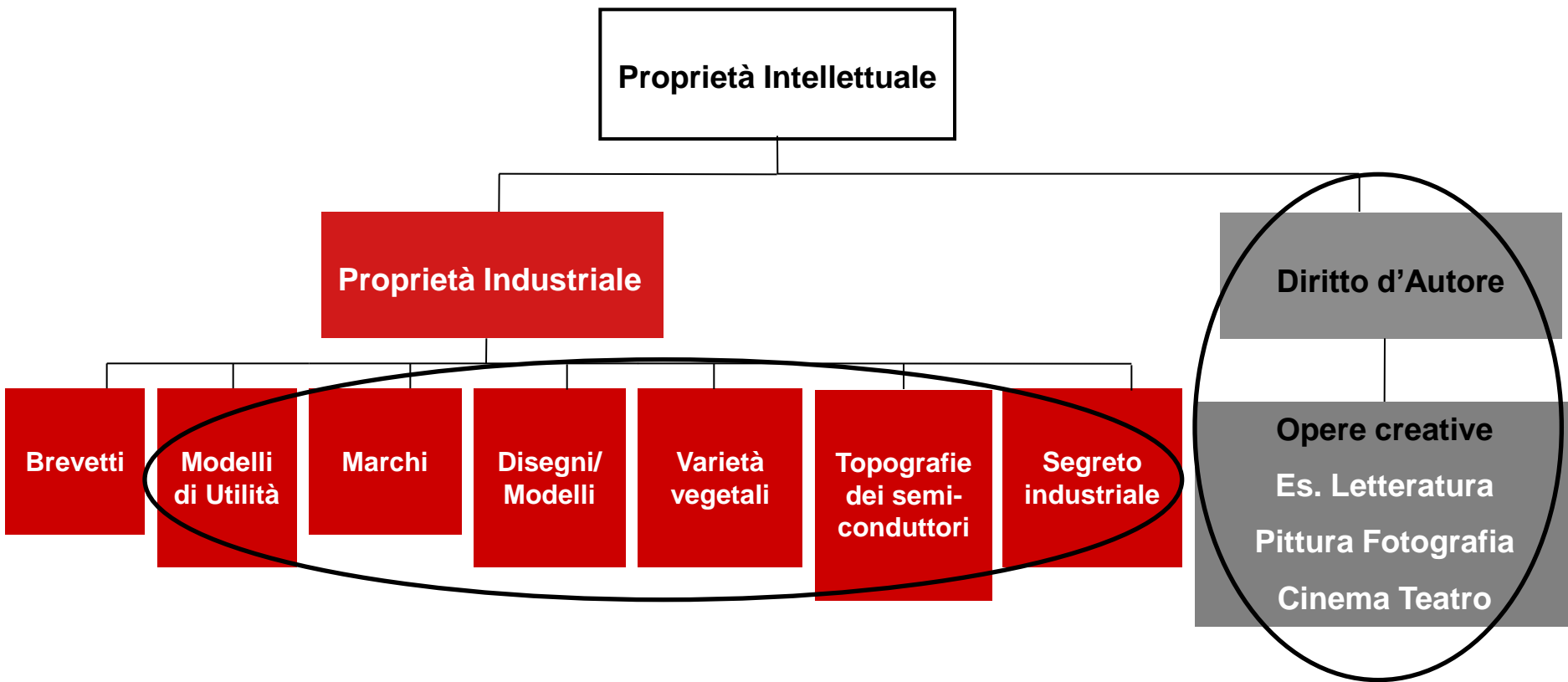
Kodak ha versato circa 700 milioni di euro a Polaroid per utilizzo illegale di invenzioni brevettate



## PCR-Processo di replicazione del DNA

Cetus Corporation ha venduto i diritti relativi ai brevetti della PCR a Hoffman-La Roche per 225 milioni di euro

# Metodi di tutela della proprietà industriale ed intellettuale



# Modelli d'utilità

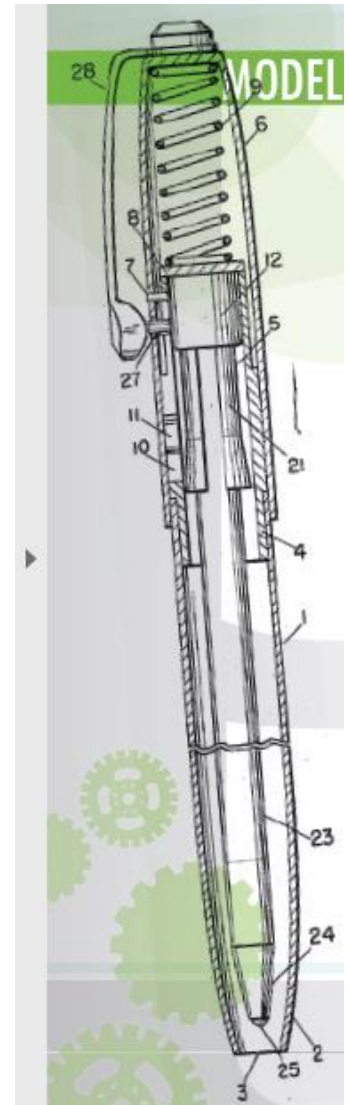
In Italia, accanto ai brevetti d'invenzione, esiste anche una differente forma di tutela per prodotti, apparati, strumenti tecnici.

Si tratta dei modelli di utilità, che vengono rilasciati per **“nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti note”**.

**Esempio:** una penna a sfera provvista del gancio elastico per consentire di assicurare la penna al taschino di una giacca potrebbe essere una innovazione proteggibile in Italia con un modello di utilità, se fosse nuova ed originale.

**REQUISITI:** per i modelli di utilità sono stabiliti i requisiti di **novità** e **l'originalità**.

Il requisito dell'originalità rispetto a ciò che è già noto dai tecnici del settore è valutato in modo meno severo rispetto al requisito dello step inventivo (ovvero della non ovvietà) delle invenzioni brevettabili. **Il diritto di esclusiva è dura 10 anni dalla data di deposito della domanda di modello di utilità.**



# Marchi

---

I marchi, e più in generale i segni distintivi, vengono utilizzati per **contraddistinguere prodotti e servizi** offerti sul mercato.

Le legislazione italiana e comunitaria stabilisce che un **marchio registrabile** può essere un qualsiasi segno rappresentabile graficamente (in particolare parole, lettere, cifre, suoni, tonalità cromatiche, forme di prodotti, confezioni di prodotti, e le relative combinazioni) che serve a contraddistinguere prodotti e/o servizi.

Da un punto di vista **“giuridico”**, un marchio può fornire l’indicazione dell’origine imprenditoriale del prodotto (o degli strumenti necessari a fornire il servizio) sul quale è apposto.



Da un punto di vista **“socio-economico”**, marchi e segni distintivi possono essere considerati come mezzi di comunicazione attraverso i quali un’azienda veicola al mercato un messaggio sui propri prodotti e servizi.

Ad esempio un marchio può essere un segno che garantisce la costante qualità dei prodotti e servizi offerti da un’azienda.

Infine, così come per tutti gli altri titoli di Proprietà Intellettuale, marchi e segni distintivi costituiscono un **valore economico aziendale**.

# Marchi

---

I diritti di esclusiva per un segno distintivo si acquisiscono tramite registrazione presso un'Autorità governativa:

- la Direzione Generale per la lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per i marchi italiani (UIBM)
- l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) per i marchi comunitari

La **durata è di 10 anni** dalla data di deposito della domanda di registrazione ed è **rinnovabile**, in linea di principio, per sempre.

In realtà, i diritti di esclusiva possono anche essere acquisiti in base ad un uso del segno tale da comportare una notorietà “qualificata” presso i consumatori dei prodotti o servizi contraddistinti dal segno, ovvero una notorietà tale che i consumatori riconoscono il segno come indicativo dell'origine dei prodotti o servizi, o come portatore di uno specifico messaggio commerciale associato ai prodotti o servizi. Si parla in questo caso dei cosiddetti “**marchi di fatto**”. Tuttavia, la tutela ottenuta in base all'uso del segno comporta l'onere per il titolare del segno di dimostrare tale notorietà, onere usualmente complesso.

# Marchi

## Requisiti per la registrazione di un marchio

- Il segno deve essere **nuovo**, nel senso che non deve essere identico o simile a segni distintivi già utilizzati o già registrati da altri in riferimento a prodotti o servizi affini a quelli per il quale il segno in considerazione viene registrato, per non determinare un **rischio di confusione tra i due segni per il pubblico**.



- il segno deve avere carattere **distintivo**, pertanto non possono essere registrati come marchi i segni consistenti esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, ed i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.

*Non posso registrare Caffè  
per prodotti di caffè ma posso registrare*



- Se il segno già registrato come marchio si **volgarizza**, ovvero diviene denominazione generica del prodotto o servizio che è destinato a contraddistinguere, **il marchio decade** (es. Cellophane).

Esempio : Moka

La volgarizzazione oltre al nome, può riguardare anche il design dell'oggetto: è il caso della celebre macchinetta del caffè della Bialetti, brevettata nel 1933 e poi, una volta decaduta la tutela, è rimasta nella mente dei consumatori con lo stesso nome fino ad oggi.



# Marchi

---

## Requisiti per la registrazione di un marchio

- il segno **non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico** o al buon costume e non deve violare altrui diritti.
- il segno **non deve ingannare il pubblico** - non deve essere “**decettivo**” - ad esempio sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (ad esempio, potrebbe essere considerato decettiva la parola “**legno**” depositata come marchio per mobili in materiali plastici, poiché evoca il legno come materiale con cui sono fabbricati i mobili. **COTTONELLE** è stato considerato ingannevole perché la carta igienica con quel marchio non conteneva cotone.)

I marchi sono tutelati limitatamente ai prodotti e servizi che sono destinati a contraddistinguere. In particolare, con la domanda di registrazione di marchio, è necessario fornire l'elenco di tali prodotti e servizi (**classe merceologica**).

Non è sufficiente il deposito della domanda, ma il marchio **deve poi essere effettivamente utilizzato** per i prodotti ed i servizi indicati dopo l'avvenuta registrazione.

# Esempi di marchi

- PAROLE: - MULINO BIANCO per prodotti alimentari  
- PANASONIC per apparecchi elettronici  
- ESSELUNGA per supermercati



- NOMI DI PERSONA: - GIORGIO ARMANI  
- VALENTINO  
- ROBERTO CAVALLI

*Salvatore Ferragamo*

VALENTINO

roberto cavalli

- DISEGNI: - FERRARI  
- APPLE  
- ADIDAS



- LETTERE: - ARMANI JEANS  
- AUTOGRILL  
- MC DONALD'S

AJ



# Esempi di marchi

CIFRE: - 46  
- 500



SUONI: - Metro Goldwyn Mayer  
- Twenty Century Fox



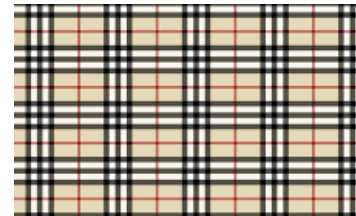
FORMA DEL PRODOTTO O CONFEZIONE DI ESSO:

- Cioccolato Lindt
- Coniglio Lindt
- Ovetto Kinder



COMBINAZIONI E TONALITA' CROMATICHE:

- Burberry
- Rosso Valentino
- Rosso Ferrari



# Disegni/Modelli

La **veste estetica** di un prodotto (o anche solo del suo imballo) è spesso l'aspetto che viene inizialmente apprezzato dai consumatori e, dunque, riveste una particolare importanza per raggiungere il successo commerciale.

Esempio di come l'estetica di un prodotto possa rivestire un forte ruolo attrattivo per l'apprezzamento del pubblico

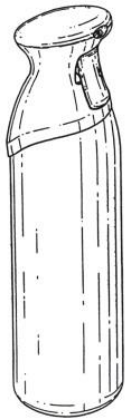


In tutti i paesi si prevede la tutela dell'aspetto estetico dei prodotti. In particolare, la legislazione italiana e quella comunitaria tutelano **l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.**

Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita **nell'utilizzatore informato** differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello precedentemente divulgato.

La registrazione di un disegno o modello dura **5 anni dalla data di deposito** della domanda prorogabili per periodi di 5 anni **fino ad un massimo di 25 anni.**

# Esempi di Disegni/Modelli



# Esempi di Disegni/Modelli

---

Ciò che viene tutelato con il disegno o modello registrato è **l'aspetto estetico** complessivo del telefono cellulare e **non sue funzioni tecniche**. Peraltro, le caratteristiche tecniche che consentono di realizzare tale funzione tecnica sono proteggibili con brevetti di invenzione. Questa osservazione consente di apprezzare i differenti aspetti protetti dai brevetti di invenzione e dai disegni o modelli: l'aspetto tecnico e l'aspetto estetico, rispettivamente.



I disegni o modelli possono essere protetti anche attraverso le leggi sul diritto d'autore, a condizione che l'aspetto esteriore del prodotto soddisfi le condizioni legali per la protezione. Quindi le due tipologie di diritto (modello/designo e diritto d'autore) possono pertanto coesistere per lo stesso prodotto.

# Varietà vegetali

Sia in Italia che nell'Unione Europea (presso l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali CPVO – Community Plant Variety Office) è possibile tutelare le **varietà vegetali**.

Le varietà vegetali tutelabili possono differenziarsi ad esempio per i caratteri del frutto o per i caratteri dei fiori.

Per una valida tutela, le varietà vegetali debbono essere **nuove, distinte, omogenee e stabili**.

L'esame delle domande italiane di privativa di varietà vegetale viene effettuato, in Italia, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La durata della privativa è di **venti anni** (nell'Unione Europea venticinque) a decorrere dalla data della sua concessione; nel caso di alberi e viti, la durata è estesa a trenta anni dalla data della concessione della privativa.



# Varietà vegetali

La varietà si reputa **DISTINTA** quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta (ad esempio perché per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costituire o l'iscrizione in un registro ufficiale – che venga poi accolta - oppure perché è presente in collezioni pubbliche).

La varietà si reputa **OMOGENEA** quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.

La varietà si reputa **STABILE** quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

varietà agricole,  
ad esempio una  
varietà di orzo



varietà vegetali,  
ad esempio una  
varietà di lattuga



varietà di frutti,  
ad esempio una  
varietà di fragola



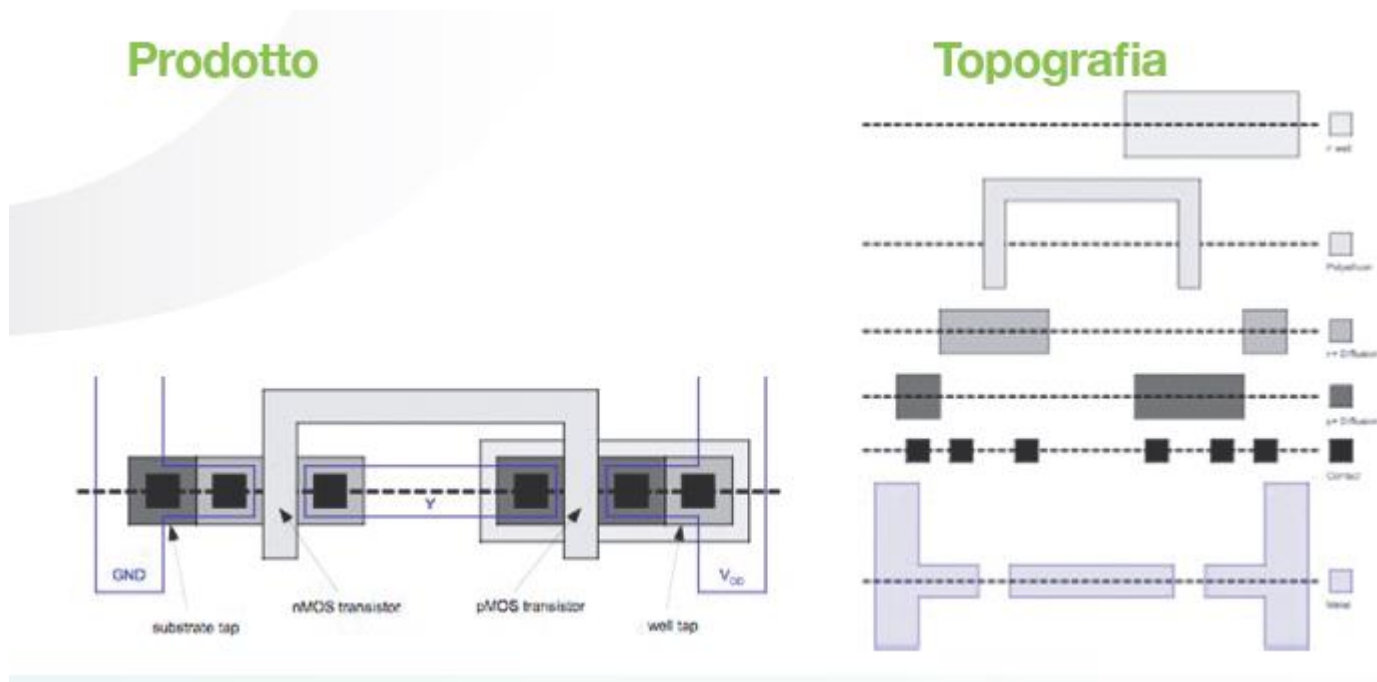
varietà  
ornamentali,  
ad esempio una  
varietà di Lupinus



# Topografie dei prodotti a semiconduttori

Le topografie dei prodotti a semiconduttori sono costituite da una serie di disegni rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori e che vengono utilizzati nelle fasi del processo di fabbricazione del prodotto a semiconduttori.

Nella figura che segue, a sinistra è mostrato un prodotto a semiconduttori ed a destra la topografia del prodotto.



# Segreto industriale e know-how

Sono tutelabili le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- **siano segrete;**
- **abbiano valore economico in quanto segrete;**
- **siano sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete.**

Durata illimitata, purché le informazioni non diventino di pubblico dominio.



## Vantaggi

- nessun costo di registrazione
- per la sua tutela non richiede la pubblicazione dell'invenzione, né la registrazione presso l'UIBM
- la sua tutela non è limitata nel tempo
- ha effetto immediato.

## Svantaggi

- può essere riprogettato da potenziali concorrenti e quindi, una volta scoperto, utilizzato liberamente
- la sua protezione è efficace solo contro una impropria acquisizione, uso o rivelazione delle informazioni confidenziali
- è generalmente difficile da tutelare (livello di protezione più debole dei brevetti)
- può essere oggetto di brevetto da parte di una terza parte

# Diritto d'autore

---

Il **Diritto d'Autore** tutela opere dell'ingegno di **carattere creativo** che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura (opere di ingegneria), al teatro ed alla cinematografia, ed i programmi per computer.

Il Diritto d'Autore **nasce nel momento stesso in cui l'autore concepisce l'opera**, per cui, in linea di principio non è necessaria alcuna procedura di registrazione.

Tuttavia, esistono una serie di uffici competenti, a seconda del tipo di opera, nei quali è possibile registrare il Diritto d'Autore, che costituisce così una prova dell'esistenza del diritto stesso.

Conferisce protezione giuridica per un periodo di tempo limitato (durata di protezione). I trattati e le convenzioni internazionali hanno stabilito una durata di protezione minima di 50 anni dalla morte dell'autore (in Italia 70 anni).

## **ESEMPI:**

I programmi per computer (**software**), in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti dal Diritto d'Autore. E' possibile registrare il relativo Diritto d'Autore presso la SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori). Si deve tenere presente che il software è altresì brevettabile qualora costituisca una nuova soluzione tecnica inventiva di un problema tecnico.

## **Siti web**

I siti web sono considerati come opere multimediali e, come tali, tutelabili anch'essi ai sensi del Diritto d'Autore. Anche per essi si può procedere con una registrazione del Diritto d'Autore presso la SIAE.

# Diritto d'autore e industrial design

---

Nell'ambito dell'industrial design, cui è anche applicabile la normativa che protegge il diritto d'autore, il Tribunale di Venezia, con decreto del 28 novembre 2003, ha dichiarato che l'"angelo laudante" della Thun, in quanto possiede carattere creativo e valore artistico, può essere tutelato sia in forza della legge sul diritto d'autore, sia sulla base della normativa in materia di industrial design (disegni/modelli), che si possono applicare in modo cumulativo.



# Programma

---

1 Metodi di tutela della proprietà intellettuale ed industriale

**2 Il brevetto - definizioni, procedure di deposito ed estensione territoriale;**

# Brevetto - definizioni

---

D.Lgs. 10-2-2005 n. 30

## **CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

Capo 2 Sezione 4 Invenzioni

**Art. 45 Oggetto del brevetto**

1. *Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale*

Quindi un'invenzione è brevettabile se rispetta 3 requisiti, più 2:

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. <b>Novità</b>        | 1. <b>Liceità</b>                 |
| 2. <b>Originalità</b>   | 2. <b>Sufficiente descrizione</b> |
| 3. <b>Industrialità</b> |                                   |

Tuttavia, la giurisprudenza italiana ed europea, interpretando la normativa brevettuale, hanno definito **un'invenzione come una soluzione tecnica di un problema tecnico.**

# Brevetto - esempio

A titolo esemplificativo, immaginiamo per un momento di essere tornati indietro di un secolo, quando per scrivere era necessario utilizzare un pennino da intingere in un serbatoio di inchiostro.

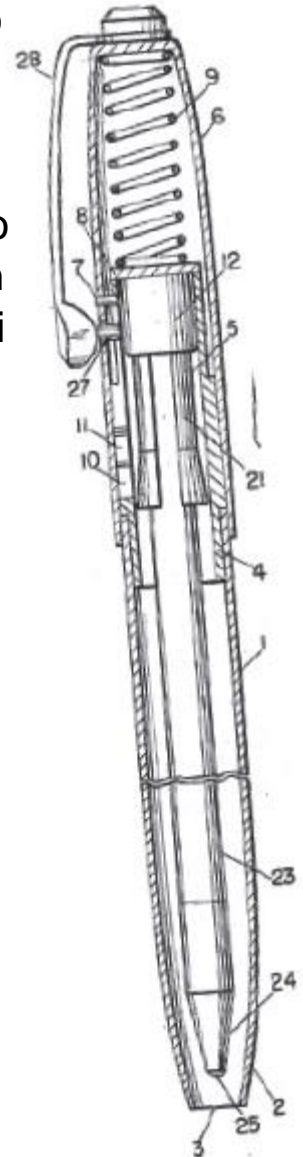
Ciò crea numerosi **problemi tecnici**, quali, ad esempio: la lentezza della scrittura per le frequenti interruzioni dovute alla necessità di intingere il pennino nel serbatoio; la disuniformità dei tratti scritti sul foglio, che si assottigliano man mano che l'inchiostro sul pennino si esaurisce; le macchie sul foglio, sulle mani e sui vestiti.

**La penna a sfera è una soluzione tecnica a tali problemi:** la sferetta alloggiata ad una estremità di un serbatoio cilindrico incorporato nella penna, quando rotola sul foglio durante la scrittura, rilascia una quantità uniforme di inchiostro che rende più regolare il tratto. Ciò consente di eliminare o drasticamente ridurre tutti i problemi tecnici sopra elencati.

**Dunque, la penna a sfera è un'invenzione.**

Poiché la penna a sfera è anche nuova ed inventiva (ovvero non ovvia), se ci trovassimo indietro di un secolo, sarebbe anche un'invenzione brevettabile.

Infatti, il Sig. Laszlo Jozsef Biro ha ottenuto tra gli anni '30 e '40 del XX secolo una pluralità di brevetti in vari paesi del mondo per la sua invenzione.



# Brevetto – Invenzioni non brevettabili

---

## Art. 45 Oggetto del brevetto

Non sono considerate come invenzioni [...]:

- a) **le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;**
- b) **i piani, i princìpi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;**
- c) **le presentazioni di informazioni.**

[...] considerati in quanto tali

Non sono considerati come invenzioni [...] **i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.** Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

# Brevetto – Invenzioni non brevettabili: esempi

---

## Non sono brevettabili

### a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici:

non includono un intervento attivo positivo /manipolazione da parte dell'uomo (es. fotosintesi delle piante, teoremi matematici...)

### b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore:

non risolvono un problema tecnico (es. giochi da tavolo, business method, sistemi per memorizzare un testo,...)

### c) le presentazioni di informazioni:

mancono di natura tecnica (es. metodi di insegnamento, suddivisione di informazioni in banche dati...)

# Brevetto - Novità

---

## Art. 46 **Novità**

1. *Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica*

### Stato della tecnica:

- tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto (in forma scritta ed orale);
- il contenuto di domande di brevetto, già depositate, anche se pubblicate o rese accessibili dopo la data di deposito dell'invenzione che si vuole brevettare

# Brevetto - Novità

---



- Non pubblicare prima del deposito  
es. articoli scientifici, articoli generici su riviste, giornali, internet, poster, presentazioni a conferenze, tesi di laurea



- Non vendere prodotti che incorporano l'invenzione prima del deposito



- Non effettuare presentazioni orali prima del deposito se non dopo avere sottoscritto un accordo di confidenzialità (**non-disclosure agreement NDA**)

# Brevetto – Attività inventiva

---

## Art. 48 **Attività inventiva**

1. *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*

Il giudizio sulla originalità comprende una componente discrezionale a carico dell'esaminatore.

# Brevetto – Applicazione industriale

---

## Art. 49 **Industrialità**

1. *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*

# Brevetto - Liceità

---

## Art. 50 **Liceità**

- 1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume*
- 2. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa*

# Brevetto – Sufficiente descrizione

---

## Art. 51 **Sufficiente descrizione**

1. L'invenzione deve essere **descritta** in modo sufficientemente chiaro e completo perché **ogni persona esperta del ramo possa attuarla** e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto

Quindi un'invenzione è brevettabile se rispetta 3 requisiti, più 2:

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. <b>Novità</b>        | 1. <b>Liceità</b>                 |
| 2. <b>Originalità</b>   | 2. <b>Sufficiente descrizione</b> |
| 3. <b>Industrialità</b> |                                   |

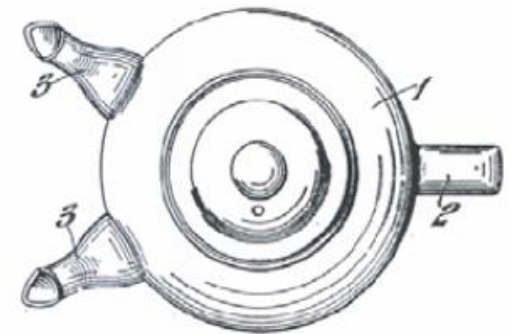
# Esempio: domanda di brevetto (GB360253; 1930)

Contenuti caratteristici della «descrizione» di un brevetto

- Anteriorità
  - *teiera con un beccuccio*
- Svantaggio della prior art
  - *richiede tempo*
- Problema da risolvere
  - *ridurre i tempi di riempimento*
- Soluzione
  - *inserire un secondo beccuccio*
- Vantaggi dell'invenzione
  - *i tempi di riempimento sono ridotti*



*Fig. 1.*



*Fig. 2.*

# Esempio: Novità

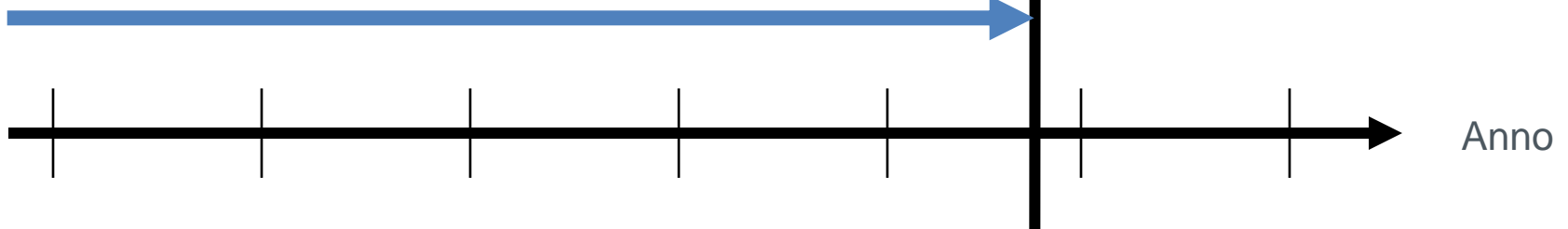
- Quando non è parte dello stato dell'arte
- Stato dell'arte = tutto ciò che è a disposizione del pubblico prima della data del deposito



Patent application

Stato dell'arte

Data di deposito



# Esempio: valutare la novità

Rivendicazione: Un recipiente per versare che comprende

- (a) un vano per liquidi (1),
- (b) una maniglia (2),
- (c) un coperchio, e
- (d) due beccucci (5) che si estendono dal vano (1)
- (e) in cui le parti superiori dei due beccucci sono disposte alla stessa altezza.



*Fig. 1.*

Fase 1: Anteriorità

La ricerca di anteriorità ha rilevato I seguenti documenti:

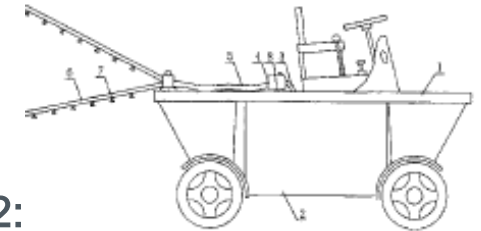
**Documento D3:**  
Una maniglia filtro con due beccucci da utilizzare in una macchina da caffè.



**Documento D1:**  
teiera con un beccuccio.



**Documento D2:**  
Distributore ad alta efficienza per fertilizzante. Ogni asta ha diversi ugelli per spruzzare liquido.



**Documento D4:**  
Una bottiglia di olio e aceto, che contiene una seconda bottiglia all'interno. I due beccucci sono abilmente disposti per garantire che il secondo non goccioli mentre il primo è in uso.



# Esempio: valutare la novità

Rivendicazione: Un recipiente per versare che comprende

- (a) un vano per liquidi (1),
- (b) una maniglia (2),
- (c) un coperchio, e
- (d) due beccucci (5) che si estendono dal vano (1)
- (e) in cui le parti superiori dei due beccucci sono disposte alla stessa altezza.



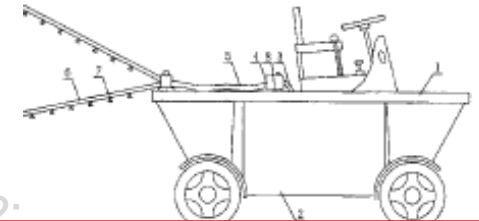
*Fig. 1.*

ta

La ricerca di anteriorità ha rilevato i seguenti

Documento D1:  
teiera con un beccuccio.

Documento D2:



L'esaminatore del brevetto confronta le rivendicazioni con ogni documento e verifica se l'invenzione si differenzia dalle precedenti.



Nessuno dei documenti descrive tutte le caratteristiche della rivendicazione, quindi l'invenzione come espressa nella rivendicazione è nuova.

L

beccucci da utilizzare in una macchina da caffè.



contiene una seconda bottiglia all'interno. I due beccucci sono abilmente disposti per garantire che il secondo non goccioli mentre il primo è in uso.



# Esempio – Attività inventiva

## Metodo del “problem-solution approach”



*Fig. 1.*

- Identificare il documento di tecnica nota più vicina all’invenzione;
- Identificare le differenze tra l’invenzione e il documento di tecnica nota più vicina;
- Stabilire per confronto con la tecnica nota quale problema tecnico viene risolto dall’invenzione (problema oggettivo);
- Stabilire se l’esperto del ramo, al fine di risolvere il problema tecnico oggettivo, sarebbe giunto in modo ovvio all’invenzione partendo dal documento di tecnica nota più vicina collegandolo ad uno o più documenti ulteriori di tecnica nota.

Chi è l’**esperto del ramo**? Una persona fittizia che conosce tutto lo stato della tecnica rilevante per il proprio settore e per quelli affini, accede alle divulgazioni di ogni epoca, di tutto il mondo e comprende tutte le lingue. Ha le capacità di svolgere esperimenti di routine. Ma **non è dotato di creatività**, è una persona passiva senza iniziativa che si arresta di fronte a evidenti pregiudizi tecnici o rischi di insuccesso.

# Esempio: attività inventiva

## Fase 1

- Determinare l'anteriorità più vicina e le caratteristiche comuni:
  - (a) un vano per liquidi
  - (b) una maniglia
  - (c) un coperchio
  - (d) un beccuccio



## Fase 2: Problema

- Differenze rispetto a D1:
  - due beccucci invece di uno
  - particolare disposizione dei beccucci
- Svantaggio dell'anteriorità:
  - richiede tempo
- Vantaggio/risultato dell'invenzione:
  - il tempo necessario per riempire più tazze è ridotto



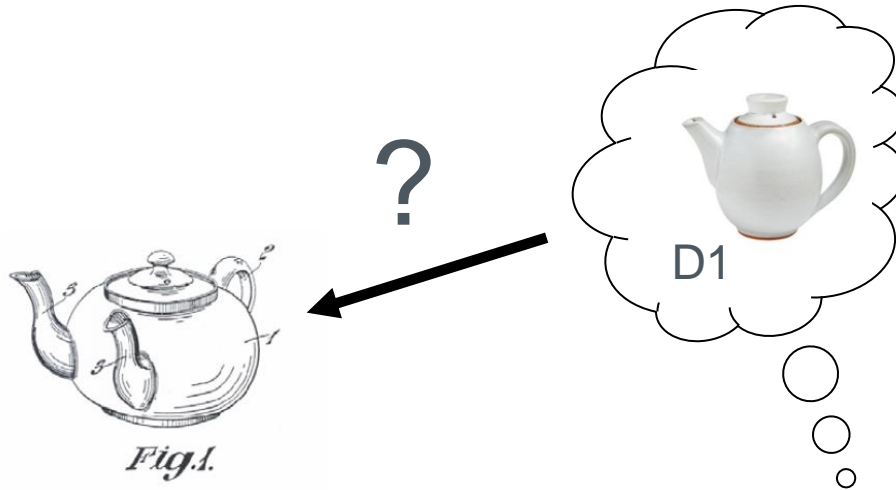
*Fig. 1.*

- Problema obiettivo da risolvere: (Il tecnico avrebbe superato l'inconveniente del documento D1 allo stesso modo dell'inventore? Come ottenere lo stesso effetto dell'invenzione?)
  - Come possiamo modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?



# Esempio: attività inventiva

Fase 3: Soluzione



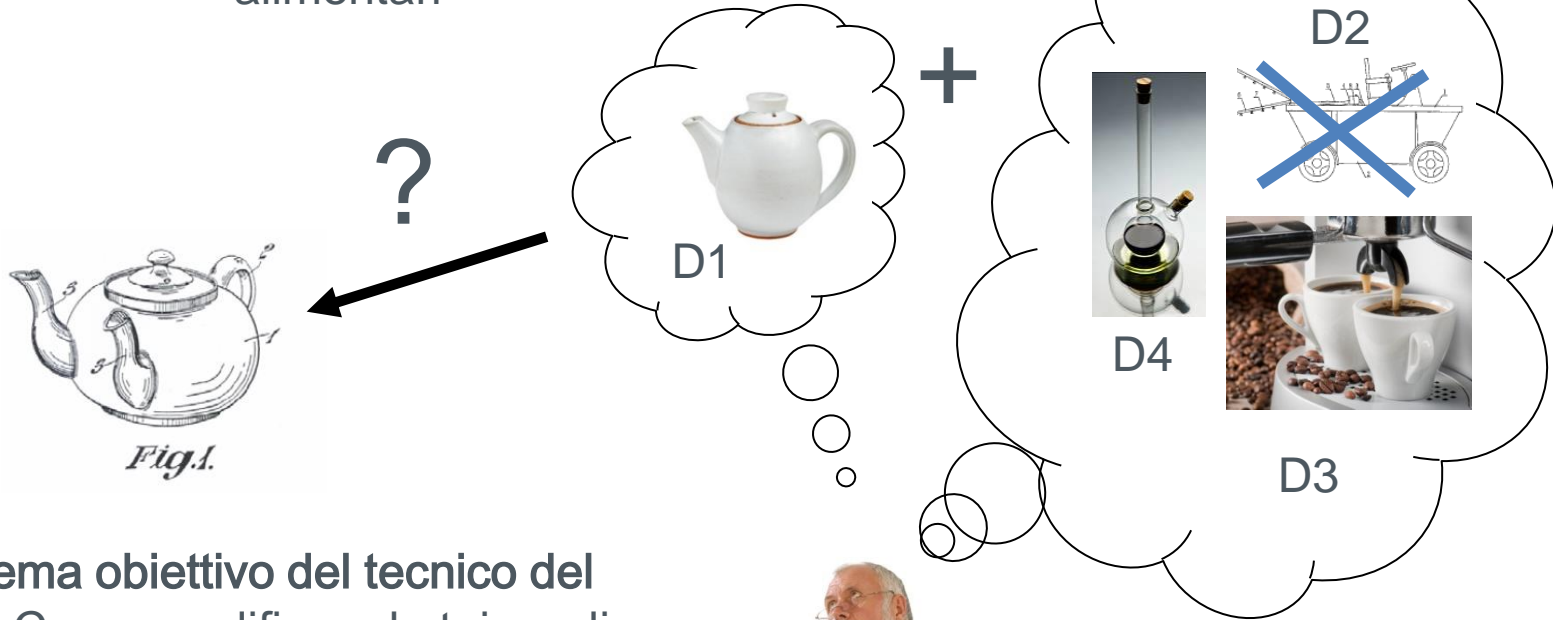
**Problema obiettivo del tecnico del ramo:** Come modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?



# Esempio: attività inventiva

Fase 3: Soluzione

Campo applicabile: utensili da cucina per la trasformazione dei prodotti alimentari



Problema obiettivo del tecnico del ramo: Come modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?



# Esempio: attività inventiva

Fase 3: Soluzione

D4 utilizza un solo beccuccio alla volta e non permette il riempimento di più tazze contemporaneamente



*Fig. 1.*

?



D1

+



D4



D3

Problema obiettivo del tecnico del ramo: Come modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?



# Esempio: attività inventiva

Fase 3: Soluzione

La soluzione rivendicata è ovvia alla luce dello stato dell'arte?



?



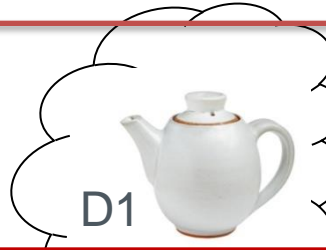
+



Problema obiettivo del tecnico del ramo: Come modificare la teiera di D1 in modo da ridurre il tempo necessario per riempire più tazze?



# Esempio: attività inventiva



+

Fase 3: Soluzione

In primo luogo, il doppio beccuccio in D3 non riduce il tempo necessario per riempire due tazze poiché la portata della caffettiera rimane la stessa (ci vuole il doppio del tempo per riempire due tazze o, nello stesso lasso di tempo, le due tazze sarebbero piene solo a metà).

In secondo luogo, anche se il tecnico applicasse il principio del beccuccio con i due tubi di D3 alla teiera nota D1, egli non arriverebbe all'invenzione rivendicata. In D3, l'uscita è a forma di Y e consiste di un tubo che si estende in due tubi, mentre l'invenzione si avvale di due beccucci separati.

L'esaminatore può quindi giungere alla conclusione che la **rivendicazione è inventiva**, dal momento che i due documenti in combinazione non sarebbero arrivati all'invenzione rivendicata.

Un brevetto potrebbe quindi essere concesso sulla base di questa rivendicazione.



D3

# Brevetto – “Contratto” Inventore - Società

---

**Riveli  
l'invenzione**



**Ottieni  
l'escusiva**



... altri potranno conoscere l'invenzione e migliorarla!

# Brevetto - Durata

---

## Art. 60 **Durata**

1. *Il brevetto per invenzione industriale dura **venti anni** a decorrere **dalla data di deposito della domanda** e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata*

## Art. 53 **Effetti della brevettazione**

1. *I diritti esclusivi [...] sono conferiti con la concessione del brevetto*

# Brevetto – Diritti conferiti

---

## Art. 66 **Diritto di brevetto**

Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

- a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
  
- b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

*Conferisce non una facoltà di FARE, ma una facoltà di VIETARE, cioè di escludere i terzi dall'attuazione dell'invenzione*

NOTA: l'esclusiva conferita da un brevetto non impedisce ad altri di condurre attività sperimentale **a fini non commerciali** sull'oggetto dell'invenzione, in modo tale che i concorrenti possano effettuare attività di ricerca allo scopo di migliorare o addirittura superare l'oggetto dell'invenzione. A titolo esemplificativo, all'interno di un laboratorio universitario è possibile realizzare una nuova sostanza chimica e testarne le proprietà chimico-fisiche senza dover chiedere il consenso al titolare del brevetto su tale sostanza chimica.

# Brevetto – Diritti morali e patrimoniali

---

## Art. 62 **Diritto morale**

1. *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*

**All'inventore è quindi riconosciuta  
la paternità dell'invenzione**

## Art. 63 **Diritti patrimoniali**

1. *I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono **alienabili e trasmissibili***
2. *Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa*

**L'inventore ha quindi il diritto al brevetto, ma ha la possibilità di cedere questo diritto**

# Brevetto – Invenzioni dei dipendenti

---

## Art. 64 **Invenzioni dei dipendenti**

1. Se l'attività inventiva è prevista dal contratto e retribuita, i diritti derivanti da un'eventuale invenzione spettano al **datore di lavoro**
2. Se l'attività inventiva non è né prevista né retribuita, i diritti derivanti da un'eventuale invenzione spettano al **datore di lavoro**. Al dipendente-inventore viene corrisposto un "*equo premio*"

# Brevetto – Invenzioni dei dipendenti -Università

---

## **Art. 65 Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca**

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.

# Brevetto - Struttura

---

- **Titolo** breve e conciso, corrispondente all'oggetto del brevetto
- **Indicazioni bibliografiche:** Inventore/i, titolare/i, data deposito, classificazione ...
- **Riassunto** (abstract)
- **Descrizione** illustrativa dello stato della tecnica (prior art), del problema tecnico che l'invenzione intende risolvere e dei mezzi specifici (o del procedimento) proposti per risolvere il problema; deve essere redatta in modo sufficientemente chiaro e completo per consentire a persona esperta di attuare l'invenzione
- **Rivendicazioni** (oggetto del monopolio) generalmente sono presenti una o più rivendicazioni (indipendenti) aventi l'ambito di protezione più ampio, seguite da rivendicazioni (dipendenti) aventi ambiti di protezione progressivamente sempre più stretti. La protezione brevettuale è contenuta entro i limiti definiti dalle rivendicazioni e non può essere estesa dopo il deposito della domanda.
- Eventuali **disegni** illustrativi

# Brevetto - Rivendicazioni

---

- Il brevetto protegge quanto forma oggetto delle **rivendicazioni** da interpretare con l'ausilio di descrizione e disegni
- Interpretazione da condurre in modo da garantire equa protezione al titolare e ragionevole sicurezza giuridica ai terzi
- Sono dichiarazioni di volontà in cui l'inventore specifica l'oggetto del monopolio
- Devono essere supportate dal testo della descrizione (eventualmente dai disegni)
- Possono essere modificate prima della definitiva concessione

# Brevetto - Struttura

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization  
International Bureau



(43) International Publication Date  
1 April 2010 (01.04.2010)

(10) International Publication Number  
**WO 2010/034748 A1**

Indicazioni  
bibliografiche

- (51) International Patent Classification:  
*C01B 3/08* (2006.01)
- (21) International Application Number:  
PCT/EP2009/062334
- (22) International Filing Date:  
23 September 2009 (23.09.2009)
- (25) Filing Language: English
- (26) Publication Language: English
- (30) Priority Data:  
MO2008A000249 26 September 2008 (26.09.2008) IT
- (71) Applicant (for all designated States except US): **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA** [IT/IT]; Via Università, 4, I-41121 MODENA (IT).
- (72) Inventors; and
- (75) Inventors/Applicants (for US only): **MILANI, Massimo** [IT/IT]; Via Buozzi, 145/1, I-41100 MODENA (IT). **MONTORSI, Luca** [IT/IT]; Via Settecani, 1146, I-41057 SPILAMBERTO (IT). **FRANZONI, Federica** [IT/IT]; Via Liguria, 7, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
- (74) Agent: **MODIANO, Micaela**; MODIANO GARDI PATENTS, Via Meravigli, 16, I-20123 MILANO (IT).
- (81) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of national protection available): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NL, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- Published:  
— with international search report (Art. 21(3))

Titolo

(54) Title: METAL-FUELED COGENERATION PLANT

Abstract

(57) Abstract: A metal-fueled cogeneration plant (1), comprising at least one reaction chamber (2), means (3) for introducing at least one water-based liquid oxidizer, and means (4) for supplying at least one metal-based fuel into the chamber (2), the oxidizer and the fuel being adapted to give rise to an exothermic oxidation reaction to obtain gaseous hydrogen and at least one metallic oxide. The introduction means (3) are adapted to introduce in the chamber (2) a quantity of oxidizer that is substantially greater than the stoichiometric quantity to form steam and comprises at least one fluid-based motive power unit (5) that is fed in input by at least the steam for the rotary actuation of a driving shaft (6), separation and recovery means (7) for at least the steam being interposed between the chamber (2) and the inlet to the motive power unit (5), and means (8) for evacuation of the hydrogen being further provided.

# Brevetto - Struttura

## RIVENDICAZIONI

1) Impianto (1) cogenerativo a combustibile metallico comprendente almeno una camera (2) di reazione, mezzi di immissione (3) di almeno una sostanza comburente liquida a base acquosa e mezzi di alimentazione (4) di almeno un materiale combustibile a base metallica all'interno di detta camera (2), la sostanza comburente e il materiale combustibile essendo atti a dare luogo ad una reazione esotermica di ossidazione per l'ottenimento di idrogeno gassoso ed almeno un ossido metallico, caratterizzato dal fatto che detti mezzi di immissione (3) sono atti ad introdurre in detta camera (2) una quantità di sostanza comburente sostanzialmente maggiore a quella stechiometrica per la formazione di vapore d'acqua e che comprende almeno una macchina motrice (5) a fluido alimentata in ingresso da almeno detto vapore d'acqua per l'azionamento in rotazione di un albero motore (6), mezzi di separazione e recupero (7) di almeno detto vapore d'acqua essendo interposti tra la camera (2) e l'ingresso a detta macchina motrice (5) e mezzi di evacuazione (8) di detto idrogeno essendo inoltre previsti.

2) Impianto (1) secondo la rivendicazione 1,

# Brevetto – Estensioni Territoriali

Il soggetto richiedente il brevetto può richiederne la tutela a livello:

- Nazionale (uffici brevetti dei singoli stati, es. IT, DE, ES,...)
- Europeo (singola procedura per tutti i paesi europei aderenti)
- Internazionale (PCT – patent cooperation treaty)



Stati aderenti alla convenzione del brevetto europeo



Stati aderenti al PCT

# Brevetto - Priorità

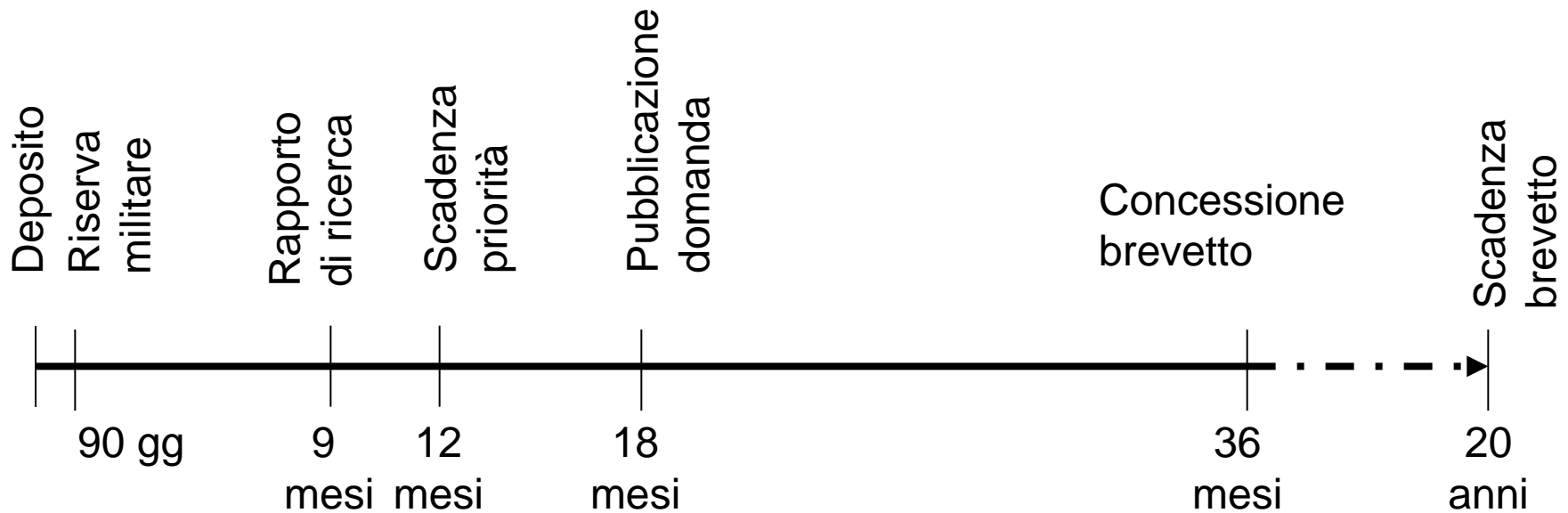
---

## Capo 1 Disposizioni generali e principi fondamentali

### Art. 4 **Priorità**

1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un **diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione [...]**
2. Il termine di priorità è di **dodici mesi** per i brevetti d'invenzione [...]

# Brevetto Italiano



## Procedura

1. **Deposito domanda** presso una Camera di Commercio o direttamente all'UIBM (solitamente tramite mandatario)
2. **Rapporto di ricerca** (dopo circa 9 mesi dal deposito)
3. **Esame**
4. **Rilascio brevetto** italiano

# Brevetto Europeo

---

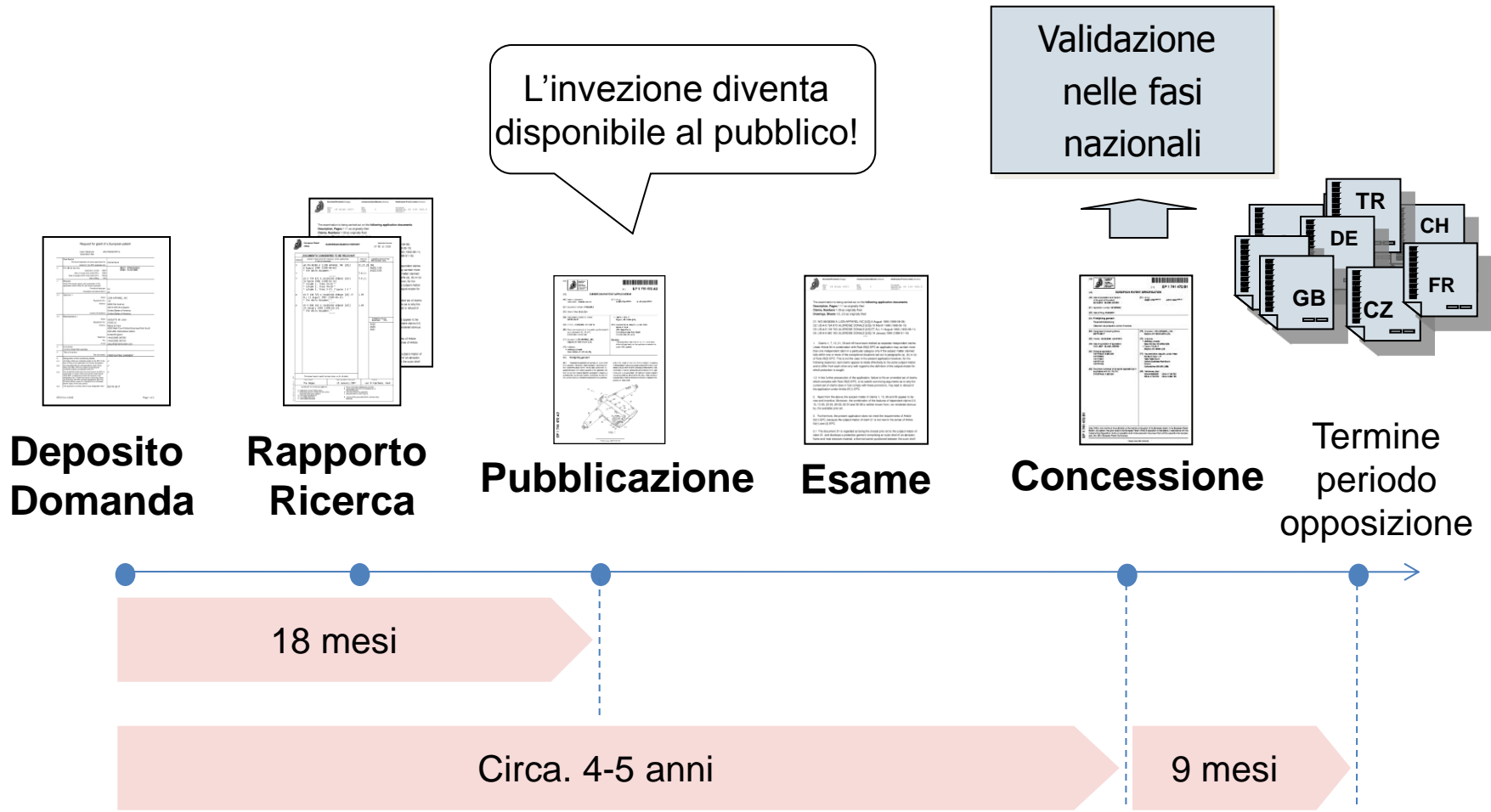
## Brevetto europeo (EP)

La Convenzione sull' EP (EPC), firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, consente ad ogni cittadino o residente di uno Stato membro di avvalersi di **un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti**

L'ufficio predisposto al rilascio dell' EP è l'**European Patent Office (EPO)**, che ha sede centrale a Monaco, e una sede distaccata a L'Aia

**NB:** Una volta che il brevetto sia stato concesso, **l'EP si divide in tanti brevetti nazionali**, soggetti ognuno alle stesse limitazioni previste, ed aventi gli stessi effetti del brevetto nazionale concesso dallo Stato in questione

# Brevetto Europeo: procedura



# Brevetto Europeo - Procedura

---

1. Deposito domanda
2. Pagamento tasse di domanda iniziali
3. **Esame della domanda ed esame formale** (l'esame della domanda consiste nel verificare se sono state fornite tutte le informazioni e la documentazione necessaria, in modo da assegnare una data di deposito)
4. **Rapporto di ricerca** (elenco di tutti i documenti disponibili che possono essere rilevanti per valutare la novità e l'attività inventiva)
5. Pubblicazione della domanda dopo 18 mesi dal deposito o dalla data di priorità se richiesta
6. Pagamento tassa di esame e di designazione entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca
8. Richiesta di **esame di fondo** (per verificare se la domanda di brevetto europeo e l'invenzione soddisfano i requisiti della Convenzione sul brevetto europeo e se un brevetto può essere concesso)
9. Rigetto o Concessione e pubblicazione (con pagamento tassa di concessione) - Convalida del brevetto in ciascuno degli stati designati
10. Opposizione

# Brevetto – procedura internazionale

---

## Patent Cooperation Treaty (PCT)

Il **PCT** è un trattato multilaterale aperto, gestito dalla **WIPO** che ha sede a Ginevra, a cui ogni Stato può aderire con il deposito di uno strumento di adesione.

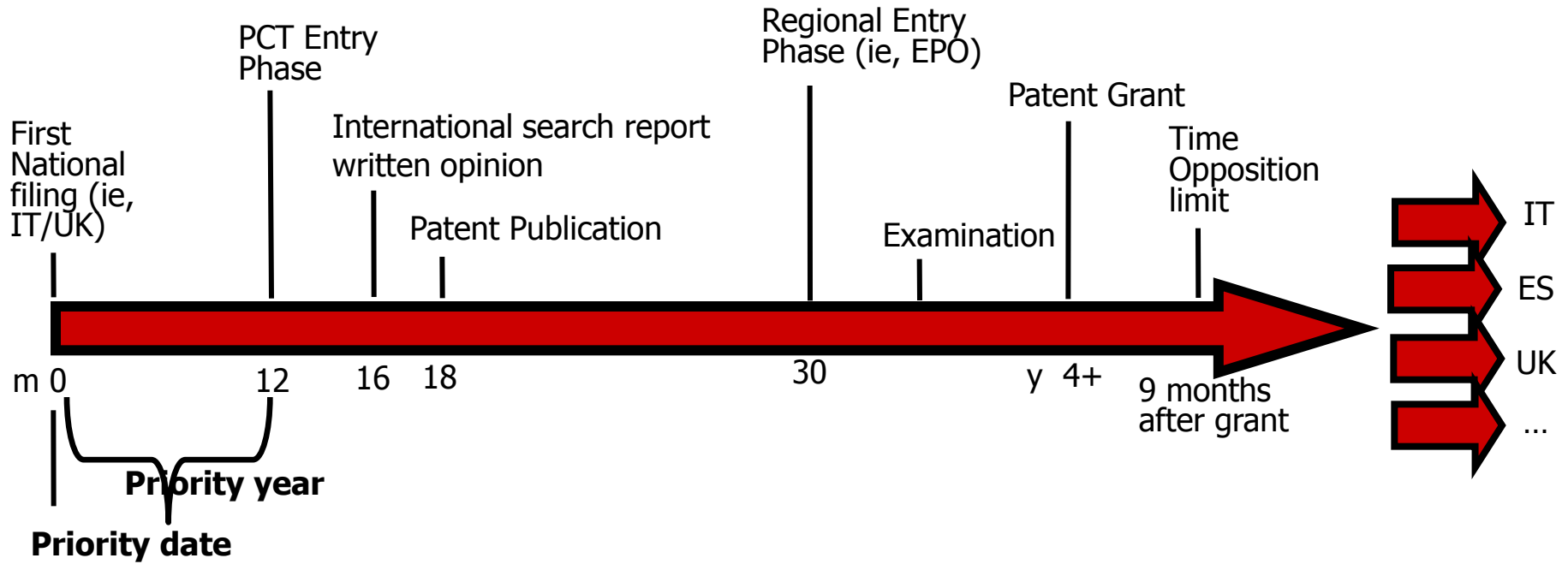
La procedura PCT facilita l'ottenimento di protezione per le proprie invenzioni in più paesi, europei ed extra europei, firmatari del Trattato che, al Gennaio 2004 contava 123 Stati.

La domanda internazionale ha effetto in tutti gli Stati membri del Trattato designati nel modulo di domanda

**NB:** non viene concesso un brevetto “internazionale” a seguito di una domanda internazionale, ma **un brevetto nazionale in ogni Stato designato nella domanda che decida di rilasciarlo**

**Il PCT è una domanda, non un brevetto**

# Brevetto – Procedura PCT



# Brevetto – Procedura PCT

---

## Vantaggi

- **Unica domanda** di brevetto internazionale, in un'unica lingua, presso un unico ufficio ricevente, per più stati del mondo
- **Periodo di tempo più lungo** per scegliere gli Stati in cui estendere il brevetto (da 20 a 31 mesi dalla data di priorità), prezioso per determinare il valore tecnico dell'invenzione
- **Consequente posticipo del pagamento** dei costi delle procedure nazionali
- **Opportunità di modificare le rivendicazioni**, grazie al Rapporto di Ricerca Internazionale, prima di entrare nella fase nazionale per il rilascio del brevetto

# Brevetto o segreto industriale?

---

## Vantaggi del brevetto

- L'esclusiva favorisce gli investimenti e ritorni più alti sugli investimenti
- Monopolio temporaneo e garantito dalla legge
- Permette il "commercio" delle invenzioni (licensing)

## Svantaggi

- Obbligo di descrizione dell'invenzione (pubblicazione 18 mesi dopo il deposito)
- Costi

# Alternative al brevetto

---

## Diffusione dell'informazione (pubblicazione)

- Economico
- Impedisce la brevettazione a terzi

- Non permette di avere l'escusiva
- Rivela l'invenzione ai concorrenti

## Segreto

- Economico (anche se mantenere il segreto ha dei costi)
- L'invenzione non è rivelata a terzi

- Non protegge dal reverse-engineering/ copia dell'invenzione
- Il "segreto" spesso dura poco

## Non fare nulla

- Non richiede sforzi

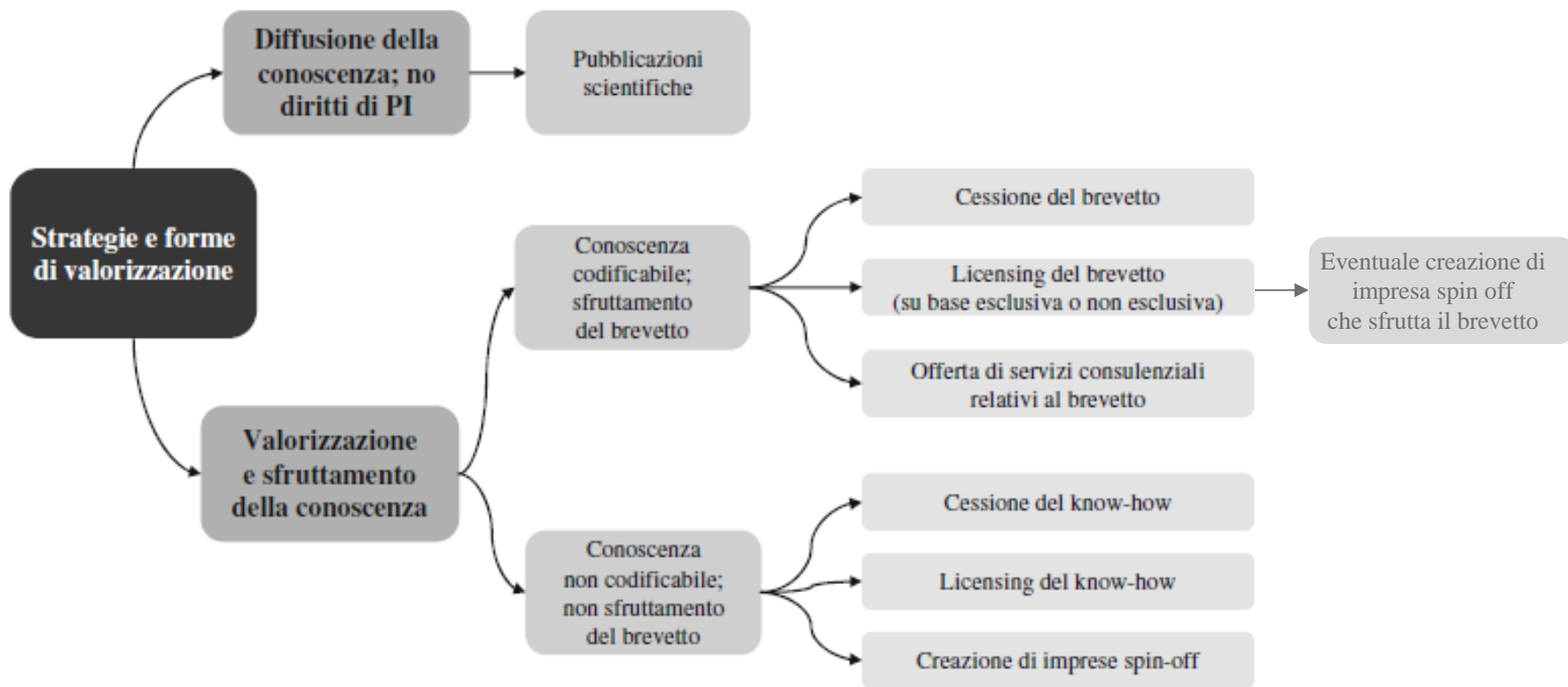
- Non garantisce l'escusiva
- I concorrenti vengono a conoscenza dell'invenzione

# Programma

---

- 1 Metodi di tutela della proprietà intellettuale ed industriale
- 2 Il brevetto - definizioni, procedure di deposito ed estensione territoriale;
- 3 Valorizzazione delle invenzioni brevettate – gestione e sfruttamento commerciale, licensing, cessione, esempi

# Strategie e forme di valorizzazione



*La sfida del trasferimento tecnologico: le Università italiane si raccontano*  
M. Bianchi, A. Piccaluga – Springer 2012

# Ufficio ILO – Industrial Liaison Office

Principali attività (trasferimento tecnologico):

- **Gestione Brevetti** – valutazione nuove invenzioni, deposito nuove domande di brevetto, iter brevettuale di ogni invenzione;
- **Tutela della proprietà intellettuale sviluppata in Ateneo** - Valutazione delle clausole di tutela dei risultati della ricerca nei progetti o nei contratti/accordi con aziende; accordi di trasferimento del materiale (MTA); accordi di confidenzialità (NDA); tutela del software; tutela del diritto di autore;
- **Gestione Spin Off/Start up**: valutazione nuove idee imprenditoriali, costituzione nuove società, supporto iter di sviluppo delle spin off

e ....

- **Tecnopoli** (progetti regionali finalizzati allo sviluppo di strutture di interfaccia università - imprese);
- **Rapporti con enti locali, regionali e nazionali** che si occupano di innovazione e trasferimento tecnologico;
- **Attività di formazione e diffusione** relative alla tutela dei risultati della ricerca e allo sviluppo di nuova imprenditorialità

# Dalla ricerca al risultato in UNIMORE. E poi?



# Della novità dell'invenzione...

---

1. **Novità: un'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica....**
2. **Attività inventiva: ....**
3. **Applicabilità industriale: ....**

# Abbiamo il brevetto. E adesso?

---

Produzione diretta  
dell'invenzione



**Costituzione di un'impresa Spin Off**  
che sia in grado di sviluppare, ingegnerizzare, produrre e commercializzare il nuovo prodotto

Licensing



**Stipula di un "Accordo di licenza"**  
per il solo sfruttamento commerciale del brevetto da parte un soggetto terzo, dietro il pagamento di un compenso

Cessione del  
brevetto



**Cessione della titolarità del brevetto** ad un soggetto terzo (azienda) in grado di produrre e commercializzare l'oggetto del brevetto, in cambio di un compenso *una tantum* adeguato da definirsi

# Abbiamo il brevetto. E adesso?

Produzione diretta  
dell'invenzione



**Costituzione di un'impresa Spin Off**  
che sia in grado di sviluppare, ingegnerizzare, produrre e commercializzare il nuovo prodotto

Licensing



**Stipula di un "Accordo di licenza"**  
per il solo sfruttamento commerciale del brevetto da parte un soggetto terzo, dietro il pagamento di un compenso

Cessione del  
brevetto



**Cessione della titolarità del brevetto** ad un soggetto terzo (azienda) in grado di produrre e commercializzare l'oggetto del brevetto, in cambio di un compenso *una tantum* adeguato da definirsi

# Il regolamento spin off e start up

---

L'Università di Modena e Reggio Emilia  
dispone di un

## **REGOLAMENTO SPIN OFF e START UP**

che specifica:

- *Ambito di applicazione*
- *Organi preposti*
- *Procedure di costituzione*
- *Partecipazione UNIMORE*
- *Permanenza nelle strutture*
- *Utilizzo del logo UNIMORE*

# Supporto alla creazione di imprese spin off

---

Impresa innovativa costituita da (almeno) un professore/ricercatore universitario, da persone afferenti all'Università (dottorandi/assegnisti/ studenti...) che abbiano effettuato attività di ricerca pluriennale su un tema specifico, oggetto di creazione dell'impresa stessa.

La costituzione di una spin off o di una start up deve essere formalmente ed esclusivamente proposta da uno o più professori e/o ricercatori, ovvero da dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo, ovvero da soggetti che rivestano la qualifica di studenti/ dottorandi/ assegnisti di UNIMORE nel momento della presentazione della proposta.

Le start up/spin off possono essere composte da sole persone fisiche, ma anche da persone fisiche e persone giuridiche (per esempio, l'università di appartenenza, altre imprese, istituzioni finanziarie, incubatori).

# Supporto alla creazione di imprese spin off

---

La partecipazione dell'Università potrà derivare dal conferimento di denaro, beni, materiali o immateriali, nonché da prestazioni di opera e di servizi. L'eventuale quota dell'Università non potrà essere superiore al 10% del capitale iniziale conferito.

In caso di start up esterne all'Ateneo già costituite da non più di tre anni da parte di soggetti che assumano la qualifica di studenti/ dottorandi/ assegnisti di UNIMORE, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Comitato spin off, potrà valutare il riconoscimento dello status di start up universitaria alla quale verranno riconosciuti ove e in quanto applicabili le agevolazioni/impegni previsti per le start up riconosciute fin dalla costituzione.

# Principali differenze tra spin off e start up

	Spin off	Start up
Partecipazione UNIMORE al capitale sociale	Sì	No
Statuto e Patti parasociali	Concordare clausole	---
Utilizzo logo	Sì	No
Ospitalità (Dipartimenti/Incubatore)	Sì	Sì

# Abbiamo il brevetto. E adesso?

---

Produzione diretta  
dell'invenzione



Licensing



Cessione del  
brevetto



**Costituzione di un'impresa Spin Off**  
che sia in grado di sviluppare, ingegnerizzare, produrre e commercializzare il nuovo prodotto

**Stipula di un "Accordo di licenza"**  
per il solo sfruttamento commerciale del brevetto da parte un soggetto terzo, dietro il pagamento di un compenso

**Cessione della titolarità del brevetto** ad un soggetto terzo (azienda) in grado di produrre e commercializzare l'oggetto del brevetto, in cambio di un compenso *una tantum* adeguato da definirsi

# Accordo di riservatezza - NDA

---

Un accordo di riservatezza o di confidenzialità (NDA, non-disclosure agreement) è un negozio giuridico che designa informazioni confidenziali e con il quale le parti si impegnano a mantenerle segrete, pena la violazione dell'accordo stesso e il decorso di specifiche clausole penali in esso contenute.

Quindi è un contratto attraverso il quale le parti decidono di non svelare le informazioni indicate dall'accordo. Esso crea una relazione confidenziale tra le parti al fine di proteggere qualsiasi tipo di segreto industriale, salvaguardando informazioni commerciali non pubbliche.

Tali accordi sono spesso firmati quando due aziende/enti o privati pensano di iniziare una collaborazione e necessitano la conoscenza delle capacità tecniche/scientifiche dell'altra parte per valutare le potenziali relazioni d'affari.

Gli accordi di non divulgazione possono essere mutui (cioè entrambe le parti sono limitate nell'uso del materiale ricevuto) o possono limitare una sola delle parti.

# Accordo di confidenzialità (1)

---

1. “**Le Informazioni Proprietarie possono essere in qualsiasi forma** (orale, scritta, grafica, dimostrativa, ecc.) e possono includere informazioni tecniche e d'affari riguardanti: prototipi, ulteriori sviluppi, dati di collaudo, informazioni finanziarie, programmi di marketing, liste clienti/venditori”;
2. “Il Ricevente accetta e concorda che, in ogni caso, dovrà **trattare in modo confidenziale** tutte le Informazioni Proprietarie dell'Università che sono state e che saranno rivelate”;
3. “In nessun caso il Ricevente potrà avanzare alcun diritto od interesse alle Informazioni Proprietarie dell'Università”;

## Accordo di confidenzialità (2)

---

- “Il Ricevente accetta e concorda, se richiesto, di restituire all’Università tutte le Informazioni Proprietarie appartenenti all’Università, o di distruggere tali Informazioni e di certificare tale distruzione all’Università”;
- “Le restrizioni di cui al presente Accordo di Confidenzialità scadranno quando sarà trascorso un periodo di 5 anni a partire dalla data di stipula, salvo eventuali estensioni da concordare fra le parti prima dello scadere dei termini sopra citati”.

# Contratto di licenza

# Cos'è l'attività di licensing

---

L'espressione "licensing" indica l'attività di concedere (licensing out) ovvero di prendere (licensing in) in "locazione" un diritto di Proprietà Industriale o Intellettuale (marchio, brevetto, know-how, diritto d'autore, ecc.). Il contratto di licenza in particolare è l'accordo con il quale il titolare di uno di questi diritti ("licenziante") consente che l'altro contraente ("licenziatario") svolga un'attività che, in mancanza di licenza, costituirebbe una violazione dei suoi diritti di esclusiva.

# Tipologie di licenza e corrispettivi

---

## La licenza può essere:

- esclusiva o non esclusiva,
- limitata geograficamente;
- limitata temporalmente;
- limitata per applicazione o per settore;
- “*cross-license*”;

## I corrispettivi possono essere:

- Rimborso delle spese di protezione;
- Minimo garantito (*una tantum*);
- *Royalties* fisse o variabili (*milestones*)
- Contribuzioni in natura (*in kind consideration*)

# Royalty (1)

---

- **Pagamento di un compenso** al titolare di un brevetto o una proprietà intellettuale, con lo scopo di poter **sfruttare quel bene per fini commerciali.**
- Le royalty sono applicate in campo industriale per la emunerazione di diritti derivanti da brevetti che possono essere **ceduti**, dietro contratto, **in licenza a terzi.**
- Non esiste una regola fissa per la determinazione delle royalty in quanto derivano da pattuizioni contrattuali fra privati e **possono assumere quindi numerosissime forme.**

# Royalty (2)

---

- La royalty solitamente è **rateizzata** (ad es. annuale). Il valore rateale può essere determinato da una **percentuale sul prezzo di vendita**, all'ingrosso o al dettaglio, **sul guadagno unitario**, **sul costo di produzione**.
- Nel caso di royalty percentuale, essa può essere crescente o decrescente nel tempo in relazione alle aspettative di vita commerciale del prodotto o a livelli presunti di fatturato (incentivi).

# Royalty (2)

INDUSTRY	Min.	Max.	Average
Automotive	1.0	15	4.7
Chemicals	0.5	25	4.7
Computers	0.2	15	5.2
Consumer Goods	0.0	17	5.5
Electronics	0.5	15	4.3
Energy & Environment	0.5	20	5.0
Food	0.3	7.0	2.9
Healthcare Products	0.1	77	5.8
Internet	0.3	40	11.7
Machines / Tools	0.5	25	5.2
Media & Entertainment	2.0	50	10.6
Pharmaceutical & Biotech	0.1	40	7.0
Semiconductors	0.0	30	4.6
Software	0.0	70	10.5
Telecommunications	0.4	25	5.3

# Un caso UNIMORE

# Il caso di studio: il brevetto italiano

**DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**  
**DIREZIONE GENERALE LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**  
**UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI**

Sei in: [dati](#) / [Ricerca avanzata](#)    [[Cambia i parametri della ricerca](#)]    [altre ricerche: [Codice](#) [Data](#) [Provincia](#) [Testo](#) [Titolare](#) [Classe](#) Ricerca avanzata]

---

**Visualizza Scheda (Domanda: MI2006A002448 - Tipologia: Invenzioni)**  
*N.B. Non tutte le schede riportano la medesima struttura poichè essa è strettamente correlata alla tipologia trattata.*  
Dati aggiornati al **10 marzo 2012**

Visualizza Info

---

[Torna alla lista dei risultati \(tipologia Invenzioni\)](#)    [Stampa la domanda](#)

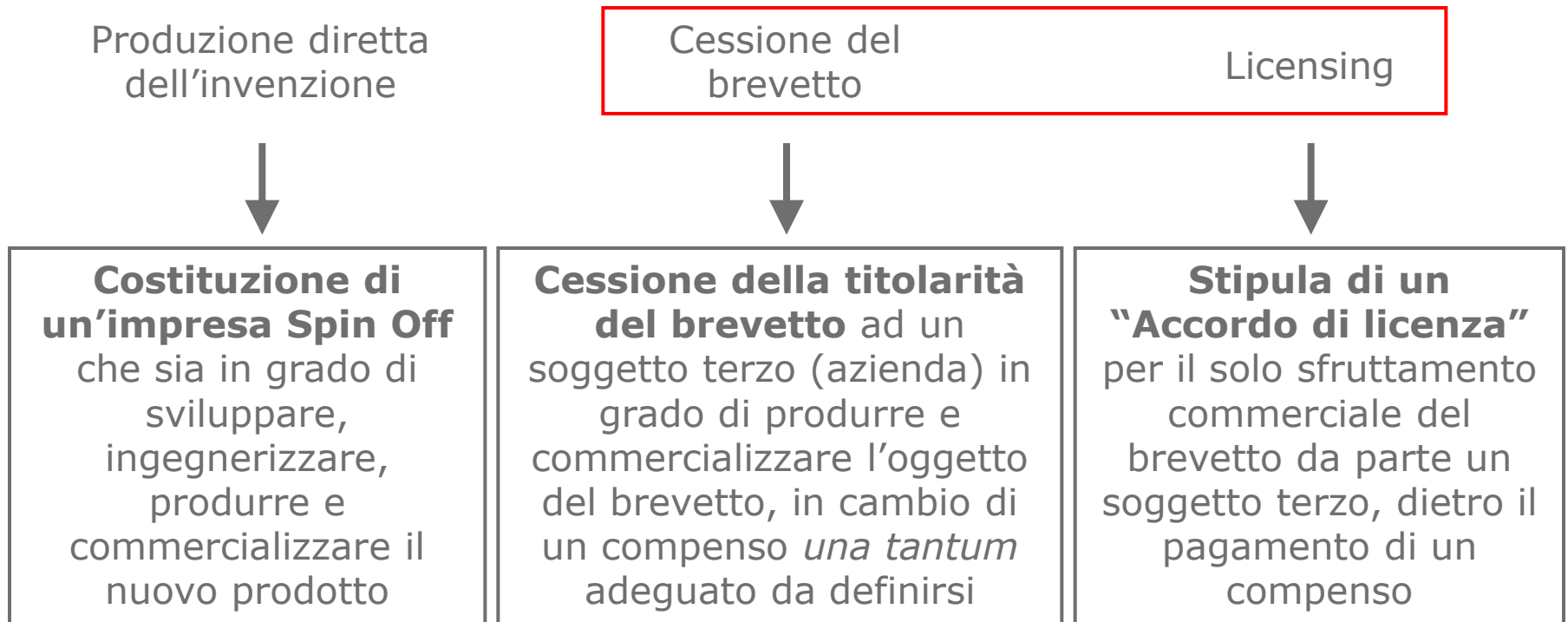
 **Inserisci questa scheda - relativa alla domanda n. MI2006A002448 - nell'elenco personalizzato**

Data Deposito <b>19 dicembre 2006</b>	N. Brevetto <b>0001375949</b>	Data Brevetto <b>14 giugno 2010</b>
Stato Domanda <b>rilasciata</b>	Anticipata accessibilità <b>no</b>	Data di Pubblicazione <b>20 giugno 2008</b>
Titolo <b>metodo per la diagnosi e/o il monitoraggio dell'aspergillosi invasiva.</b>		
Titolare <b>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA EREGGIO EMILIA   MODENA   (MO)  </b>		Inventori <b>BAROZZI PATRIZIA LUPPI MARIO POTENZA LEONARDO TORELLI GIUSEPPE</b>
Domicilio elettivo <b>DRAGOTTI &amp; ASSOCIATI S.R.L.</b>	Indirizzo <b>VIA TURATI, 32 - 20121 MILANO (MI)</b>	
Centro raccolta culture microrganismi <b>-</b>		

**Classi**

Codice Classi

# Abbiamo il brevetto. E adesso?



# Il caso di studio: accordo con l'azienda A

---

- Individuazione di soggetti interessati allo sfruttamento del brevetto
- Proposta di licenza del brevetto
- Stipula accordo di confidenzialità



# Il caso di studio: procedura PCT

---

- Si è deciso di procedere all'estensione territoriale del brevetto, tramite procedura PCT. Questo consente di:
  - **mantenere la priorità** a livello mondiale per ulteriori 18 mesi;
  - **rimandare le spese** più onerose (tuttavia la procedura non è esente da costi per tasse brevettuali, spese di traduzione, onorario del mandatario: 5000-7000 €);
  - **ottenere un rapporto di ricerca** che dà informazioni sullo stato dell'arte e che offre indicazioni utili per una migliore valutazione delle possibilità di concessione del brevetto stesso e per l'eventuale modifica delle rivendicazioni deboli.

# Il caso di studio: la domanda PCT

(12) INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(19) World Intellectual Property Organization  
International Bureau



(43) International Publication Date  
26 June 2008 (26.06.2008)

PCT

(10) International Publication Number  
WO 2008/075395 A3

(51) International Patent Classification:  
A61K 39/00 (2006.01) G01N 33/50 (2006.01)

MODENA (IT). **BAROZZI, Patrizia** [IT/TT]; Via Bastogi 55, I-41100 MODENA (IT). **POTENZA, Leonardo** [IT/TT]; Via del Giambellino 39, I-41100 MODENA (IT). **TORELLI, Giuseppe** [IT/TT]; Viale Muratori 189, I-41100 MODENA (IT).

(21) International Application Number:  
PCT/IT2007/000867

(74) Agents: **PISTOLESI, Roberto** et al.; Via Turati 32, I-20121 Milan (IT).

(22) International Filing Date:  
13 December 2007 (13.12.2007)

(25) Filing Language: Italian

(81) Designated States (*unless otherwise indicated, for every kind of national protection available*): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(26) Publication Language: English

(30) Priority Data:  
MI2006A002448  
19 December 2006 (19.12.2006) IT

(71) Applicant (*for all designated States except US*): **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA** [IT/TT]; Via Università, 4, I-41100 Modena (IT).

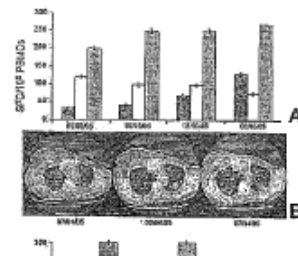
(72) Inventors; and

(84) Designated States (*unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available*): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,

(75) Inventors/Applicants (*for US only*): **LUPPI, Mario** [IT/TT]; Via Michele di Matteo 9, I-41015 NONANTOLA

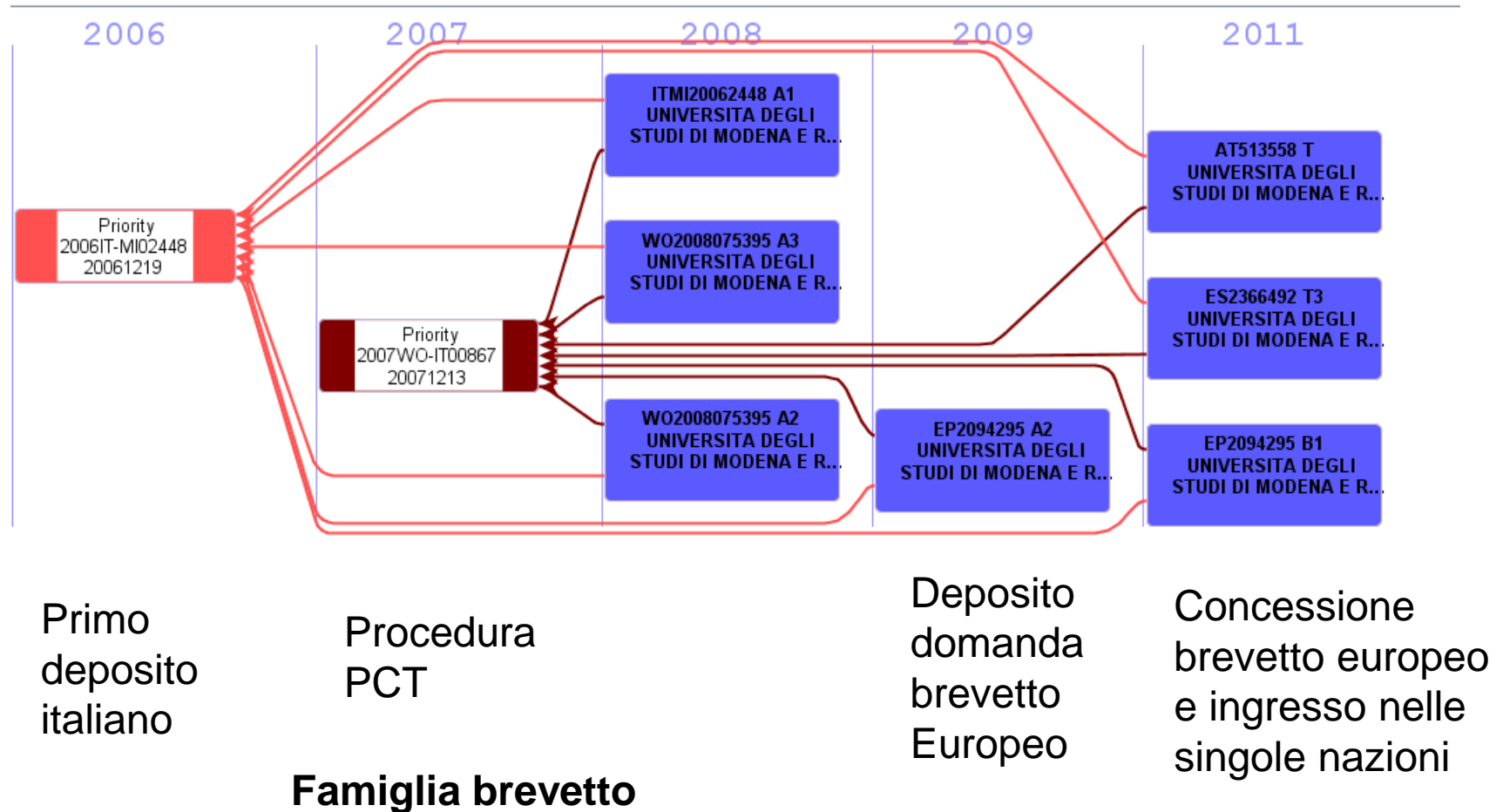
[Continued on next page]

(54) Title: METHOD FOR THE DIAGNOSIS AND/OR MONITORING OF INVASIVE ASPERGILLOSIS



(57) Abstract: The present invention refers to a method for the diagnosis and/or monitoring of the active or previous infection from *Aspergillus fumigatus* which comprises carrying out an in vitro immunoenzymatic assay (ELISPOT) wherein the sample, from biological fluids drawn from the patient, is placed in contact with an antigen of *Aspergillus fumigatus*.

# La fase europea e le nazionalizzazioni



# Altri contratti che normano la PI: Material Transfer Agreement

# MTA: Material Transfer Agreement

---

Gli MTA sono contratti che regolano il trasferimento, di materiali che non sono commercialmente disponibili, dal proprietario o licenziatario. Gli MTA definiscono questioni relative alla proprietà del materiale trasferito, e alle eventuali modifiche o sviluppo dello stesso, fatte da parte del ricevente; definiscono inoltre la confidenzialità di tale materiale, le sue caratteristiche, i diritti dei risultati della ricerca svolta utilizzando questo materiale, o dell'invenzione che potrebbe scaturire dal suo uso.

Gli MTA devono essere finalizzati prima di ogni trasferimento o ricezione di materiale biologico o tecnologico a o da terzi.

## Clauseole possibili: MTA

6.1. Recipient acknowledges and agrees that Material shall be the property of Provider. Any data and results generated by Recipient Scientist shall be owned by the Recipient.

6.2. Recipient acknowledges and agrees that Material is or may be the subject of a patent application, plant breeders' rights or other forms of proprietary rights. Except as provided in this Agreement, no express or implied license, assignment or other rights are provided to Recipient in respect of such rights, including any altered forms of Material made by Provider.

6.3. In the event that Recipient obtained or discovered New IP:

(a) Recipient will promptly disclose in confidence to Provider and Provider Scientist the New IP claiming the Material;

(b) Provider will keep confidential any information provided by Recipient related to the New IP.

(c) **Recipient shall negotiate in good faith with Provider a joint ownership agreement** on the New IP, which shall take into account **their respective contributions** to the creation of the New IP and will include provisions on cost and benefit sharing and the use and exploitation of the New IP.

(d) In any event, **Recipient shall be granted not less than a non-exclusive, perpetual, royalty-free license** to use the New IP for research and educational purposes.

# Clauseole possibili

“Invention” means any idea, design, concept, technique, invention, discovery or improvement, whether or not patentable, conceived or first reduced to practice solely by one or more XXX employees or by one or more University Representatives (“Sole Invention”), or jointly by one or more XXX employees with one or more University Representatives (“Joint Invention”), in the performance of work under this Agreement.

Any Sole Invention will be the property of the inventing party, subject to a license granted to the other party of the scope set forth in Article 5.4 for each Sole Invention and all patents issued on it. Any Joint Invention will be jointly owned, and title to all patents issued on it will be joint, all expenses (including those related to preparation, prosecution and maintenance) will be jointly shared (except as provided below), and each party will have the right to license and assign its ownership interest in the joint patent to third parties without need for consent from or accounting to the other party. Where one party elects not to share equally in the expenses for a Joint Invention, the other party will have the right to seek or maintain such protection for such Joint Invention at its own expense and will have full control over its preparation, prosecution and maintenance, even though title to any issuing patent will be joint. Each party agrees to give the other party reasonable assistance in obtaining patent protection and in preparing and prosecuting any patent application filed by the other party in connection with Joint Inventions, and will cause to be executed all appropriate assignments and other instruments and documents.

# Clauseole possibili

Nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte **esclusivamente dal personale di UNIMORE** e nel caso di invenzioni derivanti dalle attività condotte **congiuntamente dal personale di XXX e UNIMORE**, i **diritti di sfruttamento patrimoniale** delle medesime e dei diritti dalle stesse derivanti **faranno capo esclusivamente a XXX**. Fatto salvo quanto previsto in merito ai diritti di sfruttamento patrimoniale, le Parti concordano di depositare, a nome di entrambe, le relative domande di brevetto, di cui pertanto XXX e il UNIMORE saranno i contitolari. È fatto, comunque, salvo il diritto morale del personale di XXX e di UNIMORE che abbia conseguito l'invenzione, di essere riconosciuto autore della medesima nella relativa domanda di brevetto.

# Clauseole possibili

---

The Parties shall jointly prepare the patent application, but XXX shall have the final decision about the patent claims before filing to secure the best commercial value of the Foreground IPR. XXX shall handle the patenting including prosecution and maintenance, and XXX shall pay all expenses related to the patent application/patent in question for the life time of the patent license agreement. If XXX terminates said patent license agreement, and a University would want to continue the patent prosecution and maintenance, and XXX accepts such continuation, **University in question shall reimburse XXX for the patent expenses already held.**

# **Clausole di tutela dei diritti di proprietà industriale nei contratti di natura commerciale**

# Clausole di tutela dei diritti di proprietà industriale nei contratti di natura commerciale

## Articolo 5 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

**Opzione 1:** *(Contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva possono dar luogo a risultati brevettabili i quali, non essendo prevedibili a priori, rappresentano un indubbio valore aggiunto creato dall'attività di ricerca. Titolare dei potenziali risultati brevettabili è il Committente, il quale dovrà riconoscere al Dipartimento un corrispettivo in termini di premi e/o royalty per il loro raggiungimento)*

Benché in forza del presente contratto **non sia previsto lo svolgimento da parte del Dipartimento di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi**, suscettibili di brevettazione, **viene comunque riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti** e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; il Committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell'inventore. Nel caso in cui l'esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, al Committente spetterà il diritto di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le relative spese; in tal caso l'Università sarà tenuta esclusivamente nei confronti del Committente a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti. Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare all'Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa.

**Per ogni brevetto il Committente riconoscerà al Dipartimento**, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo integrativo così costituito: a) dal 10% del corrispettivo previsto per la ricerca all'atto di deposito della domanda di brevetto e il 10% del corrispettivo stesso all'atto della concessione del brevetto; (eventuale) b) ed inoltre, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale del brevetto effettuato dal Committente e/o da eventuali licenziatari del brevetto stesso, per l'intera durata del brevetto (più quella di eventuali estensioni temporali), nella misura del .....% del fatturato di riferimento, con le seguenti modalità:.....

# Clausole di tutela dei diritti di proprietà industriale nei contratti di natura commerciale

*Opzione 2: (Contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva possono dar luogo a risultati brevettabili e, a differenza degli altri casi, esiste una condivisione/contitolarità dei risultati tra le parti, giustificata in riferimento all'entità degli apporti finanziari e delle risorse fornite da entrambe le parti contraenti).*

Considerato che entrambe le parti contraenti si fanno carico dei costi e della messa a disposizione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività di ricerca, esse si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

**Le parti convengono inoltre sin d'ora ed accettano che la quota di proprietà del Committente sui risultati della ricerca, sui relativi Diritti di Proprietà Intellettuale o sulle sue utilizzazioni industriali sarà pari al .....%, e quella del Dipartimento al .....%** e che nella stessa misura saranno ripartiti tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di tali diritti. Le Parti convengono che la gestione e l'uso dei diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca, per quanto non disciplinato dalle norme del codice civile in tema di comunione, sarà regolato da apposito contratto.

# Clausole di tutela dei diritti di proprietà industriale nei contratti di natura commerciale

***Opzione 3.** (Si prevede la piena titolarità al Committente dei diritti derivanti dai potenziali risultati brevettabili, senza un'espressa previsione di premi e/o royalty a favore del Dipartimento).*

Considerato che lo scopo della ricerca affidata dal Committente al Dipartimento è quello di conseguire risultati innovativi e possibilmente brevettabili, e che di ciò si è espressamente tenuto conto nel determinare il corrispettivo spettante al Dipartimento, le parti convengono che **la proprietà di qualunque risultato**, inventivo, brevettabile o meno, derivante direttamente dall'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta nel presente contratto **spetterà in via esclusiva al Committente**. E' fatto salvo il diritto del/dei ricercatore/i di essere nominato/i quale/i autore /i in eventuali brevetti relativi a tali risultati. I risultati inventivi brevettabili o meno che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza ma che non siano riferibili direttamente all'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta in contratto sono di proprietà dell'Università.

# Implicazioni della PI

---

Porre attenzione alle clausole di gestione della proprietà intellettuale che potrebbero essere presenti in NDA, MTA, conto terzi (UNIMORE prevede tre opzioni per la attribuzione in base al contributo delle parti), contratti e progetti di ricerca.

N.B. se non normato dal contratto/accordo in modo esplicito, potrebbe essere utile aggiungerlo per evitare problemi futuri (es. stage presso aziende).

# Implicazioni della PI

---

Porre anche attenzione alle clausole relative alla pubblicazione dei dati ottenuti: es. può essere necessario chiedere l'autorizzazione alla azienda prima di pubblicare (generalmente si inserisce un termine di 45-90 giorni), può essere vietata la pubblicazione in eterno se l'azienda lo reputa lesivo della propria immagine (non possibile nel caso di alcuni progetti che prevedono la massima diffusione).

# Opportunità



Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia  
e Fondazione R&I  
hanno il piacere di invitarla alla presentazione di



## TECH UP 2018

LEONARDO, FERROVIE DELLO STATO, MBDA, IREN a caccia di innovazione  
una CALL di Fondazione Ricerca & Imprenditorialità

**Lunedì 19 novembre, ore 14.30**

CAMPUS DI INGEGNERIA MODENA  
via Pietro Vivarelli, 10  
Aula P 2.3  
Edificio MO25

Si prega confermare la partecipazione  
all'indirizzo: [ilo@unimore.it](mailto:ilo@unimore.it)

### 14.30 - Saluti introduttivi

Prof. Marcello Pellicciari, Delegato alla Terza Missione  
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

### 14.40 - Ricerca, Imprese e Innovazione:

Giovanni Maria Volpato, Fondazione R&I  
Testimonianze aziendali Interventi delle imprese aderenti a Tech Up  
Ferrovie dello Stato, Franco Stivali  
Iren, Arturo Tornaboni  
Leonardo

### 15.30 - Presentazione TECH UP 2018

Amedeo Pata, Fondazione R&I

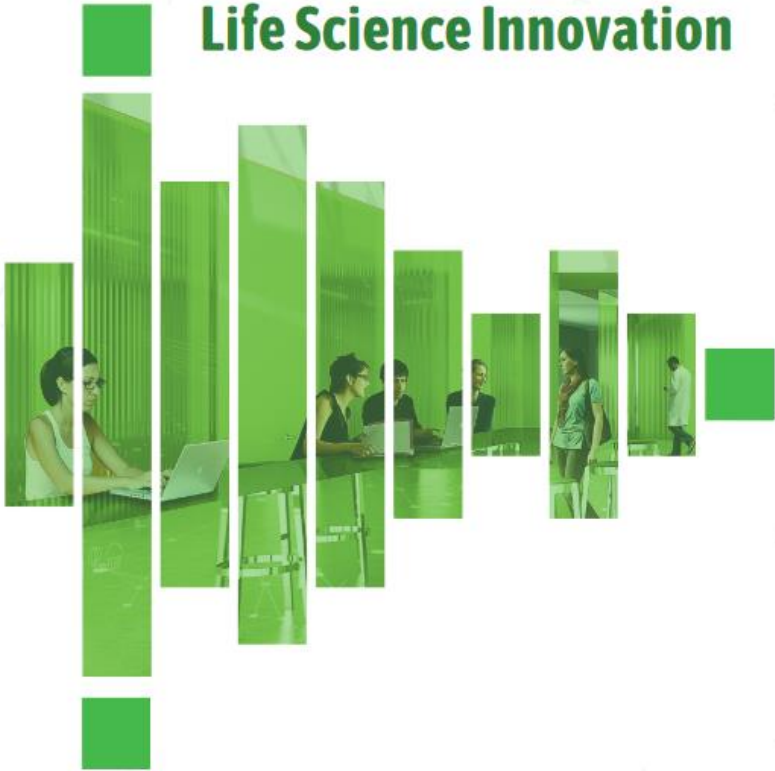
### 15.45 - Questions & Answers

### 16.00 - One To One

Presentazione bando TECH UP 2018:  
**19 novembre 2018** presso il DIEF edificio MO 25 Aula P 2.3  
Via Vivarelli 10, Modena

# Opportunità

**Call for ideas & startups  
Life Science Innovation**



Presentazione bando  
Fondazione Golinelli:  
**26 novembre 2018**  
presso il DIEF  
edificio MO 25 Aula P 2.3  
Via Vivarelli 10, Modena

UN PROGETTO DI



**G-FACTOR**

# Contatti

---

**Ufficio ILO – Direzione Ricerca, Trasferimento  
Tecnologico e Terza Missione**

[ilo@unimore.it](mailto:ilo@unimore.it)

Via Università 4, 41121 Modena

*Parte della presentazione tratta da*  
Patent teaching kit - European Patent Office  
Materiale didattico UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi