



La proprietà industriale in UniTo

Oriana Bertoia

Direzione Innovazione e Internazionalizzazione
Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza





Trasferimento della Conoscenza

Da più di un decennio si tende ad attribuire alle università una **Terza Missione**:

Comunicazione e condivisione della ricerca (PE)*

e

Valorizzazione in chiave socio-economica
dei risultati della ricerca



TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (TT)
TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA (KT)

Può essere realizzato attraverso:

- Attività di brevettazione
- Creazione di Spin-off



I brevetti



Brevetto

L'idea è alla base del brevetto, tuttavia...

...le **IDEE** (iqt) **NON SONO** brevettabili!

Dall'idea si procede verso **l'INVENZIONE** che deve risolvere **tecnicamente** un problema.

Col brevetto:



invenzione

Esempio:

dall'idea di catturare i topi (non brevettabile) discende l'invenzione della trappola per i topi (brevettabile in quanto soluzione tecnica di un problema)



Brevetto

Mcccxxxij. die Domy Martij. 32.

Sap. Consili. d. r.
p. Marcus Cei mil.
p. Ludovicus Sustin. for.
p. Paulus Adamocura
p. Bernardus Justin. mil.
p. Vitus Lino d. mil.
Sap. tra. firmo.
p. Antonius de viculis
p. Ludovicus Galea
p. Zacharia Barbato mil.
p. Bernardus Tansin.

Sono i questa Citta et anche ala zornada p la grandez et bona fa
Contra homeni da dimesse bande et acurissima fragegni, apra ad excogitare
et trovar varij Ingegnerosi artificij. Et sil fosse prouisto che le opere et artificij
trouade da loro. altri vistr che le hauesse no podesseno fare se tuoz honor
suo / Simel homeni exercitaziano linguano / troueziano / et fariano de le cose
che faziano de no picola utilita et beneficio al stato nro. pero L andara parte
che p auctorita de questo ofero / chadany che fara i questa Citta alcun nouo
et Ingegneroso artificio / no fatto p aliti nel dno nro / Reducto chel fara a
pfection / Et che el se possi vsar / et exercitar / sia registrando darlo i nota al officio
di nro Prouedidori de Comuni. Etando prohibito a chadany altro i alcuna terra
e luogo nro / far alcun altro artificio ad imagnie et similitudine de quello / senza
consentimento et licentia del auctor / sino ad anni 10. Et tamen se alcun el fusse
L auctor et truentor p duto / habu liberta poderlo citar achadany officio de
questa Citta / d alqual officio el dicto / che hauesse corafuato / sia astruto. apparetali
dno / cento / et lastificio subito sia destruto. Etando po i liberta de la nra Signoria
ad ogni suo praxer / tuoz et vsar nel suo bispatri chadany di dicti artificij / et
instrumeti / Cum questa po conditioy / che altri che i auctori no li possi exercitar.

de parte 116
de non 10 non sine 3

[...] Per questo il consiglio delibererà chiunque faccia **in questa città** non importa quale utensile **nuovo e ingegnoso** mai fabbricato nella nostra città, nel momento in cui sarà perfezionato, in modo tal e da poter essere utilizzato **dovrà registrare** all'ufficio del Provveditore del Comune... [...] Si fa proibizione a chiunque altro [...] di fare alcun artificio simile a quello senza aver ricevuto il consenso dell'autore, questo nell'arco di **10 anni**. [...]



Brevetto

Il BREVETTO può essere definito come la **soluzione tecnica ad un problema tecnico.**

Il BREVETTO è anche un **accordo tra Stato e Richiedente** nel quale il Richiedente si impegna a mettere l'invenzione a disposizione del pubblico dopo un congruo periodo di tempo mentre lo Stato gli concede un diritto di esclusiva per lo sfruttamento economico dell'invenzione.

Il BREVETTO va inteso anche come un importante strumento di divulgazione e di informazione tecnologica.



I soggetti del diritto

I diritti nascenti da un'invenzione sono diritti:

- di **carattere personale** (diritto morale dell'inventore, diritto personalissimo ed inalienabile);
 - **Inventore**
Una o più persone fisiche (solo) che hanno diritto ad essere menzionati quali autori dell'invenzione
- di **carattere patrimoniale** (diritti che sono disponibili e trasmissibili).
 - **Titolare (Richiedente)**
Una o più persone fisiche e/o giuridiche che detengono i diritti materiali di sfruttamento dell'invenzione

L'Inventore può **NON** coincidere con il Titolare



Attuale disciplina

Codice della Proprietà Industriale - **C.P.I.** -
(D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005) e s.m.i.



Art. 64

Invenzioni dei
dipendenti
(*settore privato*)



Art. 65

Invenzioni dei
ricercatori delle
università e degli enti
pubblici di ricerca



Art. 64 C.P.I.





Art. 65 C.P.I.

RICERCA

**Ricerca
libera**

**Ricerca
vincolata**

Ricerca istituzionale, svolta
nel corso della normale vita
accademica, finanziata con
fondi ministeriali

Ricerca svolta in forza di
convenzioni di ricerca per
conto terzi (ex art. 66
D.P.R. 382/80)



Art. 65 C.P.I.

**RICERCA
LIBERA**



La proprietà dei risultati è del **Ricercatore**
che è il titolare esclusivo di TUTTI i diritti nascenti
dalle invenzioni brevettabili di cui è autore

INVENTORE e TITOLARE
(Professor's privilege)



Art. 65 C.P.I.

**RICERCA
LIBERA**

Ricercatore

presenta domanda
di brevetto, dandone
comunicazione
all'Università

50% all'Ateneo

cede i diritti (patrimoniali)
nascenti dall'invenzione,
stipulando apposito
accordo di cessione

UniTO



Art. 65 C.P.I.

**RICERCA
VINCOLATA**



in passato la proprietà dei risultati andava all'**ente committente**, in forza del contratto stipulato ex ante



25% all'Ateneo

(Comma 5 - Art. 65 C.P.I.):

Le disposizioni del presente articolo 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



Requisiti fondamentali del brevetto

Novità



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

Attività inventiva



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

Industrialità



Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere d'industria

Liceità*



Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume



Novità: brevetto e divulgazione

Costituiscono predivulgazione:

- Uso dell'invenzione in pubblico
- Commercializzazione dell'invenzione
- Descrizione su siti internet
- Presentazione a fiere/convegni
- Articoli scientifici
- Tesi di laurea/dottorato

...i TEMPI!





Novità: brevetto e divulgazione

Brevetto e Pubblicazione

«Se gli inventori avessero preferito pubblicare i risultati in assenza di una tutela giuridica, tutti potenzialmente avrebbero potuto beneficiare dell'invenzione. In realtà, nei fatti, nessuno ne avrebbe beneficiato: quale azienda investirebbe denaro nello sviluppo di un prodotto innovativo senza il vantaggio competitivo che il brevetto è in grado di garantire?»»

Prof. Vladi Finotto

Delegato del Rettore alla Proprietà intellettuale,
autoimprenditorialità e trasferimento tecnologico
Università Ca' Foscari Venezia



Brevettare all'Università di Torino

NUOVO

Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale

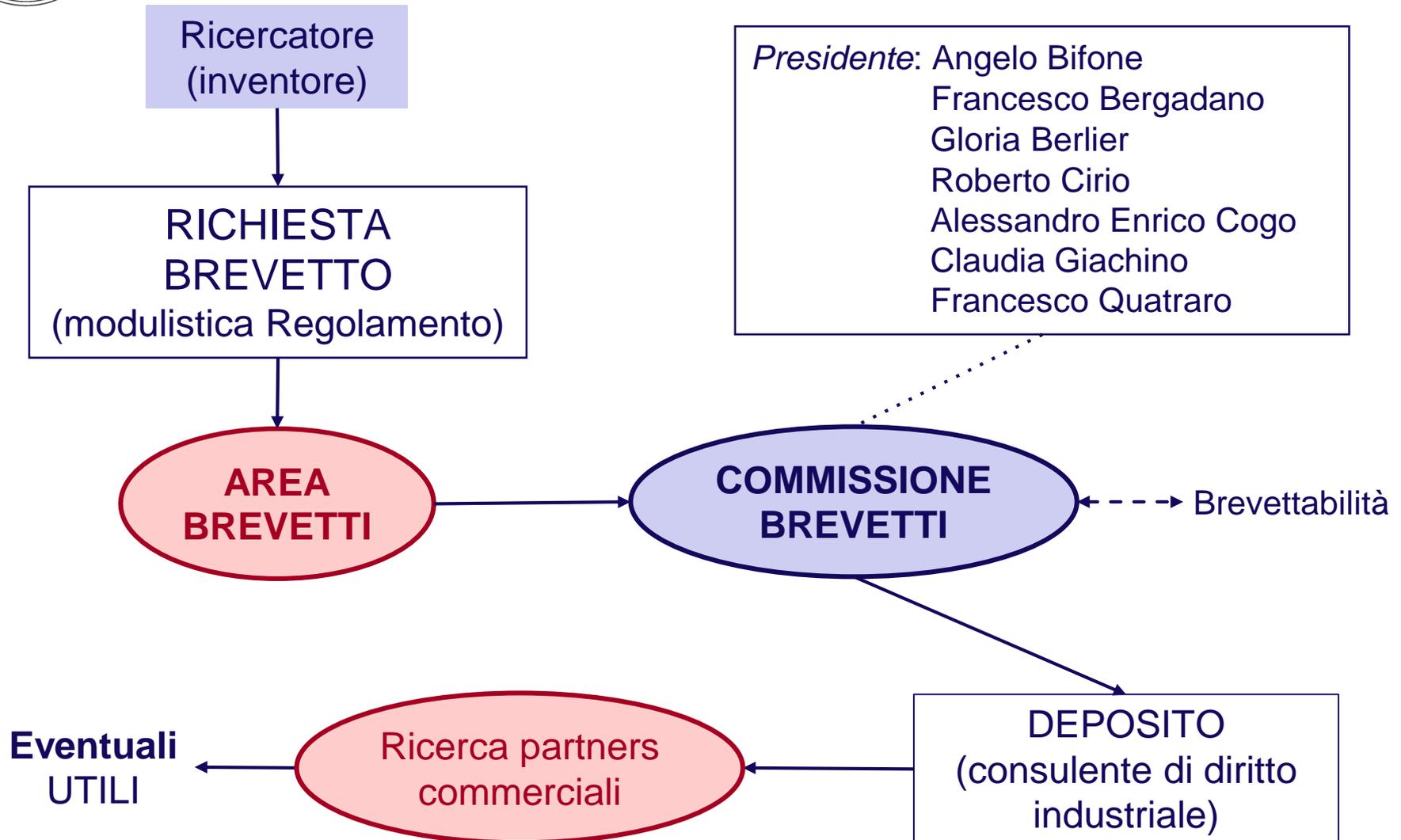


applicabile a **TUTTI** le componenti della comunità del nostro Ateneo come: professori, ricercatori, tecnici, assegnisti, dottorandi, borsisti e studenti

(tutti coloro che svolgono/sono coinvolti attività di ricerca in Ateneo)



Regolamento dei Brevetti





Regolamento dei Brevetti

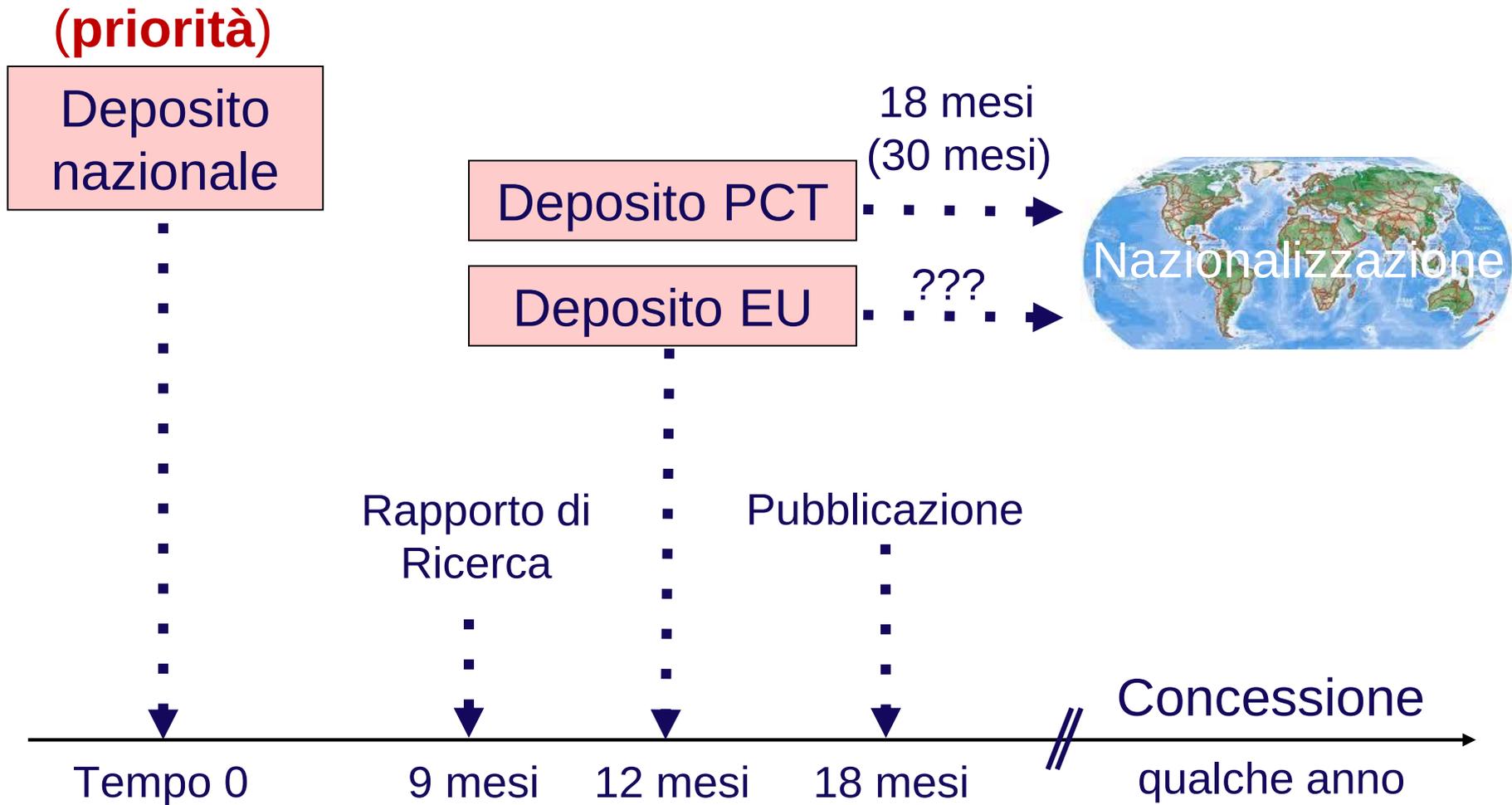
Spese e ripartizione degli utili

Le spese brevettuali a titolarità Unito gravano interamente sul fondo universitario finalizzato a tale scopo.

	<u>Spese dep. ita.</u>	<u>Utili*</u>
Fondo brevetti	100%	25%
Dipartimento	0%*	15%
Inventore	0%	50%
Fondo premialità	0%	10%

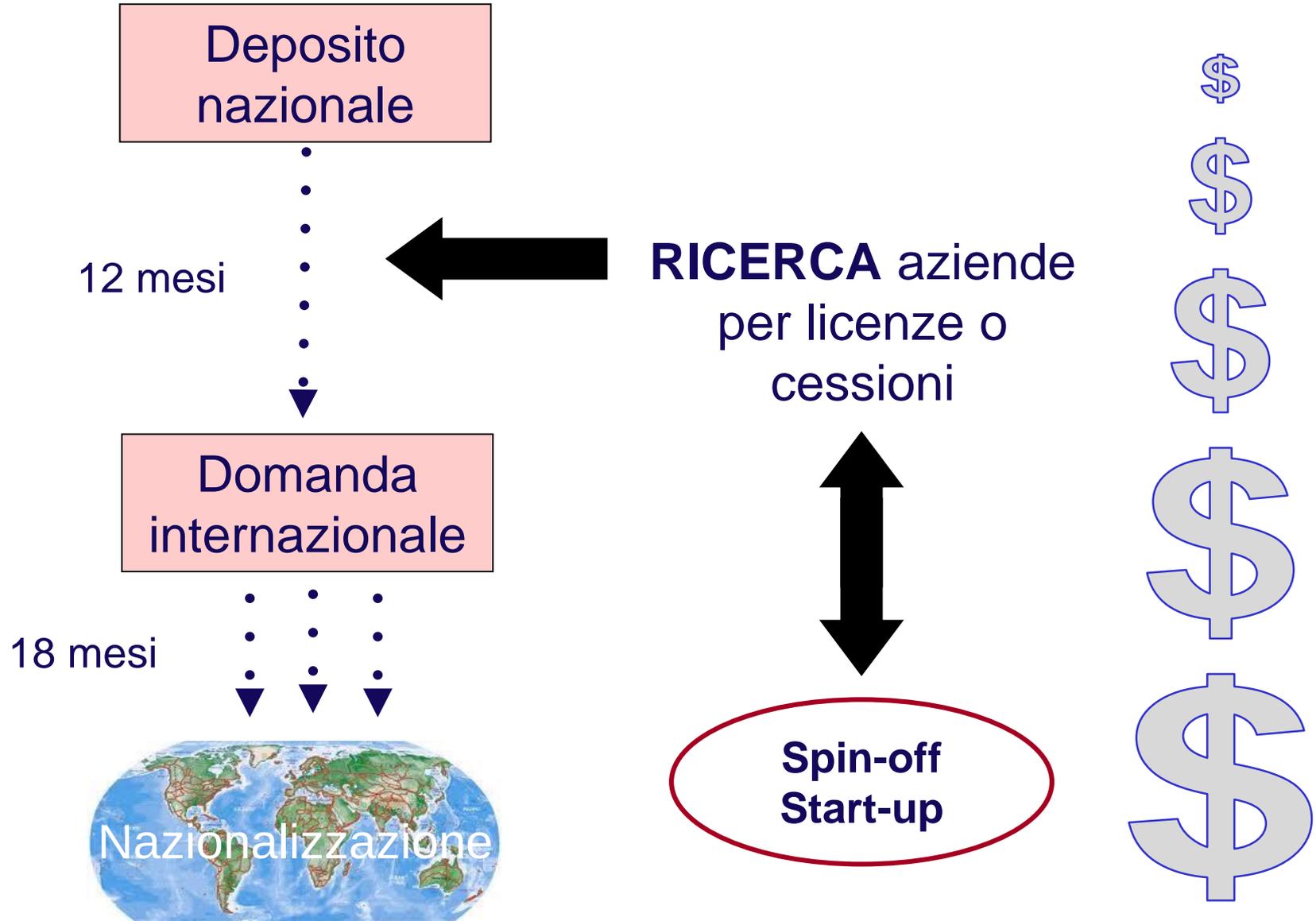


Strategia brevettuale





Strategia brevettuale





Brevetto e Start-up/Spin-off

- Definire un bene e/o asset proprietario
- Codificare il patrimonio di conoscenze
- Semplificare il trasferimento/trasmissione
- Promuovere un'immagine innovativa
- Attrarre soci/investimenti
- Scoraggia i possibili contraffattori





Le imprese Spin-off

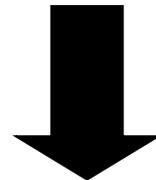


Definizione Spin-off

Spin-off



differenza



Start-up



Regolamento Spin-off

Regolamento sull'approvazione
degli Spin-off dell'Università ed accademici



NUOVO REGOLAMENTO

applicabile a **TUTTI** le componenti della comunità del nostro
Ateneo come: professori, ricercatori, tecnici, assegnisti,
dottorandi, borsisti e studenti

(tutti coloro che svolgono/sono coinvolti attività
di ricerca in Ateneo)



Regolamento Spin-off

SpA/Srl/Scarl aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi

Spin-off dell'Università

(l'Università partecipa al capitale nella misura compresa fra il 5% e il 49% e per non più di € 110.000)



Spin-off accademico

(l'Università non partecipa al capitale)

Limite massimo 5 anni,
poi *Già Spin-off*

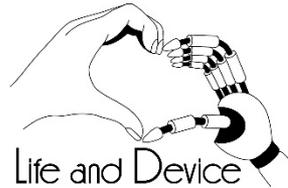
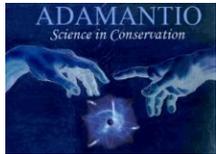


Regolamento Spin-off





Alcuni (già) Spin-off d'Ateneo...



Spin-Off Accademico dell'Università di Torino





Ricerca d'anteriorità



Ricerca d'anteriorità

- Perché?
 - Capire se “la ruota” è già stata inventata
 - Evitare di reinventare “la ruota”
 - Evitare di violare altri brevetti
 - Come scrivere il brevetto
 - Valutazione di un portfolio brevettuale
 - Cercare licenziatari

Necessaria, non sufficiente





Ricerca d'anteriorità

- Strategia di ricerca - 1/2:
 - Motore di ricerca (es. Google)
 - Bibliografia scientifica
 - e poi...
 - DB UIBM (UIBM)
 - DB WIPO (Patentscope)
 - **DB EPO (Espacenet)**



Ricerca d'anteriorità

- Strategia di ricerca - 2/2:
 - Classificazione (CPC e IPC)
 - Operatori booleani: not, or, and...
 - Simboli di troncamento:
 - * (caratteri illimitati),
 - ? (zero o un carattere),
 - # (esattamente un carattere)...



Ricerca d'anteriorità

- Perchè usare i DB brevettuali?
 - L'80% delle informazioni sono pubblicate solo sulle banche date brevettuali*
 - Il 90% delle soluzioni trovate nei DB possono essere sfruttate*
 - Il 30% degli investimenti europei in R&S porta risultati già noti*



* dati dell'European Patent Office



Come si presenta un Brevetto:

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

(19) World Intellectual Property
Organization
International Bureau



(10) International Publication Number

WO/2014/108851 A1

(43) International Publication Date
17 July 2014 (17.07.2014)

(51) International Patent Classification:

G08B 21/12 (2006.01) G08B 27/00 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01) H04M 1/725 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01) G01N 15/00 (2006.01)
G08B 25/08 (2006.01)

Alberto; c/o Università degli Studi di Torino, via Verdi, 8, I-10124 Torino (IT). **TURTURICI, Marco**; c/o Università degli Studi di Torino, via Verdi, 8, I-10124 Torino (IT).

(21) International Application Number:

PCT/IB2014/058155

(22) International Filing Date:

9 January 2014 (09.01.2014)

(25) Filing Language:

Italian

(26) Publication Language:

English

(30) Priority Data:

TO2013A000022 11 January 2013 (11.01.2013) IT

(71) Applicant: **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO** [IT/IT]; Via Verdi, 8, I-10124 Torino (IT).

(74) Agent: **CROVINI, Giorgio**; c/o Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.r.l., Via Maria Vittoria 18, I-10123 Torino (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, BN, 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, IR, IS, JP, KE, KG, 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, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(72) Inventors: **FELETTI, Luca Carlo**; c/o Università degli Studi di Torino, via Verdi, 8, I-10124 Torino (IT). **FERRELLI, Luca**; c/o Università degli Studi di Torino, via Verdi, 8, I-10124 Torino (IT). **IACUANIELLO, Marco**; c/o Università degli Studi di Torino, via Verdi, 8, I-10124 Torino (IT). **IVALDI, Marco**; c/o Università degli Studi di Torino, via Verdi, 8, I-10124 Torino (IT). **RAINOLDI,**

(84) Designated States (unless otherwise indicated, for every kind of regional protection available): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), Eurasian (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), European (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,

[Continued on next page]

(54) Title: SYSTEM FOR SIGNALLING DANGER WARNINGS ARISING FROM EXPOSURE OF A SUBJECT TO ATMOSPHERIC POLLUTANTS, AND CORRESPONDING METHOD AND MOBILE DEVICE



Brevetto



Esercizi

1. Trovare il documento con numero di primo deposito IT2003PD00246. Di cosa si tratta? Il brevetto è stato esteso a livello internazionale?

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search>



Esercizi

1. E' un apparecchio per lavaggio di cani ed è stato esteso in Europa:

Worldwide Espacenet search results for patent family 034362434/publication/EP1523884A1.

Search query: pr any "IT2003PD00246"

Results: 1. >

☆ EP1523884A1 Washing apparatus for dogs

Available in: [dropdown] Patent Translate: [dropdown]

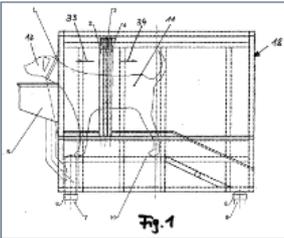
Bibliographic data:

CPC	A01K13/001 (EP); A01K13/003 (EP);
Priorities	ITPD20030246A-2003-10-15
Application	EP04024623A-2004-10-15
Publication	EP1523884A1-2005-04-20
Published as	EP1523884A1;ITPD20030246A1

Language: DE EN FR

Washing apparatus for dogs

Front-page drawing from EP1523884A1





Esercizi

1. Trovare il documento con numero di primo deposito IT2003PD00246. Di cosa si tratta? Il brevetto è stato esteso a livello internazionale?
2. Cosa ha inventato Charles Darrow, che negli anni 30 era disoccupato e nel 1935 presentò una domanda di brevetto negli Stati Uniti d'America (pubblicata lo stesso anno) per qualcosa che l'ha reso ricco?

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search>



Esercizi

2. Inserendo:
«Charles Darrow» in
«Inventor(s)»
«1935» in «Publication date»
con «AND»
si ottiene il documento:

Dec. 31, 1935.

C. B. DARROW

2,026,082

BOARD GAME APPARATUS

Filed Aug. 31, 1935

7 Sheets-Sheet 1

Fig. 1.

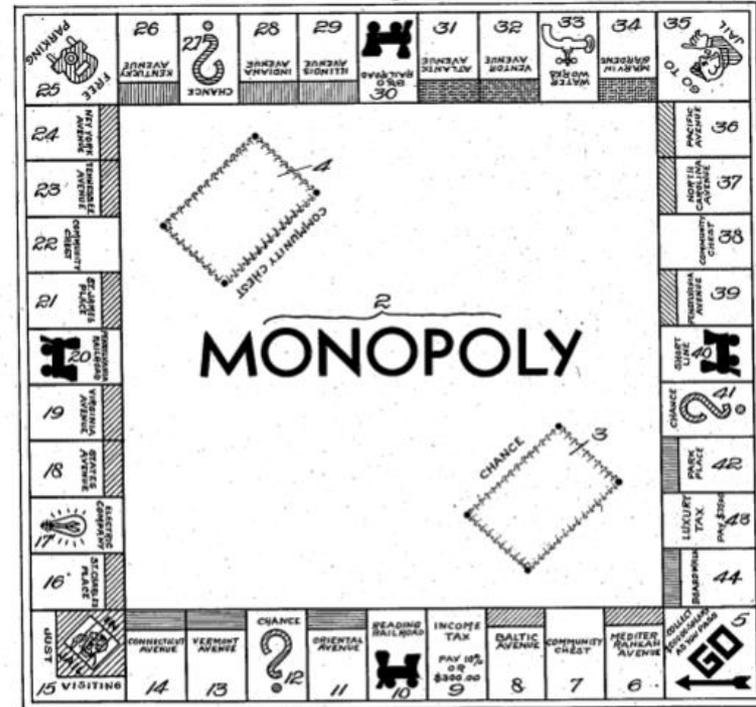


Fig. 2.

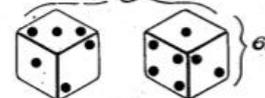


Fig. 3.

Fig. 4.



Fig. 5.



Inventor:
Charles B. Darrow.

by Emory, Bond, Townsend, Moore, and Leitch
Attys.



Esercizi

1. Trovare il documento con numero di primo deposito IT2003PD00246 e visualizzare le immagini in anteprima. Di cosa si tratta? Il brevetto è stato esteso a livello internazionale?
2. Cosa ha inventato Charles Darrow, che negli anni 30 era disoccupato e nel 1935 presentò una domanda di brevetto negli Stati Uniti d'America (pubblicata lo stesso anno) per qualcosa che l'ha reso ricco?
3. Chi è il titolare della priorità della domanda di brevetto europeo n. EP20120824720?

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search>



Esercizi

3. Una volta inserito il codice EP20120824720 in «Application number», cliccare sulla voce IT2011TO01183 e leggere il nome dell'«Applicant»:

1. >

☆ EP2793929A1 A CONDITIONED MEDIUM OBTAINED FROM PLACENTAL MESENCHYMAL STEM CELLS AND USE THEREOF IN THE THERAPEUTIC TREATMENT OF PREECLAMPSIA Available in ▾ ⋮

Bibliographic data ▾

IPC	A61K35/28; A61K38/19; A61K38/20; A61P29/00; A61P43/00;
CPC	A61K35/28 (EP,US); A61K35/50 (US); A61K38/19 (EP,US); A61K38/195 (EP,US); A61K38/204 (EP,US); A61K38/2053 (EP,US); A61K38/2066 (EP,US); A61P29/00 (EP); A61P3/00 (EP); A61P43/00 (EP); A61P7/10 (EP); A61P9/12 (EP); C12N5/0605 (US); C12N2502/025 (US);
Priorities	IB2012057611W·2012-12-21; ITTO20111183A·2011-12-21
Application	EP12824720A·2012-12-21
Publication	EP2793929A1·2014-10-29
Published as	CA2859768A1; CA2859768C; DK2793929T3; EP2793929A1;

Drawings not available for EP2793929A1 – drawings of corresponding document: WO2013093878A1

La domanda di priorità è stata depositata dall'Università di Torino che poi ha ceduto il brevetto (la titolarità) a Corion Biotech.



Grazie per la cortese attenzione

Direzione Innovazione e Internazionalizzazione

Area Brevetti e Trasferimento della Conoscenza

Via Bogino, 9
tel. +39 011 670.4172
ufficio.brevetti@unito.it



sito web: <https://www.unito.it/ricerca/brevetti-e-spin>



E infine...

