

# La gestione dei diritti di proprietà intellettuale nelle università e negli EPR. La valorizzazione tramite licensing

**UIBM**



**Corso di formazione su**

**“Trasferimento tecnologico e terza missione nelle università e nei centri di ricerca pubblici”**

*18-19 ottobre 2016*

*presso UIBM-MISE*

*Via San Basilio 14, Roma*

*Sala del Pubblico*

## **DISCLAIMER**

Il presente documento è stato liberamente assemblato dall'autore che ne è unico proprietario.

La redazione di questa presentazione è parzialmente basata sui materiali resi disponibili dall'EPO (European Patent Office) attraverso il proprio portale internet, che sono tuttavia stati adattati e modificati dall'autore sotto la propria responsabilità.

– 2005 MS Industrial Biotech – Unito

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TORINO  
ALMA UNIVERSITAS  
TAURINENSIS



– 2006 Product Specialist - J&J

Johnson & Johnson

– 2007 Client Manager GD/GDO – Equilibra (Italian SME)



– 2008 Fellow KTT – Unito, Polito

– 2011 PhD Business & Management – Unito



POLITECNICO  
DI TORINO

– 2012 Head of TT&IL (former Contracts office) - Polito

- **INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**
- **PROPRIETA' INTELLETTUALE**
- **BREVETTI**
- **PROCEDURE BREVETTUALI**
- **MODALITA' DI SFRUTTAMENTO DELL'IPR**

- ▶ **INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO**
- ▶ PROPRIETA' INTELLETTUALE
- ▶ BREVETTI
- ▶ PROCEDURE BREVETTUALI
- ▶ MODALITA' DI SFRUTTAMENTO DELL'IPR

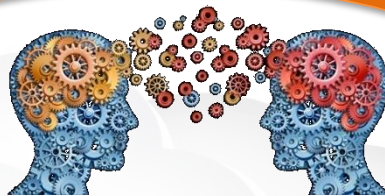
# Collaborazione Università Impresa



**Università**

**POLITECNICO  
DI TORINO**

**Imprese**



**Alta Formazione**

**Introduzione  
nuovi prodotti/processi  
e servizi**

- scarsità di risorse economiche
- conoscenze sempre più verticali
- facilità nello scambiare informazioni e intrattenere relazioni
- competizione globale
- ...

**Ricerca**

**Competitività e  
profitto**



# Innovazione, Trasferimento Tecnologico e IPR

Il trasferimento di tecnologia e conoscenze nella sua interpretazione più ampia può essere inteso come **una attività volta a disseminare i risultati della ricerca scientifica** e, in accordo con diversi attori dell'innovazione (Università, finanziatori e *business community*), i principali meccanismi di KTT comprendono:

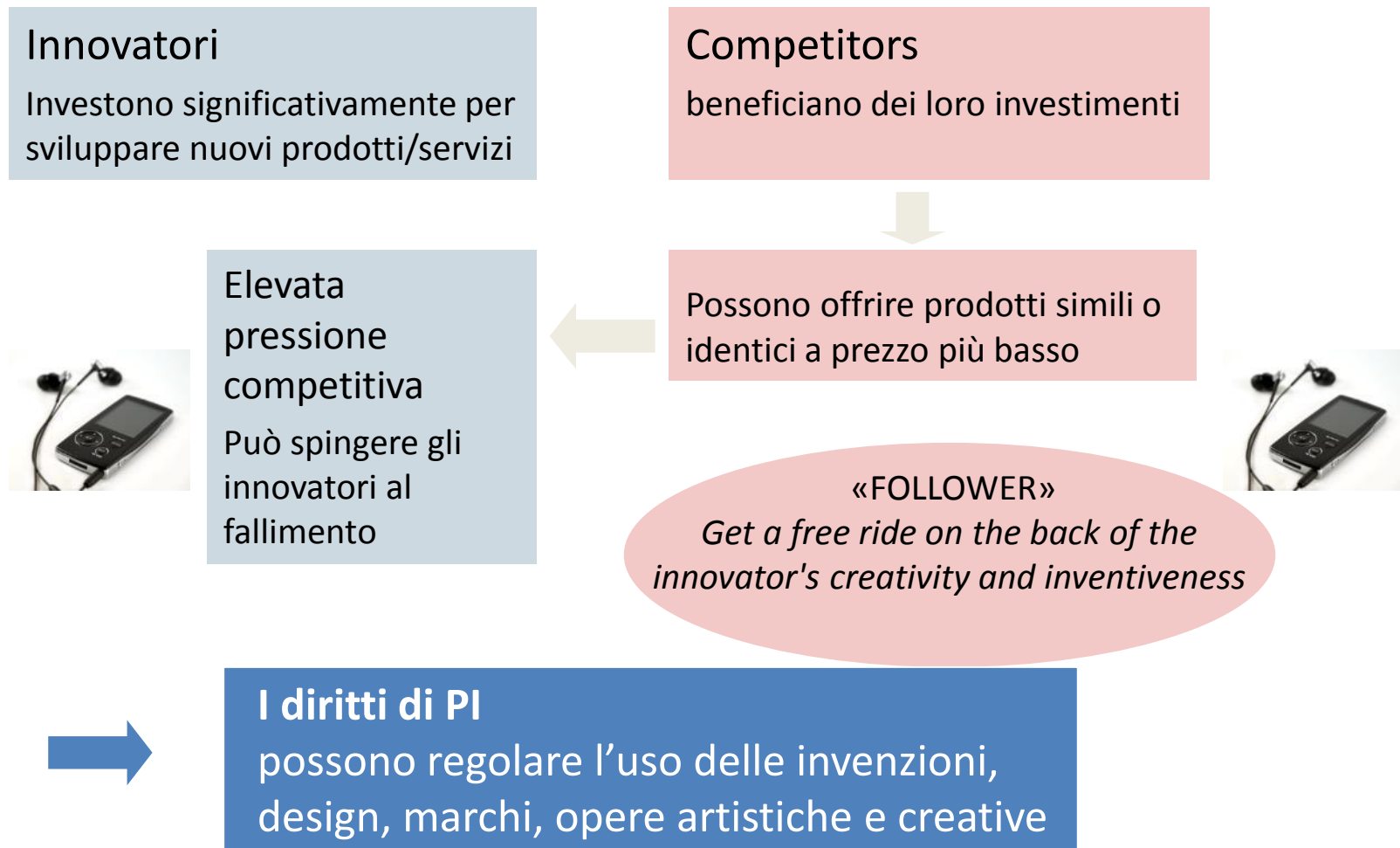
- Promozione
- Networking
- **SCAMBIO di INFORMAZIONI CONOSCENZE**
- Consulenza
- Ricerca collaborativa
- Ricerca a contratto
- **NECESSITA' di GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE**
- Licensing di IPR
- Spirito di IPR
- Insegnamento



- ▶ INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
- ▶ **PROPRIETA' INTELLETTUALE**
- ▶ BREVETTI
- ▶ PROCEDURE BREVETTUALI
- ▶ MODALITA' DI SFRUTTAMENTO DELL'IPR



# A cosa serve la Proprietà Intellettuale?

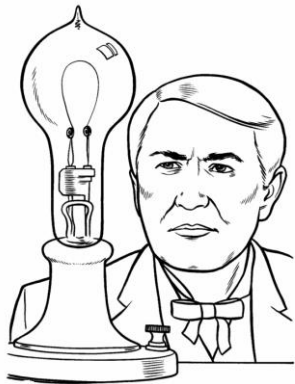


# Primi sistemi brevettuali conosciuti

In the ancient Greek city of Sybaris (destroyed in 510 BC), leaders decreed:

*"If a cook invents **a delicious new dish**, no other cook is to be permitted to prepare that dish for one year.*

*During this time, only the inventor shall reap the commercial profits from his dish. This will **motivate others** to work hard and compete in such inventions."*



# Cosa sono i diritti di Proprietà Intellettuale (IPR)?

In generale: gli IPR conferiscono un **diritto “esclusivo”**



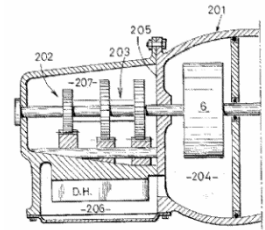
In particolare: gli IPR conferiscono al possessore la facoltà di impedire ad altri di “usare” qualcosa, senza il suo permesso



Molti IPR richiedono una **registrazione** (come i brevetti) ma altri, come il diritto d'autore, possono non richiederla, a seconda del sistema legislativo di riferimento

# Esistono diversi tipi di IPR

Legal right	What for?	How?
Patents	New inventions	Application and examination
Copyright	Original creative or artistic forms	Exists automatically
Trade marks	Distinctive identification of products or services	Use and/or registration
Registered designs	External appearance	Disclosure and/or registration
Trade secrets	Valuable information not known to the public	Reasonable efforts to keep secret



**Quanti Diritti di  
Proprietà  
Intellettuale ci  
sono in un  
iPhone?**



# iPhone and IPR (1/2)

## Trade marks:

- Made by "Apple"
- Product "6S"
- Software: "iOs", "Applestore"

## Patents:

- Data-processing methods
- Semiconductor circuits
- Chemical compounds
- Touchscreen

## Copyrights:

- Software code
- Instruction manual
- Ringtone



# iPhone and IPR (2/2)

## Trade Secrets:

- ▶ ????

## Design:

- ▶ Overall phone shape
- ▶ Retina screen shape
- ▶ Arrangement of icons
- ▶ Capacitive Touchscreen

Apple iPhone 6



iPhone 6 isn't simply bigger — it's better in every way. Larger, yet dramatically thinner. More powerful, but remarkably power-efficient. And with a smooth metal surface that seamlessly meets our most advanced Multi-Touch display, iPhone is better by any measure.

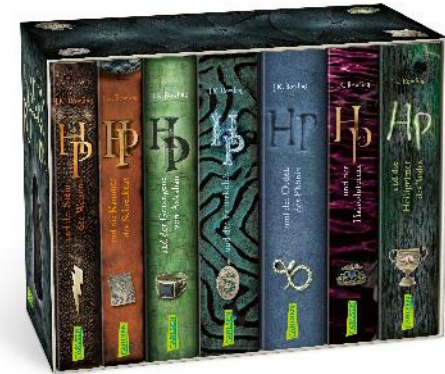
# Examples of valuable intellectual property



Coca-Cola®



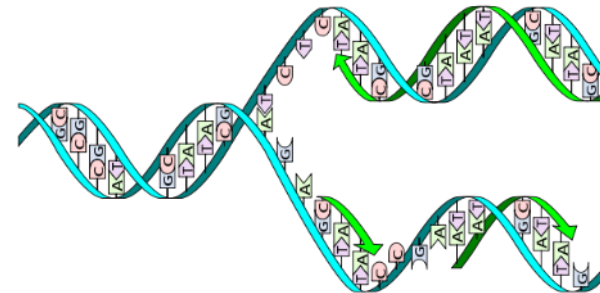
Apple® iPod touch®



Harry Potter



Polaroid® instant camera



DNA copying process



- ▶ INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
- ▶ PROPRIETA' INTELLETTUALE
- ▶ **BREVETTI**
- ▶ PROCEDURE BREVETTUALI
- ▶ MODALITA' DI SFRUTTAMENTO DELL'IPR

# Un «patto sociale» sta alla base del sistema brevettuale

Divulgazione



Monopolio  
temporaneo



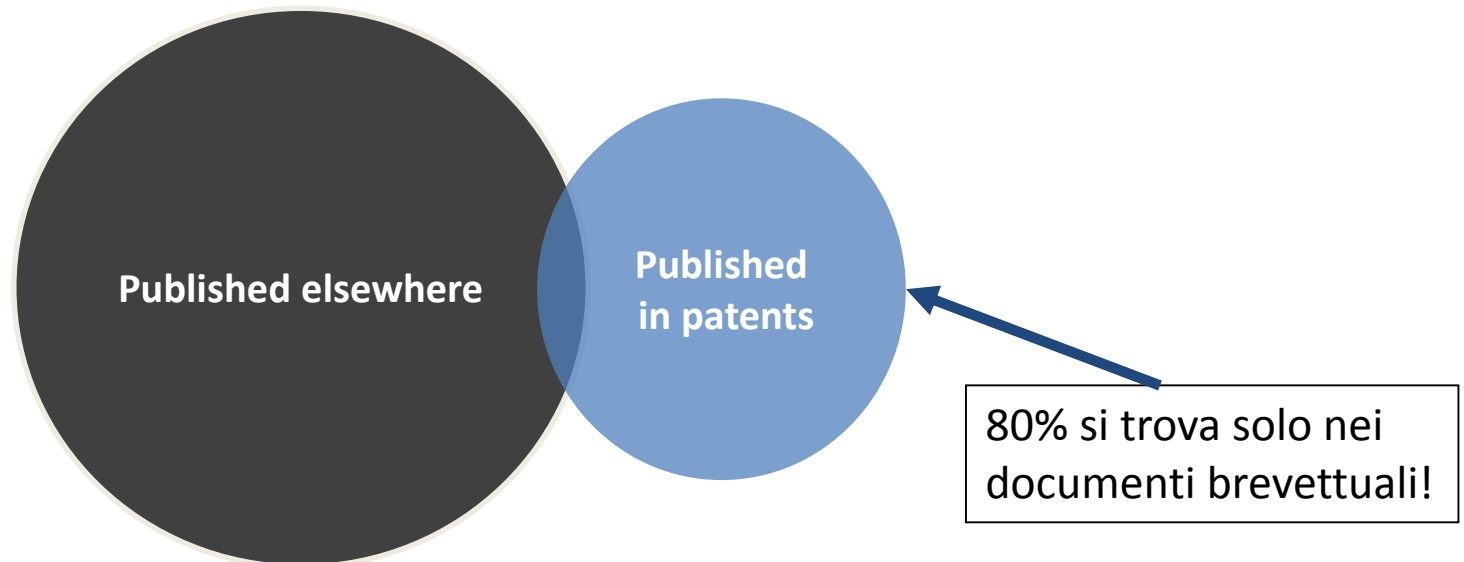
... in questo modo altre persone potranno beneficiare dei vantaggi conferiti dall'innovazione e continuare ad innovare sulla base di questa!

# Alcuni sprechi di denaro possono essere evitati:

## EPO: 15-25% delle spese totali in R&D...

... sono sprecate ogni anno per “reinventare” cose che sono già state inventate

É importante acquisire le ricerche brevettuali fra gli strumenti tradizionali del ricercatore!!



Le aziende “pubblicano” le loro ricerche tramite i brevetti!

# Re-inventing the wheel - literally

UK Patent Application (19) GB (11) 2 365 393 (13) A  
 (43) Date of A Publication 20.02.2002

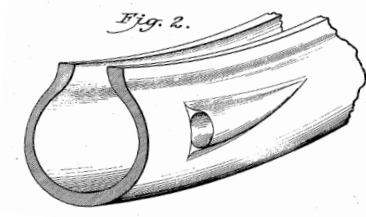
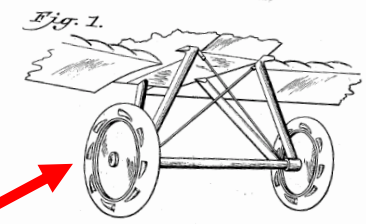
(21) Application No 0019361.5	(51) INT CL <sup>7</sup> B64C 25/40
(22) Date of Filing 07.08.2000	(52) UK CL (Edition T) B7G G8H
(71) Applicant(s) Peter John Ginn 153 Waller Road, New Cross, LONDON, SE14 5LX, United Kingdom	(56) Documents Cited GB 2242401 A GB 2334925 A GB 2193932 A GB 1407358 A US 4040562 A GB 2080217 A GB 0516738 A US 3233649 A
(72) Inventor(s) Peter John Ginn	(58) Field of Search UK CL (Edition R) B7G INT CL <sup>7</sup> B64C 25/40
(74) Agent and/or Address for Service Peter John Ginn 153 Waller Road, New Cross, LONDON, SE14 5LX, United Kingdom	

20.02.2002

US-A-1833019 - 24.11.1931

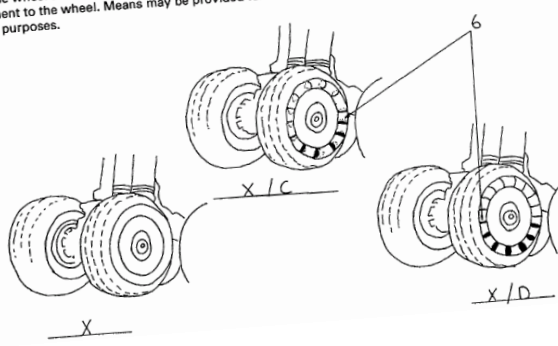
Nov. 24, 1931.

J. A. FAUCHER ET AL  
 AIRPLANE TIRE  
 Filed Nov. 1, 1929  
 1,833,019



(54) Abstract Title  
 Rotating aircraft wheels prior to landing

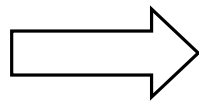
(57) An aircraft tyre or wheel is provided with pockets or ridges 6, which catch the airflow past the wheel and cause the wheel to rotate. The pockets/ridges may be formed in the tyre or an additional member for attachment to the wheel. Means may be provided for diverting air from a pocket into the wheel assembly for cooling purposes.



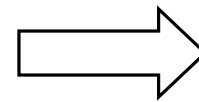
## *Cos'è un'invenzione?*

*“Una soluzione originale ad un problema tecnico”*

**STATO  
DELL'ARTE**



**PROBLEMA  
TECNICO**

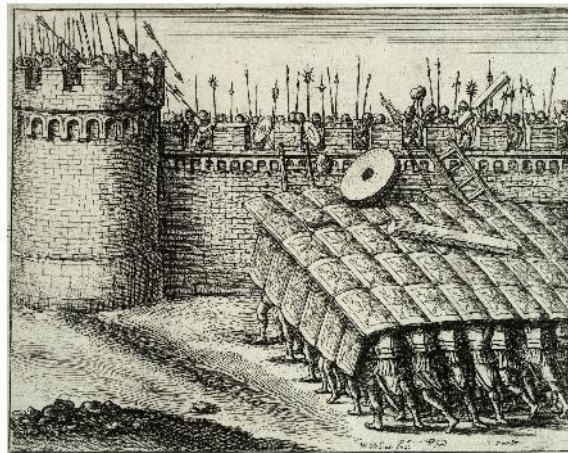


**SOLUZIONE  
INNOVATIVA**

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

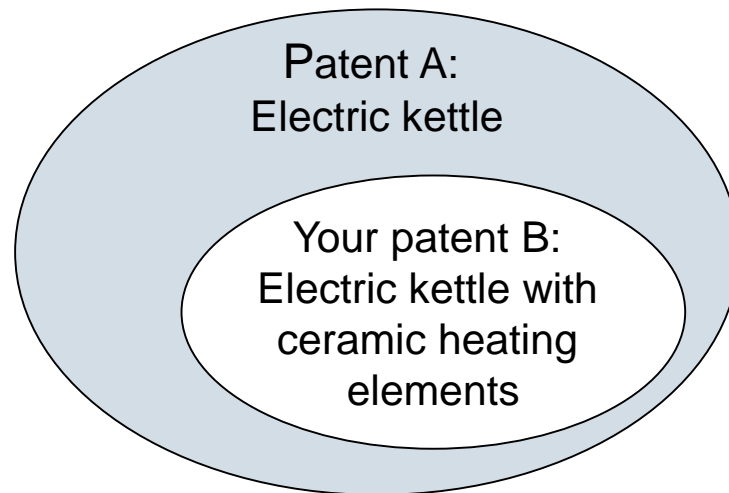
# Diritti conferiti dal brevetto

- ▶ **Impedire** ad altri di **produrre, usare, vendere**, mettere all'asta o importare la **tecnologia oggetto del brevetto** nei paesi in cui il brevetto è attivo
- ▶ **Vendere o licenziare** questi diritti
- ▶ Per una durata é di **20 anni** a partire dalla data di deposito della prima domanda di brevetto per una certa invenzione (data di priorit )



# Diritti conferiti dal brevetto

- ▶ Il brevetto **NON CONFERISCE** necessariamente anche il **DIRITTO DI USARE** l'invenzione
  - ▶ Brevetti posseduti da altri possono sovrapporsi al Vostro brevetto
    - ▶ In questo caso sarà necessario ottenere una licenza dal titolare per poter sfruttare la vostra invenzione



**Le ricerche brevettuali  
sono indispensabili**

# I requisiti di brevettabilità

## ► **Novità**

L'invenzione non deve essere compresa nello "stato della tecnica": novità assoluta

## ► **Attività inventiva**

L'invenzione non deve risultare in modo evidente dallo "stato della tecnica" per un "esperto del ramo"

## ► **Industrialità**

Suscettibile di applicazione industriale



# I requisiti di brevettabilità: Novità

- Una invenzione è NUOVA se non compresa nello stato della tecnica (Art 46 CPI) che comprende TUTTO ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello stato o all'estero (NOVITA' ASSOLUTA) prima della data di deposito mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo.



# I requisiti di brevettabilità: Attività Inventiva (Originalità)

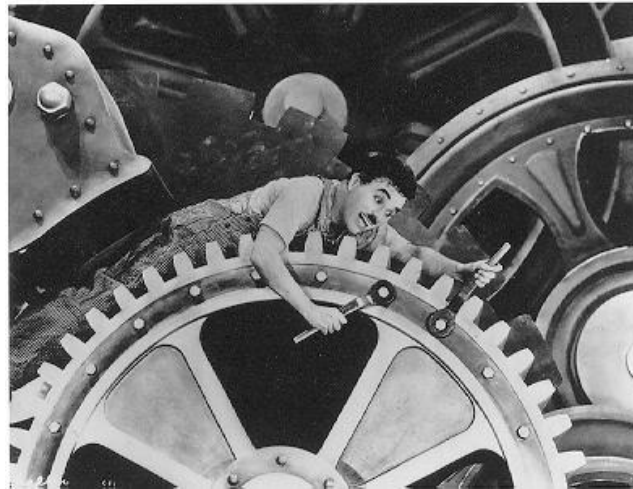
- Un'invenzione è considerata come implicante attività inventiva, se per una persona esperta del ramo, (Art 48 CPI) essa non risulta IN MODO EVIDENTE dallo stato della tecnica.

The skilled person is a legal fiction. The concept of the skilled person means a practitioner with general technical knowledge in the in the relevant technical field. He or she is assumed to have access to the entire state of the art and to be capable of performing routine work and experimentation, but to be devoid of inventive skills.



# I requisiti di brevettabilità: Applicabilità Industriale

- 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.



# Esclusioni dalla brevettazione

## ► Mere IDEE prive di applicazione pratica

- Scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici

- Software in quanto tale

  - (possono essere brevettati gli algoritmi che portano ad un effetto tecnico => «programmi per elaboratore»)

- Business methods

- Terapie mediche e metodi diagnostici

- Metodi essenzialmente biologici per la creazione di nuove razze animali o vegetali (per queste ultime esiste una apposita fattispecie)

- ...

# Struttura del brevetto (1/2)

## ► Dati bibliografici

- Titolare, inventore, data e numero deposito, data e numero pubblicazione, data e numero concessione, classificazione

## ► Titolo e Riassunto

## ► Descrizione

- Stato dell'arte, problema tecnico, descrizione di almeno un esempio di attuazione (“one mode” vs. “Best mode”)

## ► Rivendicazioni

- Definiscono l'ambito di tutela legale

## ► Disegni

# Struttura del brevetto (2/2)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Publication number: **0 201 184 B1**

12

## EUROPEAN PATENT SPECIFICATION

- 45 Date of publication of patent specification: **16.12.92** 51 Int. Cl.<sup>5</sup>: **C12P 19/34**, C12N 15/10,  
//C12Q1/68,C07H21/00
- 21 Application number: **86302299.2**
- 22 Date of filing: **27.03.86**

Divisional application 92201226.5 filed on  
27/03/86.

54 **Process for amplifying nucleic acid sequences.**

30 Priority: **28.03.85 US 716975**  
**25.10.85 US 791308**

43 Date of publication of application:  
**17.12.86 Bulletin 86/46**

45 Publication of the grant of the patent:  
**16.12.92 Bulletin 92/51**

73 Proprietor: **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**  
**Postfach 3255**  
**CH-4002 Basel(CH)**

72 Inventor: **Mullis, Kary Banks**  
**447 Beloit Avenue**  
**Kensington California 94708(US)**

# Struttura della descrizione

## ► Stato dell'arte

- Teiera con un becco

## ► Inconvenienti delle soluzioni attuali

- Time-consuming

## ► Problema da risolvere

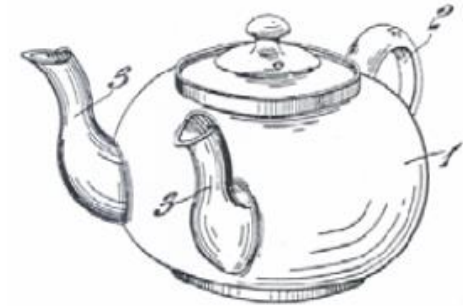
- Ridurre il tempo di riempimento

## ► Soluzione

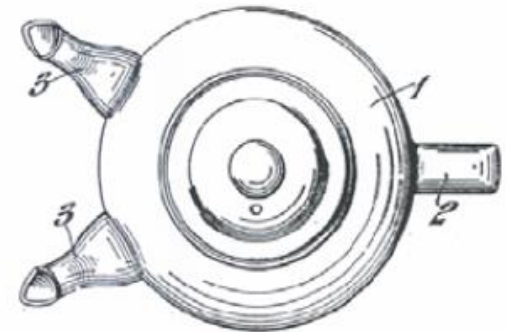
- Aggiungere un secondo becco

## ► Vantaggi dell'invenzione

- Si riduce il tempo necessario per riempire più tazze



*Fig. 1.*



*Fig. 2.*

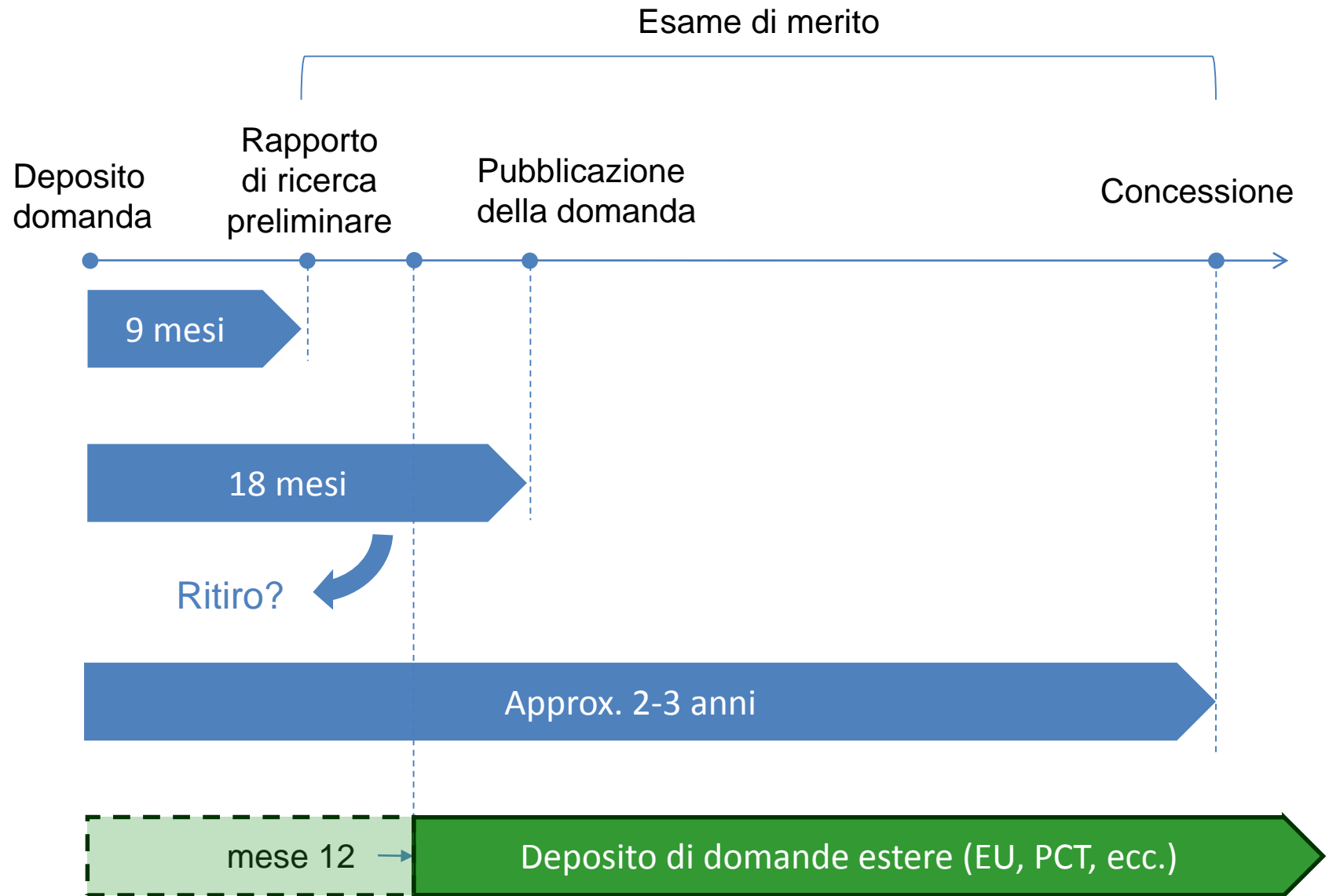
- ▶ INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
- ▶ PROPRIETA' INTELLETTUALE
- ▶ BREVETTI
- ▶ **PROCEDURE BREVETTUALI**
- ▶ MODALITA' DI SFRUTTAMENTO DELL'IPR



# Validità territoriale del brevetto e armonizzazione

- ▶ **Il brevetto ha validità territoriale** (brevetto italiano protegge l'invenzione solo sul territorio italiano)
- ▶ **Per avere una protezione ampia è necessario depositare più domande di brevetto per la stessa invenzione**
- ▶ **Accordi internazionali facilitano questa procedura, offrendo diversi vantaggi**
  - ▶ Riduzione delle spese
  - ▶ Posticipo del momento decisionale
- ▶ **È necessario rispettare modi e tempi di presentazione delle domande**

# La procedura di brevetto Italiano



# Il brevetto Europeo (1/2)

- ▶ **Autorità di riferimento – EPO** (European Patent Office)
- ▶ **Procedura centralizzata valida per 38 stati** (16 Set 2013)
- ▶ **Prevede un esame di merito a cui fa seguito la concessione del brevetto**
- ▶ **Per acquisire validità, il brevetto EU concesso deve essere validato, attraverso una procedura di registrazione in ciascuno degli stati di interesse**



# Il brevetto Europeo (2/2)

## ■ Member states (38)

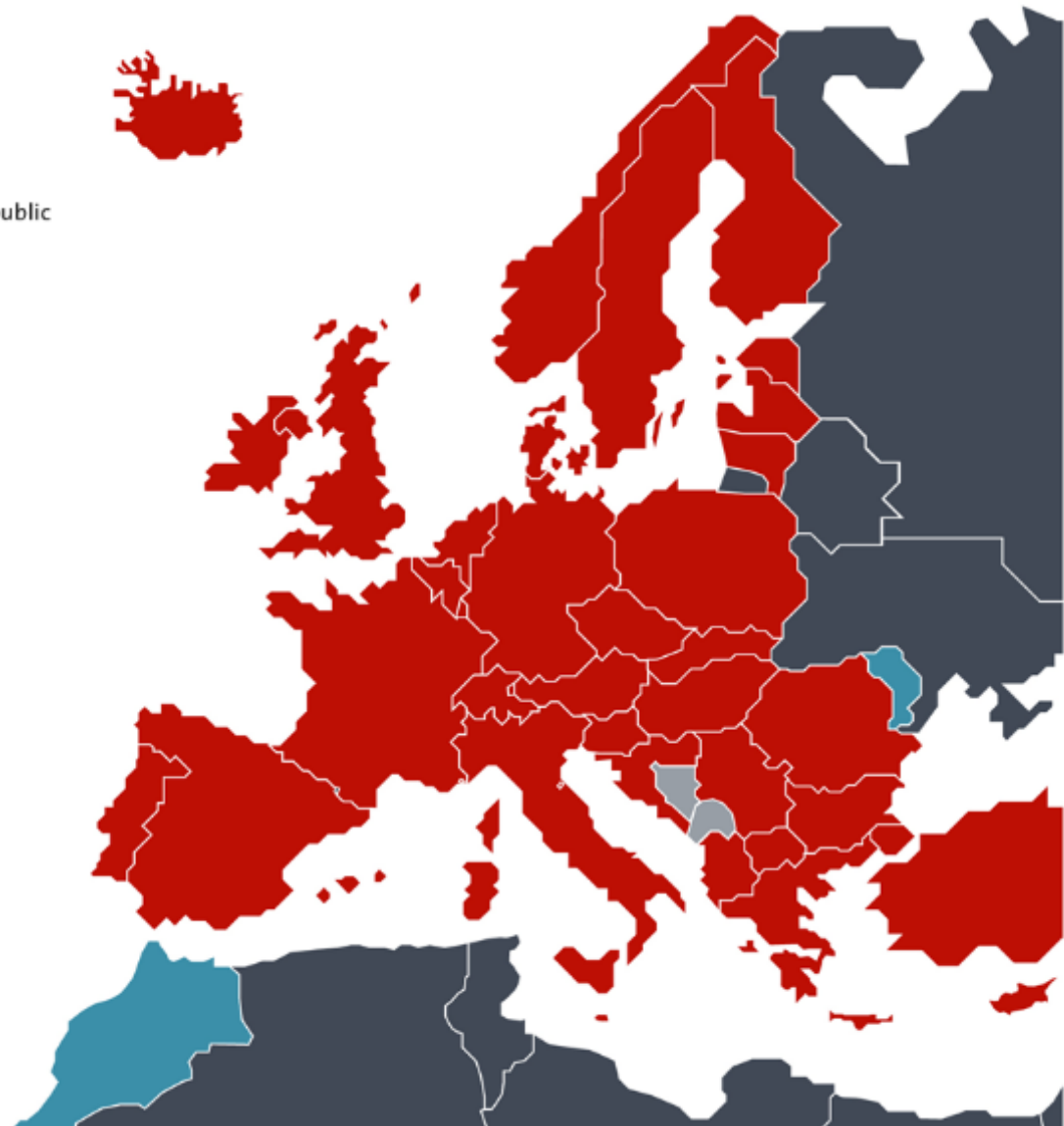
Albania  
Austria  
Belgium  
Bulgaria  
Croatia  
Cyprus  
Czech Republic  
Denmark  
Estonia  
Finland  
France  
Germany  
Greece  
Hungary  
Iceland  
Ireland  
Italy  
Latvia  
Liechtenstein  
Lithuania  
Luxembourg  
Malta  
Monaco  
Former Yugoslav Republic  
of Macedonia  
Netherlands  
Norway  
Poland  
Portugal  
Romania  
San Marino  
Serbia  
Slovakia  
Slovenia  
Spain  
Sweden  
Switzerland  
Turkey  
United Kingdom

## ■ Extension states (2)

Bosnia-Herzegovina  
Montenegro

## ■ Validation states (2)

Morocco  
Republic of Moldova

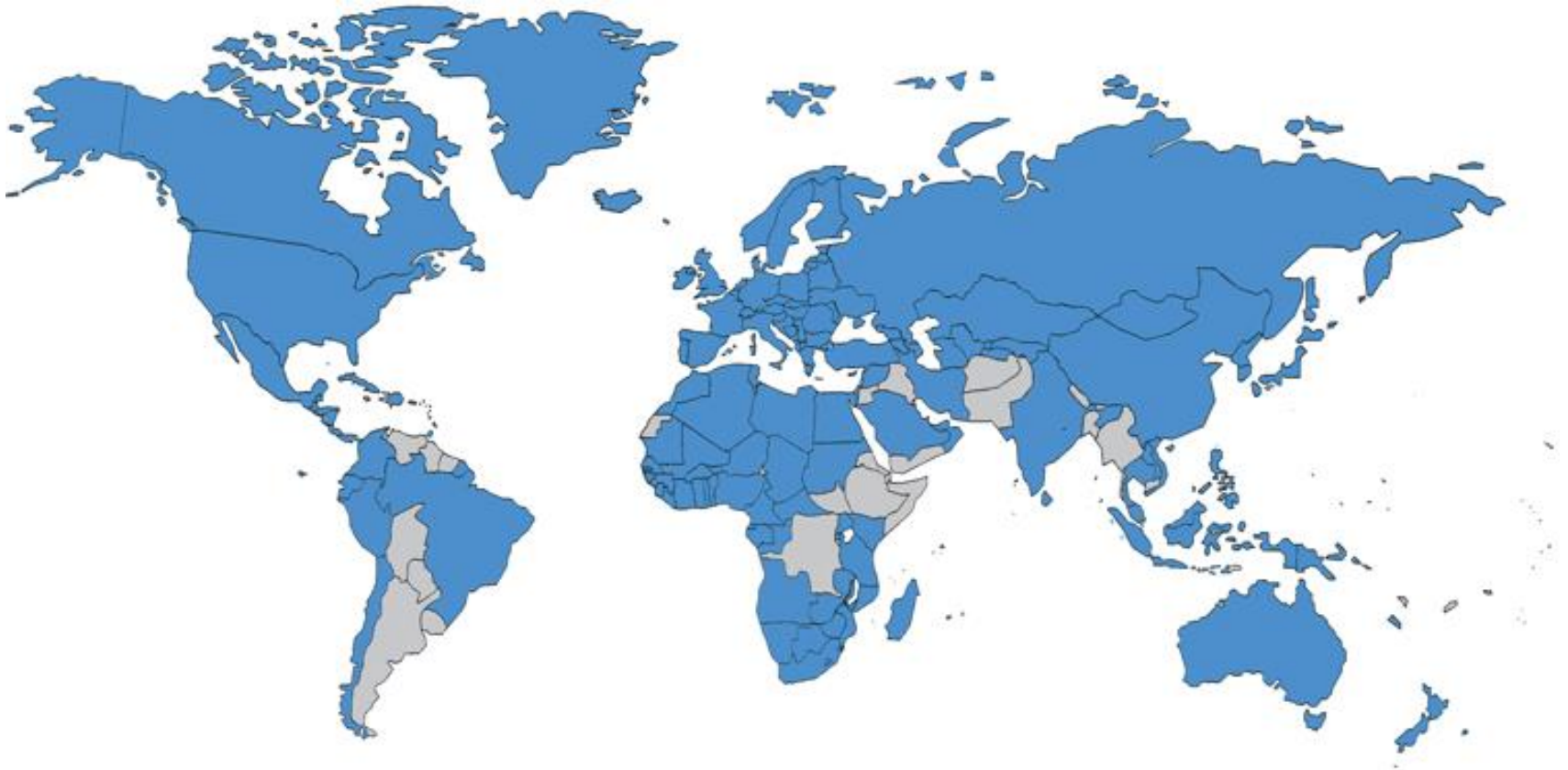


# La domanda PCT (Patent Cooperation Treatment) (1/2)

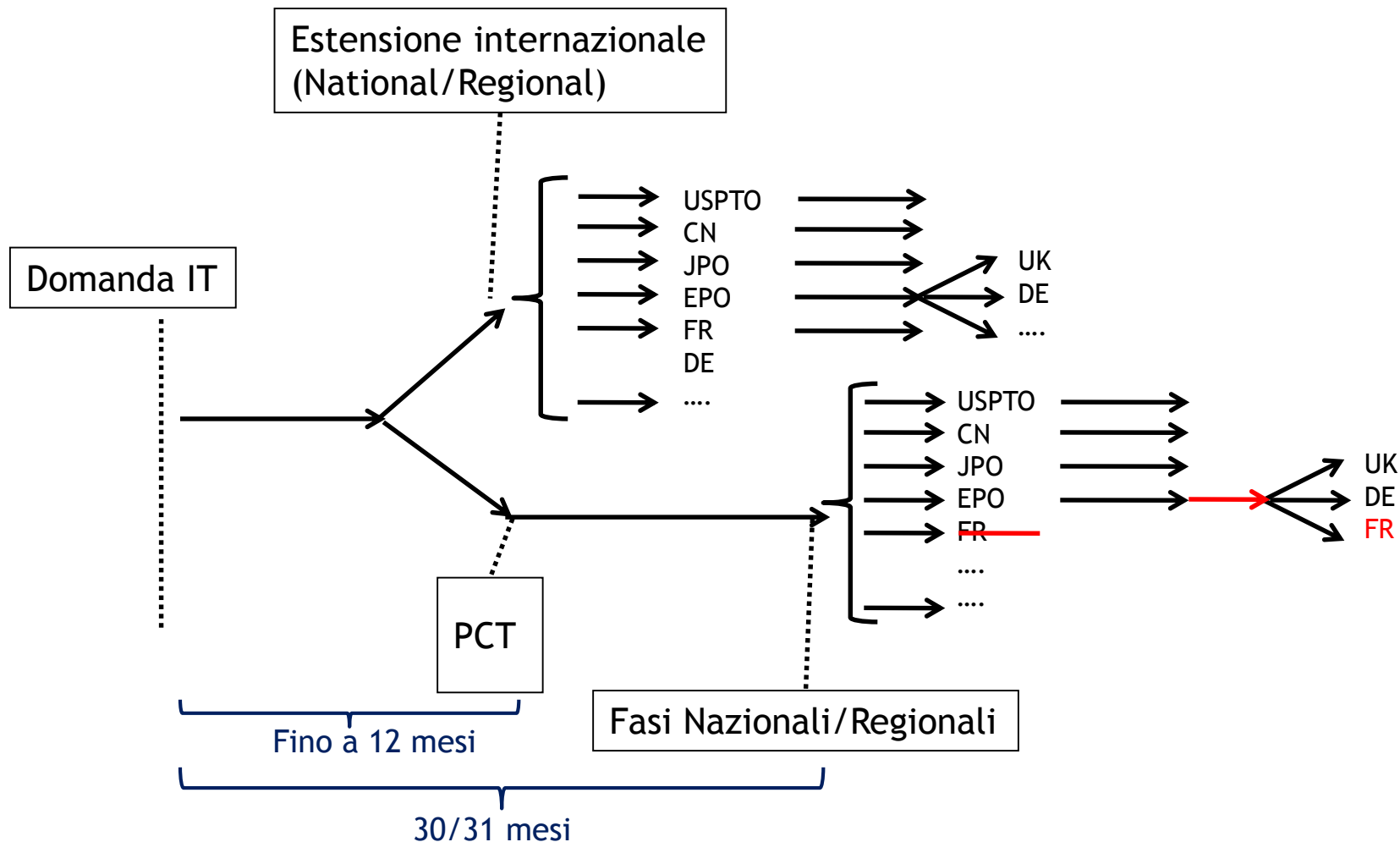
- ▶ **Autorità di riferimento – WIPO** (World Intellectual Property Organization)
- ▶ **Procedura centralizzata valida per 148 stati** (19 May 2016)
- ▶ **Prevede un esame preliminare, non vincolante, e la possibilità di richiedere un esame di merito** (opzionale)
- ▶ **Non porta alla concessione di un titolo, ma serve soprattutto per posticipare il momento decisionale per “l’estensione all’estero”, portandolo ad un massimo di 30 mesi** (invece di 12 dal primo deposito)
- ▶ **Allo scadere dei 30 mesi è necessario depositare una domanda di brevetto in ciascuno stato di interesse** (o aggregazione di stati, es. EP), **dove sarà soggetta alle normali procedure previste per quella nazione**

# La domanda PCT (Patent Cooperation Treatment) (2/2)

**148 Countries belonging to PCT**



# Come estendere un brevetto: i percorsi possibili



- ▶ INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
- ▶ PROPRIETA' INTELLETTUALE
- ▶ BREVETTI
- ▶ PROCEDURE BREVETTUALI
- ▶ **MODALITA' DI SFRUTTAMENTO DELL'IPR**



# Partiamo da un concetto facile

Per sfruttare un brevetto (o altri IPR)  
...bisogna possederli



# La Titolarità dei Diritti – il «caso delle Università italiane»

## Art. 62 - Diritto morale

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione puo' essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

## 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.

## Art. 66 - Diritto di brevetto

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, 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.

# La Titolarità dei Diritti – il «caso delle Università italiane»

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

SEMPLIFICANDO - spetta sostanzialmente al datore di lavoro la titolarità delle invenzioni conseguite dai dipendenti o un diritto privilegiato ad acquisirne lo sfruttamento

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

Per i RICERCATORI DIPENDENTI delle Università, in deroga all'articolo 64, la titolarità del brevetto spetta direttamente ai ricercatori

ma

quanto disposto dall'articolo non si applica 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

# CPI – Art 64. (1/2)

## Art. 64.

### Invenzioni dei dipendenti

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

# CPI – Art 64. (2/2)

## Art. 64.

### Invenzioni dei dipendenti

[...]

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore é un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile.

5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione é subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione é manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

# CPI – Art 65.

## 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 un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, **il ricercatore é titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore**. In caso di piu' autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' 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.

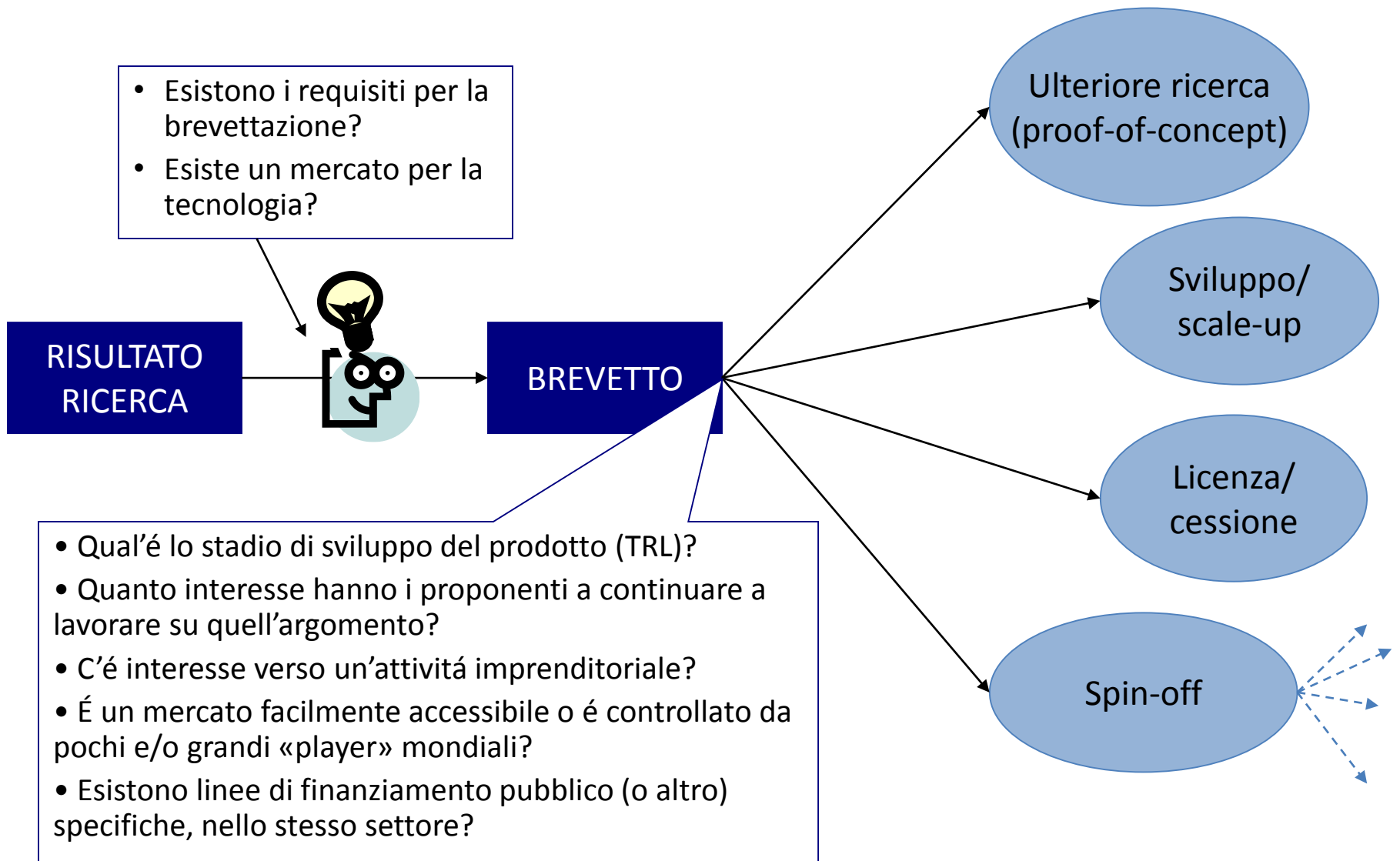
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.

Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. **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'universita', ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

# Il brevetto è «SOLO» un punto di partenza per...



# Prima di diventare troppo «tecnici» alcune riflessioni

- Non esiste quasi mai il paradigma «un brevetto = un prodotto»
- Il contratto di licenza è un accordo di natura squisitamente negoziale tra le parti che può contenere qualunque termine di accordo purchè nel rispetto delle regole della PA
- ...at the end of the story «a patent worth as much as you can get from it!»
- Come istituzione pubblica le Università hanno il dovere di considerare l'opzione del «pubblico dominio» prima di chiudere accordi troppo penalizzanti



# Come disporre dei propri IPR

## ➤ Vendita (assignment)

- La proprietà degli IPR passa dal cedente (assignor) al cessionario (assignee)

## ➤ Licenza (license)

- Il licenziante (licensor), titolare (owner) dei diritti patrimoniali sugli degli IPR concede al licenziatario (licensee) la facoltà di sfruttare uno o più dei diritti conferiti dal titolo

### Art. 66. CPI

#### Diritto di brevetto

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, 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.

## A titolo

- ▶ **Gratuito**
- ▶ **Oneroso – dietro pagamento di corrispettivo**
  - ▶ Di solito si preferisce «lump sum» (pagamento di un corrispettivo fisso, eventualmente dilazionato)
  - ▶ Il pagamento di royalties può essere in aggiunta, ma è sconsigliato come unica modalità



# I vantaggi delle licenze

## Benefits of licensing for both parties

<i>For Licensor</i>	<i>For Licensee</i>
Opportunity to reach new markets with existing products/services.	Opportunity to create new businesses.
Opportunity to enter a market with existing clientele of the licensee, which reduces risks for market failure.	Opportunity to provide licensor's already available/well established products/services to the clients, which reduces risks for market failure.
No need to invest in marketing and distribution.	No need to invest on R&D.
The licensor retains ownership of the IP while receiving royalty income from it.	The licensee does not need to "purchase" the IP and use the opportunity to test market success of the licensed product/service without investing much.
Licensing is a means for turning a possible competitor into a partner.	

*Your Guide to IP Commercialisation – EU IPR Helpdesk*

## ➤ Elementi principali di un contratto di licenza

- Oggetto della licenza e ampiezza dei diritti conferiti
- Ambito di validità (esclusiva/non esclusiva con limitazioni territoriali, di applicazione, ecc.)
- Durata
- Modello di *pricing* (upfront, entry fee, royalties, milestones, minimi garantiti)
- Determinazione del prezzo (costo storico, income/NPV, market comparison, ...)
- Tempi e modalità di pagamento
- Verifiche e audit sui rendiconti
- Sublicenze
- *Improvements*
- Garanzie (funzionamento, titolo e infringement)
- Difesa amministrativa del brevetto
- Difesa contro *infringement*
- Diritto di recesso unilaterale

# Racchetta da sci o trekking dotata di energy harvester magnetico-induttivo

## Abstract

L'invenzione presentata consente di generare elettricità durante la pratica di svariate discipline sportive come l'alpinismo, lo sci oppure il trekking. La corrente elettrica prodotta dal dispositivo energy harvester integrato nello stelo delle racchette può essere direttamente sfruttata al fine di ricaricare una piccola batteria ed alimentare un radiofaro trasmettitore, che viene molto spesso usato dai soccorritori per la ricerca dei superstiti travolti dalla neve in caso di valanga.



Numero di Priorità: TO2011A000844

Politecnico di Torino

energia vibrazionale

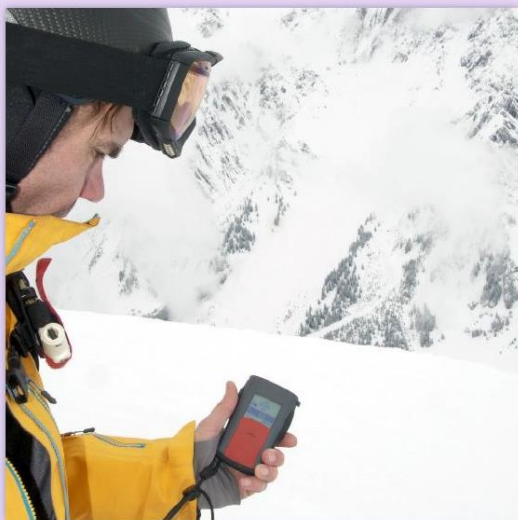
batterie di alimentazione

racchetta da sci

trasmissione wireless

ricerca in valanga

# Racchetta da sci o trekking dotata di energy harvester magnetico-induttivo



## Descrizione

L'invenzione presentata si riferisce ad una racchetta da sci o da trekking dotata di un radiofaro trasmettitore autoalimentato da un energy harvester magnetico-induttivo. Il dispositivo proposto comprende uno stelo, un'impugnatura, un puntale, un magnete fisso ed uno mobile posto nella guida di scorrimento interna alla cavità tubolare, due avvolgimenti simmetrici in filo di rame, una scheda elettronica necessaria per raddrizzare la corrente prodotta, un condensatore ed una batteria.



## Applicazioni

L'invenzione presentata consente di generare elettricità durante la pratica di svariate discipline sportive come l'alpinismo, lo sci oppure il trekking. La corrente prodotta dal dispositivo energy harvester integrato nello stelo delle racchette può essere direttamente sfruttata al fine di ricaricare una piccola batteria ed alimentare un radiofaro trasmettitore, che viene molto spesso utilizzato dai soccorritori per la ricerca dei superstiti travolti dalla neve in caso di valanga.



## Vantaggi

Quando sottoposto a vibrazioni, il dispositivo proposto sfrutta la forza di gravità e la posizione verticale della racchetta per generare una tensione elettrica negli avvolgimenti e ricaricare una batteria. La sospensione asimmetrica e una corsa maggiore dell'elemento magnetico in moto all'interno della guida di scorrimento conferiscono all'invenzione un'efficacia ed un rendimento di generazione superiore rispetto alle restanti soluzioni attualmente disponibile sul mercato.

# SounBe® - Metodo e strumento per l'analisi sensoriale acustica dei materiali

SounBe è una metodologia con relativa strumentazione a supporto di coloro che affrontano la tematica della progettazione sonora degli oggetti. L'invenzione fornisce una metodologia comune per la descrizione dei suoni meccanici, che vengono in seguito associati ad un aggettivo e memorizzati all'interno di un database. Viene quindi resa possibile la conoscenza a priori della percezione del suono che caratterizzerà l'oggetto, migliorando la qualità del prodotto finito (es. suono prodotto da una sedia che scorre su un pavimento).

IPC Codes

G01N-029/04\*

G01N-029/22

Keywords

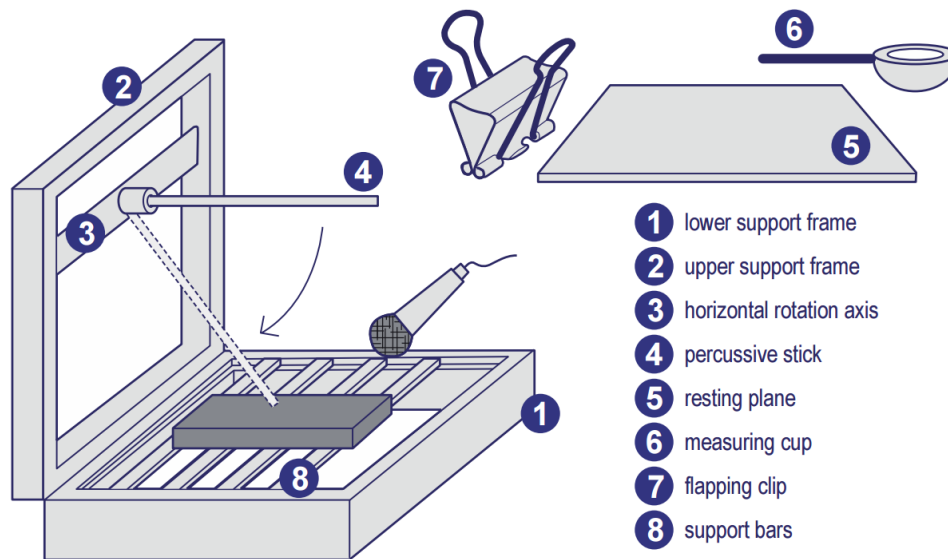
Design prodotto

Analisi sensoriale acustica

Descrizione Suono

Campioni di materiali

Tool kit



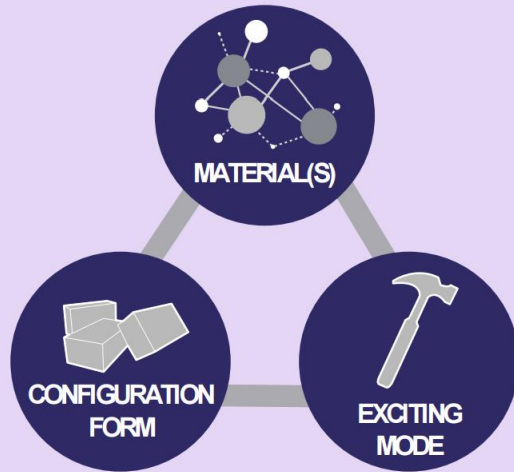
Priority Number: ITTO20110089

# SounBe® - Metodo e strumento per l'analisi sensoriale acustica dei materiali

## Descrizione

SounBe® supporta i designer nella fase di iperscelta dei materiali. Il kit è alloggiato all'interno di una valigetta e comprende una cornice di supporto con diversi accessori che permettono di suonare il campione di materiale sottoposto alla sollecitazione. Il set di accessori comprende delle bacchette in materiali diversi (polimeri, legno, acciaio, vetro, etc.), dei piani d'appoggio, un misurino per le sostanze granulari, una pinza per trattenere e sventolare in modo ripetibile i materiali in foglio (film, tessuti, etc.) e delle barre di supporto.

SounBe® è stato progettato come strumento a supporto dei designer, dei produttori, dell'industria, degli studenti e di tutti coloro che affrontano il tema del suono meccanico come requisito di progetto. Grazie a questa metodologia è possibile creare un vocabolario comune ed adottare un metodo condiviso di valutazione sensoriale dei materiali, basato su criteri scientifici ma pur sempre semplici e comprensibili. Specificamente, SounBe® permette di ripetere la sollecitazione escludendo la variabile umana.



## Applicazioni

- Food
- Packaging
- Prodotti di Lusso
- Automotive, Aeroplani, Treni
- Mezzi di trasporto in generale (dalla portiera dell'auto ai bagagli)
- Edilizia e Progettazione urbana

## Vantaggi

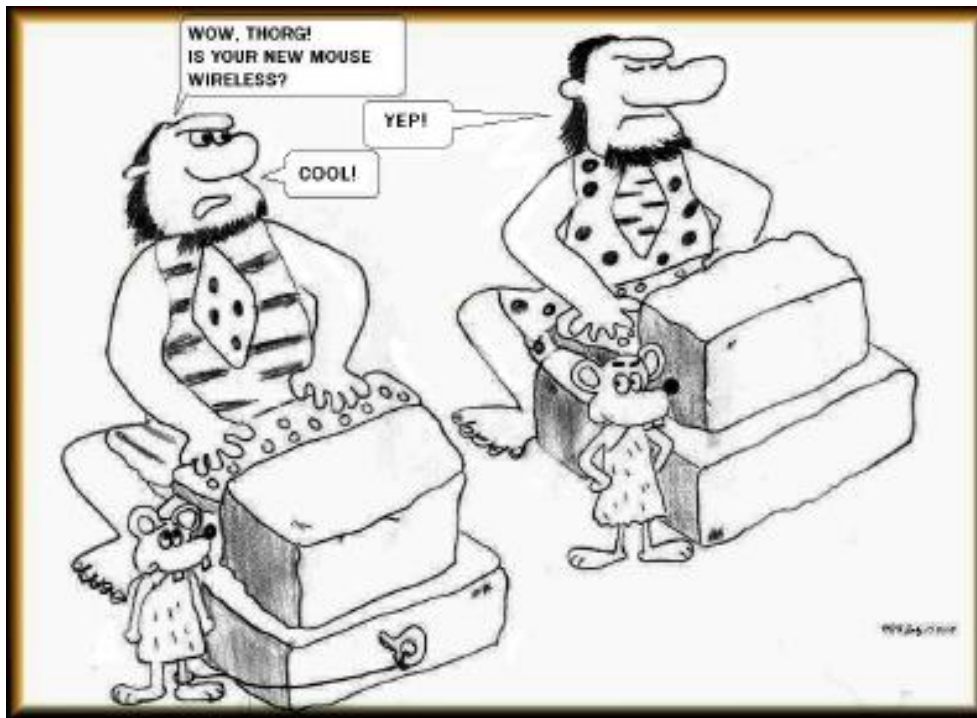
- Rilevare i difetti sonori dei prodotti
- Collezionare facilmente le informazioni meta-progettuali da adottare
- Definire nuove identità sonore di prodotto
- Gestire/Controllare il suono di un prodotto
- Personalizzare il suono in base alle richieste e ai bisogni dei clienti





- **Codice della Proprietà Industriale**  
Decreto legislativo, 10/02/2005 n° 30
- **Legge autore**  
Legge 22 aprile 1941, n. 633
- **European Patent Convention**
- [www.wipo.int](http://www.wipo.int)
- [www.epo.org](http://www.epo.org)
- [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)

# Thanks for your attention!



## Q&A

Shiva Loccisano  
[shiva.loccisano@polito.it](mailto:shiva.loccisano@polito.it)



Get connected on LinkedIn