



Brevettare con l'Università: come procedere

Se si è scelto di proporre la tutela brevettuale a nome dell'Ateneo, bisogna sottoporre la proposta alla valutazione del Comitato Brevetti, Trasferimento Tecnologico e Spin-Off .

A tal fine occorre produrre la seguente documentazione:

- ▪ **proposta di brevetto**, redatta sul modello predisposto dal Comitato Brevetti stesso, in cui vanno fornite tutte le informazioni utili a valutare l'opportunità di procedere al deposito a nome dell'Ateneo;
- ▪ **commento analitico sull'esito della ricerca di anteriorità**
- ▪ **proposta di contratto di cessione dei risultati della ricerca** da tutelare, redatto sul modello predisposto dal Comitato Brevetti, che prevede l'impegno dell'inventore a:
 - accettare le condizioni del Regolamento per quanto attiene il trattamento economico,
 - non divulgare il contenuto della domanda di brevetto per il tempo di riservatezza previsto dalla normativa vigente;
 - favorire l'individuazione di opportunità di sfruttamento commerciale del brevetto;
 - partecipare alle spese (v. oltre).

Dopo l'approvazione da parte della Commissione Tecnica Brevetti

Una volta che il Comitato avrà autorizzato il deposito della domanda di tutela, gli inventori indicheranno all'Ufficio Trasferimento Tecnologico il consulente in proprietà industriale (mandatario) cui affidare la pratica ed al quale forniranno tutti i documenti e le informazioni necessarie per la stesura del testo brevettuale e per tutti gli atti necessari.

Il Comitato Scientifico Brevetti, Trasferimento Tecnologico e Spin Off acquisisce il parere, obbligatorio ma non vincolante, della struttura scientifica cui afferiscono gli inventori universitari; essa dovrà esprimersi, inoltre, sullo stato della ricerca nel settore con indicazioni sulle possibili applicazioni innovative dell'invenzione, sui possibili modi di valorizzazione dell'invenzione, nonché sul possibile sviluppo industriale e sulle prospettive di sfruttamento economico dell'invenzione medesima.

Ripartizione spese

Allorquando il risultato inventivo sia stato conseguito nell'ambito di una struttura scientifica universitaria, che ne propone la tutela e/o la valorizzazione, le relative spese sono ripartite come segue:

- o 50% a carico del Bilancio Universitario, sull'apposito capitolo di cui al comma 1;
- o 50% a carico del Bilancio della Struttura scientifica, subordinatamente al parere favorevole della Struttura stessa.

1. I proventi derivanti dallo sfruttamento di risultati brevettabili, di brevetti e di knowhow, dedotti gli oneri e le spese sostenute per la valorizzazione e la tutela giuridica del trovato oggetto dello sfruttamento economico, sono ripartiti come segue:

- o 25% a favore del Bilancio Universitario, sull'apposito capitolo di cui al comma 1 dell'art. 11;
- o 25% a favore del Bilancio della Struttura scientifica che ha contribuito al sostentamento delle spese di tutela o valorizzazione del trovato, allorquando si sia verificata la condizione di cui all'art. 11, comma 2, del presente Regolamento;



o 50% a favore degli inventori.

2. Nel caso di presenza di più inventori, la ripartizione fra di loro della quota agli stessi spettante è operata tenendo conto del contributo inventivo dagli stessi dichiarato all'atto della presentazione della proposta di cui al comma 1 dell'art. 5. Ciascun inventore potrà rinunciare in tutto o in parte alla quota a lui spettante in favore della struttura cui afferisce ovvero nel cui ambito è stata conseguita l'invenzione.

La ricerca delle anteriorità

L'analisi delle anteriorità è un passaggio necessario ad un utilizzo intelligente del brevetto, in quanto consente di:

- ▪ definire meglio i contenuti delle rivendicazioni (cioè del contenuto protetto del brevetto opponibile a terzi);
- ▪ evitare conflitti con brevetti di terzi (di cui si usano i risultati protetti senza sapere che sono tali);
- ▪ utilizzare al meglio il patrimonio di conoscenze della letteratura brevettuale;
- ▪ ottimizzare gli sforzi ed i fondi dedicati alla ricerca.

Ma quanto costa un brevetto?

Calcolare il costo di un brevetto non è semplice, è necessario tenere conto di: numero di pagine e tavole del brevetto stesso, parcelle del consulente, paesi in cui si richiede l'estensione, eventuali osservazioni e contestazioni degli esaminatori, revisioni delle rivendicazioni in fase di estensione.

A titolo indicativo si può dire che un primo deposito in Italia costa intorno ai 2.000/3.000 Euro, cui se ne aggiungono 1.500/2.000 per l'esame preliminare EPO. La spesa iniziale si attesta quindi tra i 3.500 e i 5.000 Euro e comprende le tasse di mantenimento in Italia per i primi tre anni. I costi delle estensioni internazionali sono più significativi, ma dilazionati nel tempo, con un picco nel quarto anno.

L'ordine di grandezza del costo complessivo per i primi 5 anni di vita di un brevetto con un'ampia estensione internazionale si aggira attorno ai 40.000 Euro. Ma si tratta di spese che in linea di massima Ateneo ed inventori non dovrebbero mai trovarsi ad affrontare: lo sfruttamento economico del brevetto, o comunque la copertura delle spese da parte di un soggetto interessato, deve iniziare prima. Se ciò non avviene significa che l'accesso al mercato è troppo difficile, se non impossibile, e si dovrà valutare l'abbandono del brevetto.

Vi invitiamo a prendere visione del Regolamento in Materia di Brevetti e Trasferimento Tecnologico consultabile al link:

http://www.ilo.unirc.it/documenti/1153/regolamento_brevetti_UNIRC.pdf