



MANUALE PER L'INVENTORE

VALORIZZARE LA RICERCA: GUIDA E SUPPORTO DELL'U.O.C. INNOVAZIONE E CROWDFUNDING (UTT) **2**

Contatti U.O.C. Innovazione e Crowdfunding (UTT)

IL BREVETTO: DEFINIZIONE **3**

Quali requisiti deve avere un brevetto?
Domanda di brevetto, deposito, concessione

IL BREVETTO: ESTENSIONI E TEMPISTICHE **4**

Brevetto Nazionale
Brevetto Europeo
Brevetto Internazionale
Iter e tempistiche di deposito e concessione

IL BREVETTO: PROCEDURA OPERATIVA **5**

SPIN OFF: DEFINIZIONE E REQUISITI **6**

Cos'è uno Spin Off
Quali sono i requisiti di uno Spin Off

SPIN OFF: DEFINIZIONE E REQUISITI **7**

L'iter per arrivare alla costituzione
Quali documenti predisporre?

Valorizzare la ricerca: guida e supporto dell'U.O.C. Innovazione e Crowdfunding (UTT)

Premessa

Il "Manuale per l'inventore" vuole essere una guida chiara e semplice sui temi dell'innovazione e del trasferimento tecnologico e sulle procedure operative da seguire per trasformare un processo innovativo in un prodotto nuovo e competitivo, attraverso il supporto dell'U.O.C. Innovazione e Crowdfunding.

Quali sono le azioni dell'U.O.C. Innovazione e Crowdfunding (UTT)?

L'U.O.C. Innovazione e Crowdfunding è parte del Servizio Ricerca e tutela e valorizza la Proprietà intellettuale, riconoscendo, proteggendo, promuovendo e gestendo il trasferimento della conoscenza a favore dello sviluppo di una rete tra l'università e il tessuto imprenditoriale locale. Dal 2025 l'U.O.C. aderisce al progetto NEXTTECH-BS, co-finanziato dal Mimit e volto al potenziamento del trasferimento tecnologico. L'U.O.C. comprende l'UTT (Ufficio del Trasferimento Tecnologico), che svolge le seguenti azioni:

- la diffusione di **informazioni, novità e bandi** inerenti al trasferimento tecnologico;
- la creazione e la diffusione di una **cultura dell'innovazione** attraverso la cooperazione e lo scambio di idee tra i ricercatori e il territorio;
- l'interazione con i dipartimenti universitari e i laboratori per la creazione di **brevetti e spin-off**;
- il supporto, l'orientamento e il monitoraggio dei **rapporti** tra università e imprese.

Contatti

Stefania Venturi

Responsabile Servizio
Ricerca e Innovazione

stefania.venturi@unibs.it

Daniela Valcamonico

Responsabile U.O.C.
Innovazione e Crowdfunding

daniela.valcamonico@unibs.it

Elisa Poletti

KTM del progetto
NEXTTECH-BS

elisa.poletti@unibs.it



Il brevetto: definizione

Quali requisiti deve avere un brevetto?

Il brevetto è un titolo giuridico in forza del quale al richiedente viene conferito un diritto esclusivo di sfruttamento limitato non rinnovabile (**20 anni**) e territoriale (solo nei paesi in cui il brevetto è esteso) che vieta a terzi di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.

Un' invenzione per poter essere brevettabile deve rispondere a tutti i requisiti di brevettabilità:

- **la novità:** un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato dell'arte ovvero se non è stata resa accessibile al pubblico tramite pubblicazioni, congressi scientifici, tesi di laurea, libri di testo o domande di brevetto già pubblicate prima del deposito della domanda di brevetto;
- **l'attività inventiva:** un'invenzione implica un'attività inventiva se, per una persona esperta del settore, non risulta come un'estricazione del normale progresso tecnico;
- **l'applicazione 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;
- **la sufficiente descrizione:** un'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo affinché ogni persona esperta del ramo possa attuarla;
- **la liceità:** un'invenzione non può essere contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

Domanda di brevetto, deposito, concessione

La domanda di brevetto è il documento che descrive l'invenzione e ne definisce l'ambito di tutela. Il deposito del brevetto avviene con la presentazione della domanda all'UIBM (in Italia) e segna l'inizio della protezione giuridica del trovato. Successivamente, l'UIBM procede all'esame della domanda. La concessione avviene quando il brevetto viene approvato e i diritti di esclusiva sono formalmente riconosciuti.

Il brevetto: estensioni e tempistiche

Esistono tre principali modalità di protezione brevettuale

Nazionale

La sua gestione è affidata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), organo amministrativo che opera nell'ambito del Ministero per lo sviluppo economico, che verifica la completezza e la correttezza del deposito e della rispettiva documentazione.

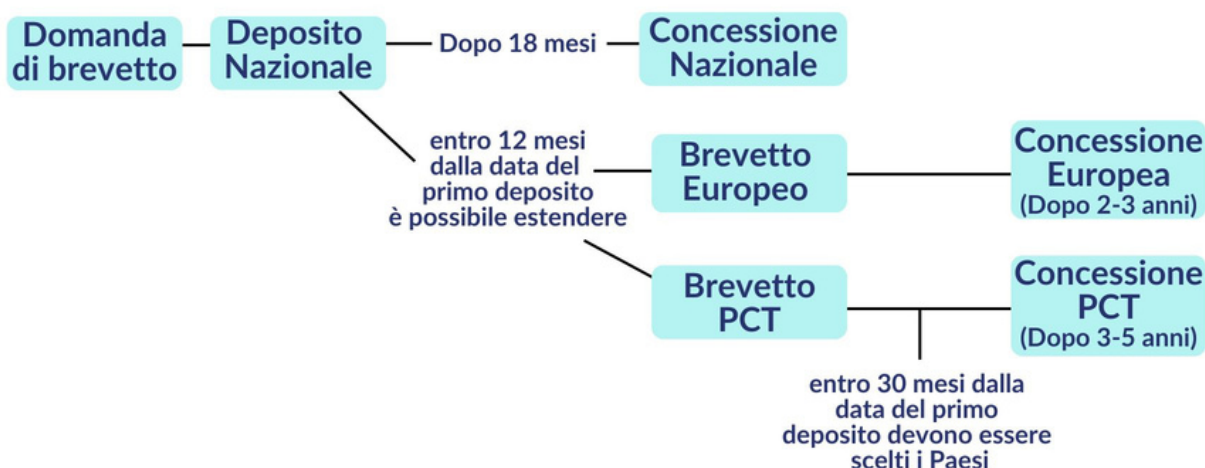
Europeo

Il brevetto europeo è gestito dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Attraverso una procedura unica di deposito ed esame, consente di richiedere la tutela dell'invenzione in più Stati aderenti. Si tratta di una procedura che non fornisce un titolo unico valido in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo (attualmente 40) ma un fascio di brevetti nazionali, ciascuno dei quali segue un iter diverso a seconda del Paese. La richiesta di estensione europea può essere effettuata entro 12 mesi dal primo deposito.

Internazionale

Tramite PCT (Patent Cooperation Treaty - trattato di cooperazione di Washington in materia di brevetti) gestito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO). Con questa procedura si hanno a disposizione 30 mesi dal primo deposito per scegliere i Paesi in cui chiedere la tutela brevettuale (attualmente sono 158 gli stati membri).

ITER E TEMPISTICHE



Il brevetto: procedura operativa

Qual è la procedura per arrivare al deposito?

Di fronte ad un'invenzione sviluppata nell'ambito delle attività di ricerca dell'Ateneo, e quindi realizzata utilizzando spazi, risorse e strumenti dell'Università, gli inventori sono tenuti a darne tempestiva comunicazione attraverso l'invio del **Rapporto di Invenzione**, predisposto da UNIBS, all'indirizzo e-mail: commissione.brevetti@unibs.it

Ai sensi dell'art. 65-bis del Codice della Proprietà Industriale, la titolarità della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca appartiene all'Ateneo.

Affinché un'invenzione possa essere protetta tramite brevetto, è fondamentale che non sia stata resa pubblica in alcun contesto (ad esempio tramite pubblicazioni scientifiche, tesi di laurea o presentazioni a convegni).

A seguito della comunicazione, la **Commissione Brevetti e Spin-off** avvia una fase di valutazione per verificare la presenza dei requisiti di brevettabilità. (Vedi pag.4) In particolare, per accertare il requisito della novità, la Commissione richiede a uno studio brevettuale specializzato lo svolgimento di una ricerca di anteriorità.

Nel corso di questa fase, la Commissione può incontrare gli inventori anche più volte, al fine di approfondire gli aspetti tecnici dell'invenzione e definire la strategia di protezione più adeguata.

Al termine dell'istruttoria, la Commissione esprime un parere sulla brevettabilità del trovato, che viene successivamente sottoposto alla valutazione del **Consiglio di Amministrazione** di Ateneo.

- In caso di esito negativo, i diritti di proprietà intellettuale vengono ceduti agli inventori, che possono procedere autonomamente alla protezione dell'invenzione.
- In caso di esito positivo, l'Ateneo si fa carico delle spese per il deposito nazionale del brevetto e garantisce supporto continuo sia per la valutazione delle eventuali estensioni internazionali sia per le attività di valorizzazione.

Spin Off: definizione e requisiti

Cos'è uno Spin off?

Uno Spin off accademico è una nuova impresa nata per valorizzare e portare sul mercato i risultati della ricerca sviluppata all'interno dell'Università. Di fatto uno Spin off è una società e mantiene il proprio status di Spin off per i primi dieci anni dalla sua costituzione. Uno Spin off può essere costituito da docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi, personale tecnico amministrativo e altri soggetti esterni, che possono partecipare come soci.

Quali sono i requisiti di uno Spin off?

Prima di avviare la procedura di costituzione di uno Spin off è opportuno verificare la presenza di alcuni requisiti essenziali previsti dal Regolamento di Ateneo. Tali elementi vengono valutati nel corso dell'iter autorizzativo e costituiscono la base per il riconoscimento dello Spin off da parte dell'Università.

- **Esistenza di un risultato di ricerca:** lo Spin off deve nascere dalla volontà di valorizzare risultati innovativi derivati dalla ricerca universitaria.
- **Presenza di una tecnologia, know-how, prototipo o brevetto** da valorizzare. L'attività dello Spin off deve essere finalizzata al trasferimento, all'industrializzazione e alla commercializzazione di un risultato concreto emerso dalla ricerca. La presenza di un brevetto non è obbligatoria.
- **Assenza di conflitto di interesse:** i proponenti devono verificare che l'attività prevista per lo Spin off non determini situazioni di conflitto di interesse con le attività istituzionali svolte all'interno dell'Università.
- **Coerenza tra competenze dei proponenti e attività prevista:** le attività che lo Spin off intende sviluppare devono risultare coerenti con il profilo scientifico e professionale dei proponenti.
- **Assenza di concorrenza con le attività istituzionali dell'Ateneo:** lo Spin off non può svolgere attività che si pongano in concorrenza con le attività svolte dai Dipartimenti e dall'Ateneo.

Spin Off: iter e documenti

L'iter per arrivare alla costituzione

La costituzione di uno Spin off prevede un percorso autorizzativo da parte dell'Università, che si articola nei seguenti passaggi:

- Contatto preliminare dell'U.O.C. Innovazione e Crowdfunding per una prima presentazione formale (innovazione@unibs.it)
- Predisposizione del progetto imprenditoriale e dei documenti richiesti
- Valutazione del Consiglio di Dipartimento
- Esame della Commissione Brevetti e Spin off
- Approvazione da parte degli Organi accademici (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione)

Quali documenti predisporre?

La proposta di costituzione deve essere corredata da una documentazione che consenta di valutare la fattibilità dell'iniziativa, che comprende:

- **Business plan e piano economico-finanziario triennale**, con indicazione della sostenibilità del progetto e delle fonti di finanziamento previste.
- **Proposta di statuto**, comprensiva dell'oggetto sociale e delle finalità dello spin-off.
- **Descrizione** della tecnologia, del know-how, del brevetto o del risultato della ricerca che si intende valorizzare.
- **Definizione dell'assetto societario e organizzativo**, con l'indicazione dei soci, dei ruoli e dell'impegno previsto per ciascun partecipante.
- Informazioni relative alla **proprietà intellettuale** e alle modalità di sfruttamento dei risultati della ricerca.
- **Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse** e di **non concorrenza** con le attività istituzionali dell'Università.