

## FORMULARIO STAKEOLDERS INTERNI

(docenti, ricercatori, dottorandi, borsisti, assegnisti, laureandi, PTA)

### PREMESSA

#### **Requisiti di brevettabilità**

Un'invenzione per essere brevettata deve consistere in una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico. L'oggetto dell'invenzione (trovato) può essere un prodotto materiale oppure un metodo di produzione di beni o di realizzazione di un servizio.

I tre requisiti fondamentali di validità di un brevetto sono: la novità, l'originalità (attività inventiva) e l'industrialità.

**Novità** - Un'invenzione è considerata nuova se non è già compresa nello stato della tecnica; ove per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto mediante divulgazione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo (Rif. Art 46 CPI). Ad esempio, un'invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto che sia stata realizzata da un terzo, ma mai divulgata, non compromette la novità della domanda; se, invece, quest'ultimo l'ha già diffusa in qualunque modo in Italia o all'estero, l'altrui invenzione non potrà più essere considerata nuova. Anche la pubblicazione dell'invenzione in un giornale scientifico, la relativa presentazione in una conferenza, l'utilizzo in ambito commerciale, l'esposizione in un catalogo costituiscono atti in grado di annullare la novità dell'invenzione. (È pertanto importante impedire la rivelazione accidentale delle invenzioni prima di depositare una domanda di brevetto e – laddove sia necessario comunicare a terzi informazioni confidenziali inerenti a tale invenzione – far sottoscrivere a questi ultimi accordi di segretezza appositamente predisposti che li obblighino a non divulgare le predette informazioni in maniera non autorizzata.)

**Attività inventiva** – Un'invenzione implica attività inventiva quando, per una persona esperta del ramo, essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. Il requisito della non ovvietà intende assicurare che i brevetti siano concessi solo a risultati oggetto di un processo inventivo o creativo e non a processi che una persona, con ordinaria abilità nel campo tecnologico relativo, potrebbe facilmente dedurre da quanto già esiste (Rif. Art. 48 CPI). Esempi di una insufficiente attività inventiva, secondo quanto statuito dalle Corti di giustizia di diversi Paesi, sono: il mero cambio di un'unità di misura, il rendere un prodotto portatile, la sostituzione e il cambiamento di un materiale, la sostituzione di una parte con un'altra avente ugual funzionamento. Come pure è stata reputata non brevettabile l'applicazione di una precedente invenzione a un campo diverso da quello in cui l'invenzione originaria è stata concepita, poiché il tecnico medio del settore avrebbe potuto arrivare senza difficoltà alla soluzione tecnica proposta dal secondo brevetto.

**Industrialità** – Un'invenzione ha un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola (Rif. Art. 49 CPI). Un'invenzione non può pertanto essere un semplice processo intellettuale, ma deve essere tecnicamente realizzabile e capace di condurre ad un risultato immediato nell'ambito della tecnica industriale generando effetti pratici. Per essere brevettabile, un'invenzione deve poter essere oggetto di utilizzazione industriale, ove il termine "industriale" è qui inteso nel suo più ampio significato, come un qualcosa di distinto dall'attività puramente estetica o speculativa. Le invenzioni basate sulla realizzazione di un "moto perpetuo" sono state reputate non brevettabili perché prive del requisito di industrialità. Il trovato oggetto del brevetto non può essere costituito da un dispositivo che

produce in uscita una quantità di energia maggiore di quella che consuma, in quanto ciò è in evidente contrasto col principio di conservazione dell'energia.

### **Esclusioni dalla brevettabilità**

Non sono considerate invenzioni brevettabili le semplici intuizioni oppure le idee prive di qualsiasi attuazione concreta. Ad esempio: la semplice dimostrazione che l'idrogeno è una fonte di energia è una scoperta non brevettabile, mentre l'applicazione di tale scoperta al fine della creazione di un motore che produca energia utilizzando l'idrogeno è brevettabile.

Non sono inoltre considerate brevettabili, ai sensi dell'art. 45 del CPI:

le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici

i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (pur essendo brevettabili i prodotti, le sostanze o le miscele di sostanze per l'attuazione di tali metodi);

i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali;

i programmi per elaboratori (software) in quanto tali, protetti in Italia esclusivamente dal diritto d'autore (discorso a parte fanno le invenzioni implementate tramite compute; si veda "Brevetti e Software");

le presentazioni di informazioni;

le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;

le varietà vegetali iscritte nell'anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali.

Inoltre, non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'art. 81 quinquies, nello specifico:

il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

i procedimenti di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, lo stadio di sviluppo dell'organismo donato e la finalità della clonazione;

i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

ogni utilizzazione di embrioni umani, incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare sofferenza su questi ultimi senza utilità sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico.

È altresì evidente che non possono essere oggetto di protezione da brevetto:

le creazioni estetiche;

le invenzioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente, e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione della biodiversità e alla prevenzione di gravi danni ambientali.

## **Brevetti e Software**

In Italia, in armonia con i principali paesi aderenti alla European Patent Convention, i programmi per elaboratore "in quanto tali" sono esclusi dalla protezione brevettuale. Tuttavia, un software può essere brevettato se presentato come un "metodo", o come "mezzo tecnico che implementa un metodo".

Si parla, infatti, di "invenzioni implementate tramite computer" ("computer implemented inventions"), e non di brevetti di software. È fondamentale che vi sia un effetto tecnico derivante dall'esecuzione del programma per elaboratore che vada oltre la normale interazione fra programma e computer. L'effetto tecnico ulteriore dell'azione del software può essere riscontrato sia all'esterno del PC (ad esempio in sistemi di controllo di processi/apparecchiature), sia all'interno del PC stesso (ad esempio, nella gestione dei dati nella memoria del computer oppure nella gestione delle risorse hardware). Sono dunque brevettabili software che elaborano dati tecnici (e non entità numeriche astratte), quali: elaborazione di immagini, compressione di dati, soppressione di rumore, codifica/decodifica.

In aggiunta i programmi per elaboratore sono protetti dal diritto d'autore, in qualsiasi forma siano espressi, purché originali, cioè risultato di creazione intellettuale dell'autore. La protezione è relativa al programma espresso nel suo codice sorgente, al relativo output (suoni, parole o immagini: ad esempio nei videogiochi) nonché alle interfacce con l'utente (insieme di immagini grafiche, messaggi e suoni che guidano l'utente all'intervento sui comandi dell'elaboratore). L'autore avrà la facoltà esclusiva di riprodurre, tradurre, adattare, trasformare, modificare e distribuire il programma stesso.

### **Ulteriori informazioni sono accessibili al seguente link:**

[https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-per-invenzione-industriale/requisiti-di-brevettabilita#:~:text=I%20tre%20requisiti%20fondamentali%20di,inventiva\)%20e%20l'industrialit%C3%A0](https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/brevetti/brevetto-per-invenzione-industriale/requisiti-di-brevettabilita#:~:text=I%20tre%20requisiti%20fondamentali%20di,inventiva)%20e%20l'industrialit%C3%A0)

Tutto ciò premesso, per ogni eventuale richiesta relativa alla Proprietà Intellettuale e per la compilazione del formulario che segue, si invita a contattare l'U.O. *Valorizzazione dei risultati della ricerca e del capitale umano* al seguente indirizzo e-mail: [area.trasferimentotecnologico@uniba.it](mailto:area.trasferimentotecnologico@uniba.it) e/o ai seguenti numeri telefonici: 080-5717416-7431-7476-7571.

## FORMULARIO

### A. TITOLO DELL'INVENZIONE

*Creare un breve titolo che descriva la natura dell'invenzione senza rivelare dettagli specifici che potrebbero consentire di riprodurre l'invenzione (ad esempio: nuovo composto anticancro, metodo per la fabbricazione di chip etc.)*

### B. DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE

*Considerato che le informazioni richieste saranno utilizzate per determinare la brevettabilità e valutarne il potenziale, si invita a che siano il più possibile dettagliate*

#### 1. Che tipo di trovato si vuole proteggere?

- a) Un dispositivo ( )
- b) Una tecnologia ( )
- c) Un metodo ( )
- d) Un software ( )
- e) Altro ( spiegare \_\_\_\_\_ )

**2. In che cosa consiste esattamente l'invenzione?**

**Descrizione:**

**Applicazione industriale:**

**Limitazioni (tecniche, commerciali, legislative, ambientali):**

**3. Descrivere come funziona l'invenzione (o come dovrebbe funzionare), includendo schemi, disegni, calcoli etc.**

**4. Quali sono le componenti innovative, uniche e che differenze hanno dallo stato dell'arte?**

**Miglioramenti e vantaggi rispetto alle tecnologie attuali o alternative:**

**5. Qual è lo stato dell'arte con cui confrontarsi?**

*Nell'apposito spazio scrivere i commenti circa i brevetti, più attinenti all'invenzione, selezionati tramite la ricerca dello stato dell'arte condotta.*

**6. Descrivere lo stadio di sviluppo dell'invenzione (ad esempio: stadio concettuale, stadio sperimentale, simulazione del modello di funzionamento, prototipo funzionante etc.) allegando eventualmente dati e fotografie indicanti lo stadio di sviluppo del prototipo.**

**T.R.L.**

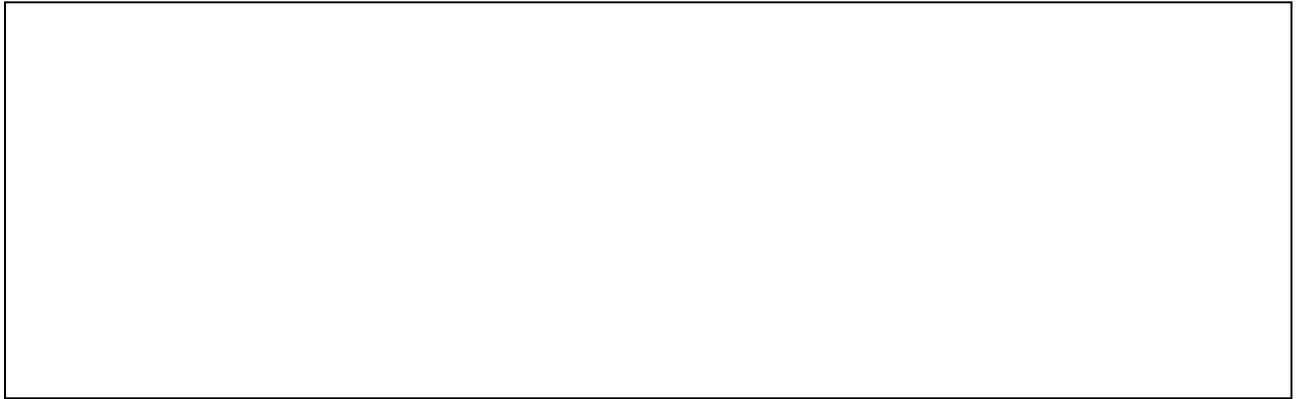
**Necessità di ulteriori sviluppi** (dove come e da chi dovrebbero essere fatti)

**Time to market previsto** (tempo che intercorre tra lo stadio attuale in cui si trova l'invenzione e l'entrata dell'invenzione nel mercato di riferimento)

**MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI AZIENDE**



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



SEZIONE RICERCA, INNOVAZIONE E  
IMPATTO  
U.O. VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA  
RICERCA E DEL CAPITALE UMANO  
C/O PALAZZO EX POSTE,  
PIAZZA CESARE BATTISTI, PIANO IV, 70121 BARI  
TEL (+39) 080/571 - 7431 - 7416 - 7476  
WWW.UNIBA.IT  
C.F. 80002170720 P. IVA 01086760723