



Università degli Studi di Palermo

Servizio per i Rapporti con il Territorio
Industrial Liaison Office

PROSPETTO INFORMATIVO BREVETTI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si invitano i richiedenti a compilare tutte le voci richieste. Si prega di consegnare allo Staff dell'Ufficio:

- A) una copia elettronica del presente modulo (indirizzo: frizzo@unipa.it e castiglia@unipa.it)
- B) una copia cartacea protocollata e sottoscritta da tutti gli inventori- interni ed esterni all'Ateneo- (all'indirizzo: Industrial Liaison Office-Piazza Marina 61-90134- Palermo)

Per qualsiasi chiarimento sulla compilazione del presente modulo si prega di contattare lo Staff dell'Ufficio:

Dott. Valerio Castiglia: tel. 091-6075878 e-mail: castiglia@unipa.it

Dott.ssa Floria Rizzo: tel. 091-23893773 e-mail: frizzo@unipa.it

DATI AMMINISTRATIVI RICHIESTI

1. Dati relativi al titolo e agli autori

A. TITOLO dell'invenzione

B. INVENTORI: agli/all'inventori/e dipendenti dall'Ateneo (inclusi nominativo completo, titolo, ruolo ricoperto all'interno dell'Università).

C. COLLABORATORI: ai/al collaboratori/e esterni/o (es. studente, borsista, assegnista, contrattista ecc.).

Descrizione del tipo di contributo di ciascuno degli inventori e collaboratori e identificazione di percentuale di partecipazione all'attività che ha dato luogo all'invenzione. Tale informazione è in particolare richiesta in presenza di più inventori e/o collaboratori, qualora ciascuno di essi abbia dato all'invenzione un contributo differenziato, quantificabile in termini percentuali diversi (es. 70% inventore principale, 1° co-inventore 15%, 2° co-inventore 15%).

2. Dati relativi al progetto da cui è scaturita l'invenzione

D. TIPOLOGIA DI PROGETTO DAL QUALE E' NATA L'INVENZIONE

E. FONDI UTILIZZATI PER ILPROGETTO DAL QUALE E' NATA L'INVENZIONE

3. Dati relativi al trasferimento di documentazione

F. ACCORDI TRASFERIMENTO DI DOCUMENTAZIONE

4. Informativa relativa all'invenzione

G. DESCRIZIONE DEGLI EVENTI

5. Dati relativi alla descrizione dell'invenzione

H. DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE

1. Tipo di trovato (dispositivo, metodo, tecnologia, software, altro)
2. In che cosa consiste esattamente l'invenzione (descrizione dell'invenzione, applicazione industriale, limitazioni tecniche, commerciali, legislative, ambientali)
3. Come funziona l'invenzione
4. Componenti innovative, uniche e che differenze hanno dallo stato dell'arte
5. Stato dell'arte con cui confrontarsi
6. Stadio di sviluppo dell'invenzione
7. Potenziale valore commerciale dell'applicazione

5. Dati relativi alle aziende potenzialmente interessate

I. AZIENDE INTERESSATE

6. Altri dati

J. RIFERIMENTI PRESENTI NELLA LETTERATURA SCIENTIFICA

K. INTERESSE A LAVORARE CON UN'AZIENZA PER UNO SVILUPPO CONGIUNTO

I. ELENCO EVENTUALI DOCUMENTI ALLEGATI

COMPILAZIONE

1 Dati relative al titolo e agli autori

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.) Limite di 60 caratteri

--

Non inserire parole inventate e di fantasia e in ogni caso è possibile che in fase di deposito il titolo venga modificato

B. INVENTORI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Lista di tutto il personale strutturato e non dell'Ateneo che ha intellettualmente contribuito all'invenzione. Indicare altre collaborazioni o partecipazioni al progetto di ricerca di altre Istituzioni esterne. Nella parte "incarico nel progetto" indicare il ruolo che hanno ricoperto i partecipanti al progetto (ad esempio: inventore, co-inventore etc..)

Nome:	Qualifica	Incarico nel progetto
Dipartimento.:	Indirizzo di lavoro	
Tel: Cell:	Fax:	Email:

Nome:	Qualifica	Incarico nel progetto
Dipartimento.:	Indirizzo di lavoro	
Tel: Cell:	Fax:	Email:

C. INVENTORI NON APPARTENENTI AL PERSONALE DELL'ATENEO

Se un inventore non appartiene al personale dell'Ateneo, segnalare le informazioni richieste

Nome:	Qualifica	Incarico nel progetto
Tel: Cell:	Fax:	Email:
Spiegare il contributo della persona		

Nome:	Qualifica	Incarico nel progetto
Tel: Cell:	Fax:	Email:
Spiegare il contributo della persona		

E' opportuno che gli inventori/collaboratori comunichino tempestivamente allo Staff dell'Ufficio eventuali variazioni di sede di lavoro (es. trasferimento ad altra Università o ad altro Ente).

Si prega di segnalare eventuali contitolari del brevetto e di indicarne i dati, in particolare la percentuale della rispettiva titolarità (per es. nel caso di due titolari specificare al 50%, nel caso di tre titolari specificare in che percentuale).

2. Dati relativi al progetto da cui è scaturita l'invenzione

D. TIPOLOGIA DI PROGETTO DAL QUALE E' NATA L'INVENZIONE

Indicare la tipologia di progetto da cui è nata l'invenzione (ad esempio: CNR, EU, Ricerca Autonoma, Contratti di ricerca con partners privati, etc..)

TIPOLOGIA DI PROGETTO	PARTNERS del PROGETTO	CONTRIBUTO

Specificare il progetto/i nell'ambito del/i quale/i è nata l'invenzione e i finanziatori (sia pubblici che privati, es. Università, MIUR, ENEA, Regione, Fondazioni, contratti di ricerca conto terzi ecc.)

E. FONDI UTILIZZATI PER IL PROGETTO DAL QUALE E' NATA L'INVENZIONE

Segnalare qualsiasi soggetto terzo che abbia contribuito con finanziamenti (senza la sottoscrizione di contratti di ricerca) o scambiando materiale soggetto a protezione della proprietà intellettuale

RICERCATORE	SPONSOR	CONTRIBUTO

Allegare documentazione progetto/i, se disponibile.

Indicare o allegare eventuale documentazione relativa alla disciplina della Proprietà Intellettuale contenuta nel/i progetto/i (diritti dei Partners o di terzi).

3. Dati relativi al trasferimento di documentazione

F. ACCORDI TRASFERIMENTO di DOCUMENTAZIONE

Segnalare ed allegare, se disponibili, copie della documentazione riguardante il progetto, scambiata con enti terzi.

--

Indicare eventuali:

- **informazioni divulgate sull'invenzione (a enti finanziatori, a partners di progetto, a colleghi di altri Atenei, ecc.);**
- **presentazioni orali dell'invenzione (convegni, conferenze, workshop ecc.);**
- **invio abstract;**
- **pubblicazioni effettuate o in corso di effettuazione;**
- **trattative pre-commerciali con aziende (indicare la data, il/i nominativo/i, e lo stadio con il/i contatto/i ottenuti);**
- **altro (specificare).**

Si prega di indicare di seguito la circostanza, il luogo, la data, la misura della divulgazione, includendo:

- **descrizione/verbali/copie/estratti degli incontri**
- **diapositive di presentazione**
- **copie degli abstract**
- **bozze di pubblicazioni.**

4. Informativa relativa all'invenzione

G. DESCRIZIONE DEGLI EVENTI:

Queste informazioni sono importanti per capire la priorità dell'invenzione; spesso la **divulgazione di un'invenzione, resa accessibile ad un numero indeterminato di persone, è distruttiva del requisito della novità. Si ha divulgazione, ad esempio, quando l'invenzione è descritta nelle pubblicazioni scientifiche, nelle conferenze pubbliche, nelle esposizioni ufficiali.** Quindi **condizione necessaria** affinché un'invenzione sia brevettabile è che **non sia stata divulgata** in data anteriore al deposito della domanda di brevettazione. Risulta importante evidenziare nell'area "riferimenti a documenti scritti/orali", soprattutto nei punti 4 e 5, quali informazioni siano state rese note, per valutare, in modo obiettivo, se il materiale diffuso sia sufficiente affinché un esperto del settore sia in grado di attuare l'invenzione in maniera completa.

EVENTI	DATA	RIFERIMENTI A DOCUMENTI SCRITTI/ORALI
1. Iniziale ideazione dell'invenzione		
2. Prima descrizione completa dell'invenzione		
3. Prima dimostrazione pratica di successo		
4. Il lavoro:		
è stato sottomesso alla pubblicazione? (S/N)		
è stato accettato per la pubblicazione?(S/N)		
Sarà pubblicato?(S/N)		
5. Se il lavoro è stato presentato ad una conferenza:		
E' stato sottomesso un abstract? (S/N)		
E' stato pubblicato l'abstract? (S/N)		
La pubblicazione prevedeva una brochure? (S/N)		

5. Dati relativi alla descrizione dell'invenzione

E' di fondamentale importanza fornire una informativa il più possibile comprensibile e completa in quanto la stessa permetterà all'Ateneo di fornire adeguato supporto nella protezione e/o nella utilizzazione a fini commerciali della proprietà intellettuale.

Eventuali lacune nell'informativa potrebbero comportare un rallentamento del procedimento.

Completare i seguenti campi (anche mediante inserimento di allegati) seguendo le indicazioni riportate e nel modo più esauriente e dettagliato possibile.

Si prega di compilare i punti 2, 3, 4 anche in inglese.

H. DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE

Scrivere un sommario dell'invenzione, in particolare nel punto 1 mettere la descrizione dell'oggetto o del metodo che si vuole proteggere e al punto due spiegare come funziona il dispositivo o il metodo.

Considerando che queste informazioni saranno usate per determinare la brevettabilità, valutarne il potenziale, contattare potenziali clienti ecc., è opportuno che siano il più possibile dettagliate. Se si è in possesso di un documento dettagliato dell'invenzione, si chiede di compilare in modo sintetico gli appositi spazi o di allegare una copia a questo form.

IMPORTANTE: si prega di compilare questa parte in italiano e anche in inglese.

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. necessari per spiegarne il funzionamento. Se si è in possesso di un documento dettagliato, si chiede di descrivere sinteticamente negli appositi spazi il funzionamento dell'invenzione e di allegare il documento al presente form.

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

Indicare le componenti frutto di una reale attività creativa e non di applicazioni di principi già noti. Questa parte permette di comprendere meglio gli aspetti innovativi dell'invenzione.

IMPORTANTE: si prega di compilare questa parte in italiano e anche in inglese.

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.

Stato dell'arte:

derivante da una ricerca di anteriorità effettuata sulle principali banche dati (letteratura scientifica e brevetti, come da istruzioni seguenti)

➤ LETTERATURA SCIENTIFICA

➤ <http://ep.espacenet.com/>

qui è possibile selezionare in base al menù a destra una ricerca per:

a) ricerca per parole chiave (prima nel titolo e poi nel testo). Le parole chiave dovrebbero identificare gli aspetti di originalità dell'invenzione: devono quindi essere significative degli aspetti innovativi della stessa e non comuni, nome dell'autore o società o i termini (quick search);

b) una ricerca basata su parole chiave nel titolo o nell'abstract, numero di pubblicazione, data, nome degli autori, IPC ecc. (opzione advanced search) ricerca per codice IPC (classificazione internazionale WIPO): ogni brevetto è classificato con codici (es. C07K14/47; C07K7/06). Trovato un brevetto con la ricerca a), si possono cercare gli altri brevetti appartenenti alla stessa classe. Le classificazioni sono disponibili sul sito: http://www.wipo.int/classifications/fulltext/new_ipc/index.htm;

c) ricerca basata su numero di pubblicazione o numero di priorità (opzione number search);

d) ricerca basata sulla classificazione (opzione classification search).

➤ <https://publications.european-patent-office.org/PublicationServer/main.jsp>, sito dell'Ufficio brevetti Europeo ricerca basata su numero, e data di pubblicazione

➤ <http://www.uspto.gov/patft/index.html>, sito dell'Ufficio Brevetto Statunitense (orientare la ricerca tra brevetti concessi e domande di brevetto già pubblicate).

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

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)*

7. Qual è il potenziale valore commerciale dell'applicazione brevettata?

Fornire indicazioni sui mercati potenzialmente interessati dall'invenzione;

Fornire indicazioni sul ciclo di vita del prodotto e sul rischio della tecnologia/implementazione al fine di valutare con maggiore obiettività il valore potenziale del brevetto

Dimensione e crescita del mercato di riferimento

Distribuzione geografica del mercato di riferimento

Effetti economici, aumento del valore del prodotto dovuto a *(diminuzione costo produzione unitario, aumento prestazioni, apertura nuove aree di mercato)*

Ciclo di vita del prodotto

Valutazione sul rischio della tecnologia/implementazione

Valore economico del brevetto *(un prezzo indicativo cioè valore economico che l'inventore considera congruo per il successivo trasferimento tecnologico del brevetto)*

La compilazione dei seguenti campi consente agli uffici di ottenere elementi utili ai fini della promozione dell'invenzione.

Si consiglia l'utilizzo di un linguaggio non tecnico (scientifico o giuridico), per rendere comprensibile l'utilità dell'invenzione a non esperti nel settore.

6. Dati relativi alle aziende potenzialmente interessate

I. AZIENDE

Basandosi sulla personale conoscenza, riportare I nominativi di aziende potenzialmente interessate all'utilizzo e/o sviluppo congiunto.

NOME e Persona di riferimento	Indirizzo

7. Altri dati

J. Segnalare RIFERIMENTI PRESENTI NELLA LETTERATURA SCIENTIFICA che descrivano lo stato dell'arte relativo all'invenzione.

--

K. Se un'azienda fosse interessata a acquisire in licenza l'invenzione, saresti interessato a lavorare ad uno sviluppo congiunto?

SI NO

L. Elencare i documenti allegati al presente form

Indicare il numero o il nome che identificano l'allegato e indicare il tipo di informazioni contenuto (descrizione invenzione, mercato potenziale, etc..). Si ricorda di inserire al presente form l'allegato "ricerca novità" (vedi punto H.3).

NUMERO /NOME ALLEGATO	INFORMAZIONI CONTENUTE