

**1.4) COMUNICAZIONI - ATTIVITA' BREVETTUALE
DELL'ATENEO ANNO 2005**

In riferimento alla nota del 13/04/05 con la quale si richiedeva una relazione sull'attività brevettuale di questo Ateneo si rende noto al Consiglio quanto segue:

Brevetti

A partire dal 2002 a seguito di un'esperienza di formazione del personale dedicato alle tematiche giuridiche della proprietà intellettuale ed all'introduzione nella legislazione nazionale di nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per le invenzioni industriali accademiche e per gli Enti di ricerca, con le quali si è riconosciuta al docente-ricercatore oltre al diritto morale ad essere riconosciuto autore di tutte quelle invenzioni prodotte spontaneamente, anche quello patrimoniale al loro sfruttamento (art. 7 della legge 383/2001 che ha inserito l'art 24-bis nella c.d. legge invenzioni), l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha istituito un Settore all'interno dell'Amministrazione centrale dedicato specificatamente alla tutela della proprietà intellettuale.

La legislazione in oggetto ha indotto, infatti, l'Ateneo ad attivarsi affinché fosse fornito al personale impegnato nella ricerca un supporto consulenziale adeguato alle nuove esigenze.

Con ciò si è reso evidente il bisogno di informare il personale universitario circa la normativa che disciplina e tutela i risultati della ricerca, sottolineando in particolare l'importanza del deposito di una domanda di brevetto prima di qualsiasi divulgazione. Nel tempo si è sperimentato, inoltre, che la tutela brevettuale può essere uno dei mezzi attraverso i quali è possibile difendere e valorizzare la ricerca Universitaria.

Nel 2003 l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha cercato di riorganizzare il Settore della proprietà intellettuale (Brevetti - Marchi e Spin-off) per adeguarlo alle esigenze dei docenti e ricercatori, nonché del personale tecnico, avviando un'attività di consulenza ed un supporto efficace a dette tematiche, garantendo soprattutto la massima celerità nel percorso di brevettazione.

L'Università si è proposta quale Istituzione preferenziale a cui i docenti-ricercatori possono cedere i diritti patrimoniali di sfruttamento delle invenzioni e che meglio dei singoli può affrontare le spese di brevettazione, nonché curare la fase del trasferimento dei diritti alle imprese.

Attualmente agli inventori che acconsentono a spogliarsi dei diritti patrimoniali sulle invenzioni a favore dell'Università, è in ogni caso garantito, così come previsto dalla vigente normativa, almeno il 50% dei ricavi derivanti dal trasferimento dei diritti a terzi.

Di recente, inoltre, la materia della proprietà industriale è stata investita dall'azione riformatrice dell'attuale Governo e la disciplina relativa è stata compendata nel nuovo Codice della proprietà Industriale entrato in vigore il

19 Febbraio 2005 (Decreto legislativo n. 30 del 10/02/2005) che tuttavia non ha recato significative modifiche alla previgente normativa in tema di invenzioni universitarie, limitandosi a precisare al 5° co. dell'art. 65 che tale articolo non trova applicazione per il caso di «ricerche finanziate in tutto od in parte da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, ente od Amministrazione di appartenenza del ricercatore».

Ad oggi l'Università ha depositato n. 24 domande di brevetto (Allegato 1) alle quali se ne sommano altre curate in passato da alcuni Dipartimenti e/o Centri Interdipartimentali, la cui procedura di rilascio è ancora in corso.

Sempre alla data di oggi sono stati rilasciati n. 3 attestati di brevetti nazionali ed uno statunitense.

Di ciascuna invenzione oggetto di deposito brevettuale si è provveduto ad estenderne la tutela a livello Internazionale. Per alcune domande di brevetto siamo già nella fase regionale e nazionale.

Sul fronte della procedura utilizzata, l'Ateneo ha cercato di garantire ai propri docenti la massima celerità durante tutto il percorso di brevettazione, articolato in tre fasi.

La prima coincide con la segnalazione alla Divisione II[^], Rip.IV[^], Settore IV[^] della realizzazione di un'invenzione e dell'intenzione di cederne all'Ateneo il diritto alla brevettazione; la seconda consiste nell'esame e nella formulazione del relativo parere da parte della Commissione interna Brevetti e l'ultima è rappresentata dalla redazione del testo brevettuale e dal suo deposito presso le competenti autorità nazionali e/o internazionali prescelte.

Oltre a questa attività di consulenza brevettuale la struttura dell'Ateneo si sta organizzando per poter effettuare alcune fasi dell'attività di trasferimento tecnologico.

Nel corso del 2004 le domande di brevetto presentate dall'Ateneo sono state più del doppio di quelle relative agli anni 2001-03, segno evidente che il fenomeno della tutela della proprietà industriale ha suscitato un particolare interesse.

Purtroppo non tutti i risultati delle ricerche condotte dall'Ateneo degne di protezione giuridica sono approdati ad un'istanza di tutela, in quanto in alcune occasioni il ricercatore si è reso conto delle potenzialità brevettuali insite nei risultati solo dopo averli pubblicati, il che ne ha impedito a posteriori la brevettazione.

In numerosi casi la realizzazione dell'invenzione è stata frutto dell'attività di ricerca commissionata da terzi all'Ateneo, in cui il committente si riservava i diritti di proprietà intellettuale sugli eventuali risultati, ragion per cui questo Ufficio non ha potuto provvedere alla tutela degli stessi, salvo nelle occasioni in cui il committente ha manifestato la volontà di rinunciarvi. Per questo motivo si è cercato di sensibilizzare i docenti sull'importanza di valutare adeguatamente le clausole inserite nei contratti di ricerca e/o di sperimentazione, predisponendo dei modelli tipo di contratto di ricerca con clausole alternative.

Attività di trasferimento tecnologico

Discreta è poi l'attività di trasferimento tecnologico che il Settore sta avviando, tenuto conto anche dell'esiguità delle risorse umane disponibili (n. 2 persone di cui n. 1 a tempo pieno e n. 1 a collaborazione ed una stagista).

Ad oggi l'Università di Roma Tor Vergata ha stipulato n. 2 contratti di licenza con esclusiva e n. 1 contratto di cessione, più diversi accordi di riservatezza.

Rientra tra le attività del Settore anche la promozione ed il sostegno di tutte quelle iniziative alle quali partecipa l'Università di Roma "Tor Vergata" volte a pubblicizzare le tematiche della proprietà Intellettuale e del Trasferimento tecnologico.

Marchi

Il settore si occupa anche della registrazione e tutela dei Marchi. Attualmente sono stati registrati dall'Università n. 6 Marchi.

Spin-off

Per quanto riguarda l'attività di creazione d'impresa, pur avendo la struttura analizzato alcune proposte di Spin-off., ad oggi non è stata creata ancora alcuna Società di alta tecnologia/Spin-off.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO VICARIO

IL RETTORE