

Seminario Euroimpresa  
Università Carlo Cattaneo - LIUC

Informazione alla Brevettazione  
20 Maggio 2008

## Proprietà Industriale: Brevetti e Modelli

Dott. Sara Giordani, MBA  
Collaboratrice Uni.TIS  
Università C. Cattaneo Castellanza - LIUC  
Technology Transfer Free-lancer  
e TTP Lab Co-Founder & Director

## Un flash prima di incominciare...

Luminex, **Tessuti di luce:**

▼ Marchio registrato , Famiglia di Brevetti



[www.luminex.it](http://www.luminex.it)

## Agenda

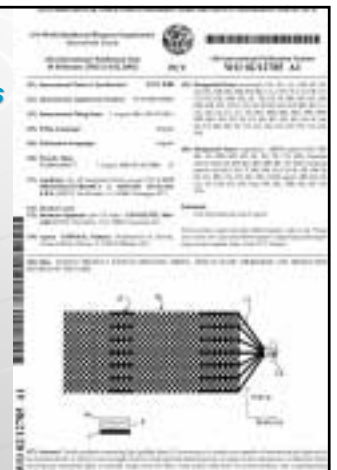
1. Introduzione
  - Le forme della Proprietà Industriale (PI): brevetti, modelli, disegni
2. Focus “brevetto”
  - Brevetti, Modelli d'utilità: Che cosa sono
  - Come si ottengono
  - Brevetto = Opportunità
3. PI in impresa
  - PI in contesto. Strategia, Gestione. Casi Reali
4. Domande

## Luminex, Light emitting fabrics

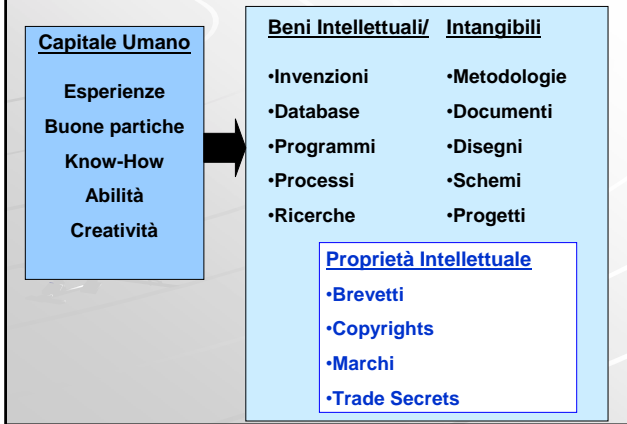
C.A.E.N. (Costruzioni  
Apparecchiature Elettroniche  
Nucleari – Viareggio),  
F.I.T. (Fabbrica Italiana  
Tessuti – Prato) and  
Tessitura di STABIO a Swiss  
company.



[www.luminex.it](http://www.luminex.it)



## Processo di creazione secondo Sullivan



## Istituti di Proprietà Intellettuale:

### P. Industriale - Copyright

- Brevetti
- Modelli di utilità
- Marchi d'impresa
- Disegni o Modelli
- Varietà vegetali
- Topografie di semiconduttori
- Diritto d'autore - Copyright e
- Diritti correlati:
  - Prestazioni di rappresentazioni di artisti, fonogrammi e trasmissioni

### Altre tipologie di Proprietà Intellettuale:

- Cognizioni tecniche (know-how)
- Informazioni confidenziali
- Segreti commerciali

## Beni Immateriali o Intangibili

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Titolati,</li> <li>➤ Garantiti da Diritti legali:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brevetti,</li> <li>- Marchi,</li> <li>- Copyright</li> <li>- Design, Modelli</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Non titolati</li> <li>➤ Tutelabili, non "protetti":                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di R&amp;S,</li> <li>- know-how</li> <li>- Liste clienti</li> <li>- Procedure...</li> </ul> </li> </ul>
---	--

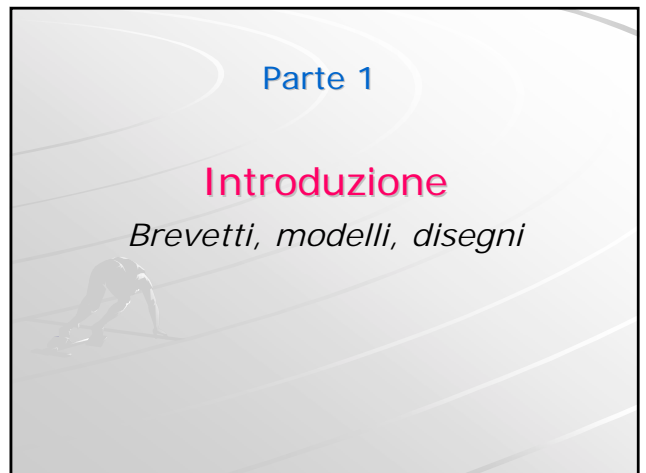
*Professor Baruch Lev li descrive come*

- Fonti di valore senza consistenza fisica
- Elementi che interagiscono con i beni materiali e finanziari per creare valore
- Beni il cui valore dipende dal contesto d'uso.

## Parte 1

### Introduzione

*Brevetti, modelli, disegni*



## Proprietà Industriale

Codice: D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

- ✦ Art 1. **Diritti di proprietà industriale**
- ✦ 1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende
  - marchi ed altri segni distintivi,
  - indicazioni geografiche,
  - denominazioni di origine,
  - **disegni e modelli,**
  - **invenzioni,**
  - **modelli di utilità,**
  - topografie dei prodotti a semiconduttori,
  - informazioni aziendali riservate e
  - nuove varietà vegetali.

## Brevetti

- ✦ Forma più "tangibile" di proprietà industriale; godono della protezione legale più robusta e, progressivamente, sembrano avere *"the greatest effect on the commercial success and market value of companies today"* (Rivette & Kline, 2000: 56)
- 1. Si riferiscono a **invenzioni in grado di produrre un risultato tecnico** (prodotti, processi, usi)
- 2. Conferiscono il diritto di **vietare a terzi lo sfruttamento dell'invenzione**
- 3. Monopolio **per 20 anni: protezione in cambio della divulgazione completa** dell'invenzione (in modo che l'esperto del ramo possa riprodurla)

TTP Lab  
Sara Giordani TTP Lab

## Proprietà Industriale

Codice: D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

- ✦ **Art. 2. Costituzione ed acquisto dei diritti**
- ✦ 1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. **La brevettazione e la registrazione** danno luogo ai **titoli di proprietà industriale**.
- ✦ 2. Sono oggetto di **brevettazione** le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
- ✦ 3. Sono oggetto di **registrazione** i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
- ✦ 4. Sono **protetti**, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

## Il brevetto è un titolo legale che

- ✦ garantisce al suo titolare il diritto esclusivo di fare uso di un'invenzione,
- ✦ **limitatamente ad una determinata area geografica e ad un determinato periodo di tempo,**
- ✦ di impedire ad altri di produrre, usare o vendere la stessa invenzione senza l'autorizzazione del titolare.
- ✦ I diritti derivanti dal brevetto vengono, se necessario, fatti valere davanti ad un tribunale.

TTP Lab  
Sara Giordani TTP Lab

## Territorialità e Globalizzazione

- ✦ 19° secolo: globalizzazione ambiti industriali. In vari stati emanate leggi brevettuali, ma mancava un coordinamento a livello internazionale
- ✦ Nel 1873 espositori stranieri si rifiutarono di partecipare alla Mostra Internazionale delle Invenzioni a Vienna, per timore che le idee potessero essere rubate e sfruttate in altri stati
- ✦ Nasce nel 1883 la **Convenzione di Parigi** per la Protezione della Proprietà Industriale: **consente di estendere la protezione da uno stato ad altri stati** (concetto di "anno di priorità" per brevetti)

## I modelli di utilità nel Codice

- ✦ **Art. 82. Oggetto del brevetto**
- ✦ 1. Possono costituire oggetto di brevetto per **modello di utilità** i nuovi modelli atti a conferire **particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine**, o parti di esse, **strumenti, utensili od oggetti di uso** in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
- ✦ 2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

## Requisiti per ottenere il Brevetto

- ✦ Il trovato deve:
    - Essere Brevettabile (Patentability)
    - Essere Nuovo (Novelty)
    - Implicare un'Attività Inventiva (Inventive Step)
    - Essere oggetto di Applicazione Industriale (Industrial Applicability)
    - Non contrario all'ordine pubblico e buon costume (liceità)
- (artt. 46-50 del Codice della Proprietà Industriale (CPI, D.Lgs. 10/2/2005, n.30))

## Modello di Utilità

- ✦ Simile al brevetto per invenzione
- ✦ Innovazione tecnologica richiesta è inferiore
  - Novità come per il brevetto
  - Altezza inventiva inferiore
- ✦ Solo per prodotti
- ✦ Monopolio per **10 anni**: protezione in cambio della divulgazione completa dell'invenzione
- ✦ Meno costoso del brevetto

## Disegni e Modelli nel Codice

- **Art. 31. Oggetto della registrazione**
- 1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli **l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte** quale risulta, in particolare, dalle **caratteristiche delle linee**, dei **contorni**, dei **colori**, della **forma**, della **struttura superficiale** ovvero dei **materiali** del prodotto stesso ovvero del **suo ornamento**, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
- 2. Per prodotto si intende **qualsiasi oggetto industriale o artigianale**, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

## Disegni e Modelli Comunitari non registrati

- Protezione inizia quando il prodotto viene immesso sul mercato (problema di individuare e provare la data certa)
- Requisiti per la tutela
  - **Nuovo** al momento dell'immissione
  - Avere **carattere individuale**: un osservatore informato e attento non potrebbe fare a meno di distinguerlo a prima vista da ogni altro disegno o modello apparso precedentemente
- 3 anni di tutela (non completa nè sicura contro eventuali imitatori)

## Disegni e Modelli

- Protegge l'aspetto dell'articolo e non il suo funzionamento
- Requisiti per la tutela
  - **Nuovo** (non divulgato da più di 12 mesi, anno di grazia per disegni e modelli)
  - Avere **carattere individuale**: un osservatore informato e attento non potrebbe fare a meno di distinguerlo a prima vista da ogni altro disegno o modello apparso precedentemente (l'utilizzatore informato non ha memoria storica rilevante)
- Max 25 anni protezione

## Limite temporale e Estensione territoriale

Brevetto per invenzione	20 anni	Nazionale 12 mesi per l'estensione all'estero
Modello di utilità	10 anni	Nazionale 12 mesi per l'estensione all'estero
Disegni/ Modelli - Design	25 anni	Nazionale 6 mesi per l'estensione
Modelli Comunitari RCD	25 anni	UE
Disegni e Modelli internazionali	15 anni	nazionale / 40 stati
Varietà vegetali	20-25 anni	nazionale / 61 stati
Topografie semiconduttori	10 anni	nazionale
Marchio nazionale	10 anni (III.)	nazionale
Marchio comunitario RTM	10 anni (III.)	UE
Marchio internazionale	10 anni (III.)	nazionale / 78 stati

## Proprietà Intellettuale

- ✦ Opere della creatività e dell'ingegno
- ✦ Diritti materiali – Aspetti patrimoniali
  - Proprietà: Facoltà esclusiva di attuare
  - Sfruttamento economico
  - Trasferibili
- ✦ Diritti morali – Aspetti morali
  - Riconoscimento paternità: Autore / Inventore
  - Non trasferibili - Inalienabili

## Le istituzioni che vigilano su “temporanei diritti di monopolio”

- ✦ Ruolo delle Istituzioni:
  - Protezione
  - Disseminazione - Divulgazione
- ✦ Istituzioni:
  - Uffici Brevetti Nazionali, UIBM, USPTO, JPO...
  - European Patent Office, EPO
  - Ufficio Per l'armonizzazione del Mercato Interno (UAMI)
  - World Intellectual Property Organization, WIPO

TTP Lab  
Sara Giordani TTP Lab

## Perchè la PI

- ✦ Ritorno economico sull'investimento
- ✦ Impedire a terzi di beneficiare dello sforzo creativo, inventivo, di ricerca e sviluppo
- ✦ Scoraggiare potenziali contraffattori/imitatori
- ✦ Trasformare idee in beni economici
- ✦ Attivare fonti di reddito addizionali
- ✦ Attrarre investimenti
- ✦ Veicolo per il Trasferimento tecnologico

TTP Lab  
Sara Giordani TTP Lab

## Parte 2

## “Focus” Brevetto



## brevetto, 2 ruoli

- Protezione dell'invenzione: Diritto esclusivo di usare, produrre e vendere il risultato dell'invenzione
- Distribuzione e diffusione delle informazioni con la pubblicazione dopo 18 mesi dalla domanda

Inventore	Pubblico/ Società
<i>Protezione per 20 anni</i>	<i>Pubblicazione a 18 mesi</i>
Opportunita' di recuperare investimenti in R&S	Diffusione di nuove conoscenze tecnologiche
Rinforzare posizione sul mercato	Evitare di duplicare gli sforzi per l' R&S
Frenare la competizione	Alimentare l'innovazione

## In origine fu la Repubblica di Venezia... Correva l'anno 1474

- "Abbiamo fra noi uomini di grande ingegno, atti ad inventare e scoprire dispositivi ingegnosi: ed è in vista della grandezza e della virtù della nostra città che cercheremo di far arrivare qui sempre più uomini di tale specie ogni giorno".*
- Statuto dei Brevetti approvato con 116 voti favorevoli, 10 contrari e 3 astenuti il 19 marzo 1474 nella Repubblica di Venezia.
- Con questo decreto relativo alla «protezione delle invenzioni nella Repubblica di Venezia» venne posta la prima pietra del complesso edificio costituito dalle leggi che disciplinano la materia brevettale a livello nazionale, internazionale e mondiale

## Abbiamo già incrociato due scadenze temporali rilevanti

- Data di priorità o data di primo deposito
- Dalla data di priorità ci sono
  - 12 mesi di tempo per richiedere l'estensione territoriale della tutela (il brevetto ha valenza nazionale)
  - 18 mesi in cui l'invenzione rimane "segreta", non viene divulgata / pubblicata. Dal 18° mese è possibile attivare misure cautelari contro contraffattori/ imitatori.

TTP Lab  
Sara Giordani TTP Lab

## Requisiti per ottenere il Brevetto

- Il trovato deve:
    - Essere Brevettabile (Patentability)
    - Essere Nuovo (Novelty)
    - Implicare un'Attività Inventiva (Inventive Step)
    - Essere oggetto di Applicazione Industriale (Industrial Applicability)
    - Non contrario all'ordine pubblico e buon costume (liceità)
- (artt. 46-50 del Codice della Proprietà Industriale (CPI, D.Lgs. 10/2/2005, n.30)

## Brevettabilità

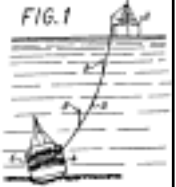
- ✦ Non sono brevettabili
  - Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici;
  - Creazioni artistiche
  - Piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, e programmi di elaboratore;
  - presentazioni di informazioni
  - metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico e metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale

## Problema tecnico e Soluzione

- ✦ 1964, nave cargo affonda nel porto del Kuwait. Trasportava 5.000 pecore. Dovevano rimuovere la nave rapidamente.
- ✦ Brevetto dell'inventore danese Karl Krøyer: Metodo per riportare il relitto in superficie riempiendolo con del materiale, corpi galleggianti attraverso un tubo.
- ✦ Usate 27 milioni di palline di plastica (polystyrene).



Figure 1 of Krøyer's patent



<http://www.iusmentis.com/patents/priorart/donaldduck/>

## Novità

- ✦ Nuovo rispetto allo stato dell'arte e della tecnica al momento del deposito (data di priorità, primo deposito o first filing)
- ✦ Nessuna divulgazione precedente, se non con accordo di riservatezza (NDA, Non Disclosure Agreement)

## Quando un papero ebbe l'idea...

- ✦ Il brevetto era del 1964, però l'esaminatore di un ufficio brevetti si ricordò che su un Paperino del 1949 "Lo Yacht affondato" (di Carl Barks) aveva letto che **Qui, Quo, Qua avevano riportato a galla il relitto riempiendolo con palline da ping pong grazie a un tubo.**
- ✦ Poiché le palline da ping pong sono di fatto corpi galleggianti e il metodo prevedeva di usare un tubo per riempire il relitto, l'esaminatore concluse che l'episodio di Paperino descriveva la stessa soluzione tecnica per cui veniva chiesto il brevetto e quindi costituiva un'**anteriorità distruttiva della novità.**

Images from 'The Sunken Yacht',  
© 1949 Walt Disney Corporation.



<http://www.iusmentis.com/patents/priorart/donaldduck/>

## Attività Inventiva

- ✦ Soluzione originale di un problema tecnico
- ✦ Non deve risultare ovvia ad una persona mediamente esperta del ramo (skilled man)
- ✦ Si parla anche di "altezza inventiva" o "inventive step"

## Struttura del brevetto

- ✦ Richiedente (titolare, Aspetto patrimoniale)
- ✦ Inventore (Diritto morale)
- ✦ Priorità o Data di primo deposito
- ✦ Titolo
- ✦ Riassunto
- ✦ Descrizione
- ✦ Rivendicazioni

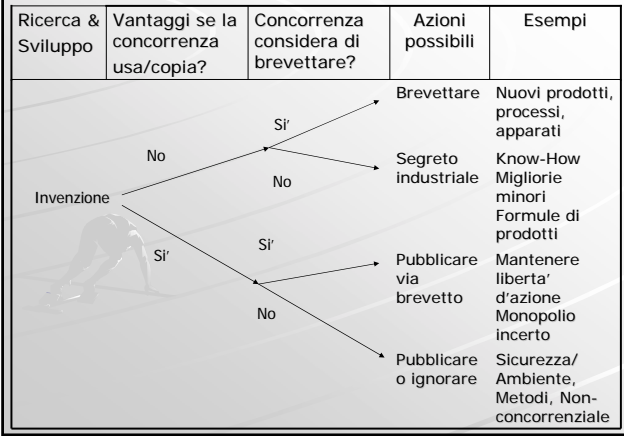
## Applicabilità Industriale

- ✦ Non vuol dire che deve funzionare... deve essere utile...
  - 1° Sistema brevettuale a Venezia, intanto a Firenze...
  - 2° brevetto fu concesso a Filippo Brunelleschi nel 1421; l'esclusiva fu per una nave di sua invenzione per trasportare il marmo per la costruzione del Duomo di Firenze.
  - Si dice che la barca affondò e che quindi la pressione dell'architetto per ottenere il brevetto si rivelò inutile...

## Ricordarsi che un brevetto per essere valido deve anche

- ✦ Risultare sufficientemente descritto
- ✦ Prevedere una effettiva produzione e commercializzazione dell'invenzione sul territorio entro 3 anni dalla concessione
- ✦ Pagare le tasse governative di mantenimento

## La decisione di brevettare



## La decisione di brevettare richiede almeno:

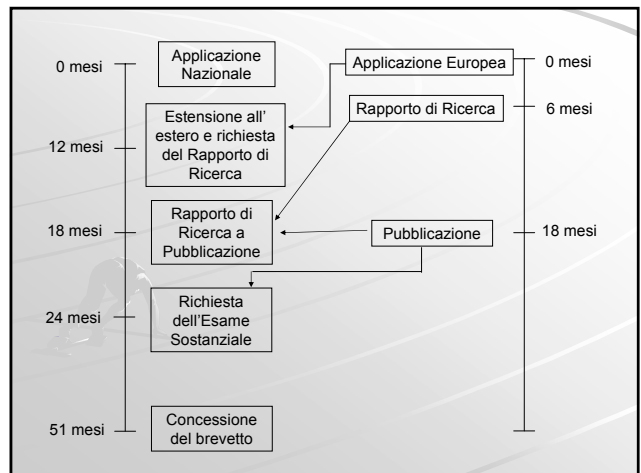
- Buona panoramica stato dell'arte
- Ricerca adeguata di documenti anteriori, possibili anticipazioni dell'invenzione
- Buona panoramica dei concorrenti sia per la tecnologia che per diritti esistenti di proprietà industriale (brevetti e disegni, diritti di terzi)

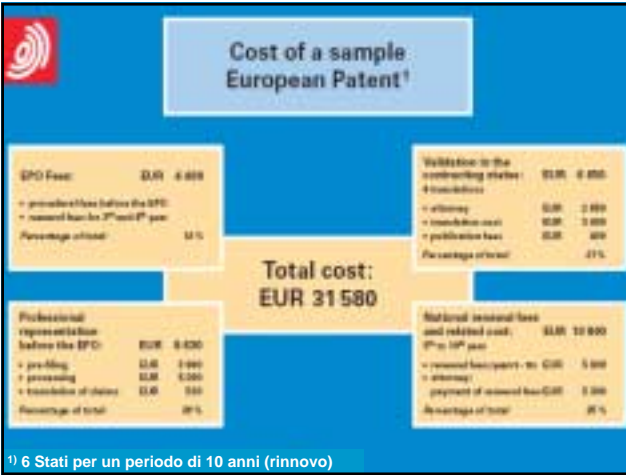
TTP Lab  
Sara Giordani TTP Lab

## Domande guida alla decisione di brevettare

- La ricerca brevettuale ha indicato che esistono buone probabilità di ottenere il brevetto?
- Il prodotto/ processo brevettato potrebbe avere un ragionevole successo sul mercato?
- Ho migliori prospettive di business financing?
- Contribuisce ad un aumento del valore del mio business?
- Mi aiuta ad ottenere un vantaggio competitivo? Ad accedere ad un mercato?
- Potenziali concorrenti: Chi sono? Che cosa fanno? Qual è la loro strategia brevettuale?
- Mi aiuta a trovare un partner, un'alleanza?

Sara Giordani TTP Lab





### Mantenimento Brevetto Europeo

4	4		
Renewal fees for European patent applications	Taxes annuals pour le maintien de brevets européens		
4.1 for the 1st year	pour la 1 <sup>re</sup> année	037	400,00
4.2 for the 2nd year	pour la 2 <sup>e</sup> année	034	300,00
4.3 for the 3rd year	pour la 3 <sup>e</sup> année	034	300,00
4.4 for the 4th year	pour la 4 <sup>e</sup> année	034	300,00
4.5 for the 5th year	pour la 5 <sup>e</sup> année	037	7.000,00
4.6 for the 6th year	pour la 6 <sup>e</sup> année	038	7.000,00
4.7 for the 7th year	pour la 7 <sup>e</sup> année	034	7.000,00
4.8 for the 8th year	pour la 8 <sup>e</sup> année	034	7.000,00
4.9 for the 9th year	pour la 9 <sup>e</sup> année	040	7.000,00
4.0 for the 10th and each subsequent year	pour la 10 <sup>e</sup> année et chaque année subséquente	030	

### Brevetto Europeo

Numero del tipo di brevetto	Descrizione	Costo	Costo
2.1	Brevetto europeo con un supplemento linguistico unico	400	1.000,00
2.2	Brevetto europeo con un supplemento linguistico plurilingue	400	1.000,00
3	Brevetto europeo con un supplemento linguistico plurilingue con un supplemento linguistico unico	400	1.000,00
4	Brevetto europeo con un supplemento linguistico plurilingue con un supplemento linguistico plurilingue	400	1.000,00
5	Brevetto europeo con un supplemento linguistico plurilingue con un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico unico	400	1.000,00
6	Brevetto europeo con un supplemento linguistico plurilingue con un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue	400	1.000,00
7	Brevetto europeo con un supplemento linguistico plurilingue con un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico unico	400	1.000,00
8	Brevetto europeo con un supplemento linguistico plurilingue con un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico unico	400	1.000,00
9	Brevetto europeo con un supplemento linguistico plurilingue con un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico unico	400	1.000,00
10	Brevetto europeo con un supplemento linguistico plurilingue con un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico unico	400	1.000,00
11	Brevetto europeo con un supplemento linguistico plurilingue con un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico unico	400	1.000,00
12	Brevetto europeo con un supplemento linguistico plurilingue con un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico unico	400	1.000,00
13	Brevetto europeo con un supplemento linguistico plurilingue con un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico plurilingue e un supplemento linguistico unico	400	1.000,00

34 Paesi membri dell'EPC

### Brevetto per invenzione italiano

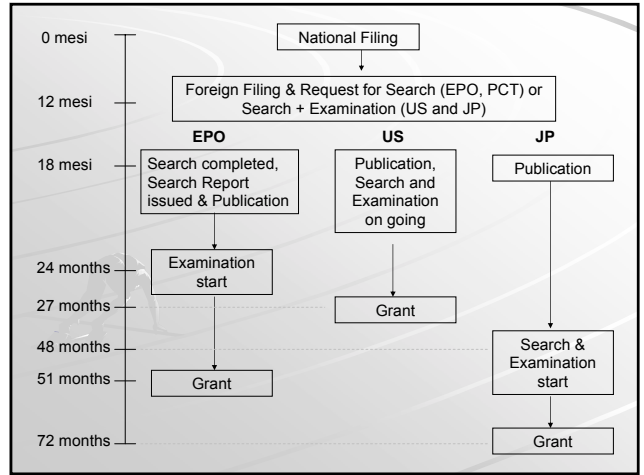
Diritti di deposito	Euro
1) se la descrizione, il riassunto e i disegni sono in formato cartaceo e non superano le 30 pagine	50,00
2) se la descrizione, il riassunto e i disegni sono in formato cartaceo e non superano le 30 pagine	120,00
3) se la descrizione, il riassunto e i disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 30 pagine ma non superano le 20 pagine	160,00
4) se la descrizione, il riassunto e i disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 20 pagine ma non superano le 10 pagine	400,00
5) se la descrizione, il riassunto e i disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 10 pagine	600,00
6) se la descrizione, il riassunto e i disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 10 pagine e per ogni rivendicazione oltre la decima (1)	45,00
<b>Diritti per esecrazione di vita di brevetto oltre il quarto anno</b>	
- quarto anno	60,00
- quinto anno	60,00
- sesto anno	120,00
- settimo anno	170,00
- ottavo anno	200,00
- nono anno	250,00
- decimo anno	250,00
- undicesimo anno	510,00
- dodicesimo anno	470,00
- tredicesimo anno	530,00
- quattordicesimo anno	600,00
- quindicesimo anno	600,00
- quindicesimo anno (a scadenza fino al 2011)	600,00

## Modello di utilità italiano

Diritti di deposito	Tassa
Per la descrizione riassuntiva e tavole di disegno in modalità elettronica	50,00
Per la descrizione riassuntiva e tavole di disegno in formato cartaceo	120,00
<b>Diritti di mantenimento in vita oltre il quarto anno</b>	
- secondo quinquennio	500,00

## Disegni – Modelli italiani

Diritti di deposito	Tassa
Domanda di registrazione per un disegno e modello in modalità telematica	50,00
Domanda di registrazione per deposito multiplo di disegno o modello in modalità telematica	100,00
Domanda di registrazione per un disegno e modello in formato cartaceo	100,00
Domanda di registrazione per deposito multiplo di disegno o modello in formato cartaceo	200,00
<b>Diritti di proroga oltre il quarto anno</b>	
non richiesto	
- secondo quinquennio	50,00
- terzo e quarto quinquennio	100,00
- quinto quinquennio	70,00
- sesto quinquennio	80,00



## Disegno o Modello Comunitario Registrato

Tassa di registrazione	100 €
Tassa di registrazione aggiuntiva 1-10	100 €
Tassa di registrazione aggiuntiva 11-12	50 €
Tassa di pubblicazione	100 €
Tassa di pubblicazione aggiuntiva 1-10	50 €
Tassa di pubblicazione aggiuntiva 11-12	50 €
Tassa di pubblicazione differita	50 €
Tassa di pubblicazione differita aggiuntiva 1-10	50 €
Tassa di pubblicazione differita aggiuntiva 11-12	50 €

**Calcolatore delle tasse**

Domanda

1. Quanti disegni o modelli contiene la sua domanda?   €

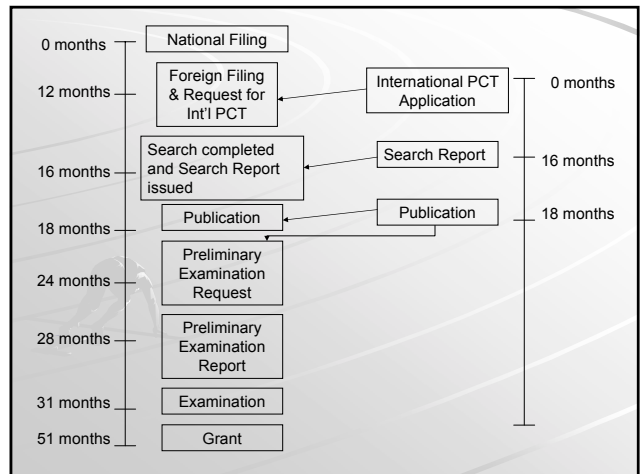
2. Quanti disegni o modelli intende pubblicare internazionalmente?   €

3. Quanti disegni o modelli intende pubblicare in modo differito?   €

Totale  €

Fee di differimento

4. Quanti disegni o modelli differiti intende pubblicare?   €



## Parte 3

### Brevetto in impresa

*Opportunità. Valutazione.*

### Il brevetto come esempio... Da contesto legale a effetto economico



### Motivo della valutazione

- Finanziamento: Seed capital o Venture Capital
- Licenza
- Compravendita di titoli di proprietà intellettuale
- Pegno o cartolarizzazione per accesso al credito
- Tasso di royalty per trasferimento interno alla società
- Patti parasociali / Attribuzione di quote societarie all'atto dell'investimento
- Merger and acquisition
- Management buy-out / buy-in
- Financial reporting
- Danni da violazione di diritti di proprietà intellettuale
- ...

### Uso "strategico" del brevetto



## Strategia difensiva

- ✦ Diritto di escludere altri dall' usare, costruire, produrre e/o vendere un'invenzione senza autorizzazione.
- ✦ L'utilizzo non autorizzato di invenzioni protette da brevetto puo' portare alla citazione per "infringement".

## Strategia di scambio

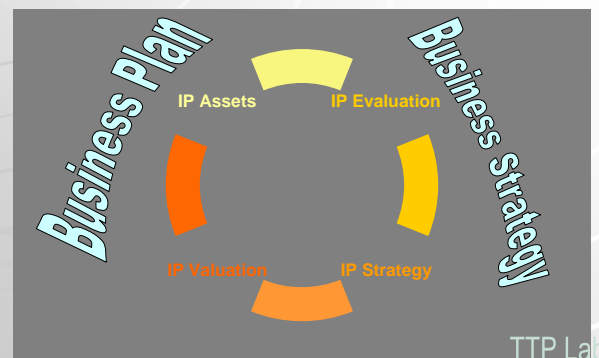
Il brevetto:

- ✦ Moneta di scambio per ottenere accesso a tecnologie in possesso di altri
- ✦ Strumento per iniziare alleanze strategiche
- ✦ Strumento di negoziazione specialmente in contratti di licensing e cross licensing

## Strategia Offensiva

- ✦ Diritto all'uso esclusivo della tecnologia in modo da generare ricavi grazie a:
  - Vendita diretta del prodotto o del servizio;
  - Licenza del brevetto
  - Riduzione dei costi, perche' diminuisce il rischio di "infringement"

## Una visione integrata...



Sulla valutazione di tecnologie/  
proprietà intellettuale/ brevetti...

## Brevetti / IP Assets:

1) Derivano dalla loro natura (di beni protetti e/o tutelabili) e dal sistema o dal contesto legale, caratteristiche e "abilità" a creare valore:

Validità, Azionabilità (Enforceability), Stato dell'Arte – Anetriorità – Stato della Tecnica, Copertura Tecnica e Tecnologica, Portata Tecnica e Tecnologica, Copertura Geografica, Trasferibilità (a terzi, al mercato), Versatilità – Campo/i applicativo/i ...



Sara Giordani

TTP Lab

## Valutazione → Opportunità → Valorizzazione

► Da: Assegnare un valore ragionevole...



Richiede che ci siano **iniziative di estrazione del valore**:  
Possibilità di **Sfruttamento, Strategia** e, in 1 parola,  
**Business.**

► A... : ➡



Non dimentichiamo però che in un  
contesto di business...

## Brevetti / IP Assets:

2) Derivano dalla struttura di mercato, dalle esigenze dei clienti, dalla "adeguatezza" del mercato e dei clienti a cui si rivolgono, dalla capacità di "creare mercato"... La loro "appetibilità" commerciale o di investimento (marketability), e anche la loro "abilità" a creare valore.

Mercato pronto ad accogliere l'innovazione, comprensibilità e comunicabilità del concetto innovativo, esigenze insoddisfatte di mercato o tecniche...



Sara Giordani

TTP Lab

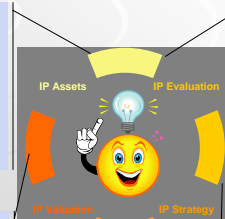
## Valutazione in contesto

### Aspetti propri dell'invenzione/ brevetto

Stato dell'arte  
Novità  
Applicazioni

### Aspetti propri della soluzione/ tecnologia

Altre soluzioni  
Costi / Benefici  
Fase di sviluppo  
Tempo/ ciclo di vita



### Accesso al mercato

Concorrenti  
Diritti di Terzi  
Canali di vendita

### Aspetti interni

Inventore/i  
Risorse per lo sviluppo  
Produzione  
Evoluzione dell'idea

### Aspetti esterni

Trend di settore  
Segmenti di Mercato  
Esigenze

Sara Giordani

TTP Lab

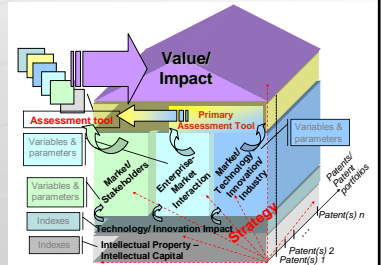
## Valutazione: dove sta il vantaggio? Che tipo di valore misuro?

- Quanto mi è costato? Quanto mi costa ripristinare il mio bene?
- Quanto vale il mio bene se lo vendo? E se lo scambio? Esistono transazioni simili sul mercato?
- Perché vale il mio bene? Più clienti, risparmio sui costi di produzione, produco meglio... Dove è che “guadagno” dal mio bene? E se faccio un accordo di licenza?
- Se investo oggi, quali potranno essere i vantaggi? Quali i rischi?

### La “costruzione del valore”:

- guida “visiva” alla valutazione,
- ricomprende elementi di business strategy,
- considera prospettive e alternative per la creazione di valore.

- Circa 100 indicatori entrano nella griglia di valutazione.
- Mappatura dell'asset in esame.
- Contesto di business



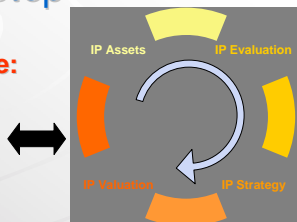
© 2004-2005 S. Giordani & TTP Lab, Technology Transfer Program & Laboratory Srl. - All rights reserved

## Valutazione in 2 step

### 1. Quadro di valutazione:

Caratteristiche del bene e del contesto di business

- Indicatori
- Parametri



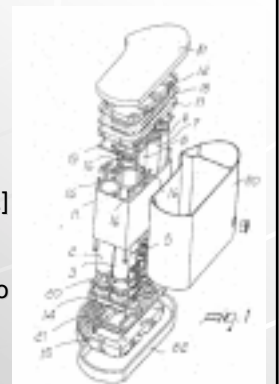
### 2. Equazione di valutazione

Tecniche di valutazione degli intangibili

- Metodo del costo
- Metodo del mercato
- Metodo del reddito
- Opzioni Reali

## Valutazione per investimento

A wafer treatment apparatus in which the various components that constitute the apparatus (pre-filters, osmotic membrane filters, pump, et cetera) are contained in an enclosure. [...] The components of the apparatus are mutually connected without the need to use piping





## Un punto in più per il design europeo registrato

### OFFERTA

- Soluzioni estetico-funzionali per carrelli medicali, polifunzionali e per sale operatorie
- Carrelli base e carrelli elettrificati

### SOLUZIONE

- Gli elementi di design caratterizzano il prodotto e lo distinguono nel mercato.
- **Modello Comunitario Registrato**

TTP Lab  
Sara Giordani TTP Lab

## Strategia e Valore

TTP Lab  
TTP Lab

Patent Intent	Patenting	Portfolio Management
<p><b>Strategia difensiva</b> Garantirsi <b>libertà di azione specialmente sui mercati esteri</b> per produzione e commercializzazione. Disponibilità di un <b>"lasciapassare"</b> per accedere a più segmenti di mercato.</p> <p>Rafforzare e promuovere la propria immagine nel settore.</p> <p><b>Sfruttamento commerciale e possibili licenze.</b></p>	<p><b>Protezione</b></p> <p>-Modello/ Design Europeo registrato</p> <p>-Domande di brevetto in valutazione (rischi/ costi/ benefici).</p>	<p><b>IP e beni immateriali:</b> design industriale, progetti, immagine aziendale, nome aziendale.</p> <p><b>IP management:</b> Orientato alla libertà di operazione e all'accesso su mercati esteri, eventualmente con un "titolo di concambio". Possibilità di licenze.</p> <p>Assicurarsi una "fetta" di <b>"design freedom"</b> nel mercato.</p>

RCD – UAMI Carrelli Medicali		54	ES - Carritos para medicacion
21	000300736-0001	8 modelli	CS - Lékařské vozíky
25	IT EN		DA - Medicinvogne
22	18/02/2005		DE - Rollwagen für medizinische Zwecke
15	18/02/2005		EL - Ιατρικά καροτσάκια
45	14/08/2007		EN - Medical trolleys
11	000300736-0001		FR - Chariots à médicaments
46	14/08/2007		IT - Carrelli medicali
72	Flavio Ferrazzano		LV - Medicinā izmantojami ratiņi
73	Flavio Ferrazzano Via Caravaggio 100 I-80140 Napoli ITALIA		LT - Medicininiai vežimėliai
51	12 - 02		HU - Kézikocsik gyógyászati használatra
			MT - Troljijs mediċi
			NL - Wagentjes voor medisch gebruik
			PL - Wózki lekarskie
			PT - Carrinhos
			SK - Vozíky na
			SL - Medicinski
			FI - Lääkevaun
			SV - Medicinva

## Innovazione in azienda

- ▼ L'azienda si occupa di packaging alimentare, in particolare per cibi precotti, pronti per l'uso, in particolare da riscaldare / cuocere in microonde
- ▼ **2002: brevettano il sistema self-venting.**



No Puncturing or  
Cutting is needed

<http://www.baganbds.com/products.htm>

TTP Lab  
TTP Lab

## Applicazione... ZipWave



**Agosto 2005: Realizzano** oltre alle pellicole un sacchetto richiudibile caratterizzato dallo stesso sistema self-venting per la cottura rapida dei cibi a vapore in microonde. Viene brevettato e registrato il **marchio**:

**ZipWave, TM.**

A Simple Technology That  
Makes THE BIG DIFFERENCE!

<http://www.baganbds.com/zipwave.htm>



## Brevetto & Co.



<http://www.baganbds.com/patents.htm>

- ✦ Richiesta di mercato
- ✦ Due applicazioni: packaging alimentare e GDO
- ✦ Beni immateriali: marchio e domanda di brevetto
- ✦ Alleanze con aziende del packaging alimentare e cibi precotti.
- ✦ Sfruttamento diretto e indiretto (licensing)
- ✦ Rischi: Problematiche e norme diverse da paese a paese su packaging e etichettatura

TTP Lab  
TTP Lab

<http://www.baganbds.com/patents.htm>

Patents Pending for:

• Austria 2002150344	• Singapore 200401153-5 (approved)		
• Brazil P8214719-0	• South Africa 20044481 (approved)		
• Canada 2,468,904	• Taiwan 91134958		
• China 82824266.8	• Thailand 074051		
• Hong Kong 80107228.8	• USA 10496,803		
• India 143309,3452084	• Vietnam 1-2094-06813 (approved)		
• Indonesia P02180280422	• Europe 02 726 214.2		
• Japan 2803-562332	• Austria	• France	• Latvia
• Korea 10-2083-22468	• Belgium	• United Kingdom	• Norway
• Malaysia P20021332	• Bulgaria	• Hebrew Republic	• Netherlands
• Mexico PWA2004065528	• Switzerland	• Hungary	• Poland
• New Zealand 833884	• Czechia	• Iceland	• Portugal
• Philippines 1-2004-60844	• Czech Republic	• Iceland	• Romania
• Russia 2684120073 (approved)	• Denmark	• Italy	• Sweden
	• Estonia	• Luxembourg	• Slovenia
	• Spain	• Lithuania	• Slovakia
	• Finland	• Luxembourg	• Turkey

Another innovation arising from our DDS technology is a self-heating paper pouch designed for the convenience of household consumers.

• PCT Appl No: PCT/SG28258/00301

## Tracciabilità, localizzazione di attrezzature e controllo dell'inventario

Studio commissionato da un'azienda italiana nel settore dei frigoriferi e celle refrigerate.

Era necessaria una soluzione per controllo dell'inventario da remoto dei cibi refrigerati, monitoraggio dei contenitori refrigerati, trasmissione di dati riguardanti il funzionamento dell'apparecchio, localizzazione dei beni

TTP Lab  
TTP Lab

## Gestione dell'innovazione per Asset Management

- Ricerca, sviluppo della soluzione, realizzazione del prototipo.
- Il sistema di controllo remoto si applica sui refrigeratori nuovi e, nella sua evoluzione, è applicabile ai freezer tradizionali.
- US Patent provisional application depositata nel giugno 2006. Domanda PCT in discussione
- Progetto pilota condotto negli USA.
- Fornitura diretta della soluzione e licenze d'uso.

TTP Lab  
TTP Lab

## Parole Chiave per il posizionamento

### Tecnologia Bio-hash Technology per riconoscimento biometrico in particolare del volto

Soluzione crittografica basata sull'intelligente integrazione di dati biometrici (del volto, ma anche impronte digitali) e dati di accesso (es. password, codici identificativi, badge, smart card, token o prove fisiche di accesso...)

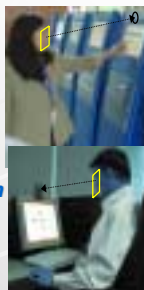
Punti di forza (**Unique Selling Point, USP**) per una tecnologia emergente, con buone prospettive per la richiesta di mercato (trend)

- **Ottimo controllo luminosità** (problema tipico nel biometrico con telecamere, positioning effettivo)
- **Privacy & security**
- **Sistema standalone e Integrato** (molteplici applicazioni).

TTP Lab  
TTP Lab

## Una start-up "ricca" in immateriali

- Soluzioni avanzate per l'identificazione biometrica
- Tecnologia Brevettata
- Algoritmo segreto (Trade Secret)
- Applicazione Software proprietaria



ID Management  
Human Recognition  
Access Control  
CRM

Malaysian start-up

TTP Lab  
TTP Lab

## Dove sta il valore?

Quali sono i "numeri" di business attesi? Volatilità del mercato

Ruolo del brevetto e della PI?



Dalla rivista "Il Mondo" del 27 aprile 2007, pag. 79


**Questo è un bene immateriale, un IP Asset...**

**Luminex, Light emitting fabrics:**

- **Marchio registrato**
- **Brevetto europeo**
- **Domanda di brevetto internazionale**

[www.luminex.it](http://www.luminex.it)  
[www.yet2.com](http://www.yet2.com)



**Un immateriale in vendita?**

➤ **Powertex Techno Textile**  
*Business Week, 28 Settembre 2005*

Creato da due studenti danesi dell'Accademia del Design

**Powertex è un prototipo che integra celle solari nel tessuto.**  
 Questo **brevetto pending** apre una miriade di **opportunità** per un fotovoltaico flessibile e leggero.



**In vendita o in licenza?**  
**Su quale mercato?**  
 Vele, Barche a vela. Tende...

*Designed by Tine Hertz and Maria Langberg*

**... Il valore del brevetto e la strategia di brevettazione nel contesto...**

**...Alta moda; arredo; accessori**


➤ IP Asset: valido!  
 ➤ Valutazione: Sbocchi di mercato a vari livelli  
 ➤ Strategia: efficace?  
 ➤ Valore: ?

[www.yet2.com](http://www.yet2.com)  
[www.luminex.it](http://www.luminex.it)



**Concludendo e ricapitolando:  
 Se e quando brevettare**

➤ Esistono i presupposti? (Novità)  
 ➤ A che cosa mi serve?  
 ➤ Dove voglio tutelarmi (estensione all'estero entro 12 mesi)  
 ➤ Per quanti anni  
 ➤ Mettersi in gioco: azionare un brevetto / violare un brevetto...  
 ➤ Esistono altre forme di protezione?

Sara Giordani 

Parte 4

**Domande**

*A voi la parola:  
Domande? Curiosità?*



**Università Carlo Cattaneo – LIUC  
Uni.TIS**

**Grazie per la vostra attenzione!**

**Dott. Sara Giordani, MBA**

Tel.: +39-0444-326515

Fax: +39-0444-327132

E-m.: [sara@giordani-consulting.com](mailto:sara@giordani-consulting.com)

[sara.giordani@ttplab.com](mailto:sara.giordani@ttplab.com)

URL: [www.ttplab.com](http://www.ttplab.com)

