



NOTARBARTOLO & GERVASI

Camera di Commercio di Pavia

PROPRIETA' INDUSTRIALE E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

**La gestione strategica
della proprietà industriale**

Milano, 18 marzo 2013

Diego Pallini



Sommario

- ▶ I brevetti: ultimi dati statistici
- ▶ Recenti sviluppi dell'IP
- ▶ Ruolo strategico dell'IP



La crescita economica? Buone idee più diritti di esclusiva

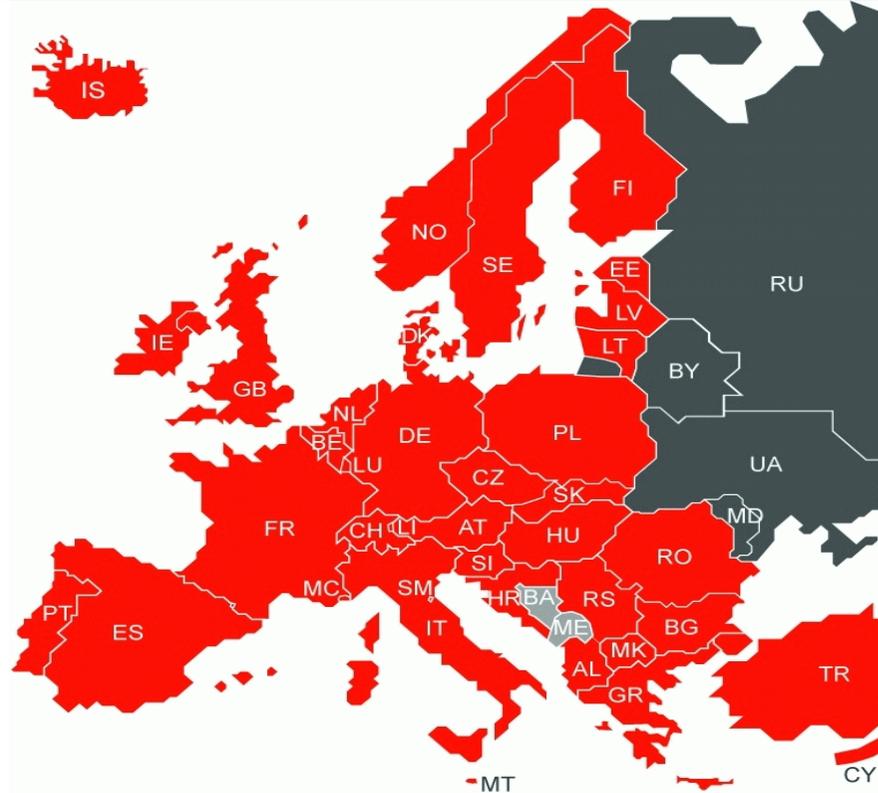
Anni 20 accumulazione dei mezzi di produzione e del capitale

Anni 50 progresso tecnologico: miglioramenti e innovazioni, invenzioni di nuovi prodotti e processi che rendono il lavoro più produttivo

Anni 90 per creare innovazione è necessario un sistema di brevetti che garantisca i diritti di proprietà sulle nuove idee



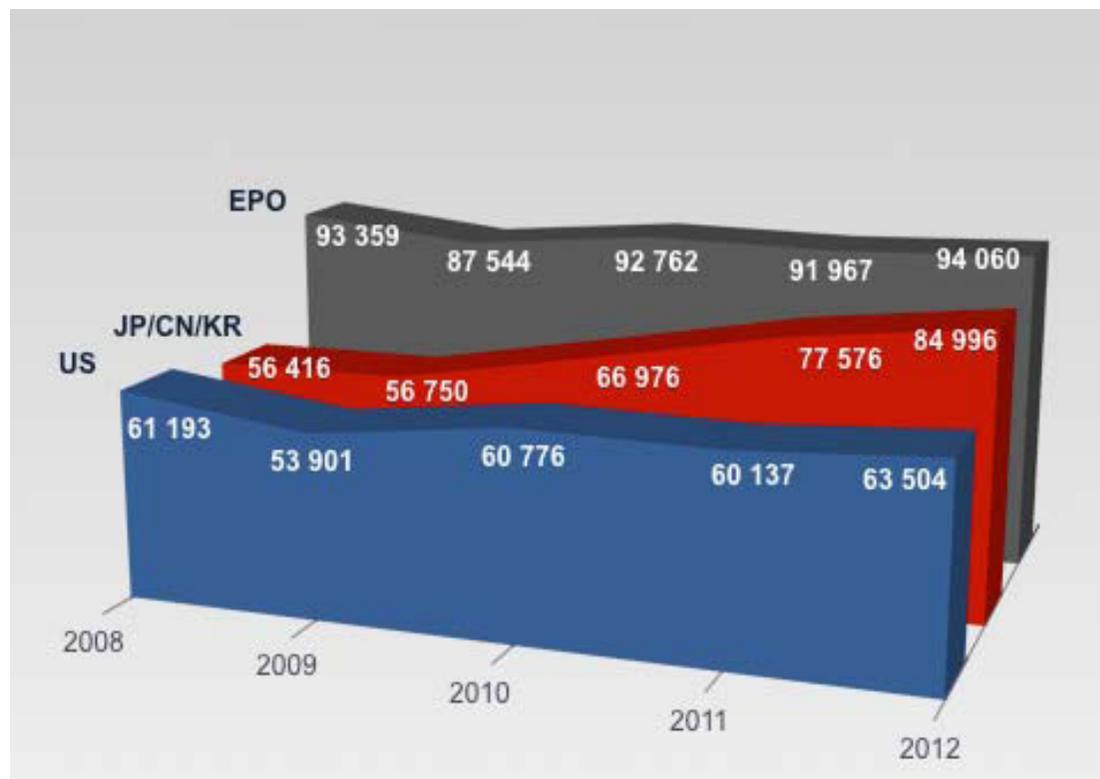
Domande di brevetto europeo 2008-2012



	2008	2009	2010	2011	2012
Domande di brevetto depositate presso l'EPO					
Domande di brevetto Europeo dirette	62.737	55.950	71.392	62.557	63.109
Domende PCT entrate in fase Europea	163.240	155.406	164.338	182.377	194.635
Totale domande di brevetto	225.977	211.356	235.730	244.934	257.744

Domande di brevetto europeo 2008-2012

Variazione per area geografica



Crescita 2011/2012

- EPO + 2.3%
- USA + 5.6%
- ASIA + 10.1%
 - Cina +11%
 - Corea + 9%
 - Giappone + 9%



NOTARBARTOLO & GERVASI

Domande di brevetto europeo 2011-12

I primi 12 paesi membri

Paese di residenza del titolare		2012	2011	Variazione %
DE	Germany	34 167	33 464	2,1%
FR	France	12 159	11 896	2,2%
CH	Switzerland	8 181	7 791	5,0%
GB	United Kingdom	6 695	6 479	3,3%
NL	Netherlands	6 441	6 202	3,9%
IT	Italy	4 735	4 901	-3,4%
SE	Sweden	4 642	4 580	1,4%
FI	Finland	2 842	2 487	14,3%
BE	Belgium	2 409	2 482	-2,9%
ES	Spain	2 526	2 460	2,7%
AT	Austria	2 372	2 356	0,7%
DK	Denmark	2 179	2 234	-2,5%
Sub-totale EPC Stati Membri		94 060	91 971	2,3%
Altri Paesi di origine		163 685	152 963	7,0%
Totale		257 744	244 934	5,2%

Le recenti tendenze nel settore dell'IP

Almeno tre temi indicano le recenti tendenze a livello mondiale in relazione all'IP:

- 1) Crescente volume di attività
- 2) Crescente complessità delle interazioni ricerca-IP
- 3) Aumento del valore strategico



Crescente volume di attività (1)

Tanto spazio per ulteriore crescita

- ▶ L'IP viene sempre più considerata come proprietà - come dovrebbe essere - più che un monopolio
- ▶ Sta diventando di routine lo scambio di diritti di IP, e il commercio di IP è in aumento di volume, in tutto il mondo
- ▶ Le imprese transnazionali diffondono la conoscenza e sono responsabili della maggior parte delle attività di licensing
- ▶ Le aziende utilizzano l'IP non solo come strumento di difesa, e vedono la valorizzazione dell'IP come un'attività a valore aggiunto che può aumentare il ROI per la R&S



Crescente volume di attività (2)

Al business piacciono i brevetti



- ▶ Proteggere l'innovazione
- ▶ Costruire posizioni di monopolio, bloccando i concorrenti nell'entrare in un mercato
- ▶ Costruire un portafoglio di diritti per creare forza finanziaria (e migliorare lo stato patrimoniale)
- ▶ Ottenere un reddito generato dalle licenze
- ▶ Costruire una base per azioni di anti contraffazione (modello "patent trolls")
- ▶ Prevenire le cause
- ▶ Misurare le prestazioni della società o degli individui
- ▶ Comunicare innovazione agli investitori
- ▶ Creare messaggi di marketing e diventare sempre più visibili nel mercato



Crescente complessità delle interazioni ricerca/IP (1)

- ▶ Aumento della competizione nella ricerca, i costi di sviluppo e i costi di adeguamento a varie normative incoraggiano il commercio di IP
- ▶ Un mercato secondario in crescita per l'IP aumenta l'efficienza complessiva del mercato
- ▶ Sempre più imprese a livello mondiale sono in grado di identificare ed estrarre valore da IP sottovalutata
- ▶ Le questioni e le strategie relative all'IP diventano sempre più degli indicatori principali della performance aziendale



Crescente complessità delle interazioni (2)

Ostacoli alla valorizzazione dell'IP

- ▶ I costi di protezione IP (non tutte le invenzioni sono degne di tutela) sono in diminuzione
- ▶ Non armonizzazione delle norme sui brevetti (US vs UE - rivendicazioni paesi UE), ma c'è una spinta verso il coordinamento globale
- ▶ La complessità del brevetto e l'incertezza delle rivendicazioni (brevetti pioneristici molto ampi – grande numero di rivendicazioni concesse – rivendicazioni diverse da un paese all'altro)
- ▶ La mancanza di linee guida di valutazione economica



Crescente complessità delle interazioni (3)

Nuovi players e nuovi modelli di business con IP

Mercati secondari speculativi:

- ▶ IP aggregators: comprano brevetti rivendendo con profitto
- ▶ cartolarizzazione IP (vendita di IP per un prezzo basato sul reddito futuro delle royalties)

Piattaforme di commercializzazione dedicata:

- ▶ vetrine IP, elenchi on-line
- ▶ aste IP (Ocean Tomo, eBay)

Azioni legali speculative:

- ▶ "IP Trolls" (comprano brevetti e vanno alla ricerca di royalties)
- ▶ ricerca finanziata dal private equity per generare e sfruttare IP (Intellectual Ventures)



Aumentato valore strategico

- ▶ IP è generalmente divenuta una priorità delle imprese allineandosi al core business
- ▶ Il licensing giustifica separate, e spesso profittevoli, business units
- ▶ Aumento della selettività, in particolare la volontà di licenziare brevetti non strategici
- ▶ Maggiore disponibilità per far rispettare i brevetti: contenzioso o opposizione
- ▶ Ora si privilegia il valore di brevetti singoli individuale al posto di "batch"



L'uso strategico della IP

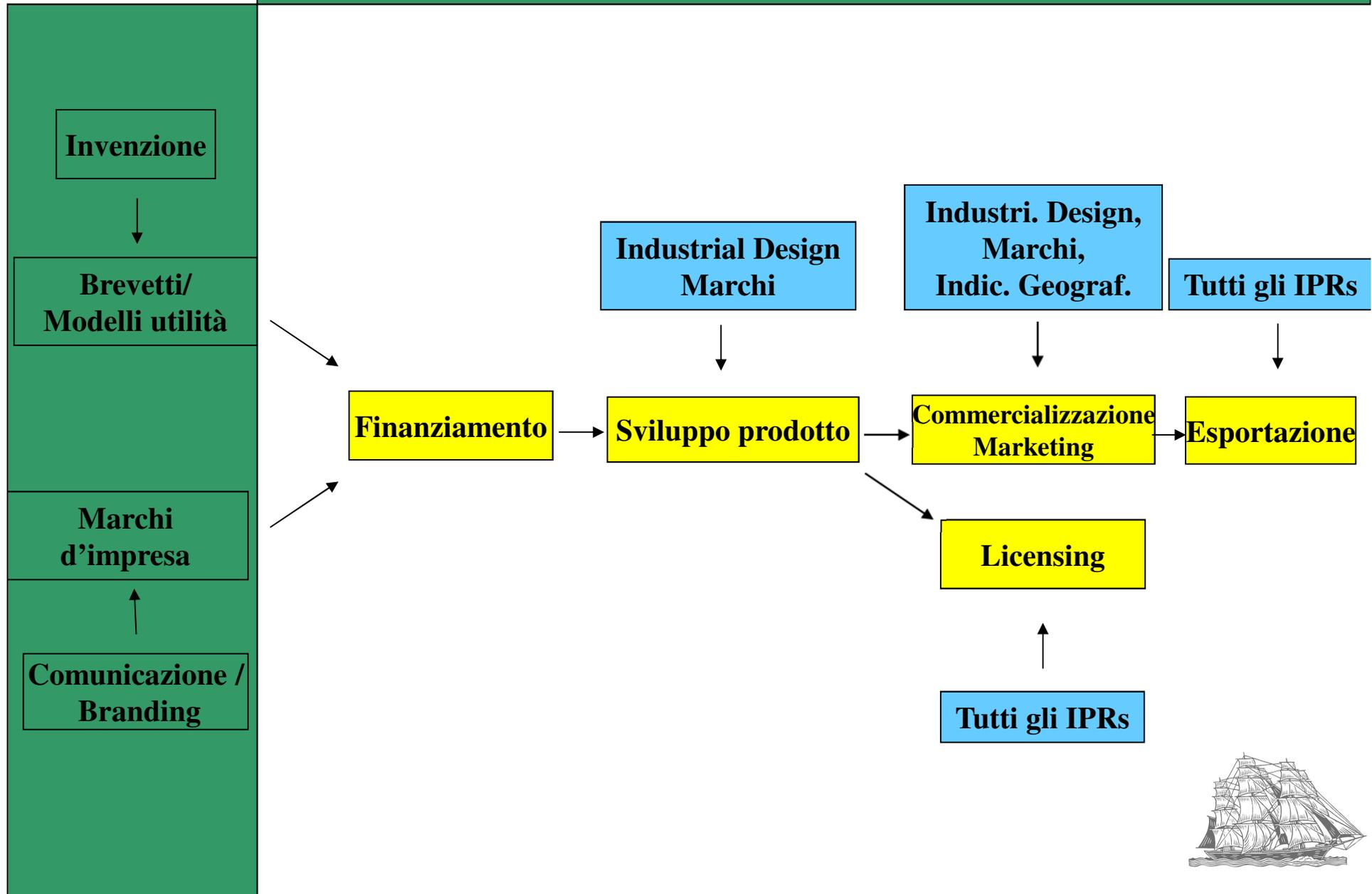
1. Strategie per acquisire l'IP
2. Strategie per valorizzare l'IP
3. Strategia per monitorare l'IP
4. Strategia per l'enforcement dell'IP





NOTARBARTOLO & GERVASI

L'IP aggiunge valore in ogni fase dei processi di innovazione e valorizzazione



L'IP e l'impresa

- ▶ La proprietà intellettuale può aiutare qualsiasi società in ogni aspetto dello sviluppo dell'attività e della strategia competitiva:
 - creazione di una nuova idea,
 - sviluppo di un nuovo prodotto,
 - disegno di prodotto nuovo o originale,
 - acquisizione di tecnologia,
 - valorizzazione del marchio e marketing, distribuzione,
 - ottenimento di risorse finanziarie (azioni e prestiti),
 - esportazione,
 - licensing, franchising, joint ventures,
 - fusioni e acquisizioni, alleanze strategiche, ecc.

- ▶ La proprietà intellettuale può anche aumentare il valore di qualsiasi società nonché il valore dei prodotti o dei servizi



Livelli di uso strategico dell'IP

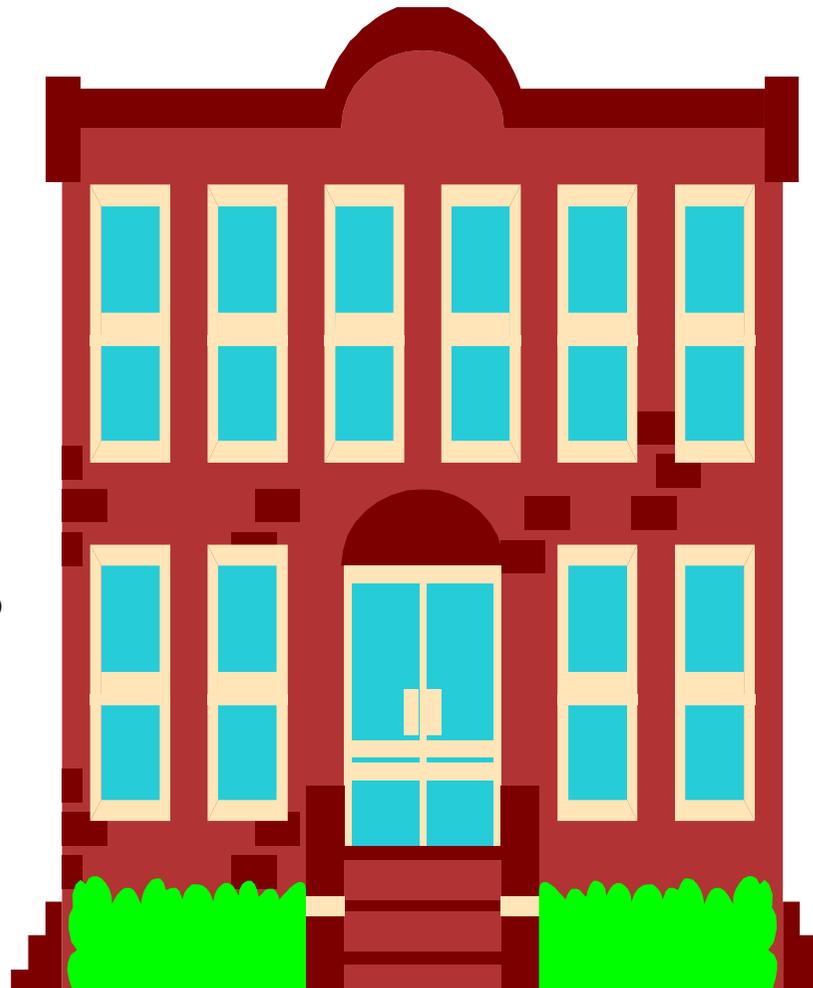
Attico

Terzo livello

Secondo livello

Primo livello

Seminterrato



Integrazione Totale

Generazione di profitto

**Gestione costi
Uso offensivo**

Uso Difensivo

Non protetta

Strategie per **acquisire** l'IP (1)

- ▶ **Incentivi per i dipendenti per lo sviluppo di IP**
- ▶ **Per diritti di proprietà industriale registrabili:**
 - Presentare o non presentare la domanda: analisi costi-benefici, brevetti rispetto a segreti commerciali, opere e disegni registrati o non registrati
 - Quando presentare la domanda: definizione dei tempi di presentazione della domanda di registrazione
 - Cosa proteggere: alcune caratteristiche di un prodotto possono essere protette con uno o più diritti di proprietà intellettuale. Per esempio la forma della bottiglia, il disegno di un tessuto, un software, ecc.



Strategie per **acquisire** l'IP (2)

- Dove presentare la domanda: (protezione nazionale, regionale o internazionale)
- Consulenza legale e tecnica: esperti di IP interni all'azienda e/o consulente esterno
- Brevettazione offensiva vs brevettazione difensiva
- Un prodotto, molti diritti di IP: proteggere un singolo prodotto con una varietà di diritti
- Ricerca brevettuale
- ▶ Per i segreti commerciali
 - Accordi di segretezza
 - Accordi di non divulgazione



Strategie per **valorizzare** l'IP (1)

▶ Brevetti, Modelli di utilità, Disegni e Modelli industriali:

- Commercializzazione propria o licensing, cessione vs. avvio di startup o joint venture
- Uso di informazioni brevettuali per trovare fornitori di tecnologie brevettate (licensing in)

▶ Marchi:

- Uso efficace nella strategia di marketing per differenziare i prodotti, aumentare la fedeltà al marchio, migliorare la reputazione, puntare a mercati specifici
- Franchising



Strategie per **valorizzare** l'IP (2)

- ▶ **IP Audit:** fare l'inventario di tutti gli IPRs (identificare, tutelare, dare un valore, gestire, leva finanziaria)
- ▶ **Policy per subappalto e contratti di sviluppo:** chi è il titolare dei diritti?
- ▶ **Uso dell'IP per ottenere finanziamenti** (es. includere tutti gli IPRs nei business plans per investitori)
- ▶ **Valutazione della IP:** importante per il licensing, nel corso di M&A, per le relazioni ad azionisti e investitori, tassazione.

Cross-licensing: usare la PI come strumento di negoziazione per ottenere licenze da altre società

- ▶ **Patents Pools:** molte industrie non potrebbero funzionare senza *patent pool*, dal momento che i costi di coordinamento sarebbero troppo alti.
- ▶ **Alleanze strategiche:** con altre società, con università, con centri di ricerca, etc.



Strategie per il **monitorare** dell'IP

► **Monitoraggio Brevetti:**

- Indirizzare la ricerca verso invenzioni brevettabili
- Per ottenere informazioni tecniche, commerciali e legali
- Patent mapping: mappatura del portafoglio di brevetti detenuto dalla propria società e da concorrenti
- Contraffazione/opposizione

► **Monitoraggio Marchi:**

- Prima di registrare un marchio
- Per invalidare marchi identici o confondibili durante il periodo di opposizione
- Contraffazione



Strategie per l'**enforcement** dell'IP

- ▶ Assicurazione: analisi costo-beneficio
- ▶ Clausole arbitrali e/o di mediazione nei contratti di licensing e franchising (es. clausole WIPO)
- ▶ Lettere di diffida
- ▶ Come e quando contattare le autorità competenti
- ▶ Azioni amministrative o giudiziarie, comprese azioni alle dogane (importazioni parallele)
- ▶ Contraffazione e pirateria: azioni civili e penali
- ▶ Consulenti e avvocati specializzati in IP



Osservazioni conclusive

- ▶ Sapere quello che si possiede (valutare l'importanza e il valore dei propri beni immateriali)
- ▶ Essere consapevoli della propria posizione (valutare la situazione dei diritti di IP relativi alla propria attività)
- ▶ Definire strategie di sfruttamento vincenti per garantirsi le quote di mercato, utilizzando la propria IP e quella di terzi
- ▶ Sviluppare una rete più ampia di competenze per la valutazione e l'attuazione delle strategie di valorizzazione dell'IP
- ▶ Tutto questo per far sì che la grande innovazione tecnologica di cui le imprese italiane sono capaci si trasformi in crescita delle imprese stesse e in crescita economica.





NOTARBARTOLO & GERVASI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Diego Pallini

Corso di Porta Vittoria, 9
20122 Milano - Italy
d.pallini@ngpatent.it
www.ngpatent.com

NOTARBARTOLO & GERVASI
European Patent and Trademark Attorneys
Milano Monaco Firenze Roma Padova Torino

