

Davide Roncuzzi



Unioncamere Emilia Romagna

22 settembre 2011 -Bologna

Le invenzioni, la loro tutela e valorizzazione




R o n c u z z i & A s s o c i a t i S. r. l.

Via Antica Zecca, 6 • 48100 Ravenna
 Tel. 0544 31076 • Fax 0544 33352
 Info@roncuzzi.it

2004 – 2011

© Roncuzzi & Associati 2004 - 2011

La riproduzione totale o parziale di questa presentazione è vietata e sarà consentita solo a seguito di esplicita autorizzazione. L'autore si riserva di agire legalmente contro ogni arbitraria interpretazione di questa prescrizione.



Unioncamere Emilia Romagna
22 settembre 2011 -Bologna

Le invenzioni, la loro tutela e valorizzazione

©

R o n c u z z i & A s s o c i a t i S .r.l.
via Antica Zecca, 6 • 48100 Ravenna
Tel. 0544 31076 • Fax 0544 39352
Info@roncuzzi.it

2004 – 2011



Scenario

- I paradigmi del fare impresa cambiano ogni giorno.

© R & A 2004 - 2011 2



Mobilità e conoscenza


- La quota dei propri beni che le imprese non riescono a controllare aumenta sempre.

© R & A 2004 - 2011 3

 **Beni Immateriali – Intangible assets**

- Sono le risorse classificate nel cosiddetto **capitale intellettuale** delle imprese.

© R & A 2004 - 2011 4



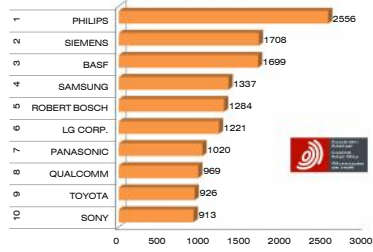
© R & A 2004 - 2011 5

 **Attenzione!**

Se i brevetti sono indicativi del tasso di innovazione, nessuna azienda italiana è tra le prime 100 aziende del mondo per domande di Brevetto Europeo depositate nel 2009.

22/09/2011 © R & A 2004 - 2011 6

Estratto dalla classifica delle prime 100 aziende mondiali per numero di domande di Brevetto Europeo nel 2009

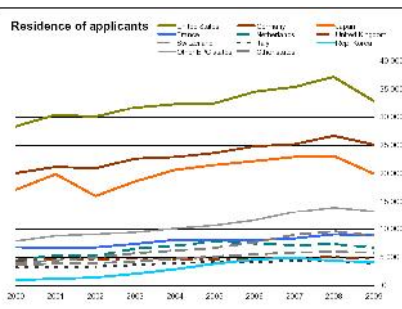


22/09/2011

© R & A 2004 - 2011

7

Provenienza territoriale dei titolari di domande di Brevetto Europeo nel 2009



22/09/2011

© R & A 2004 - 2011

8



La tutela delle invenzioni

22/09/2011

© R & A 2004-2011

9



Il brevetto:

- Strumento che genera un diritto di sfruttamento esclusivo (monopolio) su un'invenzione.
- Condizioni:
 1. riscontro di requisiti determinati;
 2. essere descrivibile per essere riproducibile facilmente da altri.

© R & A 2004 - 2011

10



Requisiti

- nuove in assoluto (novità);
- non ovvie (originalità);
- attuabili con costanza di risultato (industrialità).

© R & A 2004 - 2011

11



Il brevetto:

- è un bene immateriale registrato;
- consente l'acquisizione di una posizione privilegiata a chi produce sviluppo tecnologico.

© R & A 2004 - 2011

12



Il brevetto:

- divulga un'idea applicabile industrialmente (produce informazione);
- tutela l'idea in un territorio ed in un tempo determinato.

© R & A 2004 - 2011

13



Invenzioni brevettabili Tipi

- prodotto,
- procedimento,
- apparato,
- uso.



© R & A 2004 - 2011

14



Durata del brevetto

La durata massima dipende dal tipo di idea da brevettare.

- invenzione: 20 anni;
- modello di utilità: 10 anni;
- disegno o modello: 5 anni (rinnovabile fino a 25 anni).

© R & A 2004 - 2011

15



Brevetto e rivendicazioni

- Le rivendicazioni descrivono una invenzione in modo astratto;
- il **“grado di astrattezza” (gda)** determina la **“portata”** del “brevetto”.

22/09/2011

© R & A 2004-2011

16



Gda e portata del brevetto

- Quindi, il **“gda”** è tanto maggiore quanto più l’inventore è un **“first mover”**, tanto minore quanto più l’inventore è un **“follower”**.

22/09/2011

© R & A 2004-2011

17



Portata “richiesta”

- È legata al **“grado di consapevolezza”** maturato da chi ha redatto le rivendicazioni alla data del rispettivo deposito (**e al caso ...**)

22/09/2011

© R & A 2004-2011

18



Attenzione!

- Le rivendicazioni possono essere modificate solo limitatamente dopo il deposito della domanda di brevetto.
- Scopo: garantire che l'attività inventiva è stata svolta entro la data del deposito.

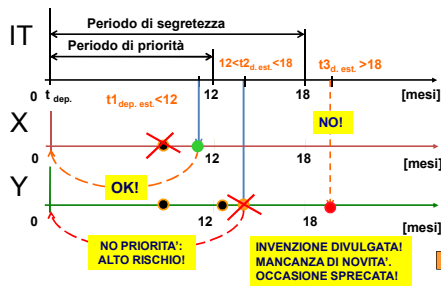
22/09/2011

© R & A 2004-2011

19



Gestire la procedura di brevettazione



20/05/2011

© R & A 2004 - 2011

20



● Valorizzazione delle invenzioni

22/09/2011

© R & A 2004 - 2011

21



Modelli economici basati sullo sfruttamento dei brevetti

- impiego dei brevetti per rafforzare il proprio core business
- acquisizione di brevetti a seguito di operazioni economiche
- brevetti come proprio core business
- trasferimento di tecnologia brevettata
- impiego di brevetti per finanziare nuova attività di ricerca


22/09/2011 © R & A 2004 - 2011 22



Impiego dei brevetti per rafforzare il proprio core business

- Acquisizione di diritto di esclusiva. Imprescindibile per le aziende altamente focalizzate su di un filone tecnologico, in assenza sostanziale di prodotti fungibili di concorrenti.
- Rischio d'impresa elevatissimo.
- Azienda – Xerox, Polaroid, Aziende farmaceutiche
- Ramo d'azienda – MP3, Piaggio

22/09/2011 © R & A 2004 - 2011 23



Azienda - Polaroid

- Diceva il fondatore (Edwin Land):
- *“L'unica cosa che ci tiene in vita è la nostra inventiva; l'unica cosa che protegge la nostra inventiva sono i brevetti”*
- Nel 1976 POLAROID attacca KODAK per violazione di 10 propri brevetti sull'invenzione della fotografia istantanea su supporto fisico e ottiene un risarcimento di 1,5 G\$; KODAK deve abbandonare forzatamente il settore.

22/09/2011 © R & A 2004 - 2011 24

Uso dei brevetti per acquisire vantaggio economico attraverso il diritto di esclusiva - esempio

- NOKIA vs APPLE
- Attacco basato sulla violazione di 10 brevetti.
- Richiesto risarcimento di 1 G€

22/09/2011 © R & A 2004 - 2011 25

Effetti della concessione di licenze sui propri brevetti

```

    graph LR
      RS[Ricerca & Sviluppo] --> B[Brevetti]
      RS --> P[Produzione]
      B --> L[Licenze]
      B --> Q1[Q1]
      L --> Q1
      L --> V[Vendita]
      P --> V
      V --> Q2_Q3[Q2 + Q3]
  
```

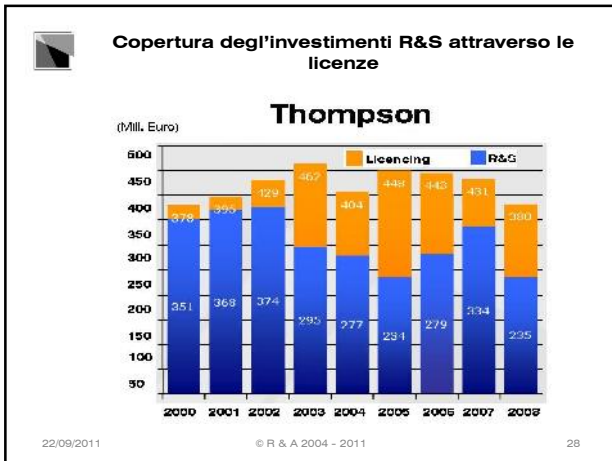
22/09/2011 © R & A 2004 - 2011 26

Copertura degli investimenti R&S attraverso le licenze

PHILIPS

Anno	Licensing (M. Euro)	R&S (M. Euro)	Totale (M. Euro)
2000	311	2.766	3.077
2001	351	3.317	3.668
2002	308	2.648	2.956
2003	540	2.617	3.157
2004	692	2.534	3.226
2005	536	2.559	3.095
2006	502	1.459	1.961
2007	550	1.629	2.179
2008	492	1.627	2.119

22/09/2011 © R & A 2004 - 2011 27



- LICENZE INCROCIATE**
- Sono accordi per lo sfruttamento congiunto di brevetti relativi alla stessa tecnologia.
 - Consentono di acquisire vantaggio competitivo nei confronti di chi resta fuori, producendo beneficio per tutti i contraenti del patto.
 - In particolare, il titolare del titolo posteriore viene autorizzato ad attuare la propria invenzione anche per tenerlo legato alla tecnologia del titolo anteriore.
- 22/09/2011 © R & A 2004 - 2011 29

- Licenze Incrociate - esempio**
- **NOKIA & HUAWEI**
 - Nokia insieme alla joint venture Nokia Siemens Networks ha incrociato licenze con i cinesi di Huawei relativamente ai brevetti per le tecnologie degli standard wireless.
 - Huawei avrà accesso al portafoglio completo dei brevetti Nokia per gli standard GSM e WCDMA.
 - Nokia avrà accesso ai brevetti Huawei, compresi quelli per il 3G cinese.
- 22/09/2011 © R & A 2004 - 2011 30



Brevetti come proprio core-business

- Acacia Research Corporation comprende delle aziende controllate che sono nel settore dell'acquisizione, licenza e azionamento di brevetti. Le controllate di Acacia Research acquisiscono brevetti e rappresentano i titolari di brevetti per generare ricavi dalla concessione di licenze e dal relativo azionamento.

22/09/2011

© R & A 2004 - 2011

31



Brevetti come proprio core-business

- **Altitude Capital Partners è una società di investimento privato che ha l'obiettivo di** investire capitali nelle imprese che possiedono degli interessanti beni di proprietà intellettuale. Cerca di investire in società che hanno in portafoglio dei brevetti, marchi, copyright, segreti commerciali e altre attività immateriali che possono essere sfruttati per generare un vantaggio competitivo.

22/09/2011

© R & A 2004 - 2011

32



Aste brevettuali - esempio

- Dal 2003, **Ocean Tomo, LLC, opera come banca d'investimenti. La società fornisce prodotti finanziari e servizi inerenti a valutazioni di pacchetti di titoli di proprietà industriale, investimenti, gestione del rischio, e transazioni. Lo scopo è aiutare aziende, studi legali, investitori istituzionali e governativi nel realizzare valore attraverso la costruzione di capitali di titoli di proprietà industriale**

22/09/2011

© R & A 2004 - 2011

33



Brokeraggio di titoli IP - esempio

- ThinkFire si propone come consulente globale nel settore della proprietà industriale per il brokeraggio e le licenze

22/09/2011

© R & A 2004 - 2011

34



Borsa dei titoli IP - esempio

- **Intellectual Property Exchange International ("IPXI")**
- IPXI è nata per aiutare i titolari di titoli IPR ad impiegarli finanziariamente facilitando l'incontro con investitori ed esperti di trasferimento tecnologico.

22/09/2011

© R & A 2004 - 2011

35



Valorizzazione delle invenzioni universitarie

- Il Johns Hopkins Technology Transfer Office è il centro amministrativo della proprietà intellettuale dell'Università, che supporta i ricercatori e gli inventori della Johns Hopkins con funzione di ufficio per lo scambio dei risultati tecnico-scientifici con realtà accademiche o industriali, per la costituzione di titoli brevettuali ed il relativo trasferimento tecnologico attraverso licenze e cessioni, e/o acquisizioni.

22/09/2011

© R & A 2004 - 2011

36



Conclusioni

- Il contesto economico attuale richiede un cambio di atteggiamento nei confronti della concorrenza
- Gli investimenti in conoscenza sono essenziali per poter stare sul mercato in modo efficace e profittevole
- Chi associa alle proprie conoscenze e ai propri prodotti dei titoli brevettuali limita la concorrenza e la controlla, eventualmente insieme a partner altrettanto o ancora più innovativi.

22/09/2011

© R & A 2004 - 2011

37



Grazie per l'attenzione.

Davide Roncuzzi



RONCUZZI & ASSOCIATI

Procedura industriale ed intellettuale

Industrial and Intellectual Property

tel. +39 051 25 076 - fax +39 051 4 0308

via Enrico Zucchi, 6 - 40100 Bologna - Italy

info@roncuzzi.it

22/09/2011

© R & A 2004 - 2010

38
