

THE OREM

YOUTH INTELLECTUAL PROPERTY EDUCATION PROGRAM

PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER START-UP

*Come un brevetto, un marchio
o un disegno industriale possono
cambiare la vita della tua Start-up*

Supported by:



Fondazione Politecnico di Milano, Politecnico di Milano (Ufficio di Trasferimento Tecnologico), PoliHub

AUTORI

Annalisa Balloi (Politecnico di Milano, Technology Transfer Office - TTO), Massimo Barbieri (Politecnico di Milano, Technology Transfer Office - TTO), Barbara Colombo (Politecnico di Milano, Technology Transfer Office - TTO), Domenico Pannofino (PoliHub - Innovation District and Startup Accelerator), Filippo Silipigni (Fondazione Politecnico di Milano).

REVISIONE EDITORIALE

Alessia Uggeri – Fondazione Politecnico di Milano

IMMAGINE DI COPERTINA

Alessandro Asaro, PoliHub - Innovation District and Startup Accelerator

EDIZIONE

Versione 1.0 – febbraio 2019.

Accessibile previa registrazione sul sito www.l2pro.it/theorem

NOTE RIGUARDANTI I DIRITTI D'AUTORE

Copyright © 2019 Fondazione Politecnico di Milano, Politecnico di Milano – TTO, PoliHub - Innovation District and Startup Accelerator.

Il presente contributo è stato sviluppato nell'ambito del progetto *THEOREM - youTH IntEllectual prOpeRty Education prograM* finanziato dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, EUIPO, GR/001/17, Application reference n° 077.

I partner di progetto sono:

- Fondazione Politecnico di Milano www.fondazionepolitecnico.it (ente coordinatore del progetto);
- Politecnico di Milano - Technology Transfer Office TTO www.polimi.it;
- PoliHub - Innovation District and Startup Accelerator www.polihub.it;

Per più dettagli sul progetto, si rimanda al sito www.l2pro.it/theorem.

Il presente contributo può essere liberamente copiato e distribuito a condizione che vengano riportate le presenti note sui diritti d'autore, anche nel caso di utilizzo parziale, il riferimento al progetto THEOREM e al finanziamento dell'EUIPO.

Il contributo è disponibile ad eventuali traduzioni in altre lingue su base volontaria. Per le richieste di autorizzazione all'utilizzo e traduzione del presente contributo si richiede di contattare il coordinatore del progetto Ing. Filippo Silipigni filippo.silipigni@fondazionepolitecnico.it

LIBERATORIA

Il presente progetto è finanziato con il sostegno dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale-EUIPO. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e l'EUIPO declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Sommario

CAPITOLO 1: Breve richiamo ai principali diritti di Proprietà Intellettuale (PI)	2
Introduzione	2
La Proprietà Intellettuale, il Diritto d'Autore e la Proprietà Industriale	3
Richiamo ai Diritti di Proprietà Industriale	3
I Brevetti per Invenzione: requisiti di protezione, esclusioni e limitazioni	5
Cenni alle procedure di estensione di un brevetto per Invenzione	8
Riferimenti bibliografici.....	11
CAPITOLO 2: Strategie brevettuali <i>lean</i> per start-up e PMI	12
Introduzione.....	12
Le domande di brevetto provvisorie.....	12
Altre tipologie di deposito.....	14
Possibili strategie di tutela <i>lean</i>	14
Conclusioni	14
Riferimenti bibliografici.....	14
CAPITOLO 3: Come definire una strategia brevettuale	16
Cosa brevettare.....	16
Come brevettare (ovvero su cosa si deve puntare quando si scrive un brevetto).....	18
Quando brevettare.....	20
Dove brevettare	20
Perché brevettare.....	21
Riferimenti bibliografici.....	22
CAPITOLO 4: Come predisporre un <i>Innovation Plan</i> per start-upper	24
Introduzione.....	24
L' <i>Innovation Plan</i>	25
Conclusioni	27
Riferimenti bibliografici.....	28
CAPITOLO 5: <i>Innovation Plan</i> per Marchi e Disegni	29
Alcune considerazioni di carattere strategico sul diritto Disegni e Modelli	29
Il marchio d'impresa	30
Marchio o design?	31
Riferimenti bibliografici.....	32
CAPITOLO 6: Proprietà Intellettuale: raccomandazioni per le start-up.....	33
Start-up brand	34
Titolarità degli asset IP	35
Partecipazione a fiere ed eventi	35

Confidenzialità delle informazioni	36
Evitare il DIY, farsi supportare da professionisti	36
Riferimenti bibliografici e/o letture consigliate.....	37
Il progetto THEOREM	38
Gli Autori	39
Ringraziamenti.....	40

CAPITOLO 1: Breve richiamo ai principali diritti di Proprietà Intellettuale (PI)

Filippo Silipigni

Introduzione

Nel mercato odierno di tecnologie emergenti e in evoluzione, spesso collegate all'*information technology*, è frequente la nascita e creazione di nuove forme di business, nuove imprenditorialità e start-up (termine qui impiegato per indicare imprenditorialità genericamente nate da attività di ricerca industriale e/o universitaria). Le motivazioni per cui una promettente start-up può raggiungere il successo o meno sono le più svariate e recentemente molti articoli e studi si concentrano per analizzarne i molteplici fattori. Tutti però concordano su un elemento: una gestione consapevole e ragionata della Proprietà Intellettuale (Intellectual Property - IP) di una start-up è associata in modo significativo al suo successo¹. Per contro, molte giovani imprese faticano a riconoscere l'ampiezza dei loro potenziali valori IP e/o sottovalutano la loro importanza quando si accostano al mercato.

Il presente contributo mira a raccogliere in unico riferimento un insieme di indicazioni di base, in forma concisa, ma puntuale sulla gestione della Proprietà Intellettuale nel contesto delle start-up.

Quali sono i principali diritti di Proprietà Intellettuale che possono essere utilizzati efficacemente nel contesto di una start-up? Vi sono degli approcci per tutelare il proprio prodotto, limitando gli investimenti iniziali da sostenere? Quali sono gli elementi di riflessione su cui è possibile definire una strategia di protezione brevettuale? Come poter massimizzare il valore della propria Proprietà Intellettuale? Quali sono gli errori tipici di una start-up nel campo della gestione della IP da evitare? Queste alcune domande a cui il contributo vuole rispondere.

Nell'intento di rispondere alle domande sopra citate, il presente modulo si pone gli obiettivi di:

- mostrare il contributo significativo che la Proprietà Intellettuale e la sua gestione possono ricoprire nel contesto di una nuova imprenditorialità;
- evidenziare quali sono gli elementi di riflessione utili a definire una gestione strategica della Proprietà Intellettuale;
- chiarire che ignorare o sottovalutare la Proprietà Intellettuale può avere effetti devastanti nella corsa al mercato per un'impresa.

Coerentemente con gli obiettivi citati il contributo andrà a presentare:

- un breve richiamo al concetto di Proprietà Intellettuale, Diritto d'Autore (DA) e Diritti di Proprietà Industriale, con maggior riferimento al brevetto per invenzione, mettendone in evidenza i tratti (oggetto della tutela, costo del titolo, durata) utili alla definizione di una strategia IP;
- le strategie brevettuali secondo un approccio '*lean*' ovvero efficaci, ma tali da evitare eccessivi costi nei diritti IP, ai quali non corrispondano effettivi benefici;
- elementi di base utili alla definizione di una gestione strategica della IP di un'azienda e uno strumento concettuale (*Innovation Plan*) per categorizzare i propri asset aziendali in diritti IP, nell'intento di massimizzare il valore ottenibile dalla Proprietà Intellettuale;
- esperienze e approcci ricorrenti nell'utilizzo della IP discutibili e/o inefficaci e/o da evitare.

Al termine del modulo, gli obiettivi formativi attesi sono:

- maggiore consapevolezza dei diritti IP e delle loro caratteristiche da impiegare per proteggere efficacemente gli asset aziendali;
- conoscenza degli elementi e dei fattori di riflessione di base per definire una strategia di primo livello nella gestione della Proprietà Intellettuale in azienda;
- presa di coscienza di quali aspetti siano da non ignorare e/o non sottovalutare nella creazione e sviluppo di un business imprenditoriale dal punto di vista della Proprietà Intellettuale.

¹ Breschi, S., J. Lassébie and C. Menon (2018), *A portrait of innovative start-ups across countries*, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2018/02, OECD Publishing, Paris.

La Proprietà Intellettuale, il Diritto d'Autore e la Proprietà Industriale

Le opere dell'ingegno umano suscettibili di tutela costituiscono l'insieme della Proprietà Intellettuale e si dividono in due grandi categorie.

Le opere creative nell'ambito letterario, artistico e più in generale estetico e culturale: tali opere sono tutelate tramite il diritto d'autore (corrispondente al copyright dei paesi di common law) e comprendono opere letterarie (libri, poesie, sceneggiature), artistiche (sculture, quadri, fantasie di tessuti, musicali ovvero composizioni e/o testi), articoli, fotografie, pellicole, opere di architettura, statue, software (in alcuni paesi). In Italia tali opere sono tutelate dalla Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/41).

La seconda categoria è quella delle **opere creative nel campo della tecnica**, in Italia regolamentate dal Codice della Proprietà Industriale, il D. Lgs. 10 febbraio 2005, n°30.

Si riporta un breve chiarimento di base sul **Diritto d'Autore** (talora indicato secondo il corrispondente inglese Copyright), titolo di impiego frequente nel contesto delle invenzioni a carattere informatico, ambito in cui oggi nascono e si sviluppano molte nuove forme di imprenditorialità. Si rimanda a fonti dedicate e più esaurienti per una trattazione dedicata più approfondita, data la complessità dell'argomento.

Il Diritto d'Autore non tutela l'idea, ma è la forma espressiva di tale idea. L'espressione di un'idea è l'atto con cui tale idea viene messa in pratica in una qualche forma tangibile (quindi non semplicemente l'idea che si forma nella mente di una persona) e quindi resa fruibile. L'idea deve essere fissata su un supporto (materiale o immateriale), in modo tale da divenire visibile agli altri: l'idea di una canzone trasposta in forma musicale su disco, l'idea di una storia trasformata in un testo narrativo su carta ecc.

In Italia, la registrazione di un software (programma per elaborare) può essere fatta presso la SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori. Tale registrazione non è necessaria, ma opportuna, perché certifica una data certa di creazione dell'opera, costituendo un mezzo agevole di prova in caso di contenzioso. La registrazione prevede il deposito di un supporto magnetico (CD, DVD ecc.) contenente il software.

Il diritto d'autore può essere impiegato in Italia per tutelare un programma per elaboratore; infatti la protezione è stata accordata considerando la libertà di scelta che ha il programmatore nella sequenza delle operazioni e quindi nella struttura del programma, potendo realizzare le stesse funzioni con forme alternative equivalenti.

Di conseguenza il software può avere carattere creativo, ma la sua tutela è limitata alla forma "espressiva", ovvero il modo in cui le istruzioni sono concepite e ordinate, e non al "contenuto", o meglio la/le funzione/i che il programma si propone di realizzare. Infatti, la/le funzione/i, se in possesso di carattere tecnico, è/sono invece tutelabile/i con uno o più brevetti di invenzione (brevetto di metodo). Quindi il diritto d'autore sussiste per qualsiasi forma d'espressione del codice sorgente, del codice oggetto (o altro, ma sempre inteso come il listato delle istruzioni software di una specifica implementazione), ma non ha efficacia rispetto alla natura funzionale del programma stesso, che potrà essere tutelata, ricorrendone i presupposti, tramite un brevetto d'invenzione.

Richiamo ai Diritti di Proprietà Industriale

Di seguito sono elencati i titoli di Proprietà Industriale ovvero i diritti di esclusiva nel campo della tecnica e, partendo dalla definizione, viene offerta una panoramica dei principali elementi costitutivi, tenendo conto comunque che, sebbene armonizzati a livello internazionale, la regolamentazione di tali diritti è soggetta alla legislazione del singolo Stato e pertanto si possono riscontrare alcune differenze e variazioni nei vari ordinamenti.

Le forme di protezione rientranti tra quella che viene comprensivamente considerata come Proprietà Intellettuale sono:

- i **brevetti per invenzione industriale**, definiti come le forme di protezione di una soluzione tecnica nuova e originale a un problema tecnico;
- le **nuove varietà vegetali**, definite come insieme vegetale nell'ambito di un'unica tassonomia botanica del più basso grado conosciuto (esempio: una nuova varietà di melo), a condizione che la

pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della medesima specie;

- i **brevetti per modello di utilità** ovvero nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Il brevetto per modello di utilità non esiste in tutti i Paesi del mondo.
- i **marchi d'impresa** ovvero un segno usato per distinguere i propri prodotti/servizi da quelli della concorrenza;
- i **disegni o modelli industriali** definiti come l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
- le **topografie di prodotti a semiconduttori**, ovvero una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori, nella quale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione;
- **insegne di esercizio**, ovvero i manufatti, generalmente scritte, atti a contraddistinguere e a indicare al pubblico i locali o il luogo di svolgimento di un'attività economica e a cui si applicano i principi di base del marchio d'impresa.

Vengono considerate forme di protezione della Proprietà Intellettuale, benché non del tutto assimilabili alle privative indicate in precedenza, alcuni elementi ulteriori che fanno parte del patrimonio aziendale. Tra questi rientrano:

- le **informazioni aziendali riservate o informazioni confidenziali**, ovvero informazioni dell'attività produttiva o organizzativa di un'impresa tali che risultano essere segrete, ovvero non facilmente accessibili nel loro insieme, hanno un valore commerciale, in quanto segrete e sono sottoposte, da chi ha il legittimo controllo su esse, a misure (es. accordi di non divulgazione) da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete;
- le **indicazioni geografiche e denominazioni d'origine**, diritti che identificano un prodotto legato a un territorio determinato oppure un alimento le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui è stato prodotto.

Ogni titolo ha le proprie specificità e caratteristiche e si rimanda a testi dedicati per ulteriori approfondimenti e maggiore esaustività.

In generale, un titolo di Proprietà Industriale rappresenta un contratto tra lo Stato e il suo titolare, la cui logica di fondo prevede che lo Stato concede al suo titolare l'esclusività di sfruttamento economico, limitato nel tempo e al territorio dello Stato, in cambio di un pagamento di tasse governative. In virtù di tale contratto, il titolare ha il diritto territoriale esclusivo di realizzare l'oggetto del titolo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

Di seguito viene mostrata una tabella di sintesi dei principali diritti di Proprietà Intellettuale, mettendo in evidenza quali aspetti della creazione intellettuale sono tutelati, la modalità con cui avviene il processo amministrativo di registrazione e/o deposito, la durata potenziale massima del titolo e un'idea di massima dell'investimento economico atteso da sostenere nel tempo.

Tabella 1 - Sintesi e comparazione dei principali diritti di Proprietà Intellettuale (*L'indicazione si riferisce all'ordine di grandezza dei costi da sostenere fino al deposito del titolo; **Il modello di utilità non esiste in tutti i Paesi del mondo, la durata indicata è riferita all'Italia). (Fonte: European Patent Office- EPO www.epo.org adattata)

Titolo	Per cosa?	Quale modalità?	Durata	Costo Indicativo*	
Brevetto d'invenzione	Invenzioni nuove e originali	Domanda ed esame	Massimo 20 anni	€€€€	
Modello di utilità**	Modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità	Domanda e deposito	Massimo 10 anni*	€€€€ + €€€	
Diritto d'Autore	Opere creative letterarie o artistiche	Esiste automaticamente	Vita dell'autore + 70 anni	€€€ + €€	
Marchio d'impresa	Segno distintivo di prodotti o servizi	Utilizzo e/o registrazione	10 anni, rinnovabile in modo indefinito	€€€ + €€	
Disegno Registrato	Aspetto esteriore	Registrazione	Massimo 25 anni	€€€ + €€	
Segreto Industriale	Informazioni dal valore economico non nota al pubblico	Reasonable efforts to keep secret	Finchè è mantenuto segreto	-	

L'esistenza di molteplici diritti consente al loro titolare di acquisire l'esclusività di sfruttamento economico di aspetti differenti di un medesimo prodotto (il funzionamento, l'aspetto estetico, l'immagine commerciale, ecc.). Viceversa, l'impiego di molteplici diritti di esclusiva per tutelare differenti caratteristiche esistenti su un medesimo prodotto consente al titolare di aumentare il grado di "appropriabilità" di quel prodotto sia nei confronti dei potenziali utenti finali/acquirenti sia nei confronti dei concorrenti sul mercato.

I Brevetti per Invenzione: requisiti di protezione, esclusioni e limitazioni

Nel contesto di aziende, start-up e nuove imprenditorialità, il brevetto è lo strumento impiegato in modo più ricorrente per tutelare i risultati delle proprie attività di ricerca industriale ed è riconosciuto universalmente come un diritto che offre una protezione legale molto forte e con procedure legali di difesa ben strutturate (anche se costose). Pertanto, è ritenuto utile riportare un approfondimento sul titolo del brevetto per invenzione.

Prima di tutto è chiarito che per invenzione si intende una qualsiasi soluzione appartenente al campo della tecnica di un problema tecnico, suscettibile di essere realizzata e applicata nel settore della produzione di beni e servizi. L'invenzione differisce dalla scoperta, nel senso che la scoperta risulta essere una descrizione e interpretazione di un fenomeno o di un oggetto già esistente in natura.

Pertanto, il codice della Proprietà Industriale esclude dalla brevettabilità (o comunque non sono considerate invenzioni):

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco (queste ultime tutelabili invece tramite il Diritto d'Autore, ricorrendone i presupposti);
- le creazioni estetiche (quest'ultime tutelabili invece tramite il titolo di Disegni e Modelli ornamentali)
- i programmi per elaboratore e le presentazioni di informazioni considerati in quanto tali (quest'ultime tutelabili invece tramite il Diritto d'Autore);
- i metodi commerciali e pubblicitari;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- le varietà vegetali e le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali (quest'ultime tutelabili invece tramite il diritto nuove varietà vegetali).

Ciò non esclude la brevettabilità di prodotti, dispositivi o soluzioni tecniche che si avvalgano o che servano alla realizzazione di dette teorie, leggi, scoperte, programmi ecc.

Richiamando la logica alla base dei diritti di Proprietà Industriale e passando alla definizione, il brevetto per invenzione è un titolo che conferisce al suo titolare una specie di monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto territoriale esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo. Ovviamente, qui il termine monopolio è usato descrittivamente e non in senso tecnico, più come sinonimo di esclusiva che per il suo significato economico.

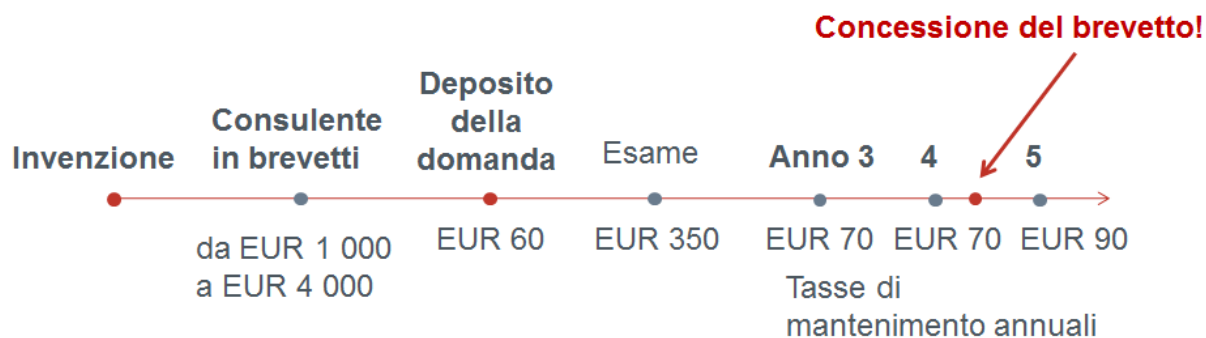
Oltre a ciò lo Stato riconosce al titolare il diritto di priorità sull'invenzione stessa: il diritto cioè di mantenere segreta l'invenzione per un periodo massimo di 18 mesi, disponendo così di un vantaggio competitivo rispetto ai propri concorrenti. Trascorso tale periodo, la domanda di brevetto dell'invenzione viene resa accessibile, tramite la pubblicazione sul Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi; e tutti possono accedere al contenuto dell'invenzione. L'atto della pubblicazione rende manifesta la richiesta di monopolio sull'oggetto dell'invenzione e quindi gli effetti del brevetto entrano in vigore a partire da tale data (anche se il brevetto non è concesso).

L'efficacia del brevetto è limitata al territorio dello Stato in cui viene presentata la domanda di protezione e il brevetto ha una durata massima di 20 anni dalla data di deposito della domanda stessa. Una volta terminato il periodo di validità, il brevetto diventa di pubblico dominio e non può essere più rinnovato.

In cambio di tale privilegio, lo Stato chiede al suo titolare:

- il **pagamento di tasse governative** distribuite nel tempo, che possono essere suddivise in tasse di deposito al momento della richiesta del titolo, tasse per l'ottenimento del titolo, al momento della concessione, tasse per il mantenimento del titolo durante il corso degli anni;
- la **descrizione dell'invenzione con sufficiente grado di dettaglio**, perché una volta terminata o scaduta la condizione di monopolio, tutti possano comprendere e replicare l'invenzione, acquisendo i benefici raggiunti dall'invenzione stessa.

Costo di una domanda di brevetto: Germania



Costi totali da sostenere fino alla concessione del brevetto: EUR 1 700 - EUR 5 100
(variabile in base alla complessità dell'invenzione e del documento brevettuale)

Figura 1 - Schema di sintesi dell'iter di deposito di una domanda di brevetto e dei costi totali da sostenere dalla fase di predisposizione della domanda fino alla fase di concessione del titolo (numeri riferiti alla Germania). I costi di brevettazione da sostenere possono essere distinti nelle principali fasi dell'iter brevettuale (costi di deposito, di concessione e di mantenimento) e in generale sono formati da tasse governative (obbligatorie) e onorari dei consulenti in Proprietà Industriale (opzionali), pertanto l'investimento richiesto può non essere trascurabile. (Fonte: European Patent Office- EPO www.epo.org)

Non tutte le invenzioni sono brevettabili, ma solo quelle che rispettano i seguenti requisiti, indicati come **requisiti di brevettabilità**:

- **novità** - l'invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica nota e non deve essere divulgata o resa nota al pubblico in Italia e all'estero. Per stato della tecnica si intende tutto ciò che sia accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero, prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, un'utilizzazione o qualsiasi altro mezzo. L'indipendenza del carattere di novità da limiti territoriali e di tempo lo rende un requisito oggettivo e assoluto;
- **attività inventiva** - l'invenzione deve essere frutto di uno sforzo creativo che va oltre alla normale evoluzione della tecnica. In un modo differente, viene anche detto che un'invenzione implica attività inventiva se per una persona esperta del ramo essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica;
- **applicazione industriale** - l'invenzione deve poter essere oggetto di fabbricazione o avere un'applicazione industriale, ovvero l'invenzione deve essere tale da garantire la ripetibilità del processo di fabbricazione per un numero non finito di volte con risultati costanti;
- **liceità** - l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume.

Accanto ai requisiti, si ricorda che il documento che descrive un'invenzione deve soddisfare anche le seguenti condizioni:

- **sufficiente descrizione** - l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla, pena il rigetto della domanda o, in caso di concessione, la nullità del brevetto;
- **unicità dell'invenzione** - ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione, pena la nullità del brevetto.

Tabella 2 - Diritti sui brevetti (decreto ministeriale 2.04.2007, G.U. n°81 del 6/04/2007). Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, www.uibm.gov.it

BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE	
Diritti di deposito Euro	
1) se descrizione, riassunto, rivendicazioni e disegni sono in modalità telematica	50,00
2) se descrizione, riassunto, rivendicazioni e disegni so no in formato cartaceo e non superano le 10 pagine	120,00
3) se descrizione, riassunto, rivendicazioni e disegni so no in formato cartaceo e superano complessivamente le 10 pagine ma non superano le 20 pagine	160,00
4) se descrizione, riassunto, rivendicazioni e disegni so no in formato cartaceo e superano complessivamente le 20 pagine ma non le 50 pagine	400,00
5) se descrizione, riassunto, rivendicazioni e disegni so no in formato cartaceo e superano complessivamente le 50 pagine	600,00
6) per ogni rivendicazione oltre la decima	45,00
7) per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni)	200,00
Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno	
- quinto anno 60,00	60,00
- sesto anno 90,00	90,00
- settimo anno 120,00	120,00
- ottavo anno 170,00	170,00
- nono anno 200,00	200,00
- decimo anno 230,00	230,00
- undicesimo anno 310,00	310,00
- dodicesimo anno 410,00	410,00
- tredicesimo anno 530,00	530,00
- quattordicesimo anno 600,00	600,00
- quindicesimo anno (e seguenti fino al 20°) 650,00	650,00
Diritti per licenza ob bligatoria su brevetti d'invenzione industriale	
Per la domanda 500,00	500,00
Per la concessione 1.400,00	1400,00

Cenni alle procedure di estensione di un brevetto per Invenzione

L'estensione della domanda di brevetto all'estero è orientata da alcuni fattori tra cui i principali:

- l'aspettativa di guadagno e dei profitti all'estero derivanti dall'invenzione (dalle vendite del prodotto);
- presenza di impianti produttivi dei concorrenti nei quali si intende vietare la produzione dell'oggetto dell'invenzione;
- la copertura protettiva (caso di licenza a multinazionali).

Accordi internazionali stabiliscono che entro i 12 mesi dalla data di primo deposito (o data di priorità) è possibile estendere la propria domanda di deposito anche in altri Stati. Tali accordi hanno come obiettivo la regolamentazione e la semplificazione delle procedure di ottenimento dei brevetti all'estero.

Di seguito si riportano i principali accordi internazionali che consentono l'estensione all'estero della domanda di brevetto. Nella descrizione sintetica, è posta particolare attenzione ai seguenti fattori:

- l'estensione geografica a cui si applica l'accordo: l'estensione è direttamente collegata all'ampiezza del mercato a cui il titolare può potenzialmente accedere. Si tenga conto che ovviamente maggiore è il numero dei paesi d'interesse confermati maggiori saranno i costi da sostenere per il mantenimento del titolo;
- la dilazione temporale che il trattato conferisce al titolare per definire i paesi/mercati (aderenti al trattato) di effettivo interesse. Il prolungamento consente al titolare da un lato di avere più tempo per ricercare potenziali accordi commerciali e/o finanziatori nei paesi di potenziale interesse, dall'altro gli investimenti da sostenere risultano distribuiti su un periodo più esteso.

La **Convenzione di Parigi (stipulata nel 1883) per il deposito nazionale all'estero**. In un qualsiasi Paese aderente alla Convenzione (ad oggi 177, tra cui l'Italia) il depositante ha diritto di depositare in qualsiasi momento, per un periodo di 12 mesi dalla data del primo deposito, corrispondenti domande di brevetto facendo retrocedere la data di deposito alla data del primo deposito. In altre parole, la Convenzione concede al titolare 12 mesi di tempo dalla data di primo deposito per identificare gli Stati di interesse strategico per richiedere la protezione.

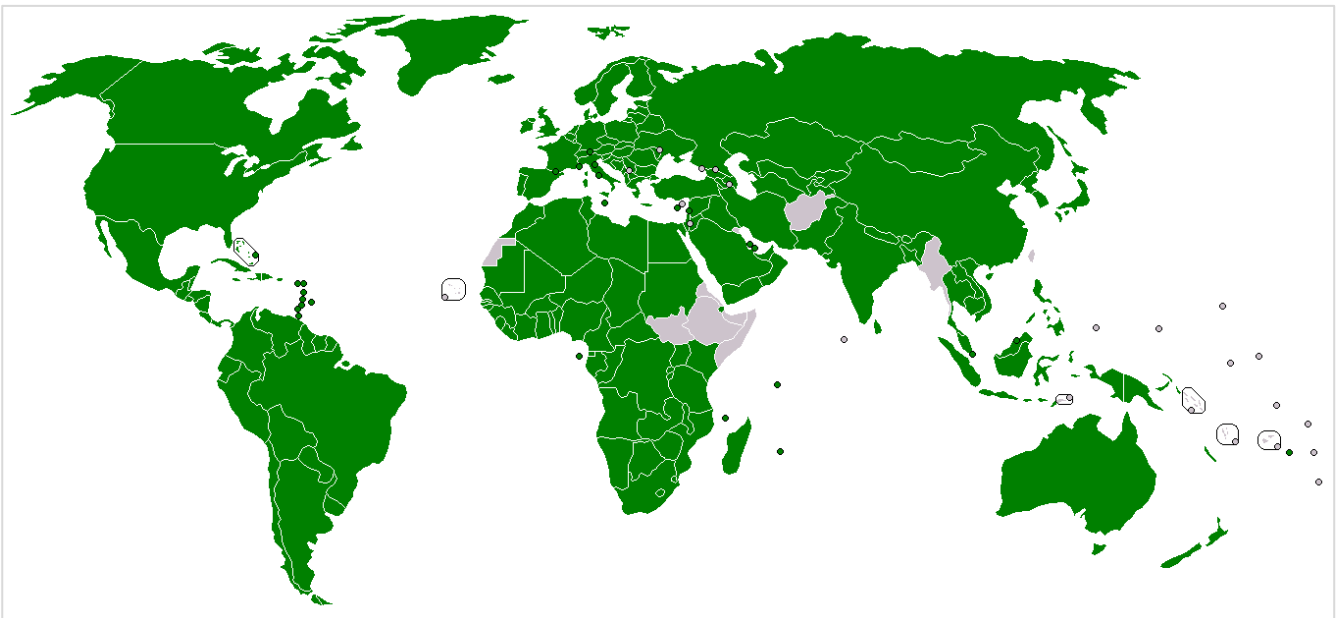


Figura 2 - 177 Stati aderenti alla Convenzione di Parigi trattato PCT (Aggiornamento 1° gennaio 2019, fonte WIPO, www.wipo.int)

La **Convenzione di Brevetto Europeo, European Patent Convention - EPC** (Monaco di Baviera, 1977 e revisionata nel 2000), per il deposito di brevetto Europeo. La Convenzione consente a ogni cittadino o residente di uno Stato membro (ad oggi 38, tra cui l'Italia) di avvalersi di un'unica procedura europea per il rilascio di brevetti, sulla base di un corpo omogeneo di leggi brevettuali fondamentali. Il brevetto europeo conferisce al suo titolare, in ogni Paese contraente in cui è rilasciato, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati. La Convenzione prevede che il titolare abbia tempo fino a 24 mesi per scegliere quali siano gli Stati membri di effettivo interesse.

La Convenzione ha istituito l'Ufficio Europeo Brevetti (*European Patent Office - EPO*) che rappresenta un'organizzazione non dipendente dall'Unione Europea, la cui funzione principale è di concedere brevetti europei, sulla base di leggi comuni e procedure centralizzate, per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea.

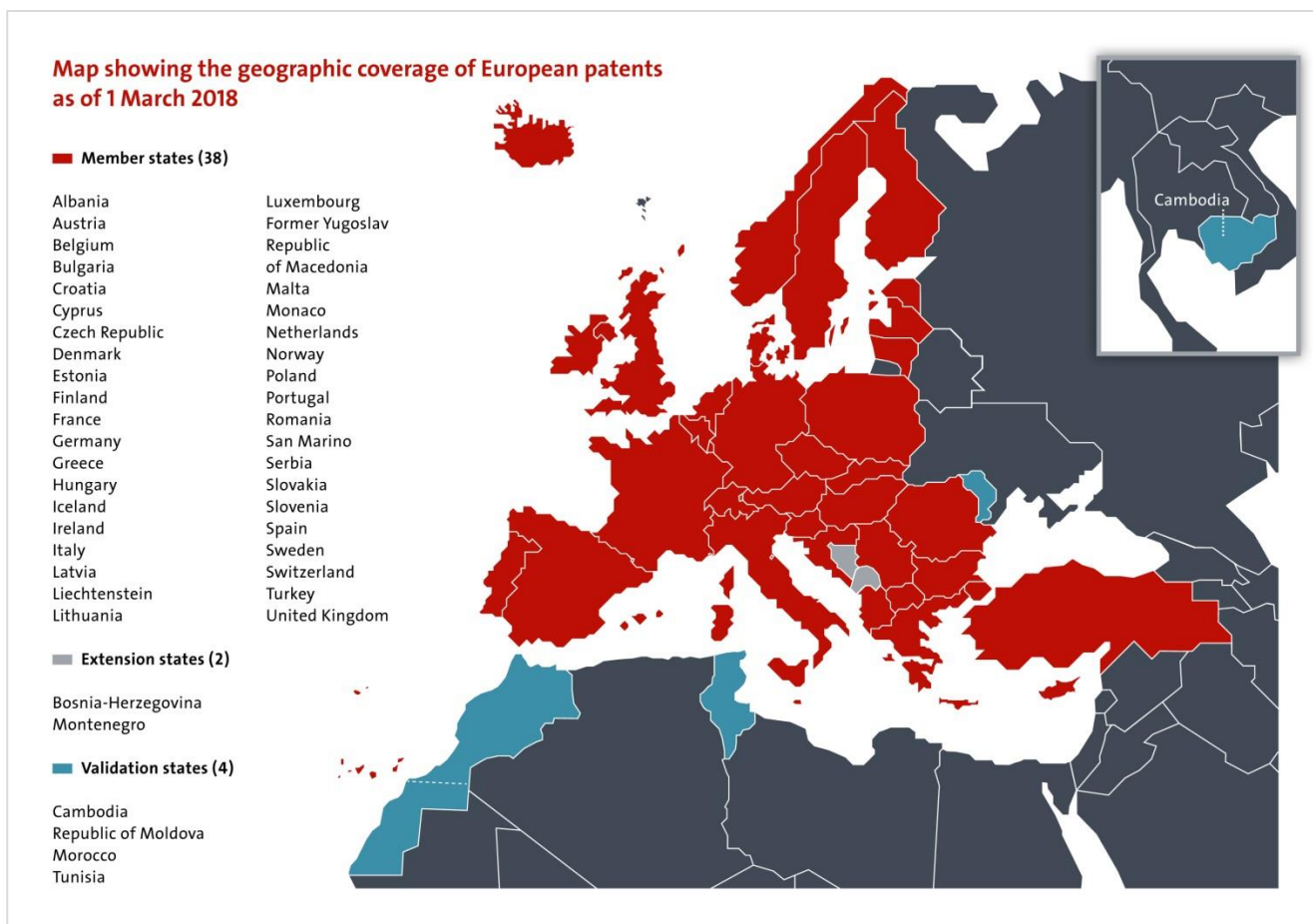


Figura 3 - Copertura geografica del brevetto Europeo con evidenziati i 38 Stati membri, i 2 Stati non membri che hanno firmato accordi di estensione e 4 Stati non membri che hanno firmato specifici accordi di validazione (ultimo aggiornamento 1° marzo 2018, fonte EPO, www.epo.org)

Il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti (*Patent Cooperation Treaty - PCT, 1970*) per il deposito di una domanda internazionale. Il trattato di cooperazione è amministrato dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (World Intellectual Property Organization - WIPO). Il PCT offre la possibilità di designare nello stesso momento fino a 152 Paesi del mondo mediante un'unica domanda internazionale, presentata in uno qualunque degli Stati aderenti al trattato e di arrivare nelle fasi nazionali o regionali dopo 30 mesi dal primo deposito. Si tenga conto che la procedura PCT non porta a una concessione di un brevetto, ma permette di semplificare le fasi di deposito tramite un'unica procedura di deposito.

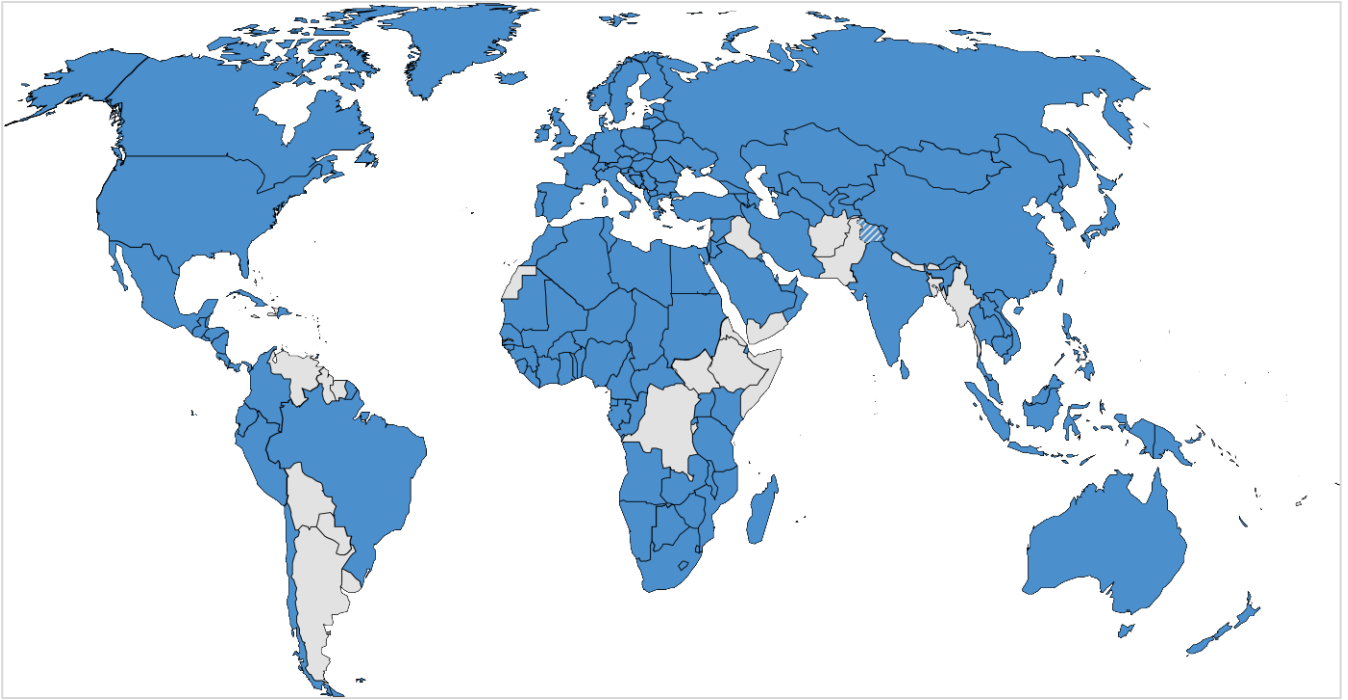


Figura 4 - 152 Stati aderenti al trattato PCT (aggiornamento 1° gennaio 2019, fonte WIPO, www.wipo.int)

Riferimenti bibliografici

- IP Teaching Kit. IP Basics, European Patent Office-EPO www.epo.org.
- IP Teaching Kit. IP Advanced I, European Patent Office-EPO www.epo.org.

CAPITOLO 2: Strategie brevettuali *lean* per start-up e PMI

Massimo Barbieri

Introduzione

Il metodo *lean start-up*, ideato da Eric Ries, per lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi, si propone di verificare, in tempi brevi e costi contenuti, se un prodotto o un servizio funzionano sul mercato.

L'idea è quella di migliorare l'efficienza di un processo produttivo e/o le caratteristiche di un prodotto, riducendo gli sprechi.

È possibile adottare un approccio simile anche a livello brevettuale? Ovverosia minimizzare anche le spese di tutela del minimo prodotto funzionante (MVP), almeno nelle prime fasi?

Nel caso di invenzioni tecniche, una strategia vincente è quella di utilizzare le cosiddette domande di brevetto "*provisorie*"; anche se in alcuni Paesi sono costose, nel complesso esse rappresentano però un'opzione alternativa, che consente di differire la spesa quando ancora non si conoscono tutti gli aspetti dell'innovazione e non si hanno tutti gli elementi necessari per affrontare un percorso di protezione completo.

Quando è il momento di procedere con la tutela? Quando il minimo prodotto funzionante è stato realizzato (e non semplicemente ideato) ed è pronto per essere commercializzato.

Le domande di brevetto provvisorie

Si tratta di domande di brevetto preliminari (previste dalle legislazioni di alcuni Paesi, quali per esempio gli Stati Uniti, l'Australia, ma non in Italia o, in generale, nella procedura amministrata dall'Organizzazione Europea dei Brevetti), che consentono al richiedente di stabilire una data e un numero di deposito e quindi di preservare il diritto di priorità su un'invenzione per una successiva convalida e/o estensione entro i successivi 12 mesi.

Come suggerito dal nome, tali domande sono caratterizzate da una validità limitata nel tempo (di solito 12 mesi), dopodiché decadono se non convalidate in una cosiddetta "*regular application*", senza possibilità di poter essere ripristinate.

Qualora si decida di convertire una domanda provvisoria, quella successiva assumerà la data di deposito della *provisional*.

Nel caso in cui si opti per non procedere con il deposito di una "*regular application*" (per esempio una domanda di brevetto internazionale PCT), la domanda provvisoria non sarà pubblicata e quindi non sarà consultabile nelle banche dati brevettuali.

Pertanto, se le caratteristiche tecniche essenziali del prodotto non sono state divulgate, sarà possibile una tutela attraverso il segreto industriale.

Il principale vantaggio delle domande provvisorie consiste nell'informalità della stesura e nel costo contenuto (negli Stati Uniti la tassa di deposito è di 70 US\$ per una *micro entity* e di 140 US\$ per una *small entity*², in Australia³ la tassa è di 110 AU\$⁴): facilita in questo modo start-up e PMI, che possono effettuare preliminari valutazioni di mercato per verificare le potenzialità commerciali del prodotto, prima di procedere con un investimento significativo sulla Proprietà Industriale.

² www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#Patent%20Fees.

³ In Australia è possibile richiedere la ricerca di *prior art* (con un costo di 2.200 AU\$) anche per le domande provvisorie. Il rapporto di ricerca viene inviato dopo circa 6 settimane. La domanda non è pubblicata (solo il titolo dell'invenzione e il nome del richiedente).

⁴ A questi costi è necessario aggiungere gli onorari del consulente in Proprietà Industriale.

Una domanda provvisoria non è esaminata dall'ufficio competente per la valutazione dei requisiti di merito (novità, attività inventiva e applicazione industriale⁵) e non giunge a concessione. È quindi da intendersi come una pratica "congelata" per un massimo di 12 mesi, in attesa che il richiedente compia ulteriori azioni.

Questo può essere uno svantaggio perché il rapporto di ricerca e l'opinione scritta⁶ possono evidenziare eventuali brevetti potenzialmente rilevanti per il proseguo dell'attività.

È, pertanto, consigliabile effettuare una ricerca per individuare e definire lo stato della tecnica (*prior art*) prima di effettuare un qualsiasi deposito, anche se si tratta di una domanda provvisoria. A questo proposito, occorre prendere qui lo spunto per riaffermare l'importanza di una ricerca brevettuale preventiva, anche quando si decide per il deposito di una domanda regolare e non soltanto di una provvisoria. Nella letteratura brevettuale – che peraltro è liberamente e gratuitamente accessibile nelle banche dati pubbliche – si trovano moltissime informazioni tecniche e commerciali che non sono altrimenti disponibili altrove. Dunque, la ricerca di anteriorità è uno di quei passaggi che – in rapporto al modesto costo – producono un enorme beneficio a favore dell'impresa.

Una domanda di brevetto che non sia provvisoria deve essere redatta secondo criteri ben definiti, come stabilito dalle leggi brevettuali nazionali: titolo, riassunto, descrizione e rivendicazioni.

L'unico vincolo richiesto nella stesura di una domanda provvisoria consiste nella descrizione dettagliata dell'invenzione, almeno nelle sue caratteristiche tecniche essenziali, con eventualmente il supporto di disegni, in modo tale da formare una base sufficiente per future rivendicazioni.

Una descrizione completa, pertanto, servirà nella successiva fase di convalida della domanda provvisoria, per poter redigere rivendicazioni⁷ che non siano troppo limitative⁸.

In caso contrario non si potrà usufruire del diritto di priorità, con il rischio di invalidare la fase successiva nel caso in cui sia stata divulgata l'invenzione⁹.

Ma una start-up o una PMI con sede in Italia può avvalersi di questo strumento che tuttora riscuote grandi consensi negli Stati Uniti?

Come detto, in Italia (e all'interno della procedura amministrata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti) la normativa non prevede il deposito di domande provvisorie.

Ciononostante, la Convenzione di Unione di Parigi stabilisce all'art. 2 che *"I cittadini di ciascuno dei Paesi dell'Unione godranno in tutti gli altri, per quanto riguarda la protezione della Proprietà Industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano attualmente o accorderanno in avvenire ai nazionali. [...] Essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali..."*.

È, quindi, lecito che un richiedente italiano possa depositare una domanda di priorità provvisoria all'estero, previo però l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Ministero delle attività produttive (con nulla osta del Ministero della difesa), se tale domanda riguarda un'invenzione che potrebbe essere utile per la difesa del Paese (art. 198 CPI).

L'autorizzazione al primo deposito all'estero è da intendersi concessa qualora non sia stato notificato al richiedente alcun provvedimento di rifiuto, trascorso il termine di 90 giorni (periodo minimo di segretezza) a partire dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione

Questa procedura rende meno appetibile l'utilizzo delle domande provvisorie in caso di imminente divulgazione, in quanto è necessario tener conto del tempo necessario all'ottenimento dell'autorizzazione.

⁵ O utilità nel caso di domande di brevetto depositate negli Stati Uniti.

⁶ O la prima azione ufficiale emessa dagli esaminatori dell'USPTO.

⁷ Le rivendicazioni devono essere supportate dalla descrizione per garantire un'equa protezione al titolare e una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi (art. 52 CPI – Codice della Proprietà Industriale).

⁸ Una rivendicazione è una dichiarazione che definisce il contenuto della protezione richiesta e non può avere una portata più ampia rispetto a quanto descritto, rappresentato nelle figure e noto dallo stato della tecnica. La Convenzione di Strasburgo precisa all'art. 8, 3° comma, che [...] *I limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.*

⁹ La divulgazione pregiudica il requisito di novità (almeno in Europa, in cui tale requisito è valutato in senso assoluto).

Altre tipologie di deposito

Un altro modo piuttosto economico per assicurarsi un diritto di priorità è quello di depositare una domanda presso l'Ufficio Europeo Brevetti (UEB).

È sufficiente elaborare una descrizione tecnica (anche in lingua italiana), senza rivendicazioni, con l'aiuto di un consulente in Proprietà Industriale.

Ovviamente il mancato pagamento della tassa di deposito e di ricerca avrà come conseguenza una notifica da parte dell'UEB che informa il richiedente che la domanda è da considerarsi ritirata, ma sarà possibile rivendicare il diritto di priorità in una successiva estensione.

Possibili strategie di tutela *lean*

Per quanto riguarda le invenzioni tecniche una strategia brevettuale *lean*, nell'ottica di una riduzione dei costi, comprende i seguenti passaggi:

- valutazione della *prior art* internamente allo start-up;
- deposito di una domanda di brevetto provvisoria (negli Stati Uniti, per esempio) oppure una domanda presso l'UEB (senza il pagamento della corrispondente tassa);
- nel caso in cui sia necessario depositare più di una domanda provvisoria perché nel frattempo il minimo prodotto funzionante è stato migliorato, è consigliabile includere nella seconda domanda anche le caratteristiche tecniche della prima;
- le domande provvisorie potranno essere successivamente estese a livello internazionale (con procedura PCT) entro 12 mesi dalla data di priorità della prima domanda e comunque solo se il prodotto ha ottenuto un discreto successo commerciale (i costi, in questo caso, diventano piuttosto elevati: si stima un budget di 20.000 \$ ed è indispensabile l'aiuto di un consulente);
- aumentare i tempi della fase di prosecuzione (ogni replica a un'azione ufficiale emessa da un esaminatore ha un costo rilevante, stimabile in circa 1.500 – 2.000 \$);
- diminuire il numero di azioni ufficiali, limitando la tutela alle caratteristiche tecniche essenziali del prodotto che sarà commercializzato, porta senz'altro ad una riduzione dei costi complessivi.

In un'ottica di tutela *lean*, altre tipologie di Proprietà Industriale potranno essere prese in considerazione, quali modelli d'utilità e disegni e modelli industriali, marchi, in funzione della tipo di prodotto e/o di servizio.

Conclusioni

Il problema principale delle start-up innovative sono i costi da sostenere nelle fasi iniziali di accelerazione e di sviluppo del prodotto.

Entrare nel mercato senza un minimo di tutela non è consigliabile.

Applicando anche alla strategia brevettuale un approccio "*lean*" è possibile ridurre i costi.

Riferimenti bibliografici

- JACKIE HUTTER, *Do Patents Matter? Lean Start-ups Should Ignore Expert Advice and Let Their Data Drive Patenting Decisions*, <https://ipstrategy.com/2013/03/09/do-patents-matter-lean-start-ups-should-ignore-expert-advice-and-let-their-data-drive-patenting-decisions/>.
- MICHAEL HENRY, *What Investors Want to Know about your IP Strategy*, www.henrypatentfirm.com/blog/what-investors-want-to-know-ip-strategy.
- ALFRED TOM, *Lean Patent Prosecution*, www.wivity.com/blog/lean_patent_prosecution.
- RICHARD R. MICHAUD, *Provisional Patents Solve Inventors' Problems*, IEEE Robotics & Automation Magazine, June 2004, p. 93.
- ROBERT D. GUNDERMAN, JOHN M. HAMMOND, *File Now, Pay Later*, IEEE Spectrum, June 2007, p. 77 – 78
- KIRK TESKA, *The Poor Man's Patent*, IEEE Spectrum, August 2008, p. 23.
- JAMES R. BARNEY, *STUDENT WORKS: An Overview of the Pros and Cons of Provisional Patent Applications*, Yale Journal of Law and Technology, Volume 1, Issue 1, Article 2.

- RICHARD L. CRUZ, *Provisional Patent Applications: Advantages and Limitations*. In *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices* (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A. Available online at www.ipHandbook.org.
- KRISTA JACOBSEN, *Patents and Standardization, Part 1: A Tutorial On Patents*, IEEE Communications Magazine – Communications Standards Supplement, March 2016, p. 13.
- ARNOLD B. SILVERMAN, *Understanding the Benefits Obtainable from “Related” United States Patent Applications*, JOM, September 2005, p. 88.

CAPITOLO 3: Come definire una strategia brevettuale

Annalisa Balloi

Depositare e mantenere una privativa, in particolare un brevetto, è un'attività complessa che implica un costo più o meno gravoso per chi la detiene. Si tratta di un rischio non da poco per qualunque tipo di azienda ed in particolare per le start-up, categoria di imprese caratterizzata da un altro tasso di mortalità, per le quali anche solo un investimento sbagliato potrebbe portare al fallimento [Matricano D., 2015].

Tuttavia, affiancare al primato tecnologico di un'invenzione la tutela brevettuale potrebbe rappresentare una grande opportunità in termini di differenziale di valore, conservare il vantaggio competitivo acquisito con l'innovazione e determinare il successo dell'azienda. A fare di un brevetto un'opportunità piuttosto che un rischio, è senza dubbio la modalità con la quale la Proprietà Intellettuale viene gestita, ovvero la strategia brevettuale.

Costruire una strategia brevettuale non è cosa semplice, bisogna tenere in considerazione aspetti economici e legali e, cosa ancora più difficile, bisogna aver chiaro, ben prima del deposito del brevetto, che tipo di sviluppo si intende imprimere alla start-up e, in questo, quale ruolo ha il brevetto [Ries E., 2011]. Parallelamente al business plan è quindi auspicabile sviluppare il così detto Innovation Plan, ovvero un piano strategico aziendale a medio-lungo periodo per la gestione e la valorizzazione degli asset intangibili aziendali (per approfondimenti si veda cap. 5).

Di seguito sono proposti cinque aspetti fondamentali sull'attività brevettuale sui quali è importante fare opportune riflessioni per ridurre al minimo i rischi di una cattiva gestione: cosa, come, quando, dove e perché brevettare.

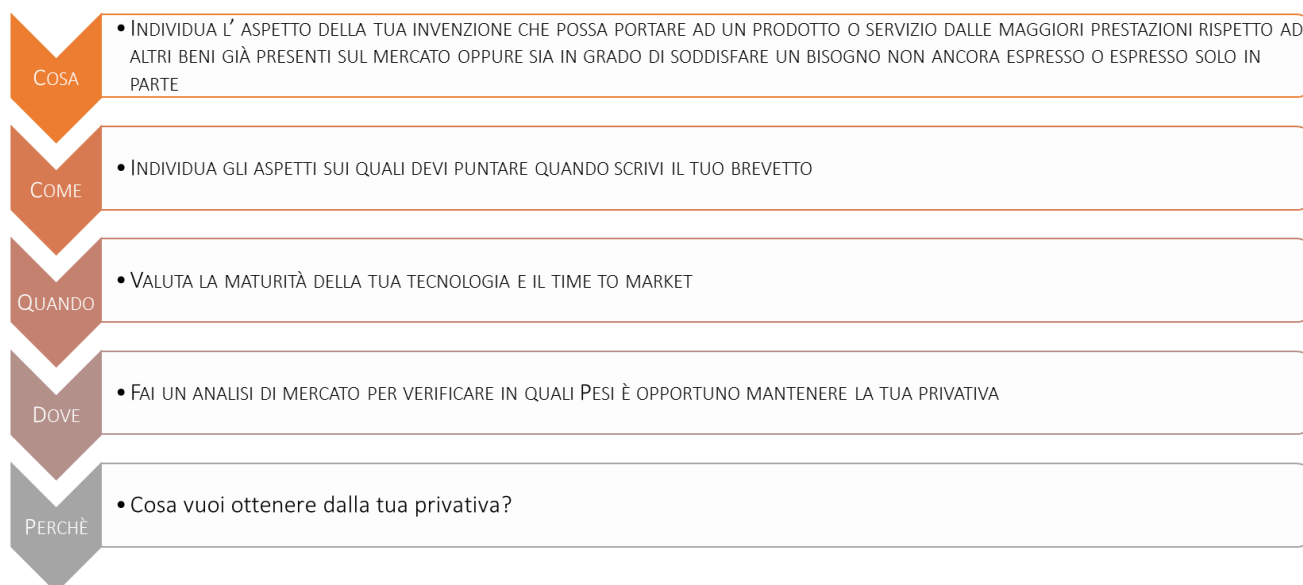


Figura 5 - Sintesi degli aspetti da valutare per definire una strategia brevettuale

Cosa brevettare

Partendo dall'assunto che un'invenzione per essere considerata brevettabile deve consistere nella soluzione nuova e inventiva di un problema tecnico, merita di essere brevettata una qualsiasi invenzione che potenzialmente possa portare a un prodotto o servizio dalle migliori prestazioni rispetto ad altri beni già presenti sul mercato oppure sia in grado di soddisfare un bisogno non ancora espresso o espresso solo in parte. L'invenzione può fare riferimento alla creazione di un congegno, un prodotto, un metodo o un

procedimento completamente nuovo. Un esempio è il mouse inventato dalla Apple nel 1982 [US4464652A, 1982]¹⁰.

U.S. Patent Aug. 7, 1984 Sheet 1 of 8 4,464,652

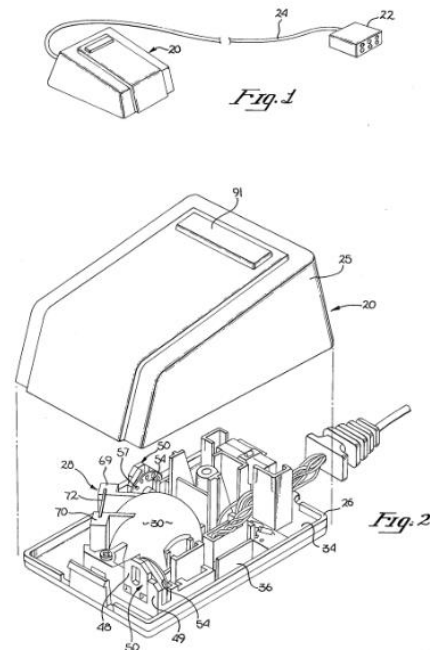


Figura 6 - Immagine del mouse brevettato da Apple nel 1982

Vale qui la pena di ricordare che non tutte le invenzioni sono di per sé brevettabili, bensì soltanto quelle che soddisfano i seguenti requisiti: novità: prima del deposito del brevetto, l'invenzione non deve essere stata divulgata o comunque resa accessibile al pubblico, in modo da poter essere effettivamente utilizzata per la prima volta¹¹; attività inventiva: la soluzione che l'invenzione presenta non deve essere ovvia per una persona esperta del ramo; applicazione industriale: il trovato o il procedimento devono avere applicazione industriale in un qualsiasi settore della tecnica, inclusa l'agricoltura; liceità: il trovato non deve essere contrario al buon costume, all'ordine e alla salute pubblici.

Una domanda di brevetto deve soddisfare anche le seguenti condizioni: sufficiente descrizione: l'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo affinché ogni persona esperta del ramo possa comprenderla e attuarla [Sez. IV, Artt. 46 – 51, Codice di Proprietà Industriale]; unità d'invenzione: a ciascuna domanda di brevetto deve corrispondere una sola invenzione.

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 vengono invece tutelati dai modelli di utilità [Art. 82, Codice di Proprietà Industriale]. Per maggiori dettagli si veda il Capitolo 1: Richiamo ai diritti di Proprietà Industriale.

¹⁰ Quello brevettato dalla società Apple nel 1982 non è il primo mouse della storia. Il primato appartiene al brevetto di Douglas Engelbart, allora dipendente della SRI International, che nel 1967 ha depositato un brevetto da titolo "X-Y position indicator for a display system" facendo così entrare ufficialmente il mouse nella storia della tecnologia [<https://it.wikipedia.org/wiki/Mouse>].

¹¹ In campo farmaceutico vi è un'eccezione al requisito della novità assoluta, infatti un composto già noto e descritto in un campo diverso da quello medico, può essere considerato brevettabile come prodotto per uso farmaceutico quando ne viene descritta per la prima volta un'attività biologica e un possibile utilizzo terapeutico.

È molto importante sottolineare, soprattutto in ambito accademico, la differenza tra scoperta scientifica e invenzione. Mentre la prima consiste nella rivelazione di qualcosa già esistente, sebbene ignoto, la seconda si distingue per il suo carattere creativo. Ad esempio, il processo con cui il DNA cellulare si duplica è una scoperta scientifica mentre lo sviluppo della tecnica della reazione a catena della polimerasi (Polymerase Chain Reaction o PCR) per la duplicazione in vitro di frammenti di DNA è un'invenzione, brevettata da Kary Banks Mullis² nel 1985. Altra differenza tra scoperta e invenzione brevettabile è che quest'ultima ha un carattere essenzialmente pratico, mentre la scoperta soddisfa un'esigenza puramente conoscitiva. Ad esempio, l'invenzione di Mullis ha reso la PCR una tecnica fondamentale nel settore della biochimica e della biologia molecolare, con innumerevoli applicazioni in campo medico, agro-alimentare e forense [Mullis K. 1998].

Parimenti alle scoperte scientifiche non possono essere oggetto di brevetto: i) le teorie scientifiche e i metodi matematici; ii) i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi/software per elaboratori elettronici; iii) i procedimenti per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (tale divieto non riguarda prodotti, sostanze o composizioni impiegate in tali metodi, come i farmaci e gli strumenti chirurgici); iv) le presentazioni di informazioni (tabelle, formulari o simili); v) le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse (incrocio e selezione) [Pietrabissa R. e Barbieri M. 2015].

Argomento a parte sono le nuove varietà vegetali per le quali è possibile richiedere un diritto di esclusiva a patto che la varietà vegetale possieda specifici requisiti¹² [Sez. VIII, Artt. 100 – 116, Codice di Proprietà Industriale].

Come brevettare (ovvero su cosa si deve puntare quando si scrive un brevetto)

Come sottolineato più volte in precedenti sezioni, il brevetto è un contratto tra pubblico e privato attraverso il quale lo Stato (il pubblico) concede all'inventore (il privato) il monopolio dell'invenzione oggetto del brevetto. Come per tutti i contratti, anche per la stesura del brevetto ci si deve attenere ad uno specifico registro e si deve seguire una determinata struttura. Le domande di brevetto, strutturate in modo simile in tutto il mondo, sono composte da: i) frontespizio, ii) descrizione, iii) una o più rivendicazioni, iv) disegni (se necessari) [Pietrabissa R. e Barbieri M., 2015].

i) Il **frontespizio** comprende: titolo e riassunto, il nome degli inventori, dei titolari del brevetto³ la data di deposito e i dati bibliografici. A parte le informazioni anagrafiche e bibliografiche, necessarie per la corretta identificazione e archiviazione del brevetto, è sul titolo che vale la pena fare delle riflessioni. Infatti, il titolo deve essere attinente e corto (non deve superare i 500 caratteri) non deve contenere nomi di fantasia o marchi, deve fornire brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo dell'oggetto del brevetto [Pietrabissa R. e Barbieri M. 2015]. Un'accortezza è quella di non riferirsi alla struttura dell'oggetto che si vuole proteggere ma alla sua funzione, in modo da fornire una maggiore ampiezza di protezione. Per esempio, se l'oggetto del nostro brevetto è un nuovo tipo di colla e la procedura per realizzarla, si potrà parlare di *“Polimero adesivo e relativo metodo di produzione”*, mentre il brevetto di un nuovo tipo di occhiali antinfortunistici sarà ad esempio indicato come un *“Dispositivo per la protezione degli occhi”*.

ii) La **descrizione** del brevetto ha lo scopo di mettere in risalto la finalità dell'invenzione, ovvero il problema tecnico che l'invenzione si prefigge di risolvere, e gli aspetti innovativi rispetto allo stato della tecnica in modo sufficientemente chiaro e completo, pena la nullità del brevetto. Un'invenzione è reputata sufficientemente descritta quando, attraverso l'esame del testo della domanda e basandosi unicamente su quanto riportato del testo, un esperto del settore è in grado di riprodurre/attuale l'invenzione descritta.

¹² Per completezza si riportano di seguito i requisiti di brevettabilità per nuove specie vegetali: i) novità [quando alla data di deposito della domanda il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non è stato commercializzato da oltre un anno sul territorio nazionale e da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni, in qualsiasi altro Stato]; ii) omogeneità [ovvero sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti]; iii) distinzione [quando la varietà si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data di deposito della domanda, è notoriamente conosciuta]; stabilità [quando i caratteri pertinenti e rilevanti della stabilità in seguito rimangono invariati alle successive riproduzioni o moltiplicazioni].

Il requisito di sufficiente descrizione è necessario per soddisfare gli interessi dello Stato (il soggetto pubblico con il quale l'inventore sottoscrive il contratto brevettuale) il cui obiettivo primario è quello di favorire il progresso tecnologico e la diffusione di idee. Soddisfare tale requisito non implica tuttavia che l'inventore debba scrivere nei minimi dettagli ogni elemento dell'invenzione. Per esempio, se il processo di produzione della colla di cui sopra avviene ad una specifica temperatura, l'inventore potrà indicare nella descrizione un intervallo di temperature (il più ampio possibile) all'interno del quale è compresa la temperatura ideale. In questo modo viene tutelato anche il bisogno dell'inventore (la controparte privata del contratto) di non svelare specifici particolari per evitare, da parte di terzi, la riproduzione e lo sfruttamento non autorizzato dell'invenzione.

Inoltre, bisogna tenere in considerazione che non per tutte le invenzioni è chiaro sin dal concepimento dell'idea quali possano essere tutte le possibili applicazioni o l'applicazione di maggior successo, la così detta *killer application*, cioè l'applicazione grazie alla quale la tecnologia può penetrare nel mercato ed esprimere al meglio il suo potenziale economico-commerciale. Pertanto, al momento della stesura del brevetto, è consigliabile, indicare nella descrizione sia il campo tecnico specifico dell'invenzione, ad esempio il campo dei polimeri per la colla, sia i campi più generici in cui l'invenzione trova applicazione, ad esempio il settore biomedicale, cosmetico, aerospaziale o altro, inserendo esempi di applicazioni preferite in cui l'invenzione porti soluzioni vantaggiose.

È molto importante sottolineare che al titolare del brevetto, è concessa l'opportunità di effettuare integrazioni al testo della domanda o "modifiche non sostanziali" [Art. 172.2 Codice Proprietà Industriale], all'atto dell'estensione all'estero della stessa entro il cosiddetto "anno di priorità", ovvero entro dodici mesi dal primo deposito nazionale. Questo garantisce all'inventore la possibilità di proporre nuovi esempi applicati per ottenere una protezione ottimale per la propria invenzione. È essenziale avere sempre chiaro che le integrazioni alla descrizione o le modifiche introdotte sono valutate separatamente dal contenuto della domanda originale e non potrà essere loro attribuita la data di primo deposito nazionale (cioè la "data di priorità"), ma la data in cui esse sono state per la prima volta presentate agli Uffici brevetti esteri. Questo implica che le divulgazioni effettuate dal titolare del brevetto dopo il primo deposito non devono in alcun modo anticipare le integrazioni o le modifiche introdotte a posteriori nel testo per non rappresentare un serio ostacolo alla concessione brevettuale in fase di estensione o esporre il brevetto ad attacchi di concorrenti che ne potrebbero chiedere la nullità anche dopo l'avvenuta concessione. Per questo motivo è importante che la domanda di brevetto sia redatta sin dall'origine in modo funzionale ad accogliere eventuali modifiche, riportando, anche se in modo non dettagliato il maggior numero possibile di esempi applicativi, anche di quelli su cui non si hanno, al momento del deposito, esaustivi dati sperimentali ma si pensa siano possibili anche solo in via teorica.

La finalità della descrizione, oltre a quella di presentare l'invenzione e il problema tecnico che essa, in maniera originale e innovativa, si prefigge di risolvere, è quella di dare un supporto interpretativo alle rivendicazioni: l'elemento essenziale di un brevetto.

iii) Le **rivendicazioni** sono frasi sintetiche in cui si elencano le caratteristiche essenziali dell'invenzione. Non è quindi facile redarle perché devono essere il più ampie e generiche possibile per garantire il massimo della protezione, ma abbastanza specifiche per evitare facili aggiramenti da terzi.

Tra tutte le rivendicazioni di estrema importanza è la prima, quella che viene chiamata rivendicazione indipendente. Essa definisce i limiti del campo di protezione e deve contenere tutte le caratteristiche inventive essenziali che l'oggetto dell'invenzione deve mostrare per il raggiungimento dello scopo perseguito [cit.]. Le successive rivendicazioni, rivendicazioni dipendenti, andranno poi a specificare meglio i dettagli dell'invenzione e i modi e gli ambiti di applicazione.

In conclusione, a quanto sopradetto, possiamo affermare che il brevetto, equiparabile a un investimento a lungo termine, dovrebbe essere concepito non solo pensando alle applicazioni più immediate ma prendendo in considerazione la futura attività dell'azienda e gli eventuali sviluppi che potranno verificarsi nel ramo della tecnica cui l'invenzione ricade.

Quando brevettare

In linea di principio sono due i consigli basilari in merito alla tempistica di brevettazione: i) depositare la domanda di brevetto prima di qualunque tipo di divulgazione, per non inficiare il requisito di novità del brevetto; ii) depositare la domanda immediatamente dopo aver ideato l'invenzione, in modo da assicurarsi il primato tecnologico.

A differenza del primo consiglio sempre valido per ogni settore, il secondo presenta delle eccezioni.

Prendiamo ad esempio il settore farmaceutico.

Il percorso che porta all'immissione in commercio di un nuovo farmaco è lungo e costoso e passa attraverso una serie di tappe che vanno dall'individuazione del meccanismo biologico su cui intervenire, alla determinazione del principio attivo, alla sperimentazione prima in vitro e in modelli animali (fase preclinica) e infine alla sperimentazione sull'uomo (fasi cliniche I, II e III). Una volta passate le fasi di sperimentazioni l'iter prosegue con la registrazione del farmaco e infine si arriva alla commercializzazione. Il tempo medio per il completamento dell'intero processo è di 10 anni. Se si pensa che un brevetto ha la durata di 20 anni, dopo di che altre aziende possono commercializzare la stessa molecola come un farmaco generico, è chiaro che conviene brevettare il più tardi possibile, al fine di ritardare l'attività dei concorrenti, ma compatibilmente con l'esigenza di avviare le prime fasi sperimentali (che potrebbero comportare divulgazione) e di assicurarsi che la corsa brevettuale non sia vinta da un concorrente. Inoltre, è da sottolineare il fatto che solo poche molecole diventeranno nuovi farmaci, quindi brevettarle troppo presto, prima di appurare un'effettiva efficacia, potrebbe comportare inutili costi.

In altri settori invece, dove il time-to-market è particolarmente pressante, brevettare solo quando l'invenzione è stata portata a un livello di sviluppo tecnologico avanzato è un approccio che, seppure prudentiale, comporta dei rischi notevoli. In primo luogo, può permettere ad altri di brevettare per primi la stessa idea, ed inoltre aumenta il rischio di divulgare l'invenzione prima del deposito della domanda, ad esempio tramite contatti con i fornitori o partecipazioni a fiere ed eventi, con conseguente invalidità del brevetto per difetto di novità.

Tuttavia, in linea generale si può concludere che da un punto di vista strategico è consigliabile brevettare una soluzione tecnica quanto prima, anche se questa non è stata totalmente perfezionata. Se gli eventuali successivi perfezionamenti lo meritano, si potrà ricorrere a modifiche o integrazioni del brevetto entro l'anno di priorità oppure al deposito di successivi brevetti.

Dove brevettare

La scelta dei paesi in cui brevettare richiede la considerazione di molteplici elementi.

Innanzitutto, occorrerebbe brevettare nei paesi nei quali si abbia una ragionevole aspettativa di guadagno dalle vendite dei prodotti brevettati o realizzati mediante i procedimenti brevettati; in secondo luogo, potrebbe essere conveniente brevettare nei paesi dove si trovano gli impianti produttivi dei principali concorrenti, anche se non si ha intenzione immediata di vendere in tali paesi.

Questa decisione, in genere, non viene presa immediatamente dopo la presentazione di una domanda di brevetto italiana, ma poco prima dalla scadenza dei termini di priorità (entro 12 mesi dalla data di primo deposito).

Esistono infatti solo pochissime invenzioni che, sin dal loro concepimento, mettono in evidenza tutto il loro potenziale: nella maggior parte dei casi, le possibilità di sfruttamento si possono intravedere solo dopo un certo periodo dalla data di primo deposito della domanda, attraverso validazioni in campo di diversi aspetti di carattere tecnico e un'attenta analisi dei mercati.

Estendere la domanda di brevetto all'estero implica tuttavia dei costi notevoli dovuti alla traduzione del testo e alle tasse di mantenimento. Inoltre, la procedura di nazionalizzazione potrebbe non essere immediata e gli esaminatori del Paese scelto potrebbero chiedere delucidazioni ed approfondimenti facendo di conseguenza lievitare i costi.

Un'accurata analisi dei costi e dei benefici è senza dubbio consigliata per evitare pericolose esposizioni finanziarie da parte della società.

Perché brevettare

Da quanto detto fino ad ora, emerge il fatto che brevettare un'invenzione richiede visione strategica, investimenti economici, e il coinvolgimento di personale altamente specializzato. Per questo motivo, soprattutto piccole e medie imprese tendono a valutare altri modi, oltre al brevetto, per tutelare le proprie invenzioni. Come già ampiamente noto anche in letteratura, queste alternative (definiti come meccanismi informali di tutela) sono principalmente 3: il segreto industriale, la velocità con cui le invenzioni raggiungono il mercato, la complementarietà nel processo produttivo e nell'offerta di prodotti-servizi [da ultimo, Diego Matricano 2018]. Tuttavia, il brevetto oltre a garantire una protezione dell'innovazione più sicura rispetto ai meccanismi informali è anche un ottimo strumento commerciale.

Nel corso degli anni gli studiosi di management hanno indicato e descritto i diversi motivi che spingono le aziende a brevettare, che possono essere raggruppati in quattro categorie principali: i) protezione; ii) sbarramento; iii) scambio; iv) reputazione.

Protezione: come sottolineato più volte, lo strumento brevettuale nasce per conferire al titolare il diritto di escludere soggetti concorrenti dall'utilizzo della propria invenzione. L'attività di protezione è la motivazione più comune che spinge start-up e spin-off universitari a brevettare la propria tecnologia perché la loro costituzione è molto spesso finalizzata alla valorizzazione di invenzioni scaturite da ricerche scientifiche e il brevetto rappresenta l'unico asset aziendale all'inizio della loro attività. Sebbene il sistema della brevettazione sia stato sviluppato per proteggere le soluzioni inventive, l'importanza strategica del ruolo dei brevetti nel commercio ha portato le grosse aziende ad un uso di natura offensiva [Blind et al., 2006].

Sbarramento: le aziende multinazionali utilizzano spesso i brevetti per impedire ai concorrenti di entrare in uno specifico settore (*patent block*). Per questo motivo, le grosse società tendono a depositare su una stessa tecnologia quanti più brevetti possibili, anche se non tutti verranno valorizzati. Questo modo di brevettare, conosciuto in gergo come "*patent in a thicket*" (brevetto a cespuglio) è una strategia per soffocare la competizione e detenere il monopolio tecnologico in uno specifico settore [Shapiro C. et al., 2000]. Tuttavia, per ogni ostacolo c'è (quasi sempre) una via d'uscita. Nel caso del *patent block* l'ostacolo viene spesso superato grazie ad accordi di *cross-licensing* (letteralmente licenze incrociate).

Scambio: è prassi diffusa, soprattutto tra imprese operanti in settori oligopolistici e titolari di grossi patrimoni brevettuali (es.: Apple, Samsung, IBM, Basf), usare i brevetti come "merce di scambio" attraverso il meccanismo del cross-licensing. Per semplificare il concetto, facciamo l'esempio dell'impresa X&Co, titolare di un brevetto, ma impossibilitata ad utilizzarlo nell'attività produttiva per via dell'esistenza di uno o più brevetti dell'azienda Y&Co che bloccano l'accesso al mercato. Al fine di evitare lunghi e onerosi conflitti brevettuali, derivati dalla violazione dei diritti di Proprietà Industriale altrui, le aziende si concederanno reciproche licenze, definendo entità dei compensi, ambiti d'influenza territoriali, temporali e settoriali.

Un altro esempio di uso di brevetto a fine di scambio è il *licensing*. In questo caso il brevetto è considerato alla stregua di un prodotto che può essere "affittato o venduto" (dato in licenza o ceduto) a fronte di un riconoscimento economico. I motivi che possono spingere un'azienda a licenziare la propria tecnologia possono essere molteplici. Per esempio, è frequente il caso in cui la tecnologia è relativa a un settore al di fuori delle possibilità produttive e commerciali dell'impresa. Pensiamo a uno spin-off universitario nato sul brevetto di una nuova molecola ad uso farmaceutico: è impensabile che da solo riesca a far fronte a tutti gli investimenti necessari per portare avanti le fasi di sperimentazione clinica, validazione e registrazione della molecola. In questi casi licenziare il brevetto a una multinazionale farmaceutica potrebbe essere la soluzione migliore per permettere allo spin-off di rientrare degli investimenti fatti, ottenere ulteriori fondi da impiegare in ricerca e sviluppo, e portare sul mercato la molecola in modo veloce ed efficace. Un altro frequente motivo che spinge un'azienda a licenziare il proprio brevetto è quello di avere entrate provenienti da settori diversi rispetto a quelli in cui opera. Questo succede quando la tecnologia brevettata trova impiego in tanti settori di applicazione e l'azienda concede ad un terzo, sempre dietro corrispettivo, una licenza settoriale in quei settori in cui non è presente. Una licenza settoriale può essere concessa a più

soggetti operanti in diversi ambiti: frazionando il diritto di brevetto fra una pluralità di soggetti l'impresa è in grado di ottenere un maggior sfruttamento del brevetto. In altri casi può invece essere opportuno non frazionare il brevetto e avvalersi di un unico licenziatario per diverse applicazioni industriali.

Altro motivo di *licensing* è quello di penetrare mercati esteri licenziando il brevetto ad aziende operanti nello stesso settore ma in aree geografiche diverse.

È molto frequente che la concessione di licenze avvenga tra imprese potenzialmente concorrenti perché l'impresa ricevente la tecnologia conosce bene il settore e il mercato in cui la tecnologia è stata sviluppata e ha le strutture necessarie per accoglierla all'interno del proprio processo produttivo. Tuttavia, per limitare i rischi di concorrenza si devono prevedere clausole di restrizione territoriale e temporale.

Reputazione: un altro motivo che spinge le aziende, soprattutto le Piccole e Medie Imprese, a brevettare è quello di aumentare la propria reputazione. Un brevetto solido (ovvero concesso, difendibile e capace di proteggere le caratteristiche essenziali di un prodotto) o ancora meglio un buon portfolio brevettuale, è percepito dai partner commerciali, dagli investitori e dai clienti come una dimostrazione dell'alto livello di qualità e capacità tecnologica dell'azienda. Il titolo brevettuale può essere utilizzato come garanzia per ottenere un prestito bancario, può risultare essenziale per accedere a finanziamenti pubblici (Horizon2020) e privati (Venture Capital), o per attrarre partner industriali con i quali sviluppare altri brevetti.

Quest'ultimo aspetto ha acquisito, nel corso degli anni, una valenza sempre maggiore anche per via del fatto che l'andamento esponenziale dello sviluppo tecnologico rende impossibile, nei moderni sistemi industriali, una politica autarchica di ricerca e sviluppo. Da qui la necessità di superare una strategia brevettuale di tipo difensivo-offensiva a favore di una improntata alla collaborazione. Infatti, sono sempre più numerose le aziende che hanno indirizzato i propri investimenti verso il co-patenting, ovvero la registrazione di un brevetto da parte di più soggetti. Nell'ambito di questa collaborazione, molto spesso, uno dei due soggetti è una grossa azienda e il secondo è un centro di ricerca, un'università o uno spin-off universitario.

Riferimenti bibliografici

- D. MATRICANO, *Lo studio dell'imprenditorialità. Un approccio di indagine Multidimensionale*, Roma (IT), Carocci Editore, 2015.
- E. RISE, *The Lean Star-Up: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*, New York (USA), Crown Business, 2011.
- MULLIS K, *Dancing Naked in the Mind Field*, New York (USA), Pantheon, 1998.
- D. MATRICANO, *Le start-up innovative in Italia. Gli aspetti manageriali e il loro impatto sulla performance*, Torino (IT), Giappichelli, 2018.
- BLIND ET AL., *Motives to patent: empirical evidence from Germany*, Research Policy, Vol.35, n.5, 2006.
- C. SHAPIRO, *Navigating the patent tickets: Cross licenses, patent pools, and standard setting. Innovation Policy and the Economy*, 1, 119–150, 2000.
- US4464652A, *Cursor control device for use with display systems*, (1982).

BOX: IL BREVETTO SOCIALE

Questioni sociali come, disoccupazione, gestione della salute pubblica e delle risorse ambientali, tradizionalmente affrontate con pratiche di assistenza e promozione sociale hanno, negli anni, sempre più attratto l'interesse di scienziati e ingegneri che, in un contesto di innovazione sociale, devono saper bilanciarle due obiettivi apparentemente dicotomici: rendere la conoscenza disponibile a tutti i potenziali utenti e garantire la sostenibilità economica del progetto, bilanciare investimento e potenziale profitto. Un esempio di questo è TMek: un progetto di ricerca guidato dal Prof. Bertacco, professore ordinario presso il Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano. TMek mira a sviluppare un dispositivo per la diagnosi precoce della malaria, in modo rapido ed economico. Il meccanismo operativo del dispositivo si basa sullo sfruttamento delle proprietà magnetiche dei globuli rossi colpiti dal plasmodio della malaria, l'agente eziologico della malattia. L'aspetto inventivo del dispositivo e il potenziale impatto sociale a livello globale sollevano la questione della protezione della Proprietà Intellettuale dell'invenzione. Per affrontare questo aspetto in maniera sostenibile per l'inventore, l'ateneo e la società, l'ufficio di trasferimento tecnologico del Politecnico di Milano, con un approccio innovativo, ha sviluppato un nuovo modo di implementare il sistema di Proprietà Intellettuale per quei progetti ad alto impatto sociale: **il brevetto sociale**. Gli aspetti che caratterizzano il brevetto sociale sono lo scopo peculiare delle attività di brevettazione e il modo in cui il brevetto è gestito. Per quanto riguarda lo scopo, il Politecnico mira a promuovere un approccio più efficace e su misura ai progetti che spingono le tecnologie avanzate per il bene umano e ambientale, concentrandosi sul potenziale etico di un'innovazione, basato sulle relazioni esistenti tra dimensioni tecnico-scientifiche e sociali. Per quanto riguarda la gestione, il Politecnico, insieme agli inventori, promuoverà l'uso dell'IP sfruttando l'esclusività offerta dal brevetto per attirare potenziali investitori e finanziamenti per rendere l'innovazione disponibile al pubblico a condizioni accessibili. Sia il Politecnico che gli inventori reinvestiranno qualsiasi reddito derivante da uno sfruttamento commerciale del brevetto sociale pur dando la loro disponibilità alla fase di prototipazione, implementazione e convalida della tecnologia. Le entrate derivanti dalle attività di trasferimento tecnologico sono utilizzate per promuovere progetti e attività di impegno sociale.

Per approfondimenti si vedano i video:

- The Social Patent <https://youtu.be/4NV46-44RUg>.
- TMek: a social exploitation of nanomagnetism for malaria <https://youtu.be/O2uoXqNCxDw>.

CAPITOLO 4: Come predisporre un *Innovation Plan* per start-upper

Massimo Barbieri

Introduzione

Alcuni imprenditori considerano la Proprietà Intellettuale una semplice questione legale e non un bene (asset) aziendale: questo è sicuramente un errore strategico che molti commettono perché non conoscono questa tema e per via di preconcetti.

Uno di questi riguarda, per esempio, il fatto che la tutela brevettuale non sia compatibile con la cosiddetta economia della condivisione. Un'azienda, però, può essere estromessa dal mercato proprio a causa dei brevetti dei concorrenti. Ecco perché detenere un brevetto a scopo "difensivo" può essere di grande aiuto.

Un altro tema ricorrente riguarda il costo e il tempo necessario per ottenere la concessione di un diritto di privativa: effettivamente è piuttosto oneroso realizzare un portafoglio brevettuale che comprenda diverse fasi nazionali e/o internazionali e conseguire la concessione dei titoli, ma è anche vero che per una start-up, che riesce a sopravvivere per i primi tre/quattro anni dalla sua costituzione, possedere un brevetto potrebbe fare la differenza rispetto ai concorrenti ed essere determinante per il prosieguo dell'attività.

È necessario stabilire quando procedere con la brevettazione, quali spese possono essere posticipate e come.

Certamente brevetti, modelli d'utilità e marchi non sono un mezzo per garantire il successo commerciale di un prodotto e/o di un servizio: non serve brevettare un oggetto che non interessa ai consumatori, è una spesa inutile!

Il vantaggio competitivo è insito nei prodotti e/o nei servizi offerti alla clientela: un titolo di privativa può aiutare un'azienda a mantenere il vantaggio competitivo, qualora sia in grado di tutelare quelle specifiche caratteristiche tecniche che il mercato richiede. Solo così una start-up potrà conseguire un ritorno economico elevato.

Tre sono i criteri per cui un brevetto può essere considerato un asset in grado di produrre valore:

1. l'invenzione rivendicata ha un mercato potenziale (il prodotto oggetto del brevetto non deve diventare obsoleto in poco tempo o essere sostituito da una soluzione tecnica differente, con gli stessi vantaggi e magari di più semplice realizzazione);
2. deve poter essere azionabile (e azionato) contro un potenziale contraffattore e solo in questo modo può limitare la concorrenza (un brevetto non concede un monopolio ma solo il diritto di impedire a terzi di produrre, vendere o importare un prodotto che sia in contraffazione con una o più rivendicazioni);
3. il sistema legale del Paese dove è depositato (e concesso) deve essere efficiente (prima di investire soldi in una determinata nazione, è importante verificare se al titolare di un brevetto è permesso di far valere i propri diritti).

In particolare, i brevetti (e in misura minore i modelli d'utilità e i disegni industriali) possono essere utili per finanziare un'impresa attraverso capitali di rischio.

La Proprietà Industriale è un modo per trasformare un asset innovativo in un bene aziendale.



Figura 7 - Trasformazione di un asset innovativo in un asset di business

Gli investitori, sia privati sia istituzionali, hanno come obiettivo quello di massimizzare i ricavi dell'investimento che si prefiggono di realizzare e di minimizzare i rischi di fallimento.

Uno start-upper deve, pertanto, convincere un potenziale investitore che il suo denaro è al sicuro e che sarà ben ripagato, sapendo rispondere ai seguenti quesiti:

- quanto facilmente potrà essere copiata l'attività commerciale?
- L'azienda potrebbe ledere i diritti di terze parti attuando il proprio business?

Una mancata risposta a una delle due summenzionate domande significa, per l'investitore, assumersi dei rischi troppo elevati.

Ecco perché ogni imprenditore deve sapere quali beni intangibili tutelare e se l'attività commerciale che sta per, o intende, realizzare può essere vulnerabile rispetto all'operato dei concorrenti. È bene precisare che il problema può non essere necessariamente la contraffazione: che ci sia un contraffattore è in fondo una buona notizia, perché vuol dire che il brevetto copre effettivamente l'innovazione tecnica e i concorrenti non hanno alternative. Molto peggio è scoprire che tra le caratteristiche dell'innovazione (che sia processo o prodotto) e il brevetto c'è uno spazio libero nel quale il concorrente si è insinuato e che sfrutta commercialmente. Assicurare l'allineamento tra la protezione e le caratteristiche del bene protetto è un ingrediente indispensabile per il successo della strategia di innovazione.

I brevetti possono essere utili anche per tentare di estromettere eventuali concorrenti dal mercato, per trovare ulteriori opportunità di remunerazione grazie, ad esempio, al *licensing out*, per preparare un'eventuale strategia d'uscita dall'attività ed evitare possibili dispute legali (per esempio attraverso uno scambio di licenze o *cross-licensing*).

Ma perché è utile e **come è possibile massimizzare il valore dei beni intangibili?**

Il valore di una start-up è quasi interamente basato sul suo potenziale innovativo e quindi sui beni intangibili. Tuttavia, senza un'adeguata gestione e tutela, questi asset non possono essere controllati e valorizzati economicamente. Devono essere codificati in un titolo di Proprietà Industriale per poter generare valore per l'impresa. Il primo passo è quello di individuarli e poi di stabilire delle priorità di tutela. Ecco perché è necessario predisporre un piano (*Innovation Plan*).

L'*Innovation Plan*

L'*Innovation Plan* ha come scopo due obiettivi primari: **massimizzare il valore della Proprietà Intellettuale** (ovvero consentire alla start-up di catturare valore dai suoi asset intangibili) e **minimizzare il rischio di ledere i diritti di terzi**.

Il processo di massimizzazione del valore include i seguenti passi:



Figura 8 - Elenco degli scopi di un *Innovation Plan*

In dettaglio.

▪ **Individuazione degli asset innovativi:** elencare tutte le innovazioni sviluppate dall'azienda, compreso il know-how ed eventuali brand (in questa fase giova organizzare corsi sulla Proprietà Intellettuale per i dipendenti, instaurare un efficace percorso di comunicazione tra le persone che realizzano innovazione e i decisori ed eventualmente realizzare un sistema premiante di incentivi per incoraggiare l'innovazione);

▪ **Stabilire le priorità:** dal momento che la tutela della Proprietà Intellettuale è piuttosto costosa, è indispensabile selezionare gli asset da proteggere. Per una determinata tecnologia occorre decidere se è meglio depositare una domanda di brevetto, mantenere segreta l'invenzione oppure pubblicarla (in questo modo i concorrenti non potranno brevettarla). Tale decisione potrà essere presa sulla base di un punteggio (per esempio, da 1 a un massimo di 5 punti) attribuito a un elenco di fattori chiave (unicità, distinguibilità, utilizzo, possibili alternative e valore del prodotto).

a. Unicità: questo fattore serve a determinare la probabilità di concessione di una domanda di brevetto (si valuta la prior art e se sussistono i requisiti di brevettabilità, ovvero novità, attività inventiva e applicazione industriale).

1	2	3	4	5
L'invenzione deriva da una semplice combinazione di tecniche note		L'invenzione non è alla portata di un tecnico medio del settore		Invenzione di frontiera

b. Distinguibilità: a volte è difficile rilevare l'eventuale contraffazione (per esempio nel caso del software) e quindi la brevettazione non è la migliore soluzione da adottare.

1	2	3	4	5
L'invenzione non è rilevabile dall'esterno		Rilevabile attraverso esperimenti e richieste di descrizione		Facilmente rilevabile osservando il prodotto e/o l'attività di marketing dei concorrenti

c. Utilizzo: l'invenzione, così come rivendicata nel brevetto, riesce a bloccare la concorrenza?

1	2	3	4	5
Tutti gli utilizzatori sono clienti		Un utilizzatore che non è un diretto concorrente		Uno o più diretti concorrenti

d. Possibili alternative sul mercato: il brevetto tutela il miglior metodo per realizzare un prodotto di successo, che rende impossibile l'imitazione da parte dei concorrenti? (che dovranno riprodurre una o più caratteristiche tecniche per poter competere alla pari).

1	2	3	4	5
La migliore alternativa sul mercato ha le stesse prestazioni		La migliore alternativa non ha una o più caratteristiche		La migliore alternativa ha delle prestazioni di gran

		tecniche		lunga inferiori
--	--	----------	--	-----------------

e. Valore del prodotto: verificare quanto l'invenzione si adatta allo sviluppo del prodotto.

1	2	3	4	5
Solo per caratteristiche tecniche "desiderate"		Una caratteristica tecnica importante		Caratteristica tecnica fondamentale per lo sviluppo del prodotto

f. Valutazione complessiva: non c'è un punteggio predefinito per stabilire se conviene brevettare oppure no, ma si tratta di una valutazione di buon senso. Per esempio, nel caso in cui l'invenzione sia particolarmente vantaggiosa dal punto di vista tecnico [fattore (d) = 5], ma non sia facilmente deducibile l'eventuale contraffazione [fattore (b) = 1], il segreto industriale è la soluzione migliore da adottare. Se, invece, l'invenzione possiede i requisiti di brevettabilità [fattore (a) = 3] e con il brevetto riesco a tutelare quelle caratteristiche tecniche fondamentali che ne impediscono l'imitazione [fattore (e) = 5], il brevetto porterà quel vantaggio competitivo che la start-up potrà sfruttare appieno.

- **Tutela dell'invenzione**: è bene incaricare un valido consulente in Proprietà Industriale in grado di scrivere al meglio la domanda di brevetto ma è anche necessario predisporre tutta la documentazione affinché il professionista sia in grado di svolgere bene (e magari anche in fretta) il suo compito, ovvero scrivere rivendicazioni in grado di tutelare il prodotto (o il procedimento) ed eventuali soluzioni tecniche alternative. Una descrizione di come funziona l'invenzione, scritta in modo dettagliato, evidenziandone le caratteristiche tecniche essenziali, allegando eventualmente dei disegni e una ricerca di prior art, può fare la differenza. Capire l'invenzione è fondamentale!
- **Uso del brevetto**: dopo aver ottenuto la tutela, è possibile utilizzarla a proprio vantaggio in caso di contraffazione (una causa legale è da considerarsi come *ultima ratio*, molte dispute possono essere risolte attraverso una negoziazione).
- **Minimizzare i rischi**: i passi fondamentali per ridurre i rischi di contraffazione sono di seguito elencati
 - valutare se la start-up detiene i diritti sulle invenzioni (verificare le collaborazioni con altre imprese e/o consulenti tecnici);
 - monitorare i brevetti dei concorrenti con procedure ben definite (da pianificare eventualmente con esperti del settore);
 - decidere come fronteggiare la Proprietà Intellettuale dei propri concorrenti (instaurando, per esempio, opposizioni alla concessione dei brevetti oppure negoziando licenze o anche cercando di realizzare soluzioni tecniche alternative).

Conclusioni

L'*Innovation Plan* serve a convertire gli asset intangibili in Proprietà Intellettuale e quindi a creare valore per l'impresa. Si tratta di uno strumento decisionale utile a:

- evitare di disperdere risorse;
- massimizzare il valore del capitale intellettuale;
- minimizzare i rischi di contraffazione (sapere che un concorrente detiene un brevetto che ostacola il business della propria start-up, potrà magari ridurre la probabilità che si instauri un costoso contenzioso legale).

I passi chiave di un *Innovation Plan* sono i seguenti:

- identificare gli asset aziendali intangibili (tramite un audit);
- assegnare una priorità ai beni individuati;
- codificare in titoli di Proprietà Intellettuale solo gli asset importanti per il business;

- analizzare il portafoglio brevettuale dei concorrenti;
- monitorare i prodotti della concorrenza.

Riferimenti bibliografici

- BASTIAN BEST, *The Start-up Patent Toolbox* (non più disponibile su internet).
- ROBERT A. KLINCK, *The Entrepreneur's IP Planning Playbook*
www.klinckllc.com/entrepreneurs-intellectual-property-academy/intellectual-property-books/
- RUSS KRAJEK, *Investing in Patents*, <https://investinginpatents.com>
- PETE TORMEY, *Start-up Guide to Intellectual Property*
www.amazon.com/Start-up-Guide-Intellectual-Property-Protection/dp/1502498251
- CECILY O'REGAN, PATRICK O'REGAN, *Intellectual Property: Overview and Strategies for Entrepreneurs, a Silicon Valley Perspective*
www.amazon.com/Intellectual-Property-Strategies-Entrepreneurs-Perspective-ebook/dp/B07899VZF9/
- NETANEL RAISCH, *Patents Secrets*
www.amazon.com/Patents-secrets-which-patent-attorney-ebook/dp/B01KM208DE/
- OLIVER BALDUS, PIERRE DÜBON, MICHAEL BARTH, *On the Value of Patents in Lean IP Management*, American Journal of Industrial and Business Management, 2018, 8, 1113 – 1122.

CAPITOLO 5: *Innovation Plan* per Marchi e Disegni

Barbara Colombo

Alcune considerazioni di carattere strategico sul diritto Disegni e Modelli

La tutela del disegno e modello industriale, che ha una storia più recente e più complessa rispetto a quella brevettuale, trova una prima descrizione nella legge n. 633/41. L'articolo 2 di tale legge definisce tutelabili i disegni o modelli il cui valore artistico è scindibile dal carattere industriale del prodotto associato, indipendentemente dalla loro applicazione industriale. Nei vari passaggi la legge è stata modificata, in particolare eliminando la condizione di "scindibilità" e adeguandosi alla normativa europea che sempre di più pone il disegno e modello industriale indipendente da brevetti, modelli di utilità e diritto d'autore.

Data la natura del disegno e del modello industriale, a metà tra un'opera d'arte e un'invenzione industriale, anche l'apparato normativo, nelle sue varie evoluzioni, ha posto dei correttivi e delle soluzioni ad hoc per consentire la tutela a oggetti comuni di uso quotidiano che non vantano carattere artistico.

In questo capitolo saranno brevemente descritte delle deroghe, concesse dalla normativa nazionale e europea, che possono essere di aiuto soprattutto per i giovani imprenditori che intendono tutelare le loro creazioni con il disegno e modello industriale.

Il primo correttivo è il **periodo di grazia**. Si tratta di un arco di tempo di dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione, nei quali la divulgazione non è considerata distruttiva del requisito della novità.

Tuttavia, il periodo di grazia non è riconosciuto in tutti i paesi e in alcuni, come ad esempio Stati Uniti e Giappone, la sua durata è di sei mesi. Pertanto, si potrà usufruire dei vantaggi ad esso legati solo se si opera, ad esempio, in un mercato limitato all'Unione Europea, in quanto non viene meno la distruzione della novità, mentre in altri stati extraeuropei - dove esiste il principio della novità assoluta - la divulgazione preclude la possibilità di registrazione.

Per tale ragione il titolare di un disegno e modello industriale prima di effettuare una pre-divulgazione, senza aver effettuato la registrazione, deve essere certo di avere la copertura giuridica affinché la divulgazione non sia distruttiva della novità.

Prendiamo ad esempio una giovane start up attiva nel settore della moda o nella realizzazione di prodotti a bassa complessità tecnologica o di contenuto tecnologico innovativo, se la collezione prevede il lancio di una dozzina di nuovi prodotti che devono essere tutelati con brevetti, software e design i costi saranno ingenti e forse difficili da sostenere per una start-up appena costituita.

La facoltà di ricorrere al periodo di grazia consente ai giovani imprenditori di lanciare i prodotti sul mercato, magari in occasione di una manifestazione prestigiosa come il Salone del Mobile, e garantisce un margine temporale per verificare sul mercato la bontà del proprio prodotto - senza che il requisito della novità venga a mancare - e valutare se registrare il prodotto o meno.

La seconda caratteristica connessa alla tutela di un disegno e modello industriale è il **differimento**, che consente di posticipare la pubblicazione della domanda fino a un massimo di trenta mesi dopo la registrazione.

A differenza del brevetto per invenzione, che è segreto per diciotto mesi dalla data di priorità, il disegno e/o modello industriale è reso pubblico dopo pochi giorni: non appena ricevuta la domanda, questa è verificata dagli esaminatori e se non sono riscontrati dei problemi, il disegno e/o modello industriale sarà registrato nel Bollettino dei disegni e modelli. Tuttavia, se il titolare della privativa, per motivi strategici o per porsi in condizioni di vantaggio competitivo rispetto ai suoi concorrenti, desidera mantenere segreta la propria domanda può richiedere all'ufficio preposto il differimento della pubblicazione; in questo modo saranno pubblicati solo il numero del disegno e modello, la data di deposito, le date di registrazione, le anagrafiche del richiedente e dello studio mandatario. La rappresentazione grafica del disegno o modello (le sei viste in proiezione, le prospettive o le assonometrie del prodotto) e la classificazione merceologica, che

rappresentano gli elementi caratteristici della tutela, non sono pubblicati. È importante sottolineare che la richiesta di differimento deve essere effettuata al momento della presentazione della domanda; richieste successive non saranno accolte. Il titolare della privativa può, in qualsiasi momento durante i trenta mesi, annullare il differimento e provvedere a fornire la richiesta di pubblicazione integrale, che dovrà comunque essere presentata alla naturale scadenza del provvedimento.

Questo periodo di segretezza è molto utile e offre al richiedente la possibilità di sviluppare ulteriormente il prodotto, concludere la propria strategia di marketing, creare aspettative e suspense nei consumatori in preparazione agli eventi di lancio.

Un esempio è legato alle console per videogiochi che, fino a qualche anno fa facevano la loro comparsa nel periodo natalizio. L'utilizzo del differimento per la pubblicazione del disegno e/o modello industriale ha consentito di mantenere un vantaggio temporale delle aziende leader rispetto alle loro concorrenti.

Il terzo aspetto riguarda il **design non registrato** che rientra nella riforma della disciplina di disegni e modelli attuata con Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001.

L'oggetto e i requisiti per la tutela sono i medesimi descritti in precedenza, le differenze riguardano:

- la durata che è pari a tre anni a partire dalla data di divulgazione del disegno e modello;
- l'assenza di una procedura formalizzata per richiedere la protezione;
- la tutela conferita su tutto il territorio della Comunità solo con la semplice divulgazione.

Il diritto conferito dal disegno e modello non registrato comprende inoltre il divieto di utilizzo da parte di terzi senza autorizzazione del titolare; tuttavia, tale divieto riguarda solo la copia identica del disegno non tutelato, a differenza della copia per verosimiglianza non consentita se il disegno e modello originale è registrato.

Un altro svantaggio del disegno e modello comunitario non registrato è legato alla durata, tre anni a partire dalla prima divulgazione. Poiché non è prevista nessuna formalità costitutiva può essere difficile per il titolare dimostrare il proprio diritto; è quindi importante conservare la documentazione della prima divulgazione che può avvenire in una fiera, su una pubblicazione in catalogo o sul web.

Tabella 3 - Comparazione tra le caratteristiche del design registrato e non registrato

	DESIGN REGISTRATO	DESIGN NON REGISTRATO
DURATA	5 anni rinnovabile per 4 volte	3 anni dalla prima pubblicazione
TERRITORI	In qualunque nazione in cui sia stato esteso e convalidato	Riconosciuto solo nei territori comunitari
TUTELA	Tutela dalla copia per verosimiglianza	Tutela solo dalla copia per identità
ANTERIORITÀ	Facilità nel dimostrare l'anteriorità	Difficoltà nel dimostrare l'anteriorità
REGISTRAZIONE	Procedura codificata con pagamento di tasse	Nessuna procedura formale

Il marchio d'impresa

Il marchio rappresenta l'aspetto fondamentale per una start-up, al pari di un brevetto o di un disegno e modello. Consente al produttore di distinguere e di differenziare i propri prodotti rispetto a quelli simili provenienti da altre imprese concorrenti, stimolando a investire per mantenere o migliorare la qualità dei propri prodotti.

Il marchio è il biglietto da visita di una impresa; su di esso si concentrano importanti attività di marketing su cui costruire l'immagine e la reputazione dell'impresa ed è per queste ragioni che da subito le start-up devono lavorare sulla *brand identity*.

Molti guru che si occupano di start-up pongono come concetto base per le strategie di marketing la costruzione del Minimum Viable Brand (MVB): la trasposizione al marchio del concetto definito da Eric Reis di Minimum Viable Product – ovvero la definizione di strumento che attraverso delle analisi di mercato è in grado di restituire la solidità di un marchio (<https://deniseleeyohn.com/how-to-develop-a-minimum-viable-brand-mvb/>).

Ma perché registrare un marchio?

Un'impresa può registrare diversi marchi per diverse linee di prodotto e, a seconda della strategia adottata, può decidere di utilizzare lo stesso marchio per tutti i suoi prodotti oppure di usare un nuovo marchio per ogni linea di prodotti. Pensiamo a Barilla che tra i marchi aziendali comprende: Mulino Bianco, I Piccolini, Gran Cereale ecc.

Quando un marchio è noto, il titolare può sfruttare l'immagine e la reputazione del marchio per estenderlo a nuovi prodotti, anche molto distanti da quello di partenza, come ad esempio il marchio Giorgio Armani che va dall'abbigliamento, ai profumi, all'hotel. Infatti, l'utilizzo di un nuovo marchio rappresenta un vantaggio, quando l'impresa vuole veicolare il prodotto a una specifica categoria di consumatori o creare un'immagine specifica per una nuova linea.

Marchio o design?

Un logo può essere registrato sia come disegno e modello industriale sia come marchio. Vediamo insieme quali sono i vantaggi e gli svantaggi del tutelare un logo utilizzando le due differenti private.

Il principale vantaggio della tutela come marchio è, come già accennato, una durata di dieci anni con una possibilità di rinnovo senza limitazioni temporali; invece la durata del design è di cinque anni rinnovabile per quattro volte per un totale di venticinque anni e i costi di registrazione di un marchio sono inferiori rispetto a quelli del disegno e modello.

Un altro punto che segna il marchio è la possibilità di essere azionato nei confronti di chi utilizza segni simili, a differenza del disegno e modello che ha una tutela limitata a segni o oggetti verosimiglianti.

Tuttavia, il disegno e modello a differenza del marchio, che consente la tutela del bene o servizio solo nella classe merceologica definita nel momento della registrazione, può essere registrato nella classe che definisce i loghi e i simboli grafici. In questo modo la copertura è assicurata su una vasta gamma di prodotti e servizi.

Inoltre, il disegno e modello può essere registrato e non utilizzato da subito, a differenza del marchio che è soggetto alla decadenza se dopo la registrazione non è impiegato dopo cinque anni.

In conclusione, possiamo affermare che è consigliabile optare per entrambe le protezioni; ciò può garantire al titolare di azionare le private più adatte a seconda della contraffazione che si sta subendo.

Tabella 4 - Comparazione tra le caratteristiche del design registrato e il marchio di impresa

	DESIGN REGISTRATO	MARCHIO DI IMPRESA
DURATA	5 anni rinnovabile per 4 volte	10 anni rinnovabile all'infinito (purché sia attualmente utilizzato)
TUTELA	Tutela dalla copia per verosimiglianza	Tutela per prodotti e servizi designati in fase di registrazione
ATTIVAZIONE	Possibilità di registrarlo e non utilizzarlo	Obbligo di utilizzo entro 5 anni dalla registrazione
REGISTRAZIONE	Procedura codificata con pagamento di tasse	Procedura codificata con pagamento di tasse

Riferimenti bibliografici

- <https://deniseleeyohn.com/how-to-develop-a-minimum-viable-brand-mvb/>.
- https://it.wikipedia.org/wiki/Minimum_Viable_Product

CAPITOLO 6: Proprietà Intellettuale: raccomandazioni per le start-up

Domenico Pannofino

Avviare una start-up vuol dire mettersi in gioco, rischiare e avere spirito di sacrificio. Solo poche start-up riescono poi a emergere e avere successo sul mercato, mentre la maggior parte è destinata a fallire. L'epiteto di unicorno è infatti destinato a quelle pochissime start-up capaci di raggiungere valutazioni superiori a 1 miliardo di \$.

Le variabili in gioco nella creazione e avvio di una start-up sono molteplici, per cui risulta impossibile definire a priori la ricetta perfetta per evitare il fallimento, o a maggior ragione per portare la propria start-up a diventare un unicorno. Tuttavia, è certamente possibile identificare alcuni aspetti imprescindibili per avere successo e anche alcuni errori comuni in cui spesso incorrono le start-up. In particolare, ci concentreremo di seguito sulla rilevanza della Proprietà Intellettuale nell'avvio di una start-up.

Infatti, la capacità di riconoscere, gestire e valorizzare il valore della Proprietà Intellettuale è un aspetto fondamentale che una start-up deve presidiare per garantirsi qualche chance in più di sopravvivere e possibilmente di scalare.

Allo start-upper non è richiesto di essere un esperto di brevetti, in grado di depositare un brevetto o di redigere un accordo di licenza con un possibile cliente o distributore. Il suo ruolo rimane quello dell'imprenditore, che lavora per avviare e far crescere la sua attività d'impresa utilizzando tutti gli strumenti in suo possesso.

Nell'esercizio dell'attività d'impresa, la tutela e la valorizzazione della Proprietà Intellettuale non sono un obiettivo da perseguire, bensì un mezzo a disposizione per raggiungere gli obiettivi del progetto imprenditoriale. Per questo motivo la Proprietà Intellettuale è da considerarsi un vero e proprio strumento di business al servizio degli obiettivi strategici dell'impresa. Uno strumento che deve combinarsi e integrarsi sinergicamente con tutti gli altri strumenti a disposizione dell'imprenditore per un'efficace gestione strategica dell'impresa.

Riconoscere e valorizzare gli asset di Proprietà Intellettuale può realmente fare la differenza per la sopravvivenza e la crescita di un'impresa. Un brevetto può consentire di contrastare la concorrenza anche nei confronti di soggetti che dispongono di maggiore forza commerciale e avendo a disposizione risorse limitate, come tipicamente avviene in una start-up. Inoltre, il vantaggio competitivo derivante da un'appropriata gestione della Proprietà Intellettuale garantisce maggiore attrattività nei confronti di investitori o di eventuali partner strategici. I diritti di Proprietà Intellettuale, infatti, non rappresentano solamente uno strumento di difesa passiva volto ad evitare che i concorrenti sviluppino e/o commercializzino soluzioni analoghe, tenendo conto peraltro che la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale può rappresentare per una start-up un costo per nulla trascurabile. Un'appropriata gestione e valorizzazione della Proprietà Intellettuale diventa invece un elemento attivo nella strategia di impresa, una leva capace di favorire l'attrattività di capitali di rischio da parte di investitori.

Da qui le ragioni per cui un'appropriata strategia di gestione della Proprietà Intellettuale diventa fondamentale sin dall'inizio nella pianificazione ed *execution* di un nuovo progetto imprenditoriale, consentendo un allineamento coerente e sinergico alla strategia generale del progetto imprenditoriale.

Tra le domande più ricorrenti nelle fasi di avvio di una start-up troviamo: "Quando è più opportuno brevettare?"

In generale, brevettare troppo presto, ovvero prima di aver validato il proprio progetto imprenditoriale, vuol dire impegnare risorse in una soluzione ancora ad alto rischio e che potrebbe portare ad un nulla di fatto. Inoltre, il deposito di un brevetto a seguito di una validazione diretta con il mercato può consentire una migliore predisposizione della domanda di brevetto indirizzata in modo più preciso rispetto alle esigenze del mercato.

In fase di start-up è fondamentale un timing rapido di sviluppo e di approccio diretto con il mercato. Timing e modalità che spesso sono in contrasto con una potenziale domanda di brevetto. In alcuni paesi, come gli Stati Uniti, i brevetti godono di un periodo di grazia di un anno, ma in Italia come in molti altri Paesi, rendere pubblica la propria invenzione, ad esempio per validarla con il proprio cliente, compromette irrimediabilmente la possibilità di ottenere un brevetto, poiché diventa di pubblico dominio e viene meno il principio di novità (vedi capitolo 2 sui brevetti).

In questa situazione ci sono due estremi da considerare, dove il secondo è coerente con la metodologia *lean*:

- anticipare il deposito della domanda di brevetto in modo da potersi tutelare e procedere con lo sviluppo del prodotto. Questo però comporta un impegno di risorse già in fase iniziale su un asset che potenzialmente potrebbe non essere *core* per lo sviluppo della start-up o, potrebbe tutelare solo parzialmente se gli sviluppi successivi cambiano significativamente la soluzione;
- ritardare il deposito della domanda di brevetto, a seguito di una validazione diretta con il mercato in modo anche da consentire una migliore predisposizione della domanda indirizzata in modo più preciso rispetto alle esigenze del mercato stesso.

L'approccio da prendere in considerazione nella pianificazione di una strategia IP è, come per ogni strategia, di tenere conto delle specificità del progetto e individuare il timing più appropriato più o meno vicino a un estremo piuttosto che all'altro in funzione dei rischi e delle opportunità. L'obiettivo di fondo dovrà essere quello di ritardare da un lato il deposito della domanda, coerentemente con l'approccio *lean*, e pianificare la validazione in modo da preservare gli elementi potenzialmente oggetto di tutela brevettuale. Ad esempio, in fase di *customer discovery*, potrebbe non essere necessario svelare ai potenziali clienti il *core* brevettabile della vostra soluzione, ma semplicemente testare e validare quelli che sono i benefici che direttamente ricadono sul cliente.

Un ulteriore elemento da tenere in considerazione rispetto al timing è certamente una pianificazione della strategia IP rispetto al piano di *fundraising*, poiché, come già menzionato, gli asset IP possono rendere il progetto più appetibile a investitori e possono portare a una valorizzazione più elevata.

Analizziamo ora altri 5 errori in cui tipicamente incorrono le start-up.

Start-up brand

La scelta del nome e dell'immagine che rappresenteranno il progetto imprenditoriale per alcune start-up è un aspetto marginale, considerando il prodotto da sviluppare l'unica cosa che davvero conta. Tuttavia, nel medio e lungo termine questo può portare a implicazioni (e costi!) assolutamente non trascurabili.

Prima di definire il nome, il logo ed eventuali *payoff* che porteranno il progetto imprenditoriale sul mercato, è opportuno effettuare un'accurata ricerca per verificare che sul mercato non ci siano nomi o marchi analoghi o similitudini in brand concorrenti o anche brand non concorrenti tali da causare confusione o addirittura spiacevoli fraintendimenti agli occhi dei potenziali clienti.

Peraltro, considerando che le start-up, per natura, devono avere fin dall'inizio l'ambizione di operare globalmente, è importante che tale la ricerca venga fatta in ottica globale analizzando anche possibili significati del proprio nome in altre lingue. È famoso il caso di un noto marchio internazionale di dentifrici che ha lanciato un prodotto sul mercato senza verificare che in un certo Paese era già in commercio con lo stesso nome una rivista pornografica.

Una start-up costruisce il brand partendo da zero; modificare successivamente il proprio nome o logo può risultare molto costoso perché di fatto significherebbe ripartire da zero ancora una volta.

Nell'era di internet, questo passaggio non può prescindere inoltre da un'attenta verifica sui domini web. Si stima che al mondo esistano oltre 1 miliardo di domini web registrati ed è assolutamente possibile che il nome ipotizzato non sia disponibile. In aggiunta, considerando la rilevanza che oggi assumono i social media nella comunicazione d'impresa, è fondamentale che tale ricerca venga fatta anche sui vari canali social (Facebook, Twitter, Instagram ecc.).

Start-up TIPS

Prima di definire nome e logo della tua start-up, effettua una ricerca, eventualmente con il supporto di un professionista, sui motori di ricerca per marchi, sui motori di ricerca per domini web e sui social media. Valuta inoltre il significato e la fonetica del nome in altre lingue.

Titolarità degli asset IP

Nelle fasi iniziali di un progetto imprenditoriale possono insorgere equivoci sulla titolarità di possibili asset di Proprietà Intellettuale tipicamente tra soci, con i primi collaboratori o dipendenti, con i fornitori.

Spesso nelle fasi iniziali vengono affidate all'esterno attività di sviluppo o prototipazione perché ancora non ci sono le risorse per strutturare *in house* un team con tutte le competenze necessarie. In tal caso è importante che la relazione con i fornitori e qualsivoglia soggetto esterno incaricato (es. developer, freelance ecc.) sia sempre regolata da contratti di fornitura che definiscano in modo chiaro la titolarità del committente, qualunque sia l'oggetto della fornitura: un logo, delle righe di codice, il prototipo di un componente ecc.

Ciò vale anche internamente con i propri dipendenti e collaboratori, i cui contratti di lavoro devono opportunamente definire quali creazioni intellettuali possono essere generate dal dipendente e attribuirne la proprietà al datore di lavoro quale risultato della sua mansione. Per la disciplina generale relativa alle invenzioni del dipendente si rimanda all'art. 2590 del Codice Civile e all'art. 64 del Codice della Proprietà Intellettuale (CPI). È comunque raccomandabile affidarsi ad un consulente per valutare l'approccio più opportuno da seguire sia in base alla specificità della propria attività che alla mansione del dipendente o collaboratore.

Per ultimo, ma certamente non in ordine di rilevanza, si menziona il caso in cui insorgono controversie sulla titolarità tra i soci della start-up. In particolare, questo può accadere perché quasi sempre i fondatori della start-up iniziano a lavorare sulla loro soluzione prima che venga ufficialmente costituita una società. Per tale ragione è importante che, alla costituzione della stessa, tutti i diritti di Proprietà Intellettuale vengano ceduti dai soci alla società medesima. Dovrà quindi essere predisposto un atto di cessione, ovvero un documento scritto avente valore legale, nel quale sono descritti in modo chiaro ed esplicito quali sono i diritti di Proprietà Intellettuale oggetto della cessione.

Un potenziale investitore valuterà con attenzione che la società detenga tutti i diritti di Proprietà Intellettuale relativamente a quanto sta sviluppando prima di procedere con una decisione di investimento.

Start-up TIPS

Presta attenzione alla titolarità dei diritti di Proprietà Intellettuale di quanto viene creato e sviluppato dalla tua start-up, dai soci fondatori, da dipendenti e collaboratori, da fornitori e consulenti esterni.

Partecipazione a fiere ed eventi

Accade frequentemente che le start-up abbiano da subito bisogno di presentarsi e mostrare la propria soluzione a potenziali clienti o investitori, per verificare che lo sviluppo della soluzione sia coerente con i bisogni del cliente o per attrarre capitali utili a finanziarne lo sviluppo. Altresì è frequente che partecipino a competition e *pitch contest* in cui i neoimprenditori sono chiamati a presentare in pubblico il proprio progetto.

Per quanto riguarda i marchi si raccomanda di procedere alla registrazione prima di esporre il proprio brand pubblicamente, considerando peraltro che, rispetto ad altri diritti di Proprietà Intellettuale, i marchi sono per costi e modalità facilmente accessibili anche ad una start-up.

Per quanto riguarda il Design, sebbene sia sempre consigliabile effettuare preventivamente il deposito, è possibile beneficiare di un periodo di grazia che consente di effettuare il deposito entro 12 mesi dalla divulgazione (valido in alcuni Paesi tra cui l'Unione Europea).

Per i brevetti, invece, c'è il serio rischio di compromettere la brevettabilità. Il requisito di novità richiede infatti che la soluzione inventiva non debba essere stata divulgata o resa accessibile al pubblico prima del deposito della relativa domanda. Quindi, nei casi in cui non sia possibile tutelarsi con il deposito del brevetto prima della partecipazione all'evento, è fondamentale valutare con attenzione cosa e come esporre al pubblico. Ad esempio, una possibile strategia da adottare potrebbe essere quella di limitarsi a presentare i benefici portati dalla propria soluzione senza svelare informazioni che ne rivelino il funzionamento.

Nei casi di soluzioni inventive oggetto di tesi di laurea è possibile richiedere la discussione della tesi a porte chiuse, alla presenza dei docenti componenti la commissione, del relatore e di qualche testimone.

Start-up TIPS

Non divulgare informazioni che possono compromettere la brevettabilità della tua soluzione e valuta attentamente cosa e come esporre al pubblico il progetto in occasione di eventi, fiere, start-up competition.

Confidenzialità delle informazioni

Tutelare la riservatezza delle informazioni confidenziali in qualsiasi azienda significa tutelare il patrimonio dell'azienda stessa.

Le start-up, operando spesso in modo destrutturato, non sempre prestano attenzione a questi aspetti. Inoltre, il trend crescente di utilizzare spazi di lavoro condivisi (*coworking*) mette ancora più a rischio la riservatezza del proprio patrimonio informativo.

Come tutelare le informazioni riservate nella mia start-up? Ecco tre raccomandazioni da seguire:

- 1) Educare tutto il team a gestire con la dovuta attenzione le informazioni e i documenti in loro possesso e informarli dei possibili rischi. Eventualmente è possibile adottare un semplice accorgimento indicando come "confidenziale" documento o e-mail contenenti informazioni riservate.
- 2) Far sottoscrivere a dipendenti e fornitori accordi scritti di riservatezza (NDA – *Non Disclosure Agreement*) premurandosi che la loro validità continui con la cessazione del rapporto di lavoro o fornitura, nella misura consentita dalla legge. Soprattutto nelle start-up, rapporti di lavoro e di fornitura sono spesso fugaci, ma vanno comunque sempre gestiti con la massima attenzione alla confidenzialità.
- 3) Adottare soluzioni informatiche che consentano un'archiviazione sicura e criptata dei documenti e che garantiscano meccanismi di sicurezza quali, ad esempio, l'impossibilità di accedere a determinati documenti con dispositivi personali, o di scaricare in locale il documento. Spesso queste soluzioni hanno un costo assolutamente irrisorio rispetto ai possibili danni derivanti dalla perdita di informazioni riservate.

Start-up TIPS

Presta sempre attenzione alla gestione della riservatezza nel tuo team e nelle relazioni con i fornitori. Adotta sempre strumenti e accorgimenti che possano preservare il patrimonio informativo della tua start-up.

Evitare il DIY, farsi supportare da professionisti

Ultima indicazione, ma certamente non ultima per ordine di importanza, è quella di evitare il cosiddetto DIY – *Do It Yourself* – quando si affrontano i temi relativi alla Proprietà Intellettuale. È sempre opportuno affidarsi ad un professionista, in tutte le situazioni viste in precedenza: contratti di lavoro, relazioni con i fornitori, deposito di un brevetto ecc.

Start-up TIPS

Non puoi fare tutto da solo! Affidati a un professionista quando si tratta di Proprietà Intellettuale!

Riferimenti bibliografici e/o letture consigliate

- STEVE BLANK, *Someone Stole My Startup Idea*, <https://steveblank.com/2009/12/03/someone-stole-my-startup-idea-%E2%80%93-part-1-are-those-my-initials/>.
- BENJAMIN LEHBERGER, *Intellectual property strategies for startups*, <https://techcrunch.com/2016/10/31/intellectual-property-strategies-for-startups/>.
- GERALD B. HALT JR., JOHN C. DONCH JR., AMBER R. STILES, ROBERT FESNAK, *Intellectual Property and Financing Strategies for Technology Startups*, Springer International Publishing AG, 2017.
- TOM KULIK, *Risky business: the five biggest IP mistakes startups make*, WIPO Magazine, August 2018.
- BRESCHI, S., J. LASSÉBIE AND C. MENON, *A portrait of innovative start-ups across countries*, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2018/02, Paris, OECD Publishing, 2018.
- *Case Study - A double-line IP strategy for start-ups*, European IPR Helpdesk, June 2013, www.iprhelpdesk.eu.
- RICHARD HARROCH, *10 Intellectual Property Strategies For Technology Startups*, Forbes, Jun 6, 2017, www.forbes.com, ultimo accesso 18 febbraio 2019.
- MARY JUETTEN, *IP Tips for Startups*, Forbes, Aug 23, 2018, www.forbes.com, ultimo accesso 18 febbraio 2019.

Il progetto THEOREM

THEOREM - *youTH intEllectual prOpeRty Education prograM* è un progetto di promozione e sensibilizzazione sulla Proprietà Intellettuale (IP) e sul suo rispetto nel contesto delle start-up creative e altamente tecnologiche.

Il progetto ha una durata di 12 mesi (marzo 2018 – marzo 2019) ed è realizzato da Fondazione Politecnico di Milano, Politecnico di Milano - Technology Transfer Office, PoliHub - Innovation District and Startup Accelerator. Il progetto è finanziato dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale-EUIPO, GR/001/17, *Lot 2: Reaching to younger generation and citizen* Application reference n° 077.

Il target del progetto è costituito da studenti universitari, giovani ricercatori, giovani futuri imprenditori e neo imprenditori (15-30 anni) di start-up altamente tecnologiche e/o operanti nel settore delle industrie culturali e creative, con particolare attenzione agli studenti provenienti dai corsi di Ingegneria, Architettura e Design delle Università della città di Milano e della Regione Lombardia.

La partecipazione al progetto è gratuita.

Il progetto si articola nelle seguenti attività.

- Un programma di educazione (*awareness program*) realizzato in sei incontri dal vivo della durata di mezza giornata, a Milano, ciascuno dedicato ad un titolo/tema della Proprietà Intellettuale. Ogni incontro prevede:
 - un momento di formazione/informazione di base;
 - un momento di discussione e dibattito, con l'intervento e la partecipazione di esperti universitari, web influencers, aziende e start-ups;
 - la realizzazione di un video di sintesi dell'incontro in presenza;
- Una giornata di *IP Rights Game Storm* (30 ottobre 2018, PoliHub, Milano), un laboratorio progettuale per l'ideazione e creazione di un gioco narrativo sui temi della Proprietà Intellettuale.
- L'implementazione del gioco narrativo sulla Proprietà Intellettuale in un'applicazione informatica web-app funzionante, dalle finalità ludiche e di insegnamento della IP, da pubblicare e rendere gratuitamente disponibile e accessibile sul sito del Progetto.
- La realizzazione di un modulo formativo sul tema *La strategia IP per start-ups* da pubblicare e rendere disponibile sul sito del progetto.
- Un evento di chiusura del progetto (27 febbraio 2019, *La Proprietà Intellettuale come strumento di competitività per aziende e start-up*, Milano, Politecnico di Milano), di sintesi delle attività e di presentazione della web app.

Per maggiori informazioni sul Progetto e i suoi output, si rimanda al sito www.l2pro.it/theorem.



Gli Autori



Annalisa Balloi

Laurea in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Cagliari e PhD in Biotecnologie Microbiche presso l'Università degli Studi di Milano. Con esperienza nella creazione e nella gestione di uno spin-off universitario, si occupa principalmente attività di networking e di business intelligence finalizzate al licensing dei brevetti.



Massimo Barbieri

Chimico e documentalista brevettuale con una specializzazione in *Industrial Property Management*. Lavora al Technology Transfer Office del Politecnico di Milano dal 2003 come tecnico (Senior Specialist) nell'ambito della valutazione delle invenzioni (nei settori della chimica e della meccanica) e del trasferimento tecnologico.



Barbara Colombo

Architetto e dottore di ricerca in *Design e Metodi di Sviluppo Prodotto* presso il Politecnico di Milano. Dal 2008 lavora al Technology Transfer Office del Politecnico di Milano e le sue principali mansioni riguardano l'istruttoria per la valutazione la protezione e la valorizzazione delle opere di industrial design e di architettura, del diritto d'autore e dei marchi del Politecnico. Inoltre, si occupa delle attività di supporto alla creazione di impresa società spin-off in ambito accademico.



Domenico Pannofino

Senior project manager at PoliHub – Innovation District and Startup Accelerator. Laureato in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano, ha un'esperienza pluriennale in attività di scouting e supporto allo sviluppo di startup tecnologiche e in progetti di open innovation con corporate e startup.



Filippo Silipigni

Ingegnere meccanico, laureato all'Università degli Studi di Firenze, dottorato in Design e Metodi di Sviluppo Prodotto presso il Politecnico di Milano. Dal 2013 è esercitante del corso "Metodi e Strumenti per l'Innovazione Sistemica" Ing. Industriale, Prof. G. Cascini, Politecnico di Milano. Program Manager del Centro di competenza per l'Innovazione Sistemica, www.innovazionesistemica.it. Project Manager presso la Fondazione Politecnico di Milano, si occupa principalmente di progetti di formazione con l'obiettivo di promuovere presso le imprese, enti e singoli tecniche e strumenti capaci di fornire un supporto metodologico ai processi di Sviluppo Prodotto e più in generale ai processi d'innovazione tecnologica.

Ringraziamenti

Si ringrazia il Prof. Massimiliano Granieri - Università degli Studi di Brescia per il supporto alla revisione dei contenuti.