



Which IP right for which level of protection?

THEOREM - The strategic management of IP protection in
Academy and Start-ups, 9th October 2018

Outline

- ❖ Quanto costa il brevetto?
- ❖ Quando è utile ricorrere al brevetto?
- ❖ Quale diritto IP per quale protezione?

What IP right for what level of protection?

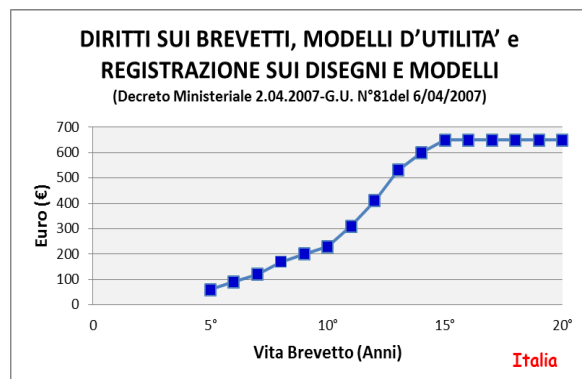
Quanto costa il brevetto?

I costi di brevettazione si possono suddividere nelle seguenti tre tipologie in base alle fasi della procedura di brevettazione:

- ✓ costi di deposito;
- ✓ costi di esame e concessione;
- ✓ costi di mantenimento.

I costi sono formati in generale da:

- le tasse governative (*obbligatorie*);
- gli onorari dei consulenti in proprietà industriale (*opzionale*).



A- BREVETTI D'INVENZIONE INDUSTRIALE

Diritti di deposito

	Euro
1) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in modalità telematica	50,00
2) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in formato cartaceo e non superano le 10 pagine	120,00
3) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 10 pagine ma non superano le 20 pagine	160,00
4) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 20 pagine ma non le 50 pagine	400,00
5) se la descrizione ,riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 50 pagine	600,00
6) per ogni rivendicazione oltre la decima (1)	45,00
7) per la ricerca (in assenza della traduzione in lingua inglese delle rivendicazioni) (1)	200,00

Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno

- quinto anno	60,00
- sesto anno	90,00
- settimo anno	120,00
- ottavo anno	170,00
- nono anno	200,00
- decimo anno	230,00
- undicesimo anno	310,00
- dodicesimo anno	410,00
- tredicesimo anno	530,00
- quattordicesimo anno	600,00
- quindicesimo anno (e seguenti fino al 20°)	650,00

Diritti per licenza obbligatoria su brevetti d'invenzione industriale

Per la domanda	500,00
Per la concessione	1.400,00

Costi – Brevetto EPO



Cost of a sample European Patent¹

EPO Fees: EUR 4 600

- procedural fees before the EPO
- renewal fees for 3rd and 4th year

Percentage of total: 14 %

Validation in the
contracting states: EUR ca. 7 000
4 translations

- attorney EUR 3 000
- translation cost EUR 3 600
- publication fees EUR 400

Percentage of total: 22 %

Total cost:
EUR ca. 32 000

Professional
representation
before the EPO: EUR ca. 10 000

- pre-filing EUR 4 000
- processing EUR 5 400
- translation of claims EUR 600

Percentage of total: 31 %

National renewal fees
and related cost: EUR ca. 10 000
5th to 10th year

- renewal fees (years 5 - 10) EUR 4 700
- attorney:
payment of renewal fees EUR 5 300

Percentage of total: 32 %

¹ 18 pages, 6 states, 10-year term, excl. in-house preparation costs for the patentee, all values rounded.

Costi – Brevetto Euro PCT



Cost of a sample Euro-PCT Patent¹

EPO Fees: EUR 6 600

- international fees
- procedural fees before the EPO
- renewal fees for 3rd and 4th year

Percentage of total: 14 %

Validation in the
contracting states: EUR ca. 12 500
6 translations

- attorney EUR 4 200
- translation cost EUR 7 500
- publication fees EUR 800

Percentage of total: 27 %

**Total cost:
EUR 47 000**

Professional representation
before the EPO: EUR ca. 12 500

- pre-filing EUR 5 400
- processing EUR 6 200
- translation of claims EUR 900

Percentage of total: 27 %

National renewal fees
and related cost: EUR ca. 15 500
5th to 10th year

- renewal fees EUR 8 500
- attorney: payment
of renewal fees EUR 7 000

Percentage of total: 32 %

¹ 26 pages, 8 states, 10-year term, excl. in-house preparation costs for the patentee, all values rounded.

Quando è utile ricorrere al brevetto?

➔ In quali circostanze è discutibile ricorrere al brevetto:

- ✗ quando l'**attività inventiva** presente nel trovato è **difficilmente individuabile**.

Esempi: componenti di circuiti microelettronici, composizione chimica di sostanze o molecole, miglioramenti a processi interni all'azienda.

In questi casi è più conveniente ricorrere al segreto industriale.

- ✗ quando l'invenzione è utile, ma il brevetto risulterebbe inutile. Alcune invenzioni possono **non avere un mercato, oppure non possiedono potenziali competitor**.
- ✗ quando l'invenzione è di dubbia utilità.

What IP right for what level of protection?

Quando è utile ricorrere al brevetto?

United States Patent
Moore

(10) Patent No.: **US 5,626,689 B2**
(45) Date of Patent: **Mar. 4, 2003**

(54) **PLUG FOR ICE HOLE FISHING**

(70) Inventor: **Kerry B. Moore, 15405 Bart St., Omaha, NE (US) 68134**

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 0 days.

(21) Appl. No.: **09/781,726**
(22) Filed: **Feb. 12, 2001**
(65) **Priority Publication Data**
US 2002/0108290 A1 Aug. 15, 2002

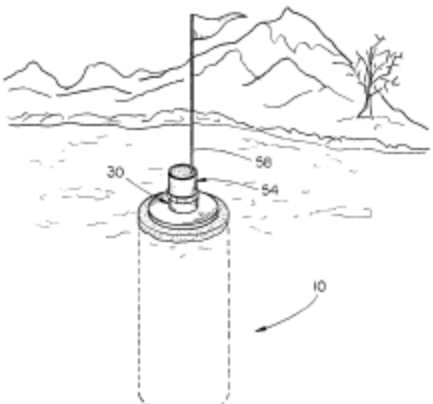
(51) Int. Cl.⁷ **A01K 97/01**
(52) U.S. Cl. **43/4**
(58) Field of Search **43/4; 138/89; 405/68, 405/69**

(56) **References Cited**
U.S. PATENT DOCUMENTS
2,155,891 A * 4/1939 Jacobs 138/89
2,245,887 A * 6/1941 Wikander 42/85
2,799,146 A * 7/1957 Mougher 43/4
2,838,196 A * 6/1958 Chapman 220/1
2,955,805 A * 10/1960 Jones, Jr. et al. 43/4
3,466,581 A * 9/1969 Nelson et al. 43/4
3,687,640 A * 6/1972 Morrow 220/235
3,813,891 A 6/1974 Wooten 62/56
3,999,322 A 12/1976 Kooker 43/4

* cited by examiner
Primary Examiner—Kurt Rowan
(74) Attorney, Agent, or Firm—Thomas, Mazon & Nibergall, Dennis L. Thomas

(57) **ABSTRACT**
An ice hole fishing plug comprising an elongated cylindrical member which is constructed of a closed cell compressible foam material. An upper plate is positioned on the upper end of the cylindrical member and a lower plate is positioned on the lower end of the cylindrical member. An elongated rod extends downwardly through the upper plate, the cylindrical member and the lower plate with the lower end of the elongated rod being secured to the lower plate. A nut is threadably secured to the upper end of the elongated rod above the upper plate. When the nut is threaded down on the rod, the cylindrical member 16 is compressed between the upper and lower plates to cause the cylindrical member 16 to expand radially outwardly into engagement with the side walls of the ice fishing hole. An actuator is also provided for concentrically threading and unthreading the nut at the upper end of the elongated rod. A protective cap having a flag member is also provided and may be mounted on the upper end of the plug when the plug is mounted in the ice hole.

2 Claims, 6 Drawing Sheets



Esempio d'invenzione utile,
ma con prospettiva di mercato molto limitato

United States Patent [19] [11] Patent Number: **5,983,411**
Demoret [45] Date of Patent: **Nov. 16, 1999**

[54] **TOILET TANK AQUARIUM** 5,027,493 7/1991 Wood, Jr. et al. 4/353
5,067,180 11/1991 Hunsaid

[70] Inventor: **David M. Leslie, 3430 List Pl., Apt. 1004, Minneapolis, Minn. 55416**

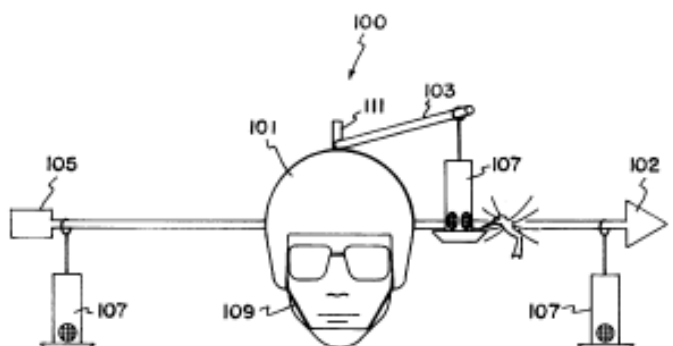
(21) Appl. No.: **08/998,708**
(22) Filed: **Jan. 19, 1998**
(51) Int. Cl.⁷ **A42B 1/24**
(52) U.S. Cl. **2/422; 2/430; 2/206.13; 119/715; 446/27**
(58) Field of Search **2/4, 6, 2, 10, 209/13, 2/410, 421, 422, 909, 109, 411; 119/425, 714, 715, 853; 446/27; D2/246**

(56) **References Cited**
U.S. PATENT DOCUMENTS
D. 287,061 12/1986 Bousal 446/27
D. 341,511 11/1993 Thomson
3,813,016 3/1974 Bohannon 2/422
4,079,840 3/1978 Arakaki 2/185
4,368,918 5/1981 Lee

[74] Attorney, Agent, or Firm—Michael A. Neas
Assistant Examiner—Gary L. Welch
Attorney, Agent, or Firm—Merchant & Gould P.C.

(57) **ABSTRACT**
A device for feeding and observing flying animals comprising a hat, a support mounted on the hat and extending outward from the hat, and a feeder mounted on the support. When flying animals feed from the feeders, a person wearing the hat may observe them from a short distance. The device may comprise a helmet with three poles mounted on it and extending outward from the helmet, and a feeder hanging from each of the poles. A variety of flying animals, including butterflies, hummingbirds, and other small birds, may be observed with the device.

25 Claims, 1 Drawing Sheet



Esempi d'invenzioni di dubbia utilità ...

Quando è utile ricorrere al brevetto?

➔ In quali circostanze è fortemente consigliabile:

- ✗ quando si riconosce che **l'invenzione ha un mercato e possibili competitor**, pertanto il titolare del brevetto vuole escludere altri dall'uso e sfruttamento del trovato tecnico;
- ✗ quando **il trovato tecnico è un prodotto commercializzato e/o liberamente accessibile** da chiunque, che può essere smontato, studiato e quindi facilmente riprodotto (tipico per i dispositivi meccanici).
- ✗ quando il titolare vuole concedere a terzi l'uso esclusivo del trovato tecnico;
- ✗ quando l'inventore **ricerca finanziamenti** per lo sviluppo delle proprie attività o **possibili acquirenti** per il proprio atto creativo.
Il brevetto è sicuramente un valido strumento a garanzia dell'opportunità di protezione della propria invenzione.

Quando è utile ricorrere al brevetto?

➔ Per quali motivazioni ricorrere al brevetto?

Le ragioni per ricorrere al brevetto possono essere differenti a seconda dei contesti e degli obiettivi:

✓ per sbaglio;

✓ per far numero;

✓ per usarlo

➔ Per escludere terzi (!)

➔ Per concedere
l'esclusiva ad altri

✗ terzi

✗ Spin -off

(!) E' necessario:

- Monitorare il mercato ed i concorrenti per scoprire eventuali contraffazioni;
- In caso di copia/contraffazione è necessario intervenire.

Suggerimenti per la protezione di un trovato tecnico

✗ *Cosa si può proteggere e tutelare del trovato tecnico?*

Dipende ... da:

1. dal **trovato tecnico**;
2. da quali **aspetti** si ritiene **significativi** proteggere e tutelare;
3. dai **diritti** che si vuole detenere;
4. dai **costi** che si è in grado di sostenere.

Suggerimenti per la protezione di un trovato tecnico

✗ Cosa si può proteggere e tutelare del trovato tecnico?

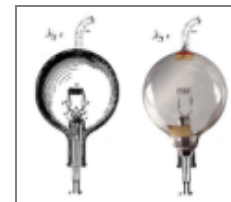
Cosa interessa proteggere nel trovato tecnico?

TIPOLOGIA DI PRIVATIVA

✓ Il **meccanismo di funzionamento**



Brevetto d'invenzione



✓ La **forma estetica** a cui è associata una **funzionalità**



Brevetto d'invenzione

✓ La **forma estetica** esteriore



Disegni e Modelli ornamentali



✓ Il **nome di mercato** o segni distintivi associati al trovato tecnico



Marchio



✓ Una **procedura informatica**



Diritto d'autore / Brevetto



• Se il trovato è un **miglioramento (meccanico)** di un dispositivo già esistente



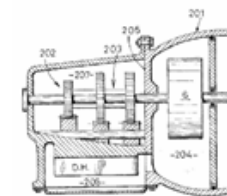
Modello di utilità



Suggerimenti per la protezione di un trovato tecnico

Overview of intellectual property

Legal right	What for?	How?	For how many years?	Cost
Patents	New inventions	Application and examination	Max 20	€€€€
Copyright	Original creative or artistic forms	Exists automatically	Author life + 70 years	€€
Trade marks	Distinctive identification of products or services	Use and/or registration	10 years, renewable in unlimited time	€€
Registered designs	External appearance	Registration*	Max 25 years	€€
Trade secrets	Valuable information not known to the public	Reasonable efforts to keep secret	Until it is kept secret	-



Source:

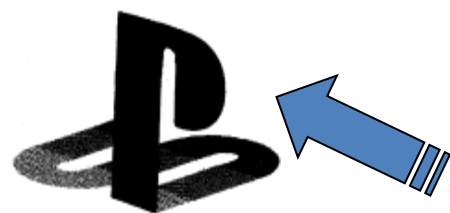


Suggerimenti per la protezione di un trovato tecnico

✗ Cosa si può proteggere e tutelare del trovato tecnico?

Esempi: Console per Videogames

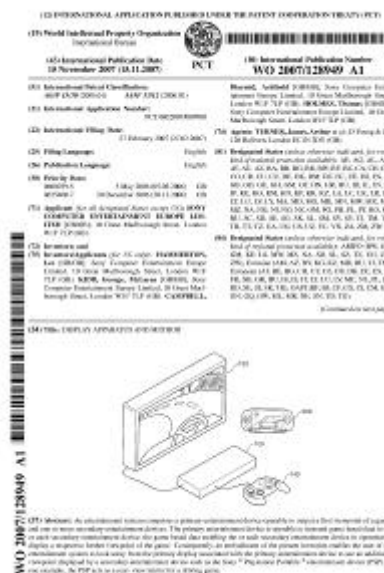
Marchio



Diritto d'autore



Brevetti



Disegni e modelli



Fonte: oami.europa.eu; www.sony.com; www.delphion.com

Suggerimenti per la protezione di un trovato tecnico

✗ Cosa si può proteggere e tutelare del trovato tecnico?

Esempi: pasticcino



Modelli industriali
del packaging



Marchio
tridimensionale



Brevetto

