



POLITECNICO
MILANO 1863

Introduzione alla proprietà industriale (per startupper e imprenditori)

(9 ottobre 2018)



Massimo Barbieri

Tipologie di proprietà industriale

Brevetto

- Documento legale che tutela un'invenzione tecnica. I brevetti sono territoriali e limitati temporalmente.

Modello d'utilità

- Documento legale che protegge un'innovazione tecnica che si riferisce alla forma o alla struttura di un prodotto conferendo una particolare utilità.

Disegno industriale

- Documento legale che copre le caratteristiche estetiche di un oggetto che ha un'utilità pratica.

Marchio

- Parole, frasi, simboli o disegni che identificano l'origine di un prodotto.



Tipologie di proprietà industriale

I diritti di proprietà industriale si acquistano solo mediante brevettazione o registrazione.

Oggetto di brevettazione sono:

- + le invenzioni
- + i modelli d'utilità
- + le nuove varietà vegetali

Oggetto di registrazione sono:

- + i marchi
- + i disegni e modelli
- + le topografie di prodotti a semiconduttori

Il diritto d'autore e il marchio di fatto sono diritti "*non titolati*".





Un brevetto è un documento legale e limitato:

- nel tempo (scade dopo 20 anni dalla data di deposito);
- negli Stati di convalida (può essere attuato solo nei Paesi in cui è stato depositato).

Un brevetto concede un diritto di esclusiva, ovvero il diritto di vietare ad altri di sfruttare economicamente l'invenzione, ma non garantisce il diritto positivo ad attuare l'invenzione stessa.



I brevetti sono costituiti principalmente da quattro sezioni:

- + prima pagina (dati bibliografici e riassunto dell'invenzione);
- + descrizione;
- + rivendicazioni;
- + disegni (opzionale).

Il titolo è solitamente scritto in modo molto generico (a volte fin troppo: es. "Metodo" - nelle banche dati si trovano oltre 100.000 risultati).

Il titolo, se sufficientemente descrittivo, dovrebbe aiutare nella classificazione e nella ricerca di *prior art* (tecnica nota).

Il riassunto dovrebbe consentire di comprendere gli aspetti principali dell'invenzione, ma di solito viene semplicemente riportata la rivendicazione principale (ed eventualmente un disegno).



La descrizione è strutturalmente suddivisa in diverse sezioni:

- + stato della tecnica (dove si enfatizzano i problemi riscontrati nella prior art e si definisce il problema tecnico risolto dall'invenzione);
- + riassunto (differisce dal riassunto riportato nella prima pagina della domanda di brevetto e tratta dei vantaggi dell'invenzione rispetto alla tecnica nota, sia scientifica sia brevettuale);
- + descrizione dei disegni (opzionale - se sono riportati dei disegni nella domanda di brevetto);
- + descrizione dettagliata;
- + esempi di realizzazione.

La descrizione dell'invenzione deve contenere tutti gli elementi necessari affinché un tecnico del ramo sia in grado di realizzare l'invenzione. Sono omesse quelle informazioni che fanno parte delle comuni conoscenze generali di un tecnico del settore.

La descrizione si conclude con una o più rivendicazioni.



Le rivendicazioni determinano l'ambito della tutela brevettuale e possono essere di prodotto, procedimento, composizione, uso, combinazione ed apparato.

La rivendicazione consiste in un insieme di elementi:

- parte pre-caratterizzante: serve a collocare l'invenzione nel quadro della tecnica nota (dichiarazione di scienza)
- parte caratterizzante: indica lo scopo che l'inventore intende perseguire (dichiarazione di volontà)
- *la parte di transizione* consiste in espressioni del tipo "caratterizzato dal fatto che ..."; "che comprende ..." (*open claim*), "che consiste ..." (*closed claim*).

Frontespizio -esempio

(19)  

(11) **EP 2 479 318 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention of the grant of the patent:
16.10.2013 Bulletin 2013/42

(51) Int. Cl.:
C25D 11/26 (2006.01)
A61L 27/06 (2006.01)
A61F 2/00 (2005.01)

A61L 27/04 (2006.01)
A61L 27/32 (2006.01)

Numero di pubblicazione

(21) Application number: 12164428.0

(22) Date of filing: 27.07.2009

Codici di classificazione

(54) **Metal substrates modified with silicon-based biomimetic treatment for the osteointegration thereof.**
Mit biomimetischer Behandlung auf Siliciumbasis modifizierte Metallsubstrate zu deren Osteointegration
Substrats métalliques modifiés par un traitement biomimétique à base de silicium pour l'ostéointégration correspondante

Titolo

(84) Designated Contracting States:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL
PT RO SE SI SK SM TR

• Candiani, Gabriele
20123 Milano (IT)
• Giordano, Carmen
80124 Napoli (IT)

(30) Priority: 29.07.2008 IT MI20081399

(74) Representative: Asensio, Raffaella Consuelo
Perani & Partners S.p.A.
Piazza San Babila, 5
20122 Milano (IT)

(43) Date of publication of application:
25.07.2012 Bulletin 2012/30

(62) Document number(s) of the earlier application(s) in accordance with Art. 76 EPC:
09802579.4 / 2 307 594

(56) References cited:
EP-B1- 1 515 759 US-A- 5 478 237

(73) Proprietor: Politecnico Di Milano
20133 Milano (IT)

• LIU X ET AL: "Surface modification of titanium, titanium alloys, and related materials for biomedical applications", MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING R: REPORTS, ELSEVIER SEQUOIA S.A., LAUSANNE, CH, vol. 47, no. 3-4, 24 December 2004 (2004-12-24), pages 49-121, XP004722113, ISSN: 0927-796X
• PARK ET AL: "Surface characteristics of titanium anodized in the four different types of electrolyte", ELECTROCHIMICA ACTA, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, BARKING, GB, vol. 53, no. 2, 11 October 2007 (2007-10-11), pages 863-870, XP022346644, ISSN: 0013-4686

(72) Inventors:
• Chiesa, Roberto
22029 Uggiate Trevano (IT)
• Cigada, Alberto
20123 Milano (IT)
• Della Valle, Cinzia
23030 Chiuro (IT)
• Rondelli, Gianni
40127 Bologna (IT)

EP 2 479 318 B1

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)



Suscettibili di protezione: **perfezionamenti** di oggetti, macchine, loro parti, strumenti o utensili, **atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego**

Durata: **10 anni** (dalla data di deposito)

Principali requisiti di brevettabilità: come per le invenzioni (non è previsto l'esame)

Rispetto ad altri diritti di proprietà industriale non vi è una legislazione (internazionale o europea) armonizzata sui modelli d'utilità.

Il modello d'utilità si riferisce ad oggetti d'uso, destinati al consumatore finale e si caratterizza per modificare un prodotto già esistente, rendendolo più comodo o più efficace.

Il modello d'utilità non è un'invenzione "minore" ma è una diversa fattispecie → richiede, infatti, una verifica della maggiore comodità o efficacia (che un'invenzione può anche non presentare)



Disegno o modello industriale

Suscettibile di protezione: la forma di un prodotto industriale, è un trovato che conferisce ai prodotti industriali un carattere individuale grazie ad una particolare forma o combinazione di linee, colori ed altri elementi.

Principali requisiti di brevettabilità: novità (non assoluta! Ma relativa a quanto noto negli ambienti specializzati del settore interessato all'interno della Comunità Europea), carattere individuale (giudizio d'impressione condotto da un utilizzatore informato) e liceità;

possibile predivulgazione di 12 mesi

Durata: 25 anni (dalla data di deposito)

È consentito il deposito multiplo con il quale si può richiedere, con una sola domanda, una registrazione per più modelli ornamentali (fino a 100), purché gli oggetti brevettati appartengano alla stessa classe merceologica.



Disegno o modello industriale

Un disegno o modello può essere:

- Ⓒ registrato
- Ⓒ non registrato

+ I disegni o modelli comunitari non sono esaminati (solo verifica formale)

La verifica sostanziale è effettuata dall'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno) solo dopo un procedimento di nullità dopo la registrazione o dai tribunali nazionali.

+ disegni o modelli non registrati

Il diritto nasce per effetto della divulgazione e sussiste per 3 anni

Si tratta di una tutela contro la copiatura

2 sono i motivi:

- tutelare i prodotti a breve durata di vita commerciale (moda, tessile, giocattoli)
- periodo di grazia di 12 mesi (forma di tutela dalla predivulgazione)



Il marchio è un segno distintivo che consente di distinguere i prodotti/servizi di un'impresa da un'altra.

Possono essere registrati tutti i segni suscettibili di essere riprodotti graficamente: parole, disegni, lettere, suoni, colori e forme.

È il segno l'elemento costitutivo del marchio (trasmette un significato)

Requisiti: novità, capacità distintiva e liceità

Scopo: catturare l'attenzione dei consumatori

Durata: 10 anni rinnovabili

Tipologie: denominativi, figurativi, tridimensionali

Speciali: olfattivi, gustativi, tattili, di luce, ologrammi





Descrizione

- Ricerca di prior art
- Valutazione dei requisiti di brevettabilità

Primo deposito

- Deposito nazionale (domanda di priorità)

Estensione

- Estensione internazionale e/o regionale (PCT, EP, US, ...)

- **La proprietà industriale è una questione legale**

C'è una componente legale, ma è un bene aziendale (è necessario un piano per individuare e gestire questi *asset*)

- **La tutela brevettuale non è compatibile con la *sharing economy***

I brevetti sono utili per ottenere un vantaggio competitivo supplementare. Una startup può essere spinta fuori dal mercato a causa dei brevetti dei concorrenti

- **I brevetti sono costosi ed è difficile ottenerli**

Costruire un portafoglio brevettuale richiede tempo e soldi, ma bisogna sapere cosa, quando e come posporre i costi



- I brevetti da soli non sono garanzia di successo

Devono essere allineati con la *roadmap* aziendale e tutelare le caratteristiche tecniche essenziali di un prodotto

- I brevetti sono utili per:
 - ✓ Attrarre investimenti
 - ✓ Difendersi dalla concorrenza
 - ✓ Ottenere altre fonti di guadagno
 - ✓ Evitare problemi legali
- Il brevetto è uno strumento per tutelare gli investitori



Un investitore vuole:

1. Massimizzare l'investimento
2. Minimizzare il rischio di fallimento

Lo startupper dovrà convincere l'investitore che i suoi soldi sono al sicuro e che produrranno un guadagno, rispondendo a due domande:

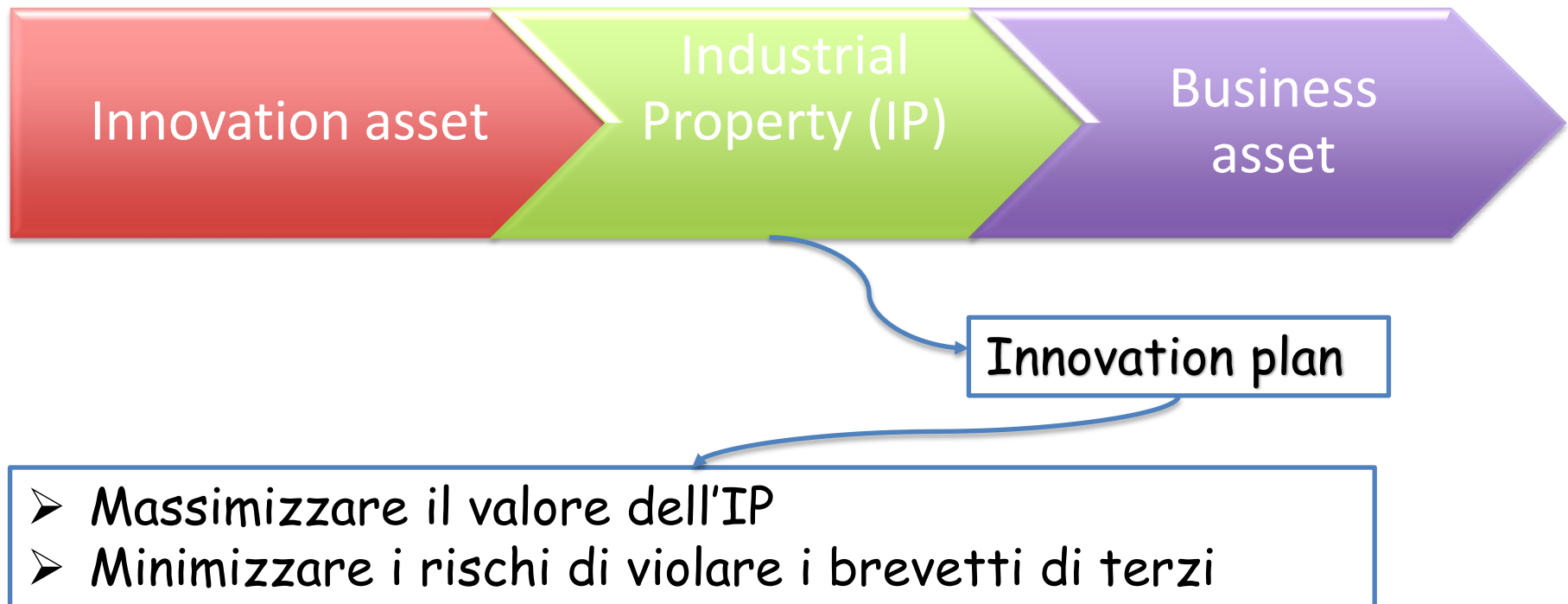
- ✓ Quanto facilmente potrà essere copiato il business?
- ✓ La startup sta violando brevetti di terzi?

Lo startupper deve avere chiaro quali asset tutelare



Il valore di una startup è basato sul suo potenziale innovativo






La proprietà industriale è un modo per trasformare un asset innovativo in un bene aziendale





- Titolarità dei diritti di proprietà industriale
- Monitoraggio IP dei concorrenti
- Individuare brevetti di terzi che potrebbero ostacolare il business della startup
- Adottare contromisure per tutelarsi


(Stabilire le priorità)


(a) Uniqueness	1			4	5
(b) Detectability		2	3	4	5
(c) Usage by the right entity	1	2	3	4	5
(d) Design around	1	2	3	4	
(e) Product value	1	2	3	4	

Valore crescente →

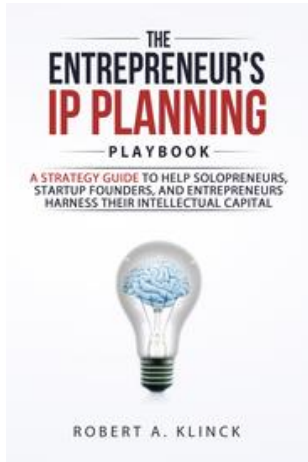
Legenda

- (a) Stabilire il tipo di innovazione (incrementale, *breakthrough*, ...)
- (b) L'eventuale contraffazione è rilevabile? (indistinguibile, rilevabile con esperimenti, facilmente osservabile)
- (c) Verso chi è orientato il brevetto? (clienti?, concorrenti?)
- (d) Ci sono soluzioni alternative sul mercato? (con uguali prestazioni oppure inferiori?)
- (e) Quali caratteristiche tecniche riesco a tutelare? («Nice to have»? , caratteristiche essenziali che i concorrenti non riescono ad offrire?)

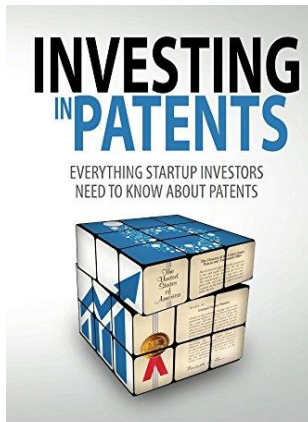
 Brevetto non efficace

 Brevetto utile

Riferimenti bibliografici



<https://www.klinckllc.com/entrepreneurs-intellectual-property-academy/intellectual-property-books/>



<https://investinginpatents.com/>





massimo.barbieri@polimi.it



@maxbpv9



<https://it.linkedin.com/in/massimo-barbieri-1783677a>

