

LA GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

6 luglio 2022

Simona Zanzola

- ▶ Banche dati on-line
- ▶ Ricerche brevettuali: tipologie e applicazioni
- ▶ Brevettabilità vs FTO
- ▶ Lo stato legale
- ▶ Competitive intelligence

Cos'è una **ricerca documentale** e perchè è necessario condurla?
Una ricerca documentale è, letteralmente, una ricerca di documenti quindi: documenti brevettuali, letteratura scientifica e tecnica, meeting reports, tesi e dissertazioni, atti di congressi, libri, enciclopedie, informazione su Internet, etc.

Scopo della ricerca documentale è il **reperimento di informazione** (ovvero tutto ciò che viene pubblicato circa un determinato argomento o applicazione tecnologica, quindi anche i documenti brevettuali)

A seconda delle domande per le quali vogliamo una risposta, vi sono differenti tipologie di ricerca documentale:

- Stato dell'arte
- Novità/brevettabilità
- Libertà di Attuazione (FTO)
- Opposizione
- (In)validità

Le Banche Dati online

Le ricerche documentali ed in particolare quelle brevettuali devono essere condotte con modalità diverse ed in **Banche Dati diverse a seconda dello scopo**

Per **ricerche di tipo orientativo**, per le quali non sono necessarie l'accuratezza o l'eshaustività del reperimento dell'informazione, è sufficiente utilizzare Banche Dati gratuite facendo uso di poche semplici keywords o qualche codice di classificazione brevettuale

Per **ricerche per una valutazione di libertà di attuazione o brevettabilità**, per le quali il reperimento deve essere il più esaustivo o accurato possibile, allora è necessario utilizzare Banche Dati ad accesso riservato (quindi a pagamento) in cui si hanno maggiori coperture e controlli sull'informazione inserita

Le banche dati online commerciali

Le banche dati commerciali sono banche dati create da un fornitore e per il cui utilizzo è richiesta una sottoscrizione a pagamento, possibile in diverse modalità (a consumo, con una cifra annuale fissata,...). Sono previsti supporto tecnico e aggiornamenti a cura del fornitore

Le più **importanti Banche Dati private ad accesso riservato** si trovano sulle seguenti piattaforme

Derwent Innovation, Derwent (Clarivate Analytics)

Patbase (Minesoft – RWS)

Orbit Intelligence (Questel)

Total Patent (Lexis Nexis)

Dialog (Proquest)

STN (CAS-FIZ Karlsruhe)

Scifinder (CAS)

Micropatent (Clarivate Analytics)

Le Banche Dati online gratuite

Le banche dati gratuite sono banche dati disponibili al pubblico gratuitamente. Non è previsto supporto tecnico.

Possono essere fornite da uffici brevettuali

- **Espacenet** (<http://worldwide.espacenet.com/>)
- **USPTO** (<http://appft1.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html>)
- **JPO** (<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/>)
- **Patentscope** (<https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>)

Ma anche da produttori indipendenti

- **Patent Lens** (<https://www.lens.org/>)
- **Google patents** (<https://patents.google.com/>)
- **Freepatents online** (<http://www.freepatentsonline.com/search.html>)

Il documento brevettuale – Il frontespizio

- Numero di Pubblicazione
- Data di pubblicazione
- Data/numero di deposito
- Dati Bibliografici
- Titolo
- Riassunto
- Disegni
- Classificazione
- Description
- Claims
- Search report



(12) EUROPEAN PATENT APPLICATION

(43) Date of publication: 14.09.2011 Bulletin 2011/37
 (51) Int Cl.: C12N 9/50^(2006.01) C12N 15/59^(2006.01)
 A23C 19/032^(2006.01) C12N 15/09^(2006.01)
 (21) Application number: 10185159.0
 (22) Date of filing: 06.11.2001

(84) Designated Contracting States: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR
 Designated Extension States: AL LT LV MK RO SI
 (72) Inventors: • Eidgenössisch Technische Hochschule Zürich 8092 Zürich (CH)
 • Kappeler, Stefan 5400 Baden (CH)
 • Zakaria, Farah 3076 Worb (CH)
 • Budtz, Peter 2000 Frederiksberg (DK)
 • Rahbek-Nielsen, Henrik 3460 Birkerød (DK)
 • van den Brink, Johannes Maarten 2730 Herlev (DK)

(30) Priority: 06.11.2000 US 705917
 (83) Declaration under Rule 32(1) EPC (expert solution)
 (62) Document number(s) of the earlier application(s) in accordance with Art. 76 EPC: 01982192.5 / 1 334 182
 (71) Applicants: • Chr. Hansen A/S 2970 Hoersholm (DK)
 Remarks: This application was filed on 01-10-2010 as a divisional application to the application mentioned under INID code 62.

(54) Method of producing non-bovine chymosin and use hereof

(57) A method of recombinantly producing a non-bovine pre-prochymosin, prochymosin or chymosin derived from ruminant species including deer species, buffalo species, antelope species, giraffe species, ovine species and caprine species; *Camelidae* species such as *Camelus dromedarius*; porcine species; or *Equidae* species. The recombinant enzymes are used in milk coagulating compositions in cheese manufacturing based on cow's milk and milk from any animal species which are used in cheese manufacturing including camel's milk.

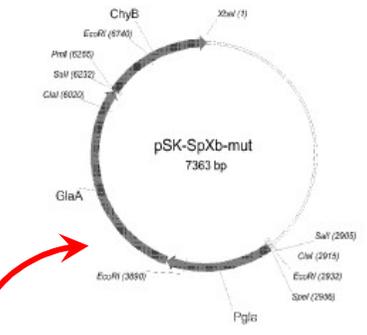


Fig. 1

EP 2 365 069 A1

Ricerche di stato dell'arte

Problema: l'azienda ha intenzione entrare in una nuova area tecnologica/nuovo mercato e vuole capire cosa esiste nel mondo in quel settore.

Soluzione: è necessario conoscere lo stato della tecnica, **prima** di incominciare a spendere tempo e denaro sul progetto (ricerca, commercializzazione di un prodotto, etc.).

Per farlo occorre effettuare una **ricerca di stato dell'arte** volta a recuperare documenti brevettuali (brevetti, disegni, modelli) e letteratura scientifica/commerciale

L'analisi dei documenti reperiti potrà fornire informazioni utili sui prodotti, sui processi per ottenerli, sui Titolari coinvolti nel settore tecnologico di interesse (competitori) ma anche sulle tendenze più recenti (nuove invenzioni) e sulle aree meno affollate dal punto di vista brevettuale.

Sarà quindi possibile per l'azienda **identificare eventuali minacce o conoscere opportunità emergenti**

Problema: l'azienda vuole proteggere un prodotto, un processo o un uso giudicati nuovi.

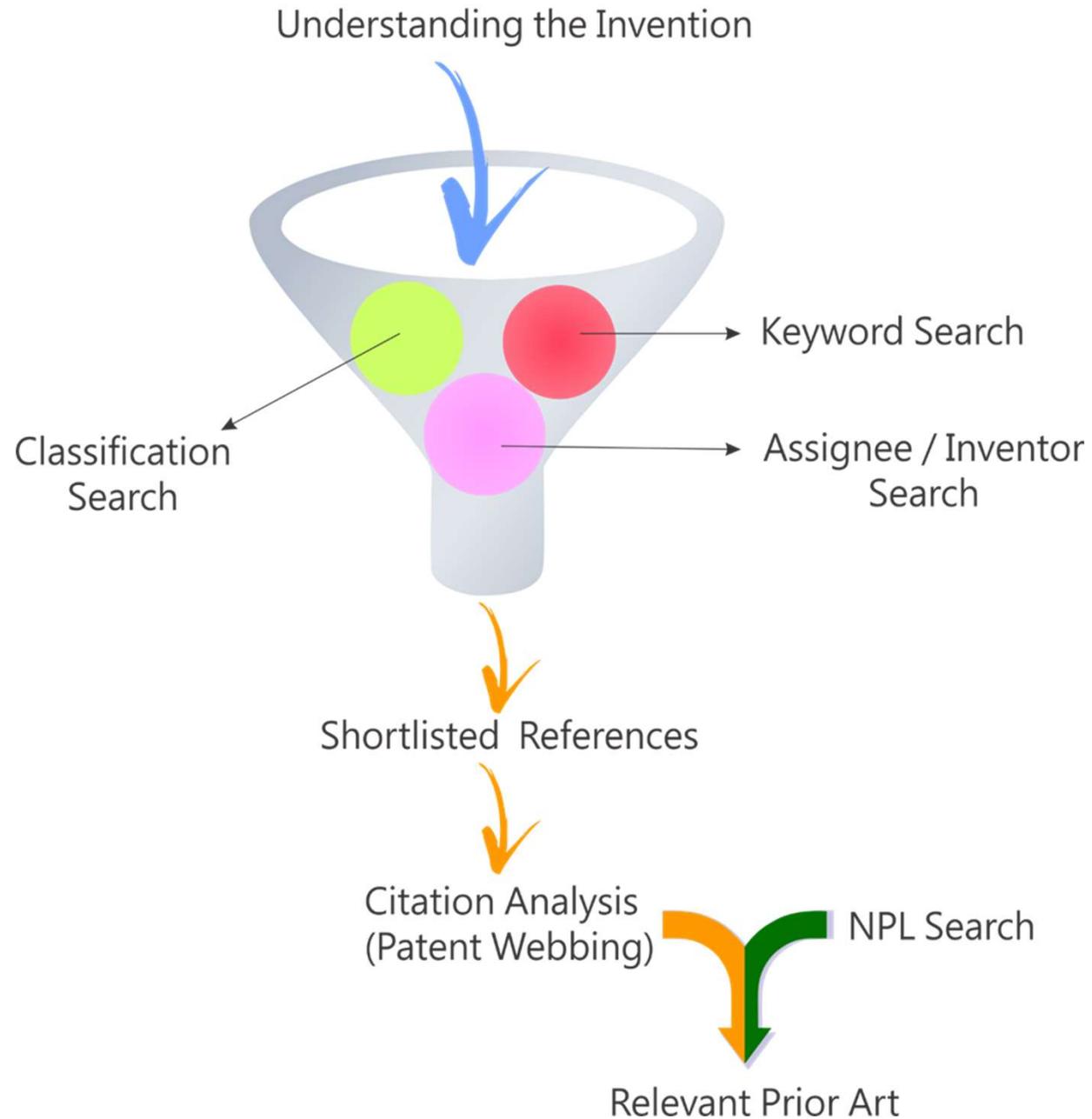
Soluzione: è necessario depositare una domanda di brevetto (con un consulente brevettuale).

Prima di procedere è bene condurre una ricerca di brevettabilità/novità al fine di trovare eventuali documenti brevettuali o non brevettuali anteriori che potrebbero pregiudicare la novità o l'attività inventiva del prodotto, del processo, dell'uso.

L'analisi dei documenti reperiti aiuterà il consulente a valutare la brevettabilità dell'invenzione e a redigere la domanda di brevetto in modo mirato, aggirando i documenti trovati. In questo modo si potrà:

- **ottenere un rapporto di ricerca positivo** (utile nel caso di richiesta di finanziamenti)
- **aumentare il tasso di concessione dei propri brevetti**

Ricerche di brevettabilità



Contraffazione

Si verifica quando un'invenzione brevettata viene utilizzata, prodotta, importata **senza l'autorizzazione** del proprietario del brevetto.

L'ambito di protezione del brevetto è definito dalle **rivendicazioni**.

Un prodotto/processo viola un brevetto valido se il prodotto/ processo mostra tutte le caratteristiche definite dalle rivendicazioni di tale brevetto.

Se il prodotto/processo non viola un brevetto valido, sussiste la libertà di attuare il prodotto/processo.

Il brevetto deve essere **in vigore** al momento della contraffazione, **nel paese** in cui si presume che si verifichi la contraffazione.

Problema: l'azienda può

- commercializzare un prodotto (proprietario o meno)
- produrre un prodotto con un processo proprietario
- offering for sale

nei paesi di interesse per il suo mercato

SENZA VIOLARE LA PRIVATIVA DI TERZI?

Soluzione: verificare dove esiste (o dove non esiste) protezione brevettuale per il prodotto (processo o applicazione tecnologica) **prima** di incominciare la produzione, la commercializzazione, l'uso.

Bisogna cioè effettuare una **ricerca di libertà di attuazione**, il cui obiettivo è trovare gli eventuali brevetti attivi che tutelano il prodotto/processo nei paesi di interesse, ovvero brevetti in forza sia cronologicamente (<20 anni) che amministrativamente (tasse di mantenimento pagate)

Ricerche di libertà di attuazione

E' senza alcun dubbio la ricerca a rischio più elevato e più onerosa da condurre: **NON è mai sicura al 100% e da sola non è sufficiente!**

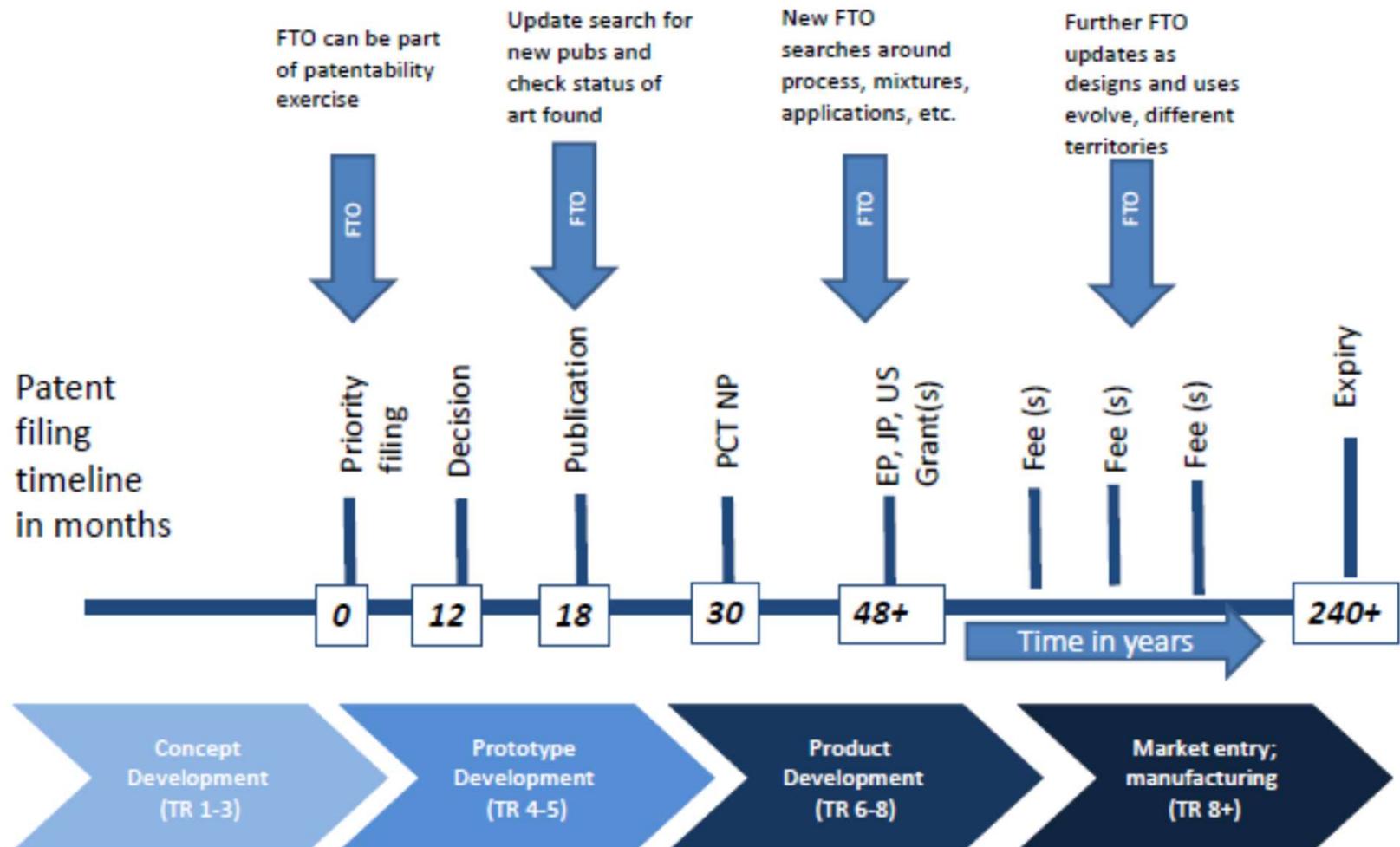
Per sapere se il nostro prodotto/processo viola o meno la privativa di terzi è infatti necessario che un Consulente Brevettuale valuti l'effettiva interferenza del nostro prodotto/processo/uso con i brevetti di terzi validi emersi con la ricerca redigendo un **parere di libertà di attuazione**.

Ciò permetterà di:

- quantificare e **gestire il rischio** valutando i pericoli derivanti dalla violazione dei diritti di terzi (ad esempio costi di eventuali cause conseguenti a diffide, autorizzazione a procedere ma con licenza a titolo di royalty)
- trovare i **mercati «sicuri»** ovvero liberi dalla privativa di terzi
- **guidare le attività** scientifiche e commerciali

FTO QUANDO?

Quando effettuare una FTO?



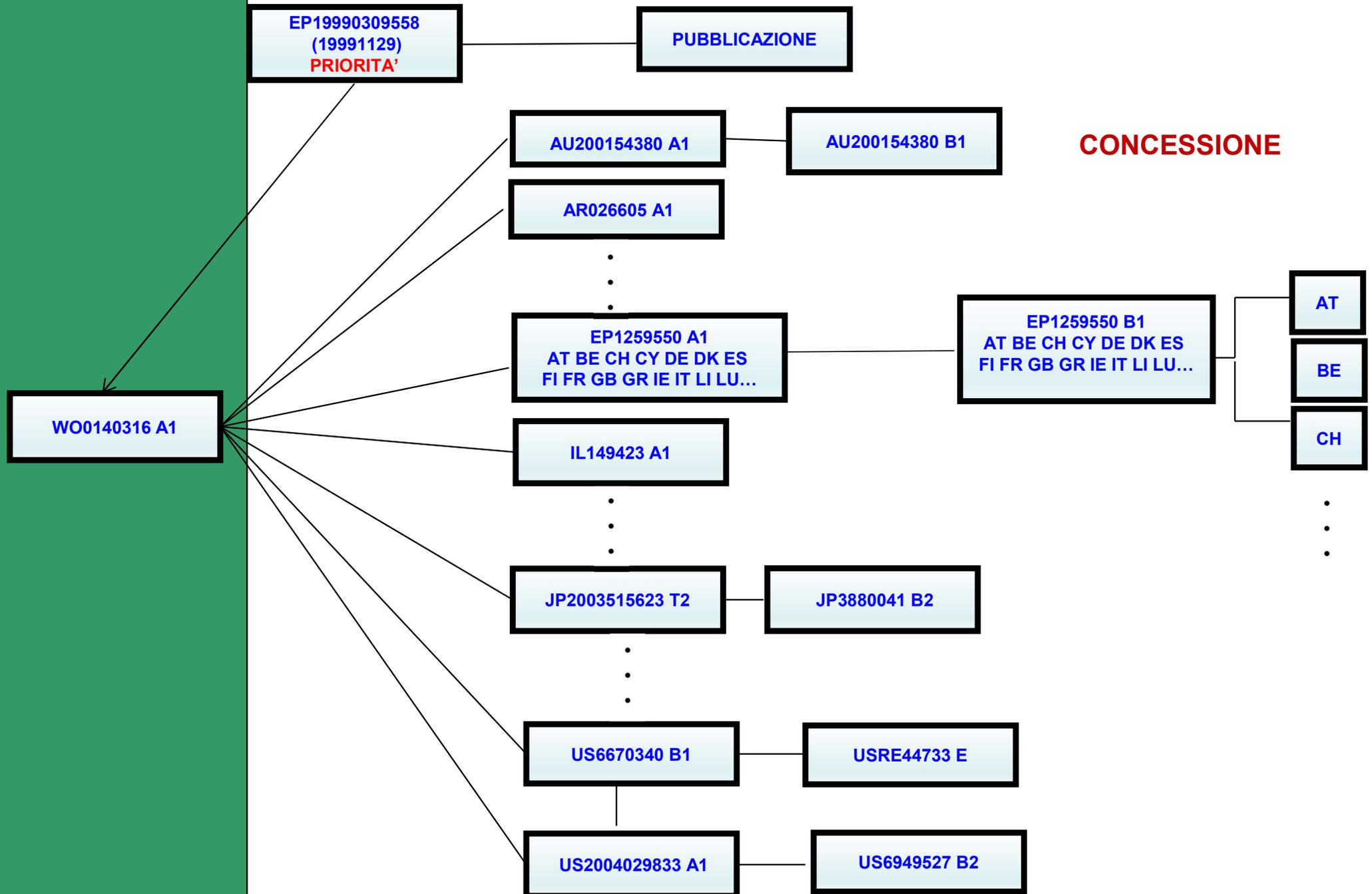
Dove voglio avere la capacità di produrre, importare, utilizzare, vendere, offering for sale un prodotto o utilizzare un metodo senza la necessità di una licenza?

E' necessario definire un **Focus geografico**

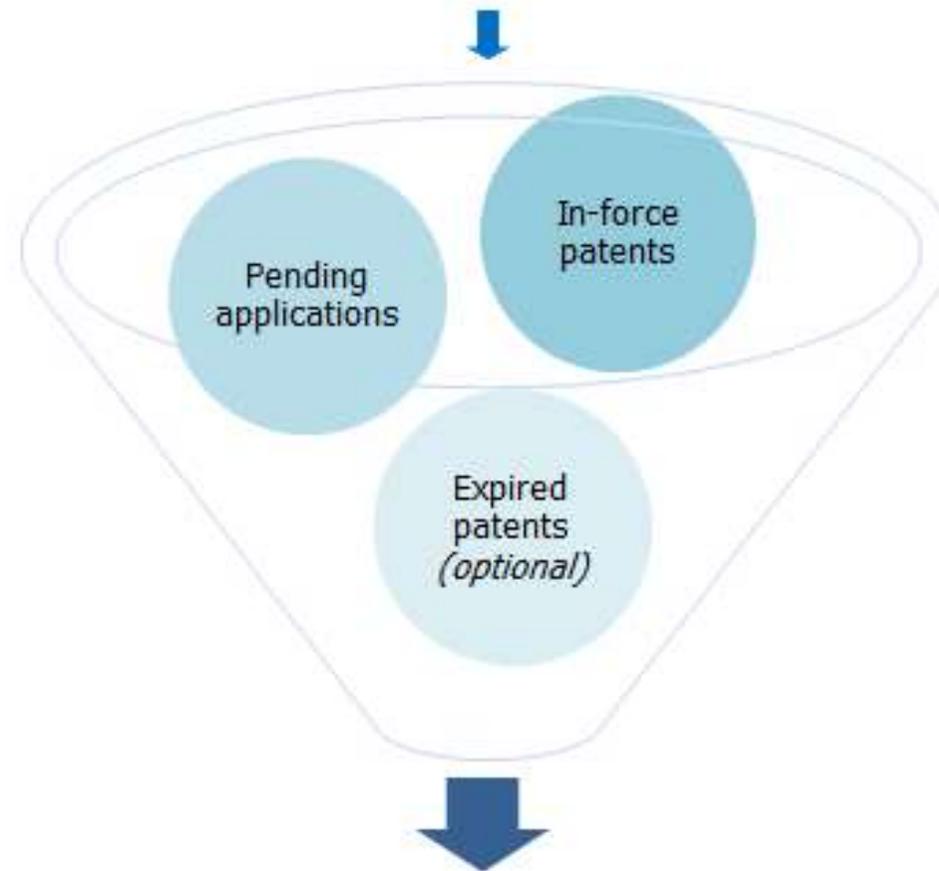
Da qui l'importanza dell'analisi della Famiglia Brevettuale che permette di valutare la distribuzione ed estensione "geografica" dell'invenzione e le conseguenti implicazioni legali e di business che ciò comporta.

Una **Famiglia Brevettuale** è l'insieme di tutti i **documenti brevettuali che rivendicano una precisa invenzione** e può essere trovata cercando il numero di pubblicazione di uno qualsiasi dei brevetti in essa contenuti

La famiglia brevettuale



Freedom to Operate/Clearance Search



1. *New Market Evaluation:*
 - *Knowing the "safe" markets*
 - *Timing the launch/commercialization of new products*
2. *Buying and licensing needs*
3. *Valuable R&D insights*

Brevettabilità vs FTO

E' importante distinguere bene una ricerca per una **FTO** dalle altre ricerche, in particolare da quelle per verificare la **brevettabilità** di un prodotto.

Ai fini della valutazione della **brevettabilità** il confronto deve essere fatto fra le caratteristiche dell'invenzione e lo stato dell'arte (**qualsiasi brevetto o pubblicazione anteriore**).

Ai fini della valutazione della **contraffazione** il confronto deve essere fatto fra le caratteristiche del prodotto/processo e le **rivendicazioni di un brevetto valido**.

La possibilità di attuare la propria invenzione dipende non tanto dall'aver ottenuto un brevetto su di essa (cosa che dipende invece dalla presenza dei requisiti di brevettabilità) quanto dal fatto di non interferire con i diritti di terzi.

Brevettabilità vs FTO

Esempio 1

Contraffazione / Brevettabile

Caratteristiche delle Rivendicazioni					
	A	B	C	D	E
Prodotto / processo		X	X	X	X
Brevetto anteriore		X	X	X	

- Il prodotto/processo include anche ciascuna delle caratteristiche della rivendicazione brevettata (caratteristiche "B", "C" e "D"). Pertanto la realizzazione del prodotto/processo **viola, in quanto dipendente**, il brevetto precedente.
- Ma il brevetto precedente non descrive la caratteristica "E", che è invece richiesta dal prodotto/processo. L'invenzione è quindi **brevettabile**: invenzione di perfezionamento.

Brevettabilità vs FTO

Esempio 2

Non contraffazione / Non brevettabile

Caratteristiche delle Rivendicazioni					
	A	B	C	D	E
Prodotto / processo		X	X	X	
Brevetto anteriore	X	X	X	X	

- Il brevetto anteriore richiede la caratteristica "A", che il prodotto / processo non ha. Pertanto, il prodotto **non viola** il brevetto precedente.
- Deve comunque essere valutata una possibile **contraffazione per equivalenti**.
- Tuttavia, poiché la tecnica nota descrive tutte le caratteristiche del prodotto/processo (caratteristiche "B", "C" e "D"), l'invenzione non è brevettabile.

Brevettabilità vs FTO

Esempio 3

Non contraffazione / Brevettabile

Caratteristiche delle Rivendicazioni					
	A	B	C	D	E
Prodotto / processo		X	X	X	X
Brevetto anteriore	X	X	X	X	

- Il brevetto precedente non descrive la caratteristica "E" del prodotto/processo. L'invenzione è quindi **brevettabile** rispetto al brevetto precedente.
- Il prodotto/processo non include la caratteristica «A». Pertanto, l'attuazione dell'invenzione **non viola** il brevetto precedente.

Ricerche di opposizione

Possibile solamente nei paesi in cui la procedura di Opposizione è prevista (tipicamente EPO ma anche India). Si discute di fronte agli Uffici Brevettuali nazionali, entro termini di tempo stabiliti da ogni Ufficio

Problema: è stato concesso un brevetto di terzi che dà fastidio all'azienda in un determinato paese.

Soluzione: è necessario portare argomentazioni sul motivo per cui tale brevetto non dovrebbe essere concesso dall'Ufficio Brevetti competente (**opposizione attiva**)

OPPURE

Problema: è stata depositata un'opposizione da parte di terzi contro un brevetto proprietario, in un determinato paese.

Soluzione: è necessario portare argomentazioni sul motivo per cui tale brevetto dovrebbe invece essere concesso dall'Ufficio Brevetti competente, a difesa del brevetto stesso (**opposizione passiva**)

Si possono condurre anche più tardi rispetto ai tempi dell'opposizione, durante la vita del brevetto. Si discutono di fronte ad un Tribunale nazionale

Validita'

Problema: terzi vogliono invalidare un brevetto proprietario in un determinato paese e sono scaduti i tempi per un'opposizione

Soluzione: è necessario portare argomentazioni sul motivo per cui tale brevetto dovrebbe invece essere valido

Invalidita'

Problema: è stato concesso un brevetto di terzi che dà fastidio all'azienda in un determinato paese e sono scaduti i tempi per un'opposizione.

Soluzione: è necessario portare argomentazioni sul motivo per cui tale brevetto non è valido

Sia per le ricerche di opposizione che di In(Validità) occorre effettuare una ricerca documentale, ovvero trovare i documenti brevettuali e non brevettuali **antecedenti la data di deposito del brevetto oggetto di contestazione** che saranno necessari al Consulente Brevettuale per stabilire se tale brevetto è valido o meno rispetto all'arte nota.

Ricerche per status – Lo stato legale

I dati sullo stato legale dei brevetti sono una componente importante dell'informazione brevettuale.

Vengono utilizzati per determinare se:

l'**esame** di una **domanda** di brevetto è ancora **pendente**

la **domanda** è stata **ritirata** o è stata **respinta**

un **brevetto** è stato **concesso** ed eventualmente nazionalizzato (dove)

un **brevetto concesso** è ancora valido

un **brevetto concesso** è scaduto o è stato revocato

Esempi di dati relativi allo stato legale:

Pagamento delle tasse di mantenimento;

Cambi di titolarità;

Procedura di Esame (Rapporto di ricerca, azioni ufficiali, opposizione, appello, riesame);

Ritiro, abbandono, scadenza, reintegro dei diritti, Certificati complementari di protezione

Lo stato legale

Lo stato legale può essere cercato in maniera “ufficiosa” tramite le banche dati on-line fruibili dai websites degli uffici brevettuali nazionali (nei paesi ove questo è possibile, ad esempio USPTO, UK IPO, EPO, SIPO, KIPO, JPO, UIBM e molti altri).

Per i paesi ove le banche dati non assicurano adeguata copertura, è possibile ottenere lo stato legale tramite un agente locale.

Per cause, due diligences o dove sia necessaria la ‘certificazione’ dello stato legale, è possibile ottenere Certificati Ufficiali di Stato Legale richiedendoli direttamente all’Ufficio Brevetti nazionale di interesse.



Un attività di notevole interesse, legata alla ricerca documentale, è quella della **sorveglianza** (patent monitoring, patent watching, ...)

Si tratta di monitoraggi a scadenze prefissate (giornaliera, settimanale, mensile, bimestrale, ..., annuale) relative alla:

- brevettazione dei concorrenti
- brevettazione in aree tecnologiche di interesse
- procedura d'esame o post-concessione (opposizioni, appelli,..) di brevetti di interesse

Esistono quindi **tre tipi principali** di sorveglianze:

- Sorveglianza dei Competitori
- Sorveglianza di un'area tecnica
- Sorveglianza della procedura di esame o post-concessione

Le conoscenze acquisite in seguito a queste attività sono di grande **valore strategico** per le Aziende in quanto possono:

- comprendere meglio i portafogli brevetti dei concorrenti (e le correlate strategie di ricerca e sviluppo)
- identificare possibili minacce sviluppando strategie di risposta preventiva
- identificare opportunità emergenti e quindi indirizzare l'attività di R&D (potenziali concorrenti o potenziali partner)

Sorveglianza dei Competitori

Si tratta del monitoraggio **periodico** delle pubblicazioni brevettuali dei **Competitori**.

Viene condotta per “**nominativo di Titolare**” essendo il Competitore a sua volta il titolare dei brevetti d’interesse, sia sui nomi standardizzati che su quelli non standardizzati (variazioni derivanti da errori nella translitterazione, nella traduzione, abbreviazioni ...)

Spesso è importante fare un’indagine sulla storia societaria (sussidiarie, joint ventures, ...)

In caso di compagnie molto grosse, con numerosi settori tecnologici in sviluppo, è utile **circoscrivere l’area tecnologica** facendo uso di Codici di Classificazione Brevettuale, keywords o entrambi

Si tratta del **monitoraggio periodico** delle pubblicazioni brevettuali (ed eventualmente non brevettuali) relative ad una determinata area tecnologica

La ricerca periodica si conduce per “**argomento**” circoscrivendo l’area tecnologica con le opportune **keywords** ed i corretti **Codici di Classificazione Brevettuale**

Anche questa è informazione di grande valore strategico per le Aziende, che possono così valutare con maggiore sicurezza le scelte industriali da fare (settori in cui insistere, nuovi mercati da affrontare, analisi di potenziali partner o competitori)

Tutti questi monitoraggi vengono condotti con accuratezza in Banche Dati specializzate, perché queste garantiscono con maggiore sicurezza i dati in esse contenuti.

Una ricerca di questo tipo **non sosituisce** una ricerca brevettuale completa, ma permette un monitoraggio efficace e comodo su alcuni peculiari aspetti di interesse.

Si tratta di una attività consigliabile dopo una ricerca di prior art (detta di “punto zero”), al fine mantenere l’aggiornamento su quanto viene pubblicato in quell’ambito (soprattutto in campo brevettuale) dal «punto zero» in poi.

Si tratta del monitoraggio periodico:

➤ del **corso dell'esame** di una domanda di brevetto, volta a capire come sta andando l'eventuale concessione (ad esempio se e come vengono limitate le rivendicazioni)

oppure

➤ di **eventuali procedure di opposizione**/appello depositate dopo la concessione del brevetto

Viene generalmente condotto sul sito dell'Ufficio Brevettuale nazionale.

L'analisi di eventuali documenti pubblicati va fatta dal **Consulente Brevettuale** che può valutare la portata delle limitazioni, la pertinenza/rilevanza della letteratura presentata, etc.



NOTARBARTOLO & GERVASI

Grazie per l'attenzione!

Simona Zanzola
Viale Achille Papa, 30
20149 Milano - Italy
s.zanzola@ngpatent.it
www.ngpatent.com

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