

# Tutela della Proprietà Intellettuale: deposito, mantenimento e difesa di marchi e brevetti

Ing. Alessandro Galassi

Ing. Luca Sutto



- 1) Valutazioni preliminari 👈
- 2) Scelta dei territori di interesse
- 3) Scelta tra gli strumenti a disposizione (diritti di PI)
- 4) Deposito delle domande
- 5) Ottenimento dei diritti
- *Gestione del portafoglio di PI*
- 7) Difesa dei diritti



### 1) Valutazioni preliminari

- A. Raccolta informazioni aziendali e di mercato  $\rightarrow$  scambio di informazioni
- B. Stima importanza, valore e caratteristiche del bene da tutelare
- C. Ricerche di anteriorità →
- D. Analisi di libertà di attuazione e di brevettabilità / registrabilità



### C) Ricerche di anteriorità

- 1. Ricerche brevettuali per argomento / nominative
  - Stato dell'arte (preliminare)
  - Libertà di attuazione e brevettabilità
  - Validità
- 2. Ricerche design
- 3. Ricerche marchi ed altri segni distintivi



### 1) Valutazioni preliminari

- A. Raccolta informazioni aziendali e di mercato  $\rightarrow$  scambio di informazioni
- B. Stima importanza, valore e caratteristiche del bene da tutelare
- C. Ricerche di anteriorità
- D. Analisi di libertà di attuazione e di brevettabilità / registrabilità



- 1) Valutazioni preliminari
- 2) Scelta dei territori di interesse  $\rightarrow$
- 3) Scelta tra gli strumenti a disposizione (diritti di PI)
- *4)* Deposito delle domande
- 5) Ottenimento dei diritti
- *Gestione del portafoglio di PI*
- 7) Difesa dei diritti



### 2) Scelta dei territori di interesse

- A. Territorialità ed accordi internazionali
- B. Criteri per la scelta dei territori
  - Importanza e potenzialità del bene
  - Mercati principali
  - Sedi produttive principali dei concorrenti
  - Strumenti a disposizione e loro peculiarità
  - Efficacia e modalità della tutela



- 1) Valutazioni preliminari
- 2) Scelta dei territori di interesse
- 3) Scelta tra gli strumenti a disposizione (diritti di PI)  $\rightarrow$
- 4) Deposito delle domande
- 5) Ottenimento dei diritti
- *Gestione del portafoglio di PI*
- 7) Difesa dei diritti



### 3) Scelta tra gli strumenti a disposizione

- Brevetti per invenzione
- Brevetti per modelli di utilità
- Disegni e modelli (design)
- Marchi ed altri segni distintivi (nomi di dominio, indicazioni geografiche, etc..)
- Diritto d'autore (copyright)
- Altri (segreto aziendale, concorrenza sleale, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali)



### Criteri di scelta tra i diritti di Pl

- Funzione tipica e applicabilità
- Requisiti
- Procedure
- Durata
- Ambito geografico
- Peculiarità (periodi di grazia, etc..)
- Sinergie



- 1) Valutazioni preliminari
- 2) Scelta dei territori di interesse
- 3) Scelta tra gli strumenti a disposizione (diritti di PI)
- 4) Deposito delle domande →
- 5) Ottenimento dei diritti
- 6) Gestione del portafoglio di PI
- 7) Difesa dei diritti



# 4) Deposito delle domande

- A. Priorità
- B. Diritti Nazionali
- C. Accordi Internazionali
  - Domanda internazionale PCT, Brevetto Europeo, Brevetto Comunitario, etc..
  - Design Comunitario, Design Internazionale
  - Marchio Comunitario, Marchio Internazionale, ARIPO, OAPI, etc..



### Brevi consigli per un'efficace strategia di deposito

### A. INVENZIONI:

- ampio e reciproco scambio di informazioni tra inventore e mandatario
- completezza della domanda e depositi distinti (solo) quando necessario

### B. DESIGN:

- mettere in evidenza gli elementi più importanti (es. tratteggi)
- modelli multipli

### C. MARCHI:

- identificare e depositare elementi più distintivi, no elementi e varianti inutili
- coprire il prima possibile tutti i paesi di interesse



- 1) Valutazioni preliminari
- 2) Scelta dei territori di interesse
- 3) Scelta tra gli strumenti a disposizione (diritti di PI)
- 4) Deposito delle domande
- 5) Ottenimento dei diritti →
- *Gestione del portafoglio di PI*
- 7) Difesa dei diritti



### 5) Ottenimento dei diritti

- A. Esiti delle ricerche svolte dagli uffici competenti
- B. Esame delle domande (contraddittorio, osservazioni di terzi)
- C. Domande divisionali, continuation application, CIP  $\rightarrow$
- D. Concessione
- E. Opposizione
- F. Alcuni casi particolari (conversione in diritti nazionali, branching off)



# Un esempio di continuation application (USA)

- PCT:
  - ✓ 1 domanda
- USA:
  - ✓ 15 concessi
  - ✓ 6 pendenti

### **PCT**

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION International Bureau



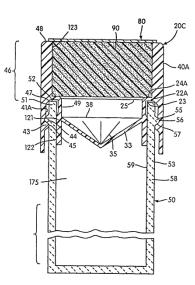
INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHE	ED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PC)	Γ)
Yesterment and Detect Classic 7		

			111111111111111111111111111111111111111
(51) International Patent Classification 7:			(11) International Publication Number: WO 00/69389
A61J 1/00		A2	(43) International Publication Date: 23 November 2000 (23.11.00)
(21) International Application Number:	PCT/US0	00/131	(81) Designated States: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB,

- (22) International Filing Date: 12 May 2000 (12.05.00)
- (30) Priority Data: 60/134,265
- 14 May 1999 (14.05.99) US
- (71) Applicant (for all designated States except US): GEN-PROBE INCORPORATED [US/US]; 10210 Genetic Center Drive, San Diego, CA 92121-4362 (US).
- (71)(72) Applicants and Inventors: ANDERSON, Bruce, W. [US/US]; 9183 Hermosa Avenue, Rancho Cucamonga, CA 91730 (US). CARTER, Nick, M. [US/US]; 132 Dannyn Grove Court, Mooresville, NC 28117 (US). CLYMER, Janice, J. [US/US]; 1666 Plover Court, Carlsbad, CA 92009 (US). IHEME, Mordi, I. [US/US]; Suite 47, 9888 Erma Road, San Diego, CA 92196-0965 (US). KACIAN, Daniel, L. [US/US]; 3911 Tambor Road, San Diego, CA 92124 (US). LIGHT, James, P. [US/US]; 11212 Ivy Hill Drive, San Diego, CA 92131 (US). TSEO, Gus [US/US]; 12810 Corbett Court, San Diego, CA 92130 (US).
- (74) Agent: CAPPELLARI, Charles, B.; Gen-Probe Incorporated, Patent Dept., 10210 Genetic Center Drive, San Diego, CA 92121-4362 (US).

PCT/US00/13141 (81) Designated States: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB. BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM. DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), Eurasian patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Without international search report and to be republished upon receipt of that report.



(54) Title: PENETRABLE CAP AND FLUID TRANSFER DEVICE FOR USE THEREWITH



- 1) Valutazioni preliminari
- 2) Scelta dei territori di interesse
- 3) Scelta tra gli strumenti a disposizione (diritti di PI)
- *4)* Deposito delle domande
- 5) Ottenimento dei diritti
- 6) Gestione del portafoglio di PI →
- 7) Difesa dei diritti



# 6) Gestione del portafoglio di Pl

- A. Mantenimento dei diritti esistenti (revisione periodica)
- B. Sviluppi ed aggiornamenti tutele
- C. Marketing ed informative
- D. Sfruttamento economico dei diritti:
  - utilizzo in proprio
  - valutazioni economiche (criteri ed iscrizione a bilancio)
  - licenze, cessioni, joint venture, franchising, pegni, ...



- 1) Valutazioni preliminari
- 2) Scelta dei territori di interesse
- 3) Scelta tra gli strumenti a disposizione (diritti di PI)
- 4) Deposito delle domande
- 5) Ottenimento dei diritti
- *Gestione del portafoglio di PI*
- 7) Difesa dei diritti 👈



### 7) Difesa dei diritti

- A. Sorveglianze (mercato e banche dati)
- B. Diffide e vertenze stragiudiziali
- C. Azioni cautelari (descrizione, sequestro, inibitoria)
- D. Azioni legali di merito
- E. Risarcimenti danni
- F. Sorveglianze doganali

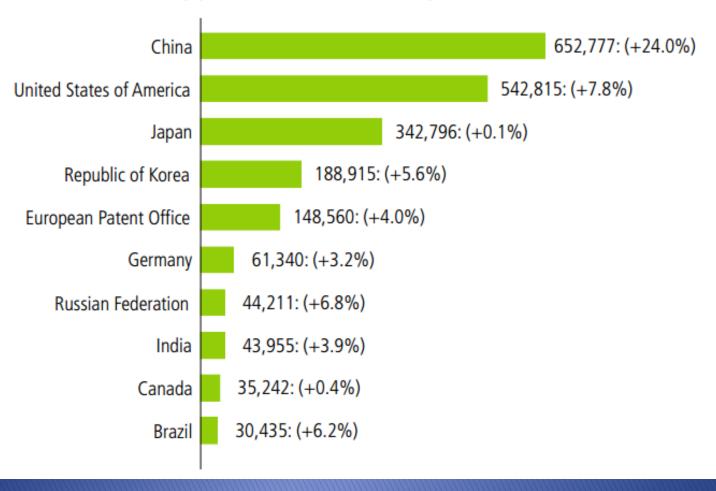


### Qualche numero...

- Microsoft ha acquistato Nokia per 5,44 Mld €, dei quali ben 1,65 Mld € per una licenza di 10 anni sui brevetti Nokia
- D&G vs fisco Italiano (valorizzazione marchi)
- Apple vs Samsung, Nike vs Adidas, etc..
- Domande PCT nel 2013: USA (28%), JP (23%), DE CN (9%), KR (6%), FR (4%), UK CH SE NL (2%), IT CA (1,5%)
- Domande EPO (simile)
- Paesi orientali in crescita, Europa stabile

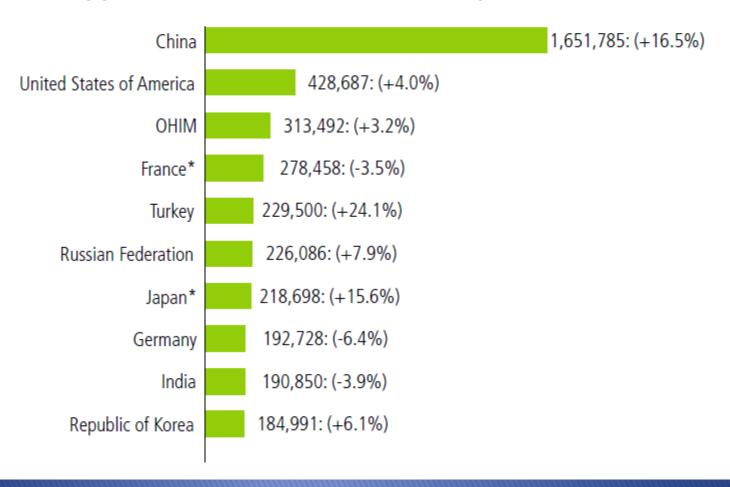


### B.1.1 Patent applications for the top 10 offices, 2012



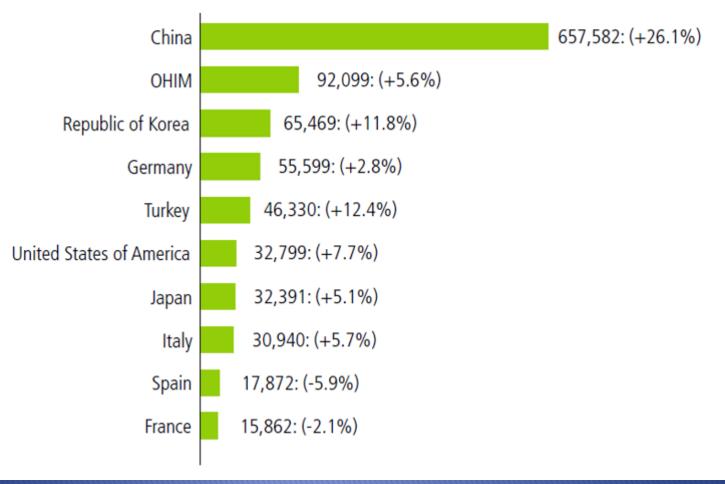


### C.1.1 Application class counts for the top 10 offices, 2012





### D.1.1 Application design counts for the top 10 offices, 2012



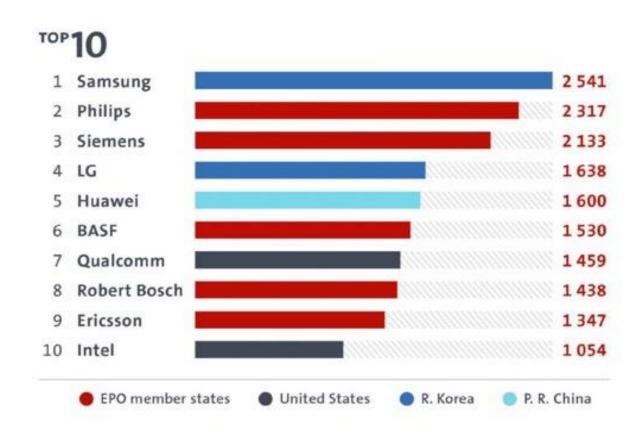


### B.2.2 PCT top applicants, 2012





Top Ten Liste 2014 der Anmelder Top ten applicants in 2014 Les 10 plus grands déposants 2014





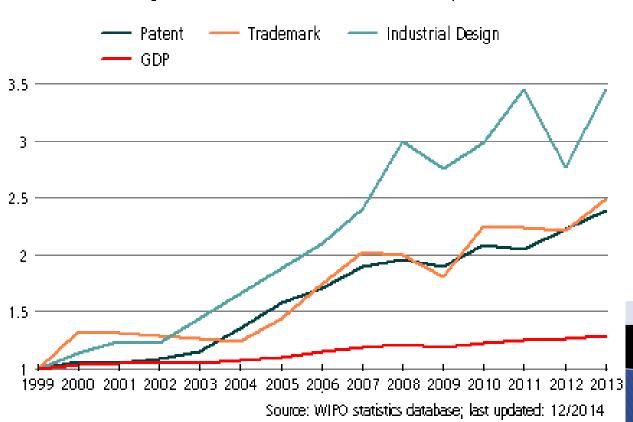
# PCT Top Applicants CH (Publication Year 2013)

Applicant	Publications	Rank
ABB TECHNOLOGY AG	272	77
NESTEC S.A.	268	78
ALSTOM TECHNOLOGY LTD	213	99
NOVARTIS AG	201	103
F. HOFFMANN-LA ROCHE AG	172	115
ST-ERICSSON SA	125	158
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG	115	180
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.	113	188
ABB RESEARCH LTD	94	227
SIKA TECHNOLOGY AG	68	315



### IP trends in Switzerland

IP Filings and Economic Growth (Set first available year to 1)





# **GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**

Ing. Alessandro Galassi – Ing. Luca Sutto

**PGA Srl, Milano, Succursale di Lugano** Via Castagnola, 21c – 6900 Lugano - Svizzera

PGA SrI Via Mascheroni, 31 - 20145 Milano – Italia www.pga-ip.com