



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la lotta alla contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi



IPI
Istituto per la
Promozione
industriale

IPI, ISTITUTO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DG Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

***Progetto per l'implementazione della griglia di analisi e
valutazione economico-finanziaria dei brevetti.***

Materiale, dati e
informazioni per
l'applicazione della griglia

Autore:

Sara Giordani

APPENDICE A

ALLEGATO AL MANUALE DI IMPLEMENTAZIONE E UTILIZZO
DELLA PIATTAFORMA DI ANALISI E DELLA GRIGLIA DI
VALUTAZIONE BREVETTI

Materiale, dati e informazioni per l'applicazione della griglia

Nota all'allegato:

Questa appendice al MANUALE DI IMPLEMENTAZIONE E UTILIZZO della piattaforma di analisi e della griglia di valutazione brevetti, propone un elenco ragionato delle informazioni chiave all'elaborazione, e risponde ad alcune osservazioni e riflessioni raccolte durante i seminari tecnici che si sono tenuti a Venezia, Roma, Palermo e Roma tra settembre 2009 e marzo 2010.

Indice

Introduzione.....	2
Materiale: Dati e Informazioni	3
<i>Modulo 1: Brevetto/i</i>	<i>4</i>
<i>Modulo 2: Tecnologia.....</i>	<i>6</i>
<i>Modulo 3: Aspetti Interni</i>	<i>7</i>
<i>Modulo 4: Accesso al mercato.....</i>	<i>7</i>
<i>Modulo 5: Aspetti Esterni</i>	<i>8</i>

Introduzione

Gli input della piattaforma.

Il manuale, nella sezione conclusiva, ribadiva come, per l'applicazione del metodo e dello strumento della griglia, fosse opportuno valutare e selezionare in maniera critica le informazioni che sono a base e supporto dell'esercizio di attribuzione dei punteggi e dei pesi.

Se da un lato la qualità e l'accuratezza dei dati e delle informazioni costituiscono un presupposto fondamentale per il buon uso e funzionamento della piattaforma, - che ha le sue radici nei metodi di rating/ ranking, - dall'altro è emersa l'opportunità di disporre di un elenco ragionato del materiale e delle informazioni da fornire/ acquisire/ mettere a disposizione per applicare e gestire lo strumento, e per predisporre l'elaborazione dei casi.

Questa appendice al manuale risponde a questa esigenza richiamando quanto illustrato nel manuale relativamente alle fonti di informazioni per i diversi moduli, e proponendo un breve elenco di "Documenti o Materiale Chiave" e, a seguire, alcune brevi note o commenti.

L'esposizione è volutamente sintetica e spesso illustrata per punti nell'intento di offrire una consultazione veloce e rimandando invece al manuale per i dettagli e i commenti ai moduli e agli indicatori.

L'organizzazione dello scritto apre con una panoramica generale sulla tipologia e sulle caratteristiche dei documenti chiave e del materiale utile all'impostazione dell'esame e della valutazione e all'elaborazione della griglia.

Successivamente, secondo la struttura proposta nel manuale, la narrazione procede "modulo per modulo" con un breve richiamo sulle informazioni generali e specifiche delle cinque prospettive della piattaforma di analisi e valutazione.

Materiale: Dati e Informazioni

In generale e Modulo per Modulo...

Come meglio descritto nel manuale, la piattaforma di analisi e valutazione è composta di cinque moduli “indipendenti” che esprimono l’organizzazione complessiva del quadro di valutazione ottenuto dall’esame degli 86 indicatori e dall’attribuzione di pesi e punteggi, secondo il metodo di rating/ ranking.

Per l’esame e l’elaborazione di ciascun modulo è opportuno avere a disposizione materiale documentale e informazioni che agevolano la disamina del caso attraverso lo strumento della griglia.

I documenti e le informazioni chiave per affrontare l’esercizio comprendono:

- ▶ **i documenti brevettuali e le informazioni relative al deposito:** domanda di brevetto o brevetto e famiglia di brevetti; rapporto (o rapporti) di ricerca e, eventualmente, opinione preliminare; stato del brevetto (fase della domanda, titolarità, esame di merito, estensioni all’estero...);
- ▶ **il business plan o piano di progetto o piano di sfruttamento della soluzione brevettata** contenente almeno una scheda tecnica della proposta che coinvolge e/o sfrutta la soluzione brevettata, il percorso tecnico e tecnologico di sviluppo, le indicazioni relative al soggetto (o soggetti) attivo e operativo nell’ambito dell’iniziativa, il contesto di mercato e di filiera in cui l’iniziativa si inserisce.

In generale il Piano di Progetto / Business Plan sarà corredato da informazioni quali:

- descrizione dell’impresa/ progetto, attività condotte nell’ambito dell’iniziativa/ progetto, organizzazione, risorse umane e competenze in azienda, gestione del progetto/ iniziativa, esistenza e stato dell’indotto / filiera, ecc.
- mercato, settore, prodotto, clienti, segmentazione del mercato, domanda di mercato, esigenze di mercato, concorrenti, numero di ditte già nel mercato e loro caratteristiche, prodotti alternativi / sostitutivi, livello di risorse richieste per lancio e marketing, ecc.
- caratteristiche della tecnologia utilizzata, fase di sviluppo della tecnologia, fase di industrializzazione del prodotto, canali di distribuzione e vendita, prospettive di crescita, penetrazione del mercato, prospettive di internazionalizzazione, prospettive di sviluppo prodotto, ciclo di vita di prodotto, rischi tecnologici rispetto alla *roadmap* tecnica e tecnologica, livello di risorse richieste per lo sviluppo, ecc.
- origine del brevetto, titolarità / licenza del brevetto, presenza e ruolo dell’inventore, ciclo di vita dell’invenzione, caratteristiche dei brevetti dei concorrenti (quanti, di che tipo...), presenza di standard, necessità di licenze da terzi, ecc.

Sono inoltre utili le informazioni specifiche relative a: uso del brevetto nell'iniziativa imprenditoriale / progetto (uso difensivo, di marketing, ecc.); uso dello strumento brevettuale e/o della tutela dei diritti di proprietà industriale da parte dei concorrenti e delle altre imprese nel settore; capacità finanziaria e forza legale dell'impresa per far valere i diritti brevettuali; livello di competenza e capacità di monitorare il mercato per identificare contraffazioni/imitazioni da parte dell'impresa; ecc.

L'esperienza nell'applicazione della griglia e la pratica di analisi e valutazione ha evidenziato l'utilità di avere a disposizione delle schede o presentazioni che: forniscano una rappresentazione più precisa dell'iniziativa o del progetto imprenditoriale; mettano a disposizione informazioni rispetto alla situazione brevettuale dei concorrenti o di altri attori sul mercato o nel settore; aiutino alla comprensione del contesto di business in cui l'iniziativa si va a calare, anche attraverso rapporti statistici o studi di mercato/ trend di settore; forniscano indicazioni utili alle condizioni e alla/e fase/i di sviluppo / lancio / distribuzione del prodotto/ soluzione innovativo/a.

Modulo 1: Brevetto/i

DOCUMENTI e MATERIALE CHIAVE

- Brevetto e indicazione della famiglia di brevetti (estensioni all'estero)
- Rapporto di Ricerca (Search Report) o rapporti di ricerca relativi alla famiglia di brevetti, e opinione preliminare se disponibile (eventualmente Extended European Search Report)
- Contesto e piano di sfruttamento dell'invenzione brevettata

DOCUMENTI e MATERIALE UTILI

- *Stato del brevetto (rispetto alla concessione o sua posizione nel percorso di esame, come ad esempio si vince dal Registro dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, European Register – Register Plus)*
- *Corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Brevetti e l'inventore o suo consulente incaricato (ad es. risposte/ commenti alle osservazioni dell'esaminatore / inventore, limitazioni/ correzioni, revisioni delle rivendicazioni, ecc.)*
- *Stato dell'Arte (anteriorità/ documenti citati) ed evoluzioni (documenti citanti)*
- *Scheda tecnica che illustri l'invenzione e la soluzione tutelata, eventualmente anche nel confronto con altre soluzioni brevettate.*

Il Modulo 1, denominato “Brevetto”, riguarda gli aspetti propri del brevetto e dell’invenzione, ed è, per le sue caratteristiche, il modulo che maggiormente riprende aspetti e caratteristiche della proprietà industriale e, soprattutto, di questo istituto di proprietà industriale che è il brevetto d’invenzione.

Le informazioni elaborate in questo Modulo 1 derivano, per la gran parte, dalla lettura del testo brevettuale, dall’esame del rapporto di ricerca, dall’opinione preliminare e in genere anche dall’eventuale corrispondenza intercorsa tra l’esaminatore e l’inventore o il consulente brevettuale in rappresentanza dell’inventore.

Da un punto di vista di documentazione brevettuale è opportuno considerare i documenti anteriori emersi nel corso dell’esame di merito (o degli esami di merito, se per esempio la domanda di brevetto è stata inoltrata a diversi uffici brevetti, ad esempio all’Ufficio Europeo dei Brevetti, - European Patent Office, EPO, - e all’Ufficio Brevetti e Marchi Statunitense, - US Patent and Trademark Office, USPTO), e lo stato dell’arte e della tecnica anche con riferimento a:

- intensità di brevettazione nel settore e alla tipologia dei titolari di diritti brevettuali (ad esempio: università, multinazionale, grande azienda, piccola impresa, inventore singolo, ecc.);
- evidenza di soluzioni alternative o sostitutive;
- capacità / facilità di riproduzione o by-passing della soluzione inventiva.

E’ inoltre opportuno considerare i documenti “posteriori” cioè quelli che citano o riferiscono dell’invenzione, ma sono comunque successivi al deposito brevettuale in esame, e, eventualmente, dell’evoluzione dell’invenzione dal deposito alla data in cui si svolge la valutazione. Questo tipo di informazioni sono disponibili, ad esempio, nelle banche dati brevettuali come esp@cenet dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, dove si può fare riferimento al campo denominato “*view list of citing documents*” (documenti citanti), e anche su banche dati o elenchi informatici di citazioni.

Per l’acquisizione e la selezione di dati e informazioni riguardo ai brevetti e alle domande di brevetto si può far riferimento alle banche dati pubbliche messe a disposizione:

- dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (European Patent Office) col database esp@cenet;
- dall’Ufficio Brevetti e Marchi Statunitense (US Patent and Trademark Office) col portale PAIR (Patent Application Information Retrieval)
- dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Modulo 2: Tecnologia

DOCUMENTI e MATERIALE CHIAVE

- Scheda di sviluppo della soluzione brevettata e piano di implementazione

DOCUMENTI e MATERIALE UTILI

- *Scheda tecnica che illustri: come la soluzione inventiva si collochi nella roadmap tecnica e tecnologica; come l'invenzione si posizioni rispetto ad altre soluzioni o proposte nel mercato e/o emergenti, e ad altre invenzioni brevettate.*
- *Scheda di copertura brevettuale dell'area tecnica e/o tecnologica*

Il Modulo 2, "Tecnologia" considera aspetti propri della soluzione tecnica e della tecnologia proposta in particolare e soprattutto in relazione all'invenzione ed alla tutela ad essa collegabile, ma anche considera aspetti più legati allo sviluppo del prototipo e all'industrializzazione. Gli indicatori sono pertanto riferibili a quegli aspetti della soluzione proposta che sono collegati o collegabili sia agli aspetti brevettuali sia alla descrizione "tecnica", la tecnologia, al suo trend di sviluppo e applicazione, al fine di collocare la soluzione brevettata nel contesto tecnologico/ industriale.

Le informazioni elaborate nel modulo 2 derivano principalmente dalla lettura del testo brevettuale, dall'esame delle anteriorità citate nel rapporto di ricerca ed eventualmente emerse nel corso dell'esame di merito, in gran parte già considerati per l'elaborazione degli indicatori del Modulo 1.

Particolarmente utile per l'elaborazione di questo modulo sono le informazioni che riguardano:

- lo stato della tecnica, quello attuale e quello prevedibile a medio termine;
- gli sviluppi nel settore specifico, e, in particolare, lo stadio di sviluppo della tecnologia/ prodotto/ soluzione o semplicemente del concept della soluzione inventiva brevettata;
- il rapporto con gli standard e le caratteristiche o i meccanismi di diffusione della soluzione proposta.

Modulo 3: Aspetti Interni

DOCUMENTI e MATERIALE CHIAVE

- Scheda di presentazione delle risorse umane e strumentali e competenze del team di progetto (o dell'impresa), e illustrazione dell'organizzazione, della gestione, delle "operations" e delle capacità collegate all'iniziativa

DOCUMENTI e MATERIALE UTILI

- *Organigramma e presentazione delle esperienze del team e network.*

Il Modulo 3, denominato "Aspetti Interni", apre la prospettiva del brevetto e soluzione inventiva al contesto di sviluppo della soluzione tecnica / dell'invenzione con particolare riferimento alle risorse dedicate all'implementazione all'interno dell'impresa o del team di progetto o del gruppo imprenditoriale.

Gli aspetti interni sono le capacità e potenzialità del team o gruppo o azienda proponente il progetto, l'ambiente progettuale e imprenditoriale in cui avviene l'implementazione, l'attuazione dell'invenzione o progetto supportato da soluzione o soluzioni inventive tutelate da brevetto. Rientrano pertanto in questa prospettiva le risorse umani, strumentali e organizzative, capacità e competenze, asset complementari, organizzazione delle "operations".

Le informazioni utili ad elaborare questo modulo 3 sono generalmente disponibili nel business plan o piano di progetto, a cui tipicamente viene dedicata una sezione apposita per la presentazione delle risorse e del team di progetto e/ o azienda.

Modulo 4: Accesso al mercato

DOCUMENTI e MATERIALE CHIAVE

- Presentazione dell'approccio al mercato per la soluzione inventiva in considerazione di: normativa, diritti di privativa industriale di terzi, standard, struttura della filiera/ supply chain, mercati (tipologia e geografia)

DOCUMENTI e MATERIALE UTILI

- *Presentazione del network e/o filiera/ supply chain. Iniziative o opportunità di accesso/ penetrazione/ strutturazione*
- *Presentazione di diritti di privativa o standard presenti nel mercato/ settore*

Il Modulo 4, “Accesso al Mercato”, o “Sbocchi di Mercato”, prende in considerazione quella che può definirsi l’interfaccia tra impresa e mercato, ovvero l’area di influenza estesa attorno al perimetro dell’impresa verso il mercato o la zona di accesso al mercato.

Per l’elaborazione della griglia hanno importanza tanto le informazioni relative, ad esempio, ai diritti di proprietà industriale di terzi o al vantaggio di “spingere” la soluzione brevettata nella filiera, quanto la presentazione di attività e operations dell’impresa rivolte a: mercato di riferimento, filiera o supply chain, canali di distribuzione o di vendita, ecc.

Le informazioni elaborate nel modulo derivano dal business plan e dalla descrizione dell’idea imprenditoriale, che potrebbe opportunamente contenere una sezione dedicata, se pertinente, alla normativa esistente, gli standard esistenti o emergenti, ai diritti di privativa di terzi, siano essi concorrenti o collaboratori e/o attori nella filiera o supply chain.

Alcune informazioni relative ad eventuali diritti di privativa di terzi sono probabilmente già disponibili dalla documentazione o dall’indagine condotta relativamente ai Moduli 1 (brevetto) e 2 (tecnologia).

A seconda dei casi è utile disporre di una presentazione relativa a: struttura del settore o mercato; rete ad esempio dei fornitori o dei distributori; specifiche strutture, configurazioni, punti di contatto e reti distributive che caratterizzano l’accesso a quel mercato, a quel settore, a quel segmento.

Modulo 5: Aspetti Esterni

DOCUMENTI e MATERIALE CHIAVE

- **Presentazione del mercato/ settore a cui si riferisce l’iniziativa/ il progetto: domanda, trend, crescita spazi di mercato...**

DOCUMENTI e MATERIALE UTILI

- ***Analisi di mercato e trend di settore***

Il Modulo 5, denominato “Aspetti esterni”, offre, per l’analisi, la prospettiva più tradizionale degli aspetti economici e di business nel settore / mercato, in cui la soluzione inventiva / il progetto innovativo vanno a collocarsi.

Le informazioni per questo modulo 5 si ricavano in genere dalla presentazione del progetto o business plan; al tema del mercato di riferimento (dimensione, valore ecc.) dovrebbe essere dedicata, in genere, un’apposita sezione proprio nel business plan.

Altri elementi di valutazione sono in genere ricavabili direttamente da studi predisposti da associazioni o esperti, o relazioni di analisi per un determinato mercato o settore, o ancora da trend storici (se applicabile).