



INTRODUZIONE ALL'ATTIVITÀ DI ricerca di informazioni nel settore IP (Proprietà Intellettuale)

Intellectual Property Awareness and Enforcement:
Innovative Services for the Mediterranean Smes





<i>Cos'è l'attività di ricerca di informazioni nel settore della Proprietà Intellettuale?</i>	6
<i>Utilizzo delle informazioni nel settore della Proprietà Intellettuale nello sviluppo di una strategia di business (Competitive Intelligence IP based)</i>	11
<i>Che tipo di informazioni possono essere ottenute dai brevetti?</i>	16
<i>Che tipo di informazioni possono essere ottenute dai marchi?</i>	19
<i>Che tipo di informazioni possono essere ottenute dai modelli industriali?</i>	22
<i>Che tipo di informazioni possono essere ottenute dai nomi a dominio?</i>	23
Conclusioni	24
Bibliografia	25

COS'È L'ATTIVITÀ DI RICERCA DI INFORMAZIONI NEL SETTORE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE?

Gli strumenti della Proprietà Intellettuale o Industriale, come i marchi, i brevetti o i modelli industriali, sono comunemente noti come mezzi per gestire in modalità esclusiva il patrimonio tecnico e commerciale aziendale¹.

Il mondo della proprietà intellettuale tuttavia è anche una fonte interessante di informazioni che può contribuire significativamente allo sviluppo del business aziendale.

Come? Attraverso l'attività di ricerca di informazioni nel settore IP (Proprietà Intellettuale). Per meglio comprendere in cosa consiste questa attività, facciamo un esempio riguardante il brevetto che è fondamentalmente un documento che ha allo stesso tempo una tripla validità: economica, tecnica

e legale². La presentazione della domanda di brevetto consiste in una sorta di "proposta di scambio" tra il richiedente (o l'inventore) e lo Stato in cui il richiedente (o l'inventore) discute nel dettaglio la sua invenzione e in cambio ottiene un monopolio che gli garantisce il diritto esclusivo di realizzare, produrre e commercializzare ciò che è stato ideato e che è oggetto di domanda di brevetto. Tutto ciò che viene garantito al richiedente (o all'inventore) come monopolio diviene di fatto pubblico e l'accesso alla relativa documentazione può fornire le basi per un successivo sviluppo da parte di terzi¹. Per questa ragione, in generale,

l'accesso alla letteratura relativa al mondo della Proprietà Intellettuale consente l'acquisizione di informazioni tecniche e/o commerciali altrimenti non pubblicate. Normalmente questo accesso è garantito dai singoli Stati attraverso gli Uffici Brevetti e Marchi nazionali¹.

L'attività di ricerca di informazioni nel settore IP (Proprietà Intellettuale) consiste pertanto nell'accedere e consultare la documentazione brevettuale o la documentazione relativa alle domande di marchio o la documentazione relativa ai modelli e disegni o la documentazione relativa ai nomi a dominio con diverse finalità alcune delle quali sono di seguito descritte:

1. Analisi dello stato dell'arte

PERCHÉ E QUANDO?

Prima di avviare un'attività di ricerca e sviluppo o di avviare una trattativa per l'acquisizione o concessione di un titolo di proprietà industriale o di una licenza d'uso, è utile ricostruire il cosiddetto "stato dell'arte", per avere una raccolta documentale tecnica e commerciale relativa ad un particolare prodotto o ad una particolare tecnologia¹.

2. Analisi della prova d'uso

PERCHÉ E QUANDO?

La ricerca documentale nel mondo IP finalizzata alla prova d'uso viene attivata allo scopo di acquisire delle prove documentali che dimostrino che un particolare prodotto o una particolare tecnologia è tutelata da un titolo di Proprietà Industriale, o per verificare che, se esistenti, questi titoli siano scaduti, o per verificare in quale territorio un particolare prodotto o tecnologia viene gestito in regime di monopolio e attraverso quali strumenti di tutela¹.

3. Analisi delle condizioni per la brevettabilità o registrabilità

PERCHÉ E QUANDO?

Questo tipo di analisi viene effettuato allo scopo di raccogliere la documentazione relativa allo stato dell'arte per verificare il requisito di attività inventiva quando si sta predisponendo una bozza di testo brevettuale o per verificare il requisito di distintività per la registrazione di un marchio o, ancora, per verificare il requisito del cosiddetto carattere individuale per la registrazione di un disegno o modello¹.

4. Analisi del requisito di novità

PERCHÉ E QUANDO?

Questo tipo di analisi viene effettuato allo scopo di raccogliere la documentazione relativa allo stato dell'arte per verificare il requisito di novità quando si sta predisponendo una bozza di testo brevettuale o per verificare il requisito di novità per la registrazione di un marchio o ancora per verificare il requisito di novità per la registrazione di un disegno o modello¹.

5. Analisi della cosiddetta “libertà di operare”

PERCHÉ E QUANDO?

L'analisi della “libertà di operare” viene effettuato allo scopo di verificare se un prodotto che si intende realizzare o commercializzare non sia privativa esclusiva di terzi in un particolare territorio.

6. Analisi del portfolio brevettuale e dello scenario competitivo

PERCHÉ E QUANDO?

Le ragioni per cui raccogliere informazioni relativamente al portfolio brevetti/marchi di una particolare azienda o per verificare un particolare trend dei depositi di domande di esclusiva possono essere molteplici. Normalmente viene effettuata questo tipo di analisi per strutturare una strategia di business sulla base di osservazioni relativamente a un particolare prodotto e alle modalità con cui viene tutelato o gestito in maniera monopolista.

UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI NEL SETTORE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLO SVILUPPO DI UNA STRATEGIA DI BUSINESS (COMPETITIVE INTELLIGENCE IP BASED)

Come noto, la gestione dei titoli di Proprietà Industriale è una delle basi dello sviluppo aziendale. Tuttavia è altrettanto importante sapere che l'utilizzo delle informazioni estrapolate dalla bibliografia IP può fornire delle utili indicazioni per lo sviluppo di una strategia di business in quanto consente di avere un continuo aggiornamento sullo sviluppo tecnologico e sui settori di sviluppo dei competitor.

Ogni attività imprenditoriale idealmente dovrebbe programmare con cadenza periodica un'attività di analisi delle informazioni brevettuali (ma non solo, anche ad esempio sui marchi, modelli etc) e sulla base di

questa analisi sviluppare o rivalutare la propria strategia di business⁴.

Ad esempio, se lo scopo di una ricerca dello stato dell'arte è quello di avere una visione completa relativamente ad un particolare prodotto o a una particolare tecnologia, questo tipo di attività andrebbe sempre effettuata prima di destinare degli investimenti in Ricerca e Sviluppo o prima destinare degli investimenti in

una particolare strategia di marketing.

Questo tipo di attività è anche utile se si è alla ricerca dell'acquisizione di una licenza, in modo da poter usufruire legittimamente dei risultati dell'attività di Ricerca e Sviluppo effettuata da terzi¹.

Non ultimo l'analisi della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale può rivelare

informazioni preziose nella valutazione della strategia dei propri competitor.

In generale i principali obiettivi della Competitive Intelligence IP base sono

- Analizzare i competitor e i potenziali "pericoli" derivanti dai titoli di proprietà intellettuale dei competitor;
- Eliminare o minimizzare i rischi di investimenti in R&D che non portino a risultati

che possano garantire un posizionamento nel mercato;

- Accrescere la competitività riducendo al minimo i tempi di reazione ovvero essere già informati di ciò che potrebbe costituire un ostacolo allo sviluppo del proprio business e aver già posto le basi per una soluzione che possa garantire il posizionamento nel mercato;
- Individuare nuove opportunità di business.

CHE TIPO DI INFORMAZIONI DOVREBBE SEMPRE MONITORARE UN'AZIENDA?

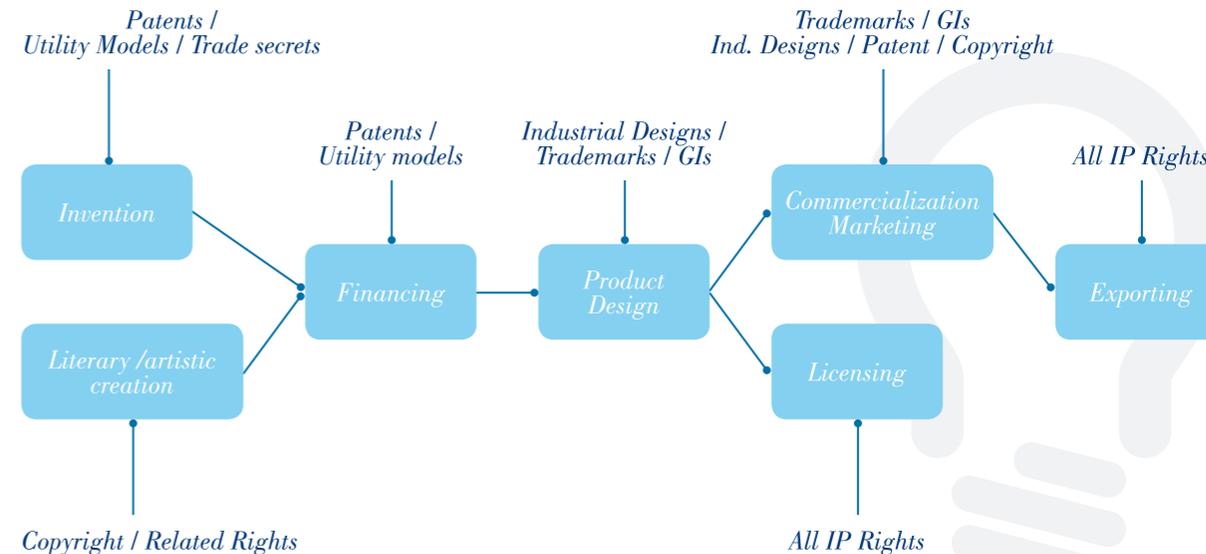
- Informazioni riguardanti le strategie in termini di IP adottate dai principali competitor;
- Informazioni che possano supportare una propria strategia che possa garantire il posizionamento nel mercato nonostante i competitor.

COSA CONTRIBUISCE AL SUCCESSO DI UN PRODOTTO NEL MERCATO?



L'analisi della titolarità dei diritti su brevetti, marchi e design di un particolare prodotto può rivelare molto del successo del prodotto stesso nel mercato.

Inoltre, l'analisi dello stato dell'arte relativamente ai titoli di proprietà industriale esistenti può contribuire in ogni fase della realizzazione di un prodotto potenzialmente innovativo.



Font: WIPO Smes 2010

CHE TIPO DI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE OTTENUTE DAI BREVETTI⁴?

Identificazione dei competitor o di potenziali partner

I risultati di una ricerca documentale possono essere organizzati in modo da poter visualizzare chi detiene il maggior numero di brevetti riguardanti un particolare settore e quindi identificare i principali competitor o opportunità di nuove partnership.

Identificazione di competenze specifiche

I risultati di una ricerca documentale possono essere organizzati in modo da poter visualizzare in un determinato lasso di tempo i nomi degli inventori che hanno contribuito allo sviluppo di una particolare tecnologia ma

anche le collaborazioni con Università o le collaborazioni inter-aziendali nello sviluppo di nuovi prodotti o processi. Questo tipo di informazioni risultano essere estremamente utili nel caso in cui sia necessario identificare competenze specifiche e acquisizione di knowhow.

Identificazione delle strategie di Sviluppo dei principali competitor

L'organizzazione dei risultati di una ricerca documentale in forma grafica, in modo da evidenziare la tecnologia maggiormente oggetto di domanda di brevetto, i titolari del

maggior numero di domande e l'estensione geografica dei brevetti, offre l'opportunità di identificare territori o segmenti del mercato ancora non coperti.

Scoperta di nuovi trend e nuove Tecnologie

I ricercatori documentali sanno che è possibile effettuare delle ricerche che consentano di identificare le tecnologie maggiormente oggetto di domanda di brevetto e gli Stati in cui vengono presentate queste domande.

In questo senso è quindi possibile identificare l'origine di una particolare tecnologia e

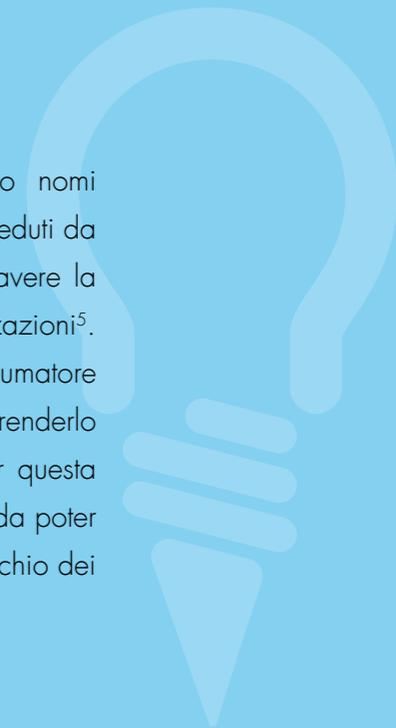
la strategia di tutela internazionale può consentire di identificare tempestivamente dove questa tecnologia troverà affermazione.

Ricerca di licenze

L'identificazione dei titolari di brevetti su una particolare tecnologia consente di identificare anche possibilità di acquisizione di licenze d'uso con notevole risparmio in termini di investimenti in Ricerca e Sviluppo.

CHE TIPO DI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE OTTENUTE DAI MARCHI DI IMPRESA?

Dato che con il termine "marchio di impresa" si intendono nomi commerciali, logo e slogan, effettuare una ricerca dei marchi posseduti da un'organizzazione, in particolare i marchi più recenti, significa avere la possibilità di osservare la strategia di marketing di queste organizzazioni⁵. Come è noto, la funzione di un marchio è quella di far sì che il consumatore finale identifichi chiaramente il prodotto con l'azienda in modo da renderlo distinguibile da altri prodotti simili realizzati dai competitor³. Per questa ragione è consigliabile effettuare una ricerca per marchi in modo da poter verificare il grado di distintività del proprio marchio rispetto al marchio dei concorrenti.

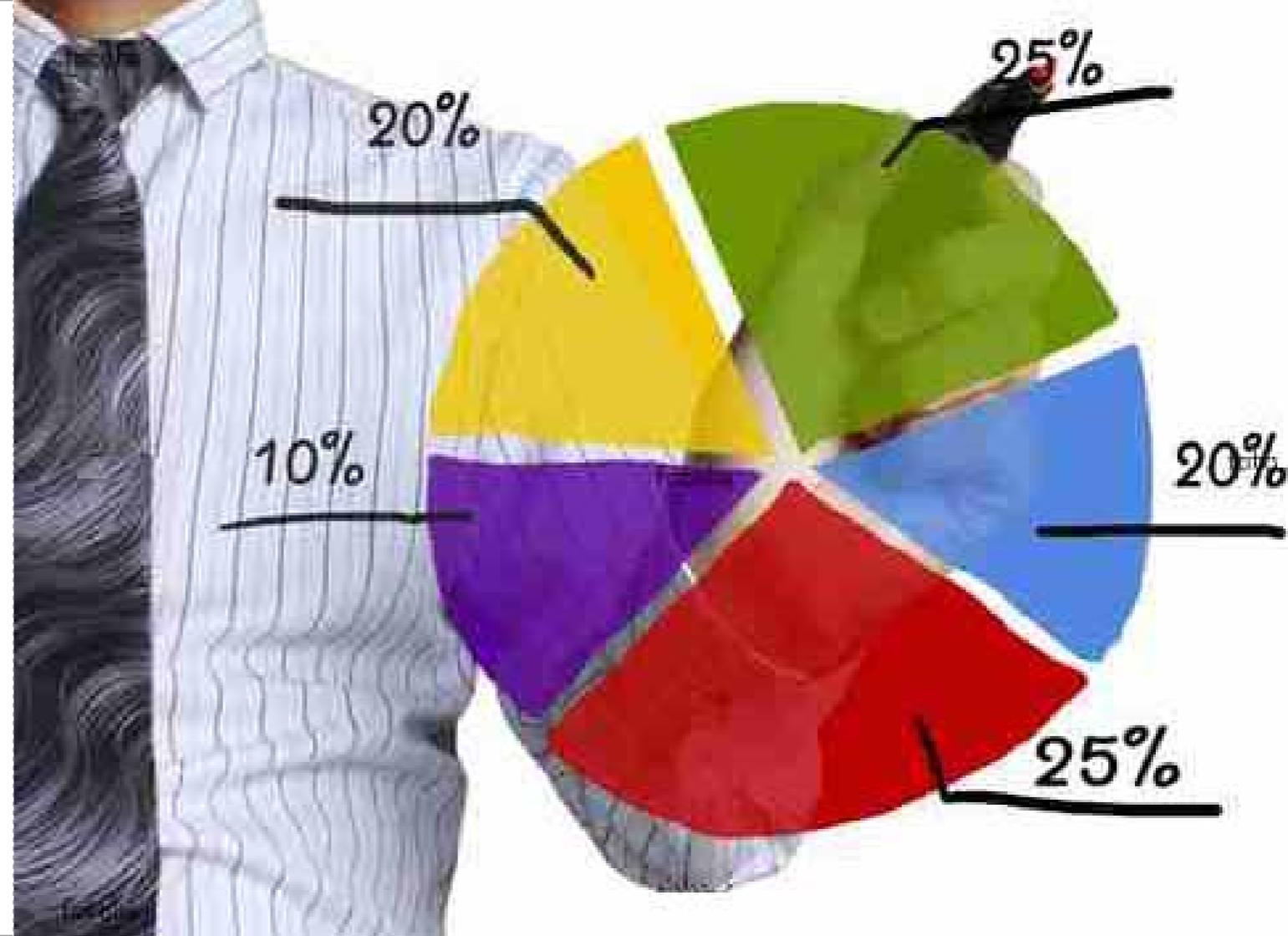


Inoltre, le informazioni relative ai depositi di marchi sono molto importanti se:

- l'azienda non può utilizzare il marchio perché già registrato per gli stessi prodotti/servizi da altri, quindi può essere richiesto in licenza;
- l'azienda ha necessità di reperire informazioni in merito ad un particolare prodotto di cui è noto solo il marchio ma non il titolare di eventuali altri diritti di proprietà industriale;
- l'azienda è interessata a ricostruire il portfolio brevetti/marchi di un competitor per poterne ricostruire la strategia commerciale.

Pertanto la raccolta di informazioni nel campo dei marchi di impresa consente di ottenere

- informazioni riguardanti i competitor;
- informazioni riguardanti nuovi trend di mercato;
- informazioni riguardanti la strategia commerciale di una particolare azienda;
- informazioni riguardanti prodotti di prossima immissione nel mercato;
- informazioni riguardanti la strategia di tutela territoriale del marchio e quindi i mercati che l'azienda ha intenzione di coprire.



CHE TIPO DI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE OTTENUTE DAI MODELLI INDUSTRIALI?

I modelli industriali sono comunemente noti come la tutela dell'aspetto complessivo di un prodotto.

Le informazioni riguardanti i modelli industriali consentono di:

- conoscere come i propri competitor personalizzano il loro prodotto per i loro clienti;
- dove i competitor effettuano la richiesta di registrazione per valutare dal punto di vista geografico il loro mercato;
- come i competitor rafforzano il marchio attraverso la registrazione della forma del prodotto;
- eventuali opportunità di concedere/acquisire licenze.

CHE TIPO DI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE OTTENUTE DAI NOMI A DOMINIO?

I nomi a dominio hanno assunto nel tempo una rilevanza particolare, specie nei confronti del marchio di impresa di un'azienda.

L'accesso alle informazioni relative ai nomi a dominio ad oggi consente di⁵:

- accedere a ulteriori informazioni in merito alla strategia commerciale dei competitor;
- verificare eventuali azioni di concorrenza sleale o voluta confondibilità del pubblico.

CONCLUSIONI

Nella cosiddetta “era dell’economia della conoscenza”, i titoli di proprietà intellettuale sono divenuti un mezzo strategico di supporto ad ogni fase del processo che porta da un’idea creativa all’immissione nel mercato del risultato di tale idea. Ne consegue che l’**utilizzo delle informazioni ottenute da un’analisi dei titoli di proprietà intellettuale** posseduti dai principali attori che dominano un particolare mercato **diviene inevitabilmente uno strumento strategico di valutazione di rischi e opportunità nell’affrontare un nuovo prodotto o processo.**

BIBLIOGRAFIA

- 1 “Current challenges in patent information retrieval” - Editors Mihai Lupu - Katja Mayer - John Tait - Anthony J. Trippe - Springer 2011
- 2 “NPL based information retrieval” - Olga Babina - South Ural State University
- 3 “Making a Mark” - WIPO 2006
- 4 “Using Intellectual Property Data for Competitive Intelligence” - Ron Simmer, Patent Service Librarian, University of British Columbia, Vancouver - Licensing Executive Society USA & Canada Inc. 2001
- 5 “Competitive Intelligence - Using Intellectual Property Information” - Marina Sauzet Consultant WIPO SMEs Division - WIPO 2010
- 6 “Using Trademarks for Competitive Intelligence” - Dialog 2010

Marketing

Team

Erfolg

chance

Motivation

Leistung

Innovation

Ziele

Business- strategie

Management

strategie

Ideen

Risiken

Planung

Marketing

Business





Camera di Commercio
Venezia



Treviso Tecnologia

AZIENDA SPECIALE PER L'INNOVAZIONE
Camera di Commercio Treviso

Camera di Commercio Venezia

SEDE DI MARGHERA Via Banchina Molini, 8 - 30175 Marghera Venezia
Tel. 041 7861111 Fax 041 786170 e-mail urp@ve.camcom.it



Projet Financé par le Fonds Européen de Développement Régional
Project Financed by the European Regional Development Fund



L'Europe en Méditerranée
Europe in the Mediterranean