

CAMERA DI COMMERCIO PAVIA

Come vincere la crisi: proprietà industriale e lotta alla contraffazione

Pavia, 18 marzo 2013

*Aspetti legali e commerciali nel licensing di brevetti:
strategie per valorizzare l'innovazione e trarne profitto*

Paolo Foà



N&G CONSULTING

- *Consulenza strategica ed operativa nella valorizzazione di IP*
- *Scouting tecnologico*
- *Assistenza ai negoziati*
- *Valutazione economica IP*
- *Contrattualistica per transazioni IP*



- I numeri del trasferimento tecnologico e del licensing di brevetti
- la ricerca universitaria
- la ricerca in azienda
- specificità settoriali
- casi concreti



- Quanti sono i brevetti?
- Di chi sono?
- Come vengono sfruttati?
- Valgono o costano?





United States Patent 8,291,509 Kerschbaum , et al. October 16, 2012 Searchable encryption for outsourcing data analytics

Abstract A method for performing data analytics on outsourced data may include generating, by a data owner, a binary tree representing data from the data owner, where each node of the binary tree is associated with an identity that represents a data element or an interval of data elements, computing, by the data owner, an identity token and encrypting the identity token for each of the identities in the binary tree, generating a range query token using an identity selected by a data analyst and a secret key input by the data owner and computing a decryption key for the selected identity, and analyzing the data, by the data analyst, by comparing the computed decryption key for the selected identity with each of the encrypted identities.

Inventors: **Kerschbaum; Florian** (Karlsruhe, **DE**), **Sorniotti; Alessandro** (Antibes, **FR**) Assignee: **SAP AG** (Walldorf, **DE**)
Appl. No.: **12/510,598** Filed: **July 28, 2009** ?





DI CHI SONO?

Rank	Organization	Patents
1	International Business Machines Corp.	5,866
2	Samsung Electronics Co., Ltd.	4,518
3	Microsoft Corp.	3,121
4	Hitachi, Ltd.	2,852
5	Canon K.K.	2,656
6	Panasonic Corp.	2,536
7	Toshiba Corp.	2,212
8	Sony Corp.	2,130
9	Siemens Corp.	1,743
10	Intel Corp.	1,652
11	Fujitsu Ltd.	1,646
12	Hewlett-Packard Co.	1,596
13	General Electric Co.	1,516
14	LG Electronics Inc.	1,488
15	Seiko Epson Corp.	1,438
16	NEC Corp.	1,283
17	Oracle	1,222
18	Ricoh Co., Ltd.	1,198
19	Cisco Technology, Inc.	1,114
20	Honeywell International Inc.	1,074



Uso:

difensivo

offensivo

economico

commerciale



Quando conviene avviare un progetto di
valorizzazione di brevetti?



- Tanti filoni di ricerca
- Ricerca di base
- Budget limitati
- Opzioni di valorizzazione



Brevetti di norma ad uso difensivo

Ambito territoriale limitato

Sfruttamento limitato



Grandi portafogli brevetti

Revisioni periodiche portafogli

Dismissioni

Opportunità di valorizzazione



Prezzo medio lettore DVD in USA - 32\$

Profitto produttore cinese – 1\$

Royalties ai titolari brevetti – 20\$

Fonte Tynax



Necessità di innovare

- L'esempio WII NINTENDO (una innovazione italiana consente a Nintendo di sconfiggere Sony e Microsoft/Intel, produttrici di PlayStation e Xbox)
 - Tecnologia da ST Microelectronics (MEMS con sensori di puntamento e movimento su tre assi)
 - Applicazioni giochi (tennis, bowling, pugilato..)
 - Ginnastica
 - Sci...

Parole chiave: puntatori ottici e accelerometri

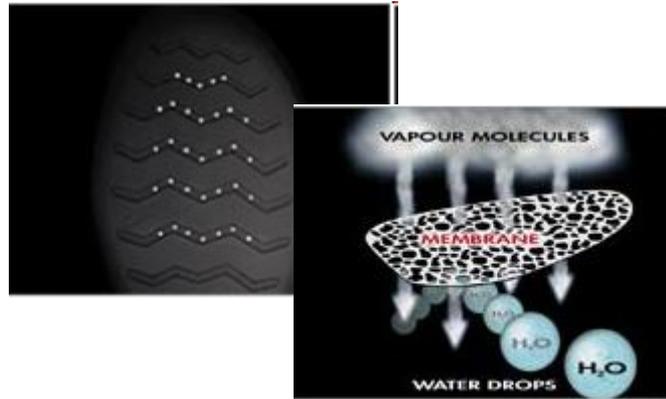


Considerazioni su livello scientifico “invenzioni” e loro valore

Soltanto le invenzioni di alto livello possono essere brevettate e dare un forte ritorno economico....

(Post it, Geox, Pringles...)





- L' "INVENZIONE"
- IL BREVETTO
- IL MARCHIO
- LA PUBBLICITA'
- LA DISTRIBUZIONE





N&G CONSULTING

INNOVARE NEL PACKAGING?





N&G CONSULTING

Post it



Ogni invenzione va brevettata, ovunque...



I soldi spesi per brevettare sono sprecati...



Decisioni per la gestione di un brevetto

Tempo

Ottenimento del brevetto

Costi

-6

Inventore e consulente
esame brevettabilità

4%

0

primo deposito

8%

12

depositi esteri

c15

ricerca

13%

18

pubblicazione

c24

esame

54

concessione

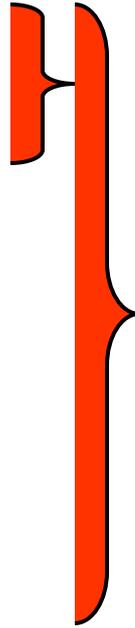
27%

18%

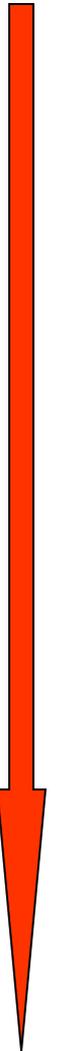
20 anni

scadenza

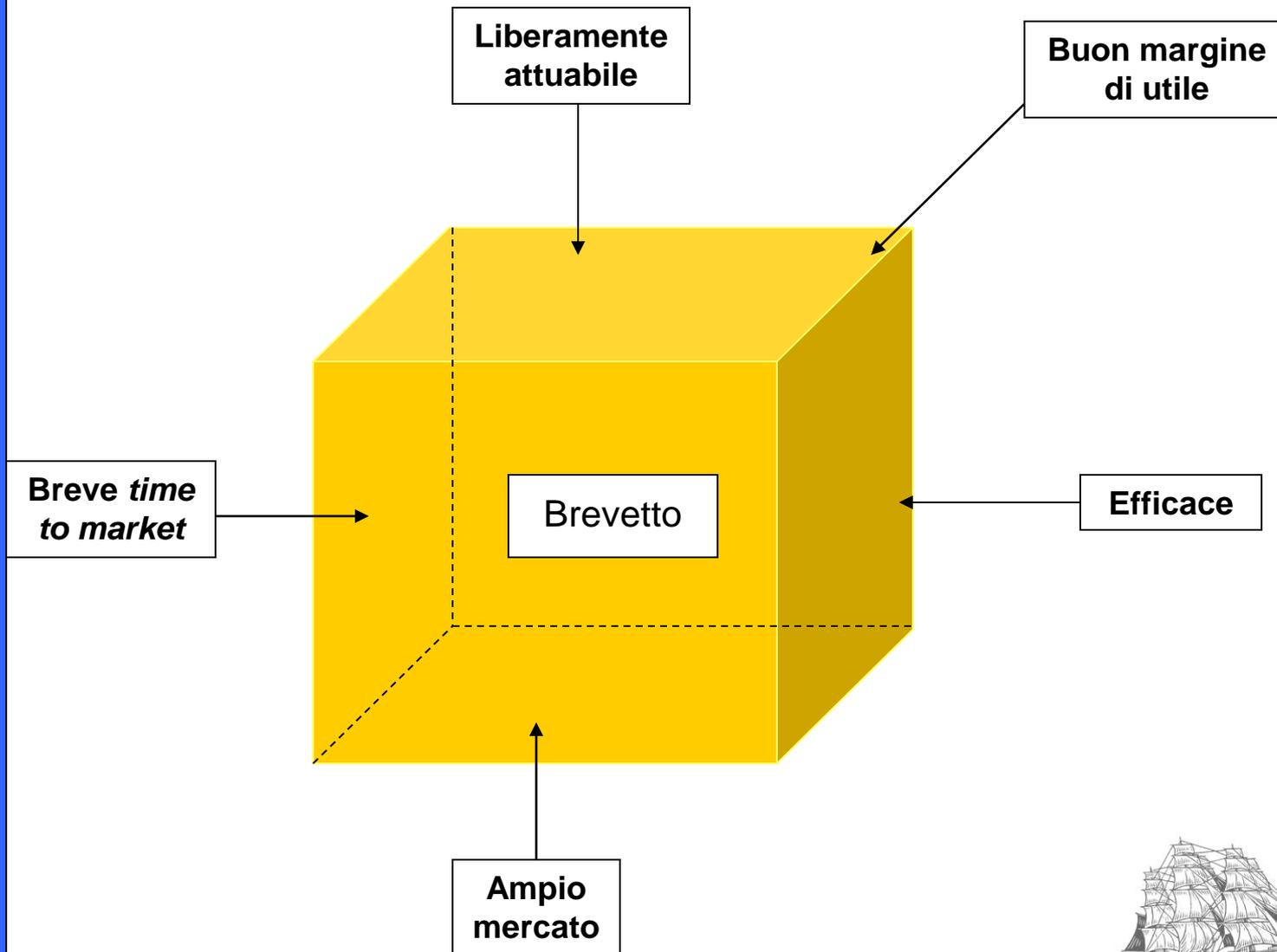
30%



Periodo entro cui un'invenzione deve essere valorizzata?



Gli elementi per il successo



- Deposito domanda brevetto
- Rapporto di ricerca
- Concessione brevetto (quali rivendicazioni?)
- Validazione prototipale
- Industrializzazione



E' difficile e costoso acquisire diritti di PI



Importanza strategica del time to market ai fini della valutazione dei brevetti

I due estremi

- Elettronica di consumo
- Farmaceutico - una nuova molecola



- Grandi aziende (assets non più strategici)
- Piccole newco che hanno finito risorse
- Singoli inventori...
- Laboratori di ricerca
- Università



Chi compra brevetti?

- Aziende in crescita per rafforzare portafoglio
- Patent aggregators (a fini difensivi)
- Patent trolls/licensing companies (a fini offensivi)
- Spin off da università e centri ricerca





N&G CONSULTING

UN BREVETTO – UN PRODOTTO?

Lipitor Pfizer

VS

Intel pentium dual core



Lipitor Pfizer





Intel pentium





N&G CONSULTING

BREVETTO O SEGRETO?

BREVETTO

oppure

SEGRETO INDUSTRIALE



System and method for influencing a position on a search result list generated by a computer network search engine...

L'interesse di Microsoft ad acquisire Yahoo sarebbe dovuto principalmente a questo brevetto!



Fatturato annuo molecole top money makers con brevetti in scadenza:

2011: Lipitor anti colesterolo (Pfizer) \$12,7bn

2011: Seroquel (Astra Zeneca) \$4bn

2010: Advair x asma (GSK) 6,4bn

2010: Arimidex antitumorale Astra Z. \$1,7bn



Torceptrabib, HDL cholesterol
booster di Pfizer

Abbandonato dopo investimenti di
1 Mld US\$



Stadio di sviluppo	Tasso di sconto
Scoperta di un nuovo prodotto	80%
Stadio preclinico	60%
Prima fase clinica	50%
Seconda fase clinica	40%
Terza fase clinica	25%
Autorizzazione all'immissione nel mercato	22%
Commercializzazione	15%

NTP – RESEARCH IN MOTION

Il caso Blackberry

famosa per la vicenda RIM

3 marzo 2006: dopo il blocco alle email push disposto dai giudici ai BlackBerry su oltre 3 milioni di dispositivi, RIM accetta di pagare 612.5 m\$ per chiudere la vertenza



1 – Apple – Samsung



1 – Apple – Samsung

Apple vince la battaglia legale contro Samsung

I coreani devono pagare 1,05 miliardi di dollari

L'azienda sudcoreana ha infranto volontariamente almeno tre brevetti della Mela. Ma il Galaxy Tab non è copiato dall'iPad



2. MEAD JOHNSON

(A Bristol Myers Squibb Company)



3. HELSINN

IL CASO AULIN (NIMESULIDE)



4. TOSHIBA

Tecnologia per visione ottimale schermi LCD





N&G CONSULTING

GRAZIE!

Paolo Foà

Corso di Porta Vittoria, 9
20122 Milano - Italy
p.foa@ngpatent.it
www.ngconsulting.it

N&G CONSULTING

Technology Transfer, Scouting & Licensing

