

Analisi del portafoglio IP ai fini della sua rivalutazione

Avv. Fabrizio Jacobacci - Ing. Francesco Chimini

Rivalutazione asset IP – fasi preparatorie



Identificazione singoli asset IP



Due diligence asset IP

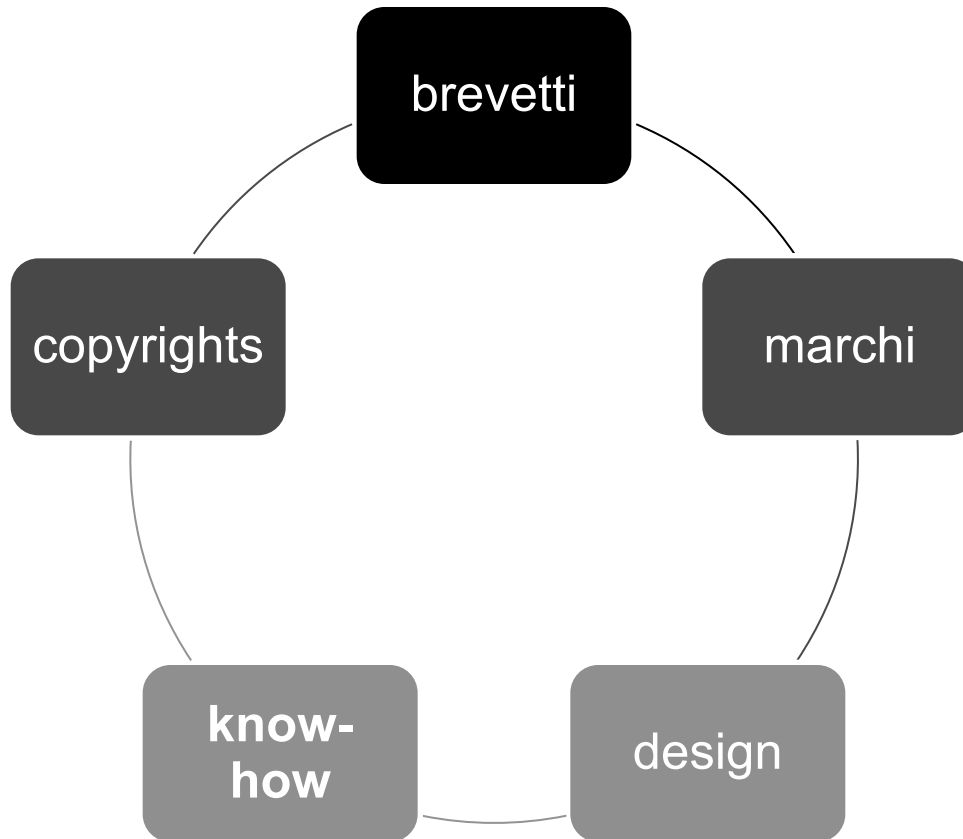


Valutazione qualitativa



Analisi congruenza portafoglio IP e business

Identificazione assets IP



Identificazione assets IP: MARCHI



Marchio
ombrello o
company
name
(GALBANI,
VALENTINO)

Marchio
di linea
(SANTA
LUCIA,
ROCKSTUD)

Marchio
di
prodotto
(GALBANETTO,
SPIKE)

Identificazione assets IP: KNOW-HOW

Know-how giuridicamente tutelabile



Informazioni non note o facilmente accessibili
(ad es. ricerche di anteriorità)

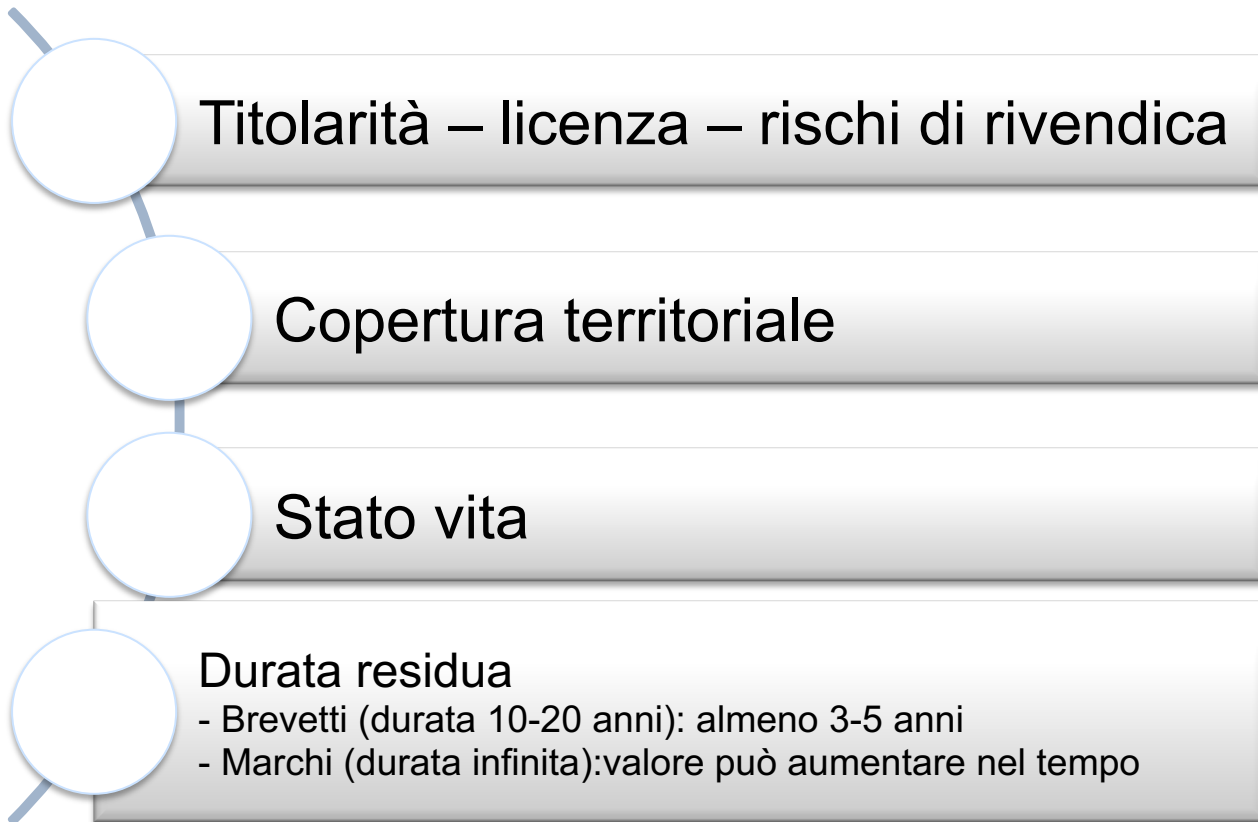


Misure adeguate a mantenere la segretezza

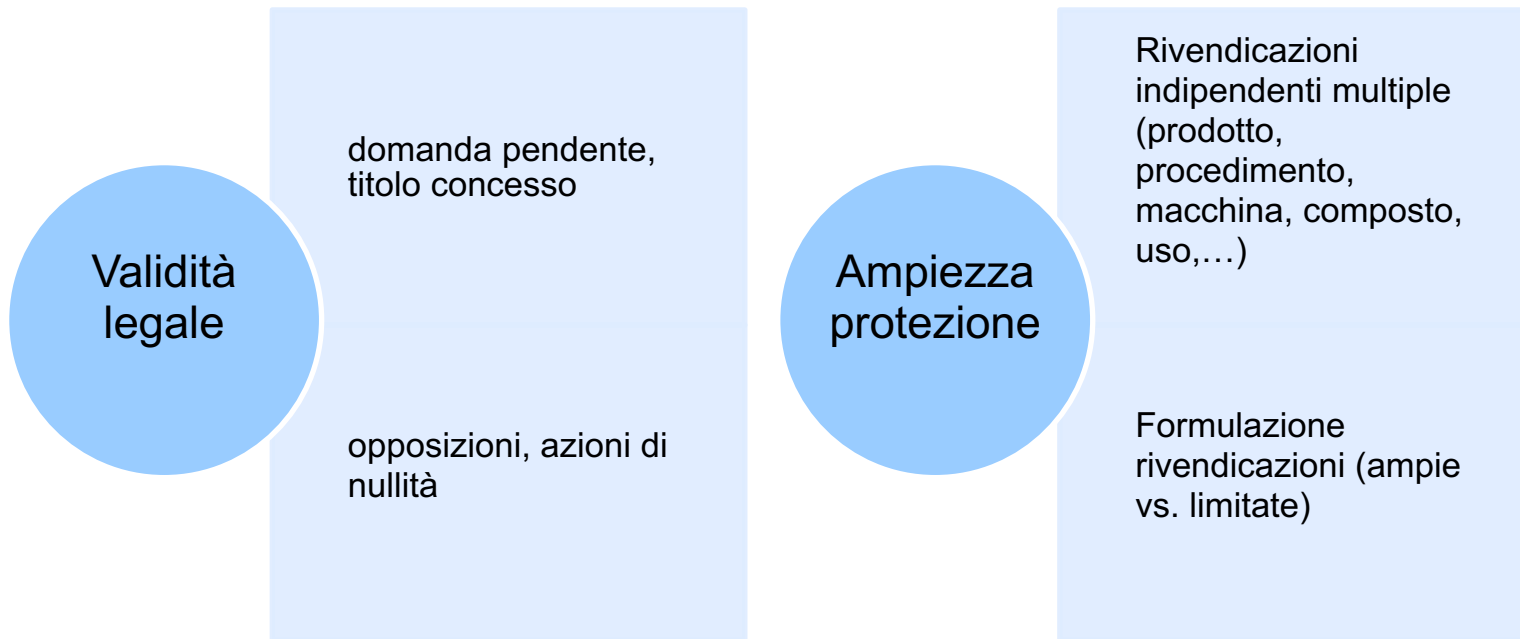


BREVETTO VS KNOW-HOW: REVERSE ENGINEERING

Due diligence



Valutazione qualitativa (1): BREVETTI



- nuova tecnologia / miglioramento rispetto a tecnologie assimilabili / specifica forma di realizzazione
- quanto l'invenzione è sostituibile/rimpiazzabile?
- qual è la capacità di escludere competitors da un certo mercato?

Valutazione qualitativa (2) - BREVETTI

- Brevetto dominante / brevetto dipendente
- Libertà di attuazione dell'invenzione rivendicata?
- Strategie di «evergreening» (continuation applications, divisional applications, ...)
- Azioni di contraffazione - diffide
- Combinazione sinergica tra diversi titoli IP (es. brevetto supportato da marchio e/o da design registrato)

Valutazione qualitativa (3) - MARCHI

Valore

differenziazione rispetto ad altri marchi presenti sul mercato;
adattabilità ai mutamenti di mercato
internazionalità;
celebrità del marchio (status symbol);
protezione legale contro le contraffazioni;
fidelizzazione del consumatore e riconoscimento del marchio (brand awareness);
potere contrattuale nei confronti della distribuzione;
capacità di aumentare le quote di mercato;
attrattività del mercato.

- debole effetto distintivo del marchio;
- bassa differenziazione;
- limitata reattività ai cambiamenti degli scenari competitivi di mercato
- diffusione geograficamente limitata;
- bassa protezione legale;
- modesta fidelizzazione del consumatore;
- bassa attrattività del segmento di mercato in cui opera l'azienda che detiene il marchio.

Valore

Valutazione qualitativa (4) – KNOW-HOW

- Durata dipendente
 - dalla segretezza
 - dal posizionamento del KH sulla curva del ciclo di vita della tecnologia
- Analisi qualitativa delle misure interne per mantenere la segretezza
- Analisi qualitativa della contrattualistica (dipendenti, clienti, fornitori, consulenti, ...)
- Probabilità di reverse engineering e derivazione indipendente

Valutazione qualitativa (5) – COPYRIGHT

- Durata: valore può crescere nel tempo
- Controllo - contrattualistica
- **Software** giuridicamente tutelabile → opera creativa tutelabile ai sensi del diritto d'autore e registrabile presso il registro pubblico dei programmi per elaboratore (SIAE)
- **Software**: Reverse engineering possibile – probabilità?

Congruenza titoli IP – business: BREVETTI

- Congruenza territoriale (confronto tra brevetti e fatturato per paese)
- Congruenza tecnica (confronto tra brevetti e fatturato per tipologia di prodotto/procedimento)
 - Divergenza tra limitazione del brevetto e ingegnerizzazione del prodotto
 - Le rivendicazioni proteggono l'invenzione che crea valore?
 - Capacità del brevetto di realizzare economie di scala, cost savings, ...
- Licenze su brevetti non sfruttati direttamente?
- Analisi dei trend futuri (aree di sviluppo del business)

Congruenza titoli IP – business: MARCHI

- Congruenza territoriale (confronto tra registrazioni e fatturato per paese)
- Congruenza merceologica (confronto tra registrazioni e fatturato per tipologia di prodotto)
- Analisi dei trend futuri (aree di sviluppo del business)

Grazie!

Avv. Fabrizio Jacobacci - fjacobacci@jacobacci-law.com

Ing. Francesco Chimini - fchimini@jacobacci.com