



*Ministero  
dello Sviluppo Economico*

UIBM

# Diagnosi della Proprietà Industriale

FRAMEWORK, PROCESSO, STRUMENTI E OUTPUT

Prof. Maria Isabella Leone, Dott. Andrea Toros  
LUISS Guido Carli, Roma

# Framework di Riferimento (1/2)

- ▶ **Diagnosi del posizionamento dell'impresa in tema di Proprietà Industriale, basata su quattro dimensioni/livelli:**
  - ▶ **Consapevolezza.** Fa riferimento alla conoscenza degli aspetti rilevanti della disciplina ed alla consapevolezza del valore competitivo e strategico della Proprietà Industriale;
  - ▶ **Tutela.** Riguarda le modalità con le quali l'impresa protegge la Proprietà Industriale (diritti PI registrati e/o riservatezza), nonché l'adeguatezza di tali strumenti alle specificità delle attività condotte dall'impresa e dell'ambiente competitivo nel quale opera;
  - ▶ **Gestione.** Valuta le risorse e le *practices* impiegate dall'impresa nella gestione del portafoglio PI, assumendo sia una prospettiva interna (vengono presi in esame i processi di identificazione e gestione amministrativa) sia una prospettiva esterna (i.e. monitoraggio ed enforcement);
  - ▶ **Valorizzazione.** Analizza la gestione complessiva del portafoglio PI da parte dell'azienda, focalizzando la valutazione sul livello di integrazione con la strategia di business dell'impresa e sulla propensione allo sfruttamento delle opportunità commerciali legate alla Proprietà Industriale (in un'ottica non più solo difensiva, ma anche di gestione aperta e cooperativa).



# Framework di Riferimento (2/2)

## CONSAPEVOLEZZA

Conoscenza generale

Informazioni

## TUTELA

PI registrata

PI non registrata

## GESTIONE

Gestione interna

Gestione esterna

## VALORIZZAZIONE

Integrazione strategica

Sfruttamento commerciale



# Il Processo, gli Strumenti e gli **Output** di Diagnosi



# 1. Contatto con l'impresa

- ▶ I soggetti incaricati devono essere proattivi nell'individuazione dei potenziali destinatari.
- ▶ Il contatto deve essere preferibilmente stabilito con **l'imprenditore o un vertice aziendale**.
- ▶ **Cosa comunicare:**
  1. **La natura, le modalità, le finalità e l'outcome del servizio** facendo riferimento all'UIBM quale promotore ed alla gratuità del servizio
  2. Le informazioni raccolte durante il processo di diagnosi saranno trattate con la **massima riservatezza**
  3. **Stimolare il contatto ad esporre le questioni e le tematiche di maggiore interesse** così che l'operatore possa calibrare al meglio l'erogazione del servizio di diagnosi



## 2. Preparazione della visita aziendale

- ▶ La preparazione consente di **allineare il servizio agli obiettivi ed ai bisogni del destinatario**.
- ▶ Si può **fare ricorso a molteplici fonti**. Alcuni aspetti da prendere in considerazione sono:
  - ▶ Informazioni di carattere generale sull'impresa ed il suo business (storia, settore, prodotti principali, mercati serviti, competitors e ambiente competitivo)
  - ▶ Attività innovativa e collaborazioni in atto tra l'impresa ed i suoi business partners
  - ▶ Diritti PI in attesa di concessione e già detenuti dall'impresa
  - ▶ Altre questioni eventualmente sollevate dall'impresa nelle fasi che precedono la visita.



### 3. La visita in azienda

La visita in azienda è il **momento centrale del processo**.

- ▶ **L'esecuzione dell'intervista deve richiedere non più di 1 ora.**
- ▶ **Personalizzazione:** l'operatore deve essere in grado di saltare alcune sezioni del questionario e di adattarne altre alle esigenze dell'azienda. Altrimenti, il servizio di diagnosi sarebbe privo di valore per le imprese.
- ▶ Nel sottoporre le domande, **l'operatore non dovrà limitarsi alla registrazione della risposta** fornita dall'intervistato (eliminando del tutto il valore aggiunto dell'intervista), ma dovrà necessariamente **adottare un approccio orientato all'approfondimento dei temi**



# 3. La visita in azienda

Durante la conduzione dell'intervista è necessario che vengano presi in considerazione **tutti gli strumenti di gestione della Proprietà Industriale**: non solo brevetti, marchi, disegni e modelli, ma anche know-how, segreti industriali e commerciali, nomi di dominio, etc....

## Obiettivi:

- ▶ Le imprese dovrebbero essere guidate verso la comprensione dei **vantaggi e degli inconvenienti propri della varietà di mezzi di protezione** di cui dispongono.
- ▶ Oltre a sottolineare il fattore di protezione, è necessario presentare **i vantaggi e le opportunità di business** legate ad iniziative quali partnership di ricerca, acquisizioni e trasferimenti di tecnologia mediante licenze.



# 3. La visita aziendale – Il Questionario

1. **Contesto competitivo**
2. **Innovazione**
3. **Consapevolezza:** conoscenza della disciplina e cognizione del valore strategico e competitivo della PI.
4. **Tutela:** modalità di protezione della PI e adeguatezza di tali strumenti rispetto alle specificità del business.
5. **Gestione:** risorse e *practices* impiegate nella gestione del portafoglio PI.
6. **Valorizzazione:** integrazione con la strategia di business e propensione allo sfruttamento di opportunità commerciali legate alla PI.

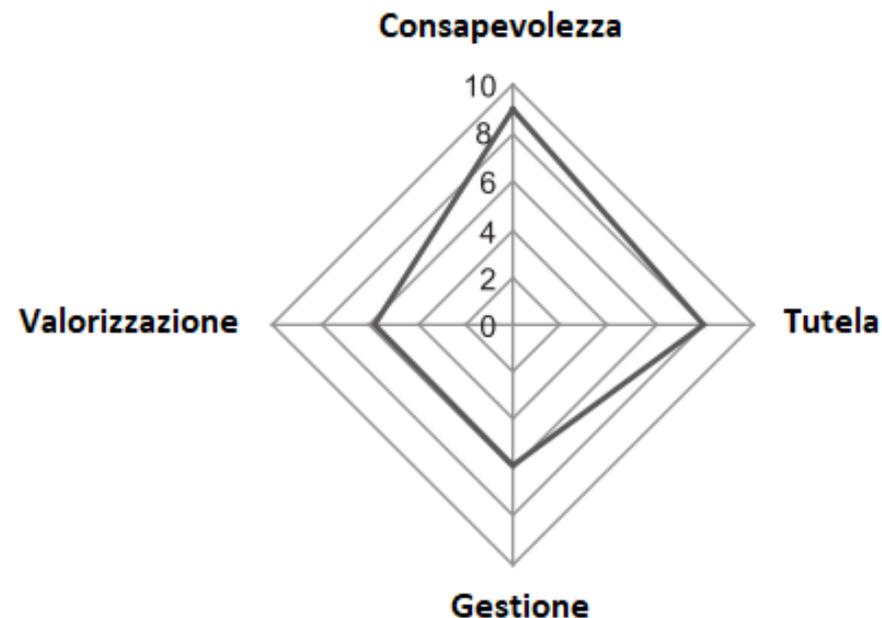
CONSAPEVOLEZZA	
Conoscenza generale	Informazioni
TUTELA	
PI registrata	PI non registrata
GESTIONE	
Gestione interna	Gestione esterna
VALORIZZAZIONE	
Integrazione strategica	Sfruttamento commerciale

La registrazione delle risposte deve avvenire sul foglio Excel predisposto ad hoc. All'interno di tale file sono presenti indicazioni dettagliate sulle modalità di compilazione



## 4. Diagnosi on-site – Grafico a Diamante

- ▶ Un primo output è fornito direttamente al termine dell'intervista: compilando il questionario predisposto sul foglio di lavoro Excel in base alle informazioni ricevute, **l'intervistatore potrà produrre un grafico a diamante descrittivo della performance aziendale.**
- ▶ Lo strumento consente **comunicare efficacemente con i vertici aziendali** e di catturare l'attenzione dei dirigenti spingendoli a mettere in discussione le pratiche di gestione della Proprietà Industriale adottate in azienda.



# 5. Redazione del report

Il report costituisce un **approfondimento formalizzato e ragionato** dei primi riscontri forniti – on-site – al termine della visita aziendale

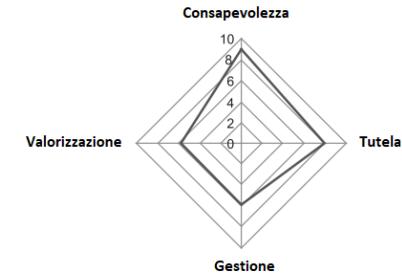
- ▶ **Sezione I.** Il report inizia con una breve **company overview (5 righe)**. Alcune delle informazioni rilevanti sono: dimensioni, fatturato, tecnologia e prodotti, concorrenti, clienti, partner, risorse umane e finanziarie, strategia per lo sviluppo futuro, etc...
- ▶ **Sezione II.** Lo step successivo consiste in un **breve commento della performance PI** che metta in evidenza gli elementi salienti riferibili alle quattro dimensioni di valutazione **(3 righe ciascuna)**
- ▶ **Sezione III.** L'ultima parte consiste in un **analisi di dettaglio (2/3 pagine)** rispetto agli strumenti PI che assumono centralità nel business dell'azienda



# Report – Sezione II

- ❖ L'azienda è particolarmente sensibile alle tematiche relative alla Proprietà Industriale e consapevole del valore competitivo della stessa. Tale consapevolezza, acquisita con l'esperienza nel settore, è rafforzata dall'utilizzo proattivo di fonti informative esterne adeguate.
- ❖ La performance relativa alla tutela della Proprietà Industriale è molto buona, in particolar modo per quanto concerne le attività core. Esistono, tuttavia, ambiti di possibile miglioramento legati a [...]
- ❖ Il livello generale di gestione e valorizzazione del portafoglio PI detenuto potrebbe essere migliorato [...]

Commento del grafico a diamante



Consapevolezza: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tutela: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Gestione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Valorizzazione: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## 6. Consegna del report

- ▶ Il report deve essere consegnato all'impresa **entro 3 settimane dalla visita in azienda.** E' preferibile che la consegna avvenga nel corso di un nuovo incontro. Qualora ciò non fosse possibile, il report potrà essere inviato via posta certificata ed essere seguito da un contatto telefonico.
- ▶ E' necessario richiedere la compilazione del modulo finalizzato alla registrazione del **livello di gradimento del servizio.**
- ▶ Tutti i documenti redatti all'interno del processo dovranno essere **inviati all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.**

Ribadire che il servizio di diagnosi non può essere considerato completo e che né l'operatore né l'UIBM possono assumersi alcuna responsabilità degli esiti derivanti dall'implementazione delle raccomandazioni fornite all'impresa.



# GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Prof. Maria Isabella Leone, [mleone@luiss.it](mailto:mleone@luiss.it)  
Dott. Andrea Toros, [atoros@luiss.it](mailto:atoros@luiss.it)  
LUISS Guido Carli, Roma