

Bugnion



Interviene **Clarissa Ceruti**, Responsabile Ufficio Trasferimento Tecnologico di Bugnion.

“Bugnion è uno studio brevettuale, fondato nel 1968, con sede a Milano. Ha diversi altri uffici sia in Italia (Bologna, Firenze, Modena, Parma, Udine, Roma e Verona) sia all'estero (a Monaco in Germania, Alicante in Spagna, Los Angeles negli Stati Uniti). Attualmente 200 persone lavorano all'interno dell'azienda, di cui più di 72 avvocati brevettuali abilitati a rappresentare il titolare della domanda di brevetto presso l'Ufficio brevetti e Trademark italiano ed europeo, e 30 avvocati qualificati per rappresentare il titolare della domanda di brevetto presso l'European Patent Office e il WIPO. Offriamo i nostri servizi alle industrie chimiche e farmaceutiche, ai produttori di dispositivi medici, ma anche ad altri settori (industrie meccaniche, aerospaziali, Food & Wine...).

Il core business di Bugnion riguarda la protezione della proprietà intellettuale, ovvero brevetti, trademarks, loghi, modelli, design e copyright. Offriamo altri servizi complementari a questi, per esempio facciamo la ricerca di Patentability Opinions, l'analisi della Freedom to Operate, la valutazione della proprietà intellettuale, la stima economica, importante in quanto base della negoziazione. Abbiamo un servizio specifico per le start-up chiamato IP-UP, che ha l'obiettivo di valorizzare *ad hoc* la loro proprietà industriale o intellettuale.

Ci occupiamo anche di revisionare documenti legali, contratti, Non Disclosure Agreements and Licensing Agreements. Revisioniamo i termini finanziari, dando una nostra valutazione sulle royalties e possiamo anche assistere il cliente nella negoziazione, specie se questa deve essere fatta in inglese.

Come funziona il Technology Transfer?

Da una parte abbiamo il mondo accademico dedicato alla ricerca di soluzioni molto innovative che però spesso richiedono tempo per essere validate e prodotte e, dall'altra parte invece ci sono tante aziende, ad es. le Big Pharma, che invece richiedono applicazioni e soluzioni tecnologiche

innovative, ma con un'applicabilità immediata. Uno dei punti critici nel Technology Transfer è quello di mettere in comunicazione questi due mondi e per fare questo c'è necessità sia di competenze specifiche sia di investimenti.

La nostra attività principale riguarda i brevetti che sono un diritto ad escludere terzi a commercializzare, utilizzare, distribuire e vendere un prodotto derivato da un'invenzione brevettata per un determinato periodo di tempo, 20 anni dal momento in cui la domanda di brevetto viene depositata.

Ci occupiamo della Patentability Opinion, ovvero di esaminare l'invenzione prima di depositare la domanda secondo tre criteri che l'ufficio brevetti valuta che sono la novità, non-ovvietà (o lo step inventivo per la legislazione europea) e l'applicabilità industriale. Se i tre criteri vengono soddisfatti si può procedere alla protezione dell'idea con il deposito della domanda di brevetto. Dopo aver effettuato il deposito si può iniziare a fare attività di marketing, ovvero a contattare le aziende che hanno dei programmi complementari o simili a quelli dell'invenzione e si presenta loro un documento non confidenziale che descrive l'invenzione. Se l'azienda è interessata si passa alla negoziazione e se va a buon fine l'azienda prenderà in carico l'invenzione per svilupparla internamente e portarla sul mercato. Un altro servizio che proponiamo è la Freedom-To-Operate-Analysis, con la quale verifichiamo se l'invenzione da brevettare cade all'interno di



I CONSULENTI BUGNION SONO ESPERTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

un'invenzione più ampia già nota e già brevettata. In questo caso, sarà necessaria la licenza da parte di colui che detiene il brevetto dell'invenzione già nota per produrre e commercializzare il prodotto derivante dal mio brevetto. Ad esempio se voglio brevettare uno stent ricoperto con un farmaco, ma c'è già un brevetto sullo stent, dovrò chiedere al detentore del brevetto sullo stent la licenza per produrre il mio stent con il farmaco e commercializzarlo. Oppure posso andare dall'inventore dello stent e chiedere se vuole prendere in licenza il mio brevetto, fare quindi un Licensing Out con il quale tecnologie e brevetti sono dati in licenza a terzi. Il Licence In è invece un'attività di scouting di soluzioni utili ad una determinata azienda. Per entrambe le tipologie facciamo la valutazione economica del brevetto della tecnologia e la ricerca di chi contattare, vediamo tutti i documenti legali e possiamo assistere il cliente nella negoziazione.

Per quanto riguarda le attività di supporto o complementari in questo momento siamo impegnati con l'Università Statale di Milano che sta sviluppando un processo di incubazione e accelerazione chiamato Seed4Innovation, che partirà a breve e si presenta su quattro macro temi: Life Science & Health Care, Agri-food, Manufacturing, Energy. Siamo inoltre coinvolti con il PoliHub di Milano con la Città della scienza, abbiamo un'affiliazione con Sanofi - Genzyme per il programma Med to Care e facciamo parte dell'Associazione Italia Start Up.”

www.bugnion.eu



I VARI STEP DEL PROCESSO DI TECHNOLOGY TRANSFER