

Alessandro Leganza



ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PER LA RICERCA
INDUSTRIALE



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI



OPEN SCIENCE & INNOVATION

GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE – Creazione e ruolo di una funzione IP aziendale interna

[25 febbraio 2019 – Palazzo Turati - Milano]

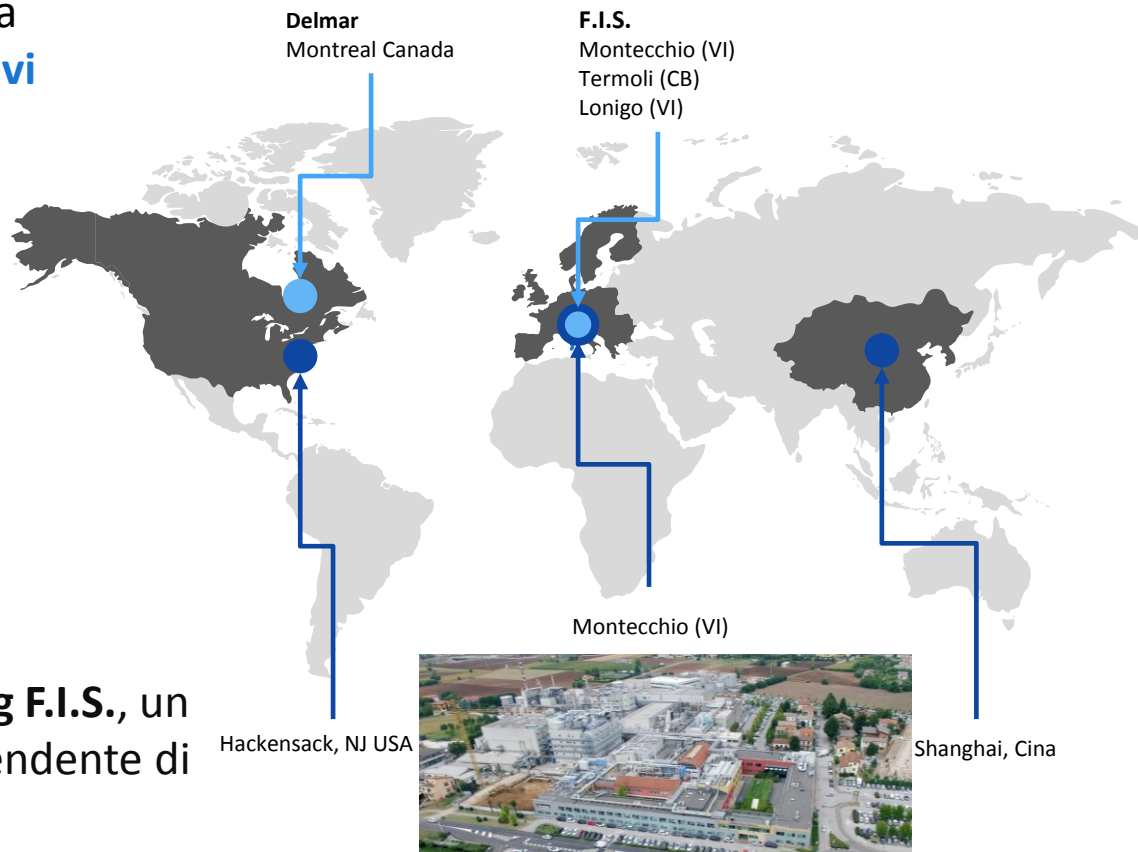
F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici è una società italiana specializzata nella produzione di **principi attivi farmaceutici** (APIs) destinati all'industria farmaceutica.

Dati 2017

- > 500 Mil. € fatturato
- 1800 dipendenti
- +60 Paesi - vendite
- 104 APIs in cGMP
- > 950 Tonnellate di APIs

F.I.S. S.p.A. appartiene a **Holding F.I.S.**, un gruppo internazionale ed indipendente di aziende.

6 uffici / 4 siti produttivi





CREAZIONE DELLA FUNZIONE IP AZIENDALE

'60-'70, '90 Deposito delle prime domande di brevetto



2004 Nomina primo addetto IP



2013 In-house patent Management



Presente Team IP in piena attività

- 2012-04-27: Ricevimento della seguente email di ammissione alla Praktika Intern 2012

Da: profrep@epo.org

Inviato: venerdì 27 aprile 2012, 18:46

Oggetto: Praktika Intern 2012 - your application

A: profrep@epo.org

Dear Applicant,

even though the selection procedure is not yet finished, I would like to inform you that your name has been included on a short-list of selected candidates for Praktika Intern 2012 in Module 2. This means that most probably you will be accepted for the training period in **The Hague** from **24.9.** to **12.10.2012** .

We now have to go through further internal administrative steps before we are able to send you an official offer for a placement in Praktika Intern 2012. This will probably take until **the end of May**. Please wait for the official confirmation before making any further binding arrangements.

Should you have any questions in the meantime, please do not hesitate to contact me.

Best regards,

Carola Vogel

.....
Professional Representatives Unit
European Patent Academy
Erhardtstr. 27
80469 Munich
Germany

- 2012-2013 EQE

AL



EPA, IT Patent Attorney
Lit. certificate Uni Strasburg
Background chim.-farm.

Repliche
Validità, FTO
Strategie IP
Contratti
Management del Know-How
Supervisione, controllo e gestione

AB



IT Patent Attorney
EQE Pre-Exam
Background Biotech

Stesura domande
Repliche
FTO
Ricerche brevettuali

PP



Patent Attorney Trainee
EQE Pre-Exam
Background chim.-farm.

Stesura domande
Repliche
FTO
Analisi brevettuali
Ricerche brevettuali

FZ



IT Patent Attorney
Law student
Background biomedico

Stesura domande
Repliche
Manager portafoglio brevetti
Depositi
Istruzioni

PM



Patent Information Specialist
Background chim.-farm.

FTO
Ricerche brevettuali

Alcuni strumenti

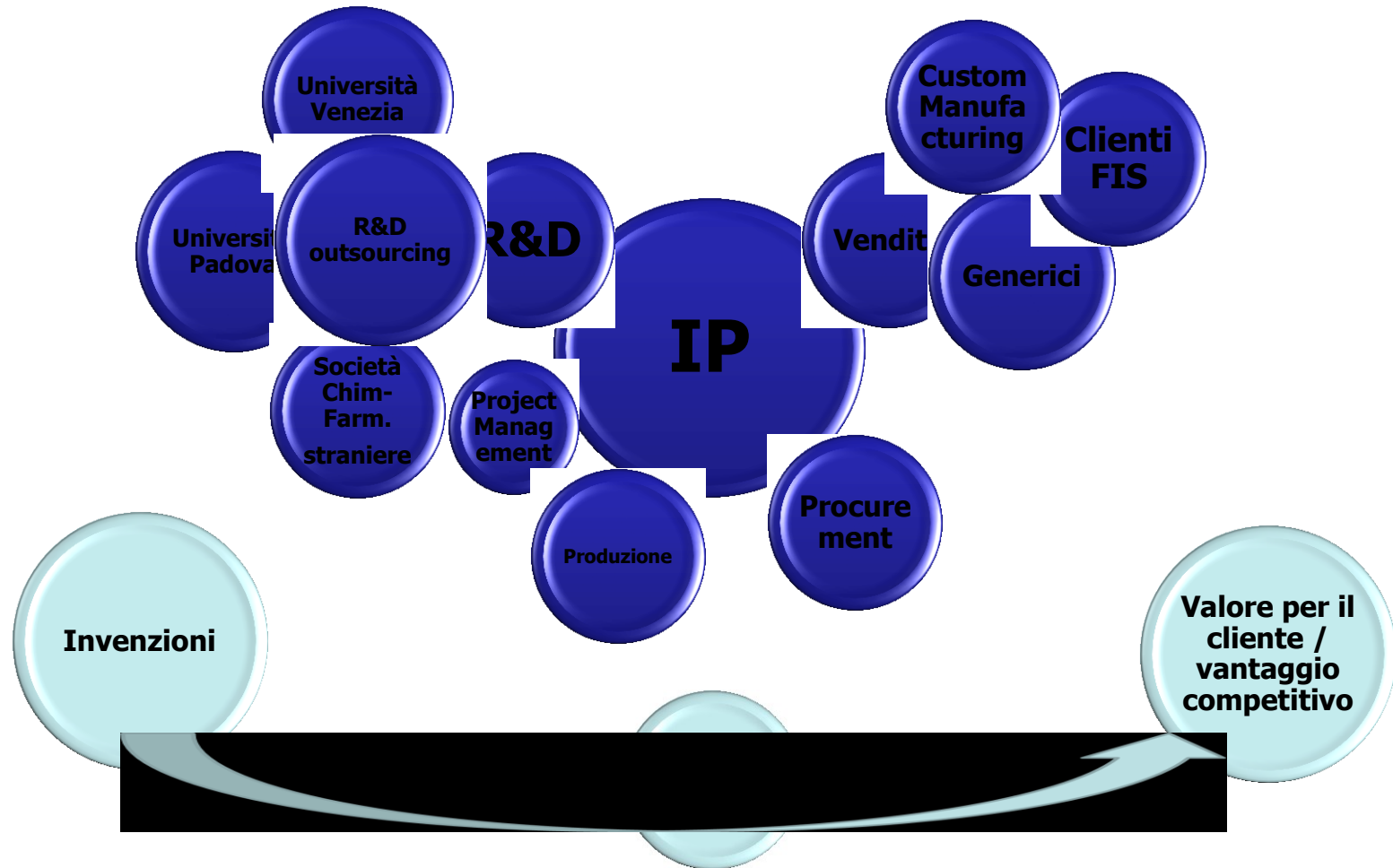
Gestionale portafoglio brevetti
STN, Thomson,

- I membri del team IP di FIS sono incentivati e supportati nel conseguire le seguenti qualifiche professionali:
 - Consulente in Brevetti
 - Professional Representative before EPO / European Patent Attorneycon la conseguente possibilità di assumere la Rappresentanza davanti all'UIBM, EPO e WIPO...UPC(?)
- A tal fine sono consigliati i seguenti corsi di formazione:
 - Corso per Consulente in Brevetti del Politecnico di Milano o Convey
 - Corsi di preparazione per EQE (CEIPI, Deltapatents, Epi student, ecc.)



RUOLO DELLA FUNZIONE IP AZIENDALE

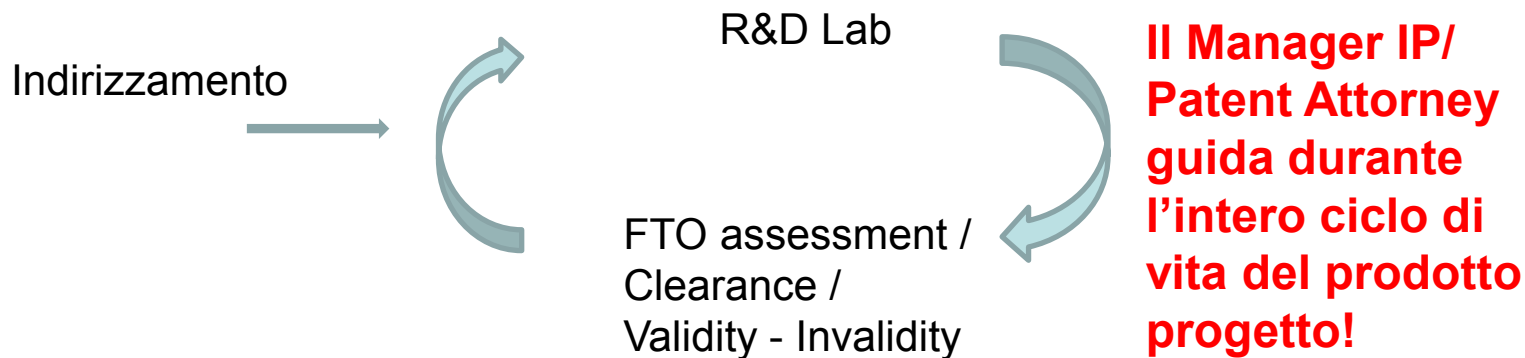
- **Ruolo**
 - **Attività IP**
 - **Relazione con altre funzioni aziendali**
-



PRODOTTO / PROGETTO

1. Stato dell'Arte / Diritti IP vincolanti / date di scadenza / strategie

2.



3. Produzione industriale / Cambio materie prime  FTO

- Ricerca dello stato dell'arte e analisi brevettuali
- Identificazione dei diritti IP vincolanti e date di scadenza brevettuali in vari paesi
- Definizione della strategia IP per l'ingresso "early" nei mercati
- Fornire consigli ed indirizzamenti all'R&D per evitare diritti IP di terze parti
- Identificazione di nuove invenzioni
- Ricerche ed opinioni di brevettabilità / generalizzazione invenzione
- Valutazione se brevettare / divulgare / mantenere know-how segreto
- Stesura e prosecuzione di domande di brevetto chimico / farmaceutico
- Collaborazione diretta con consulenti IP stranieri

- Validazioni brevetti EP (in Italia e Malta)
- Opposizioni, inclusi OP, come Proprietario del brevetto
- Completa gestione in-house del portafoglio brevetti (inclusi doc. di priorità, pagamenti fees, trasferimenti, depositi (EP, PCT, IT, MT), ecc.
- Gestione del Know-How, es. assicurare la non pre-divulgazione con tesi, posters,....
- Stesura di opinioni di Freedom to Operate (FTO), validità/invalidità per FIS e suoi clienti
- Sviluppo di strategie IP, specialmente per aspetti di libertà di attuazione
 - Vedi Caso Enclomifene - da errore in arte nota a vantaggio competitivo (Presentazione a Vicenza, 16/5/18)
- Revisione e negoziazione di clausole IP di contratti, CDA, ecc.
- Training IP interno ed esterno



R&D

Messa a punto prodotti e processi IP free
Brevettazione invenzioni

**MEMBRI della
HOLDING FIS**

Messa a punto prodotti e processi IP free
Brevettazione invenzioni

**FORNITORI
INDUSTRIALI**

UNIVERSITA'

Messa a punto prodotti e processi IP free
Brevettazione invenzioni

SALES

Opinioni di FTO
Strategies IP per NGDs

**CLIENTI
BIG PHARMA**

Opinioni di FTO

PROCUREMENT

Importazione materie prime IP free

PRODUZIONE

FTO cambi processo



THANK YOU

More info...

Dr Alessandro Leganza

Head of Intellectual Property

European Patent Attorney

F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.

Viale Milano, 26

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Tel. 0444/708011

E-mail: alessandro.leganza@fisvi.com