


Stolmár & Partner
Intellectual Property

> Patent and Trademark Attorneys



**IL BREVETTO CHIMICO IN ITALIA E
IN EUROPA, UTILIZZO, COSTI E
CARATTERISTICHE**

MATTHIAS STOLMÁR
EDOARDO FEIRA
RAMSPEC 2014 - MODENA

Stolmár & Partner
Intellectual Property

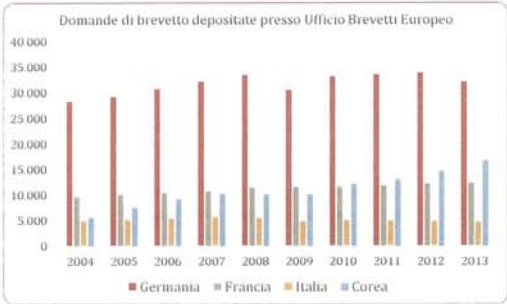


BREVETTI EUROPEI DEPOSITATI DALL'ITALIA VS. ESTERO

Variazione del numero di domande di brevetto Europeo depositate nel periodo 2004-2013


- -5% Italia
- +13% Germania
- +28% Francia
- +200% Corea

Domande di brevetto depositate presso Ufficio Brevetti Europeo



Anno	Germania	Francia	Italia	Corea
2004	28000	10000	5000	5000
2005	29000	11000	6000	6000
2006	30000	12000	7000	7000
2007	31000	13000	8000	8000
2008	32000	14000	9000	9000
2009	33000	15000	10000	10000
2010	34000	16000	11000	11000
2011	35000	17000	12000	12000
2012	36000	18000	13000	13000
2013	35000	17000	12000	14000

Stolmár & Partner
Intellectual Property



ANALISI DEL SOLO SETTORE CHIMICO

Variazione del numero di domande di brevetto Europeo depositate nel periodo 2004-2013

- +9% Italia
- +19% Francia
- +20% Germania
- +154% Corea

Domande di brevetto depositate presso Ufficio Brevetti Europeo



Anno	Germania	Francia	Italia	Corea
2004	5800	2000	800	500
2005	5900	2100	900	600
2006	6000	2200	1000	700
2007	6100	2300	1100	800
2008	6200	2400	1200	900
2009	6300	2500	1300	1000
2010	6400	2600	1400	1100
2011	6500	2700	1500	1200
2012	6600	2800	1600	1300
2013	6700	2900	1700	1500

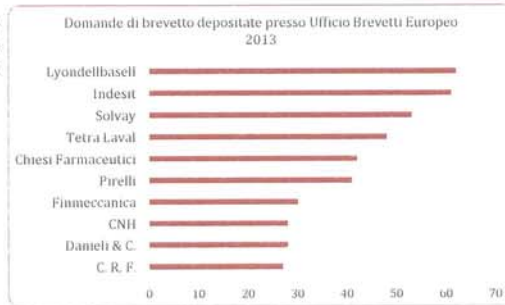
Stolmár & Partner
Intellectual Property



PRIME 10 AZIENDE PER DEPOSITO BREVETTI EU IN ITALIA

Le dieci società italiane con il maggior numero di brevetti europei depositati nel 2013.

Tre nel settore chimico: Lyondellbasel, Solvay e Pirelli



Stolmár & Partner
Intellectual Property

PERCHÈ POCHI BREVETTI IN ITALIA?

Il brevetto è una spesa che non porta nessun guadagno



Uso passivo del brevetto:
barriera d'ingresso al mercato



Uso attivo del brevetto:
licenze, valore azienda, pubblicità

Il brevetto viene concesso solo per idee complesse



L'innovazione procede a piccoli passi

Il brevetto costa caro



L'Italia ha un sistema brevettuale economico e sovvenzionato

Stolmár & Partner
Intellectual Property

IL NUOVO BREVETTO EUROPEO UNITARIO

Validità territoriale - oggi



Validità territoriale - 2016 (?)



Stolmár & Partner
Intellectual Property

PERCHÈ POCHI BREVETTI IN ITALIA?

Il brevetto è una spesa che non porta nessun guadagno



Uso passivo del brevetto:
barriera d'ingresso al mercato



Uso attivo del brevetto:
licenze, valore azienda, pubblicità

Il brevetto viene concesso solo per idee complesse



L'innovazione procede a piccoli passi

Il brevetto costa caro



L'Italia ha un sistema brevettuale economico e sovvenzionato

Stolmár & Partner
Intellectual Property

PERCHÈ POCHI BREVETTI IN ITALIA?

Il brevetto è una spesa che non porta nessun guadagno



Uso passivo del brevetto:
barriera d'ingresso al mercato



Uso attivo del brevetto:
licenze, valore azienda, pubblicità

Il brevetto viene concesso solo per idee complesse



L'innovazione procede a piccoli passi

Il brevetto costa caro



L'Italia ha un sistema brevettuale economico e sovvenzionato

Stolmár & Partner
Intellectual Property

PERCHÈ POCHI BREVETTI IN ITALIA?

Il brevetto è una spesa che non porta nessun guadagno



Uso passivo del brevetto:
barriera d'ingresso al mercato



Uso attivo del brevetto:
licenze, valore azienda, pubblicità

Il brevetto viene concesso solo per idee complesse



L'innovazione procede a piccoli passi

Il brevetto costa caro



L'Italia ha un sistema brevettuale economico e sovvenzionato

Stolmár & Partner
Intellectual Property

COSTI UFFICIO BREVETTI EUROPEO / ITALIANO

Invenzione

➔ Deposito

➔ Ricerca

➔ Esame

➔ Concessione

	Italia	Europa
➔ Deposito	85 €	120 €
➔ Ricerca	0 €	1285 €
➔ Esame	---	1620 €
➔ Concessione	---	915 €

Identico documento!

Stolmár & Partner
Intellectual Property

IL BREVETTO EUROPEO PASSANDO DA QUELLO ITALIANO ➔ RISPARMIO TRAMITE SOVVENZIONI

Invenzione

➔ Deposito

➔ Ricerca

➔ Esame

➔ Concessione

	Italia	Europa
➔ Deposito	85 €	120 €
➔ Ricerca	0 €	➔ 1285 €
➔ Esame	---	1620 €
➔ Concessione	---	915 €

Identico documento!

Stolmár & Partner
Intellectual Property

CHEMICAL PATENTS - HIGHLIGHTS

Basics:

Even if a chemical product is known, a new process which results in the known chemical product can be patented.

Even if a chemical product is known, a new use of the known chemical product can be patented.

Stolmár & Partner
Intellectual Property

Basic Problems



Prodrug

Metabolite

Facts:

- Metabolite is protected by a patent.
- ⇒ Is patent infringement possible by a prodrug, which is degraded to the metabolite?
- Naturally occurring degradation of the prodrug to the metabolite
- ⇒ Is patent infringement possible by a prodrug, which is contained in the dosage form of the prodrug in traces?

Stolmár & Partner
Intellectual Property

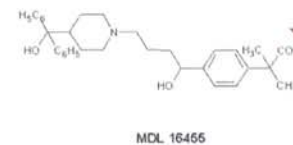
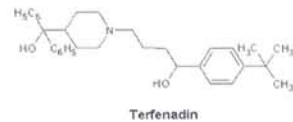
Stolmár & Partner
Patentanwälte

Terfenadin decision

Terfenadin infringement cases in DE and in GB

Facts:

- Patent covering Terfenadin expired
- Follow-up patent covering MDL 16455
- Is the distribution of Terfenadin infringing the metabolites patent?



Stolmár & Partner
Patentanwälte

Stolmár & Partner
Intellectual Property

Terfenadin decision (DE)

Direct infringement?

- no infringement pursuant to the wording of the claims
- no equivalent infringement
- ⇒ NO direct infringement

Indirect infringement?

- points to consider:
- a) Existence of a means, which is referring to an essential element of the invention
 - b) Offer/delivery of said means for the use of the invention
 - c) Knowledge of a third party (or obviousness), that the means is suitable and intended for the use of the invention

Pre-requisite c) is not applicable, since the intention of the Terfenadin patent is the same as the patent in suit
⇒ NO indirect infringement

Stolmár & Partner
Intellectual Property

Stolmár & Partner
Patentanwälte

Hetacillin decision

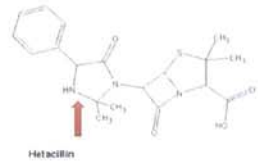
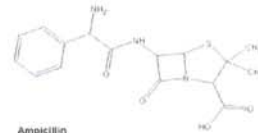
Hetacillin decision in GB
(Beecham Group Ltd. v. Bristol Laboratories Ltd., House of Lords, RPC 153 [1978])

Facts:

Hetacillin is an adduct of patent protected Ampicillin and acetone.

- The adduct decomposes in the body to Ampicillin and acetone.

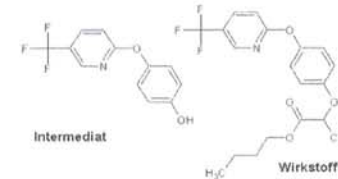
- Infringement of the Ampicillin patent by Hetacillin affirmed, because the adduct is just a temporary masking of Ampicillin



Stolmár & Partner
Patentanwälte

Stolmár & Partner
Intellectual Property

Grasheerbizid decision (DE)



Facts:

Intermediate is patent protected in DE

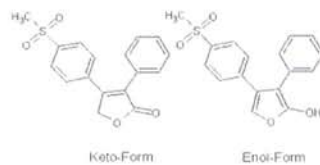
- Active ingredient is manufactured from an intermediate in patent free countries and contains traces of the intermediate

⇒ Infringement denied; Intermediate does not have any function in the final product and could be excreted without any disadvantages for the end product

Stolmár & Partner
Patentanwälte

Stolmár & Partner
Intellectual Property

Monsanto-Merck decision (GB)



Facts:

Enol tautomer is patent protected.

Distributed composition contained the keto tautomer as well as a slight amount of the Enol tautomer:

⇒ Infringement affirmed

Stolmár & Partner
Patentanwälte

Stolmár & Partner
Intellectual Property

STOLMÁR & PARTNER

Stolmár & Partner - a full service IP law firm with currently 15 Patent and Trademark Attorneys (including 1 Italian Patent Attorney, 1 US Attorney-at-Law and Patent Attorney, 1 Swiss Patent Attorney, 1 Korean Patent Attorney) and 2 German Attorney-at-Laws.

Offices in Munich, seat of the European Patent Office, Stuttgart, Düsseldorf, Zurich (Switzerland) and in Seoul, Korea.

Recommended Best Practice IP law firm for

- Chemistry
- IT/Software

by *Juve Legal* 2012, 2013.

Stolmár & Partner
Intellectual Property

Grazie!

Stolmár & Partner
Intellectual Property Law Firm

Blumenstraße 17
D-80331 München
Germany
P: +49-89-232367-0
F: +49-89-232367-67

info@stolmar-ip.com
www.stolmar-ip.com

Stolmár & Partner
Intellectual Property

