



European IPR Helpdesk

Scheda Informativa

Audit PI: Scopri il potenziale del tuo business

Giugno 2016¹

Introduzione	2
1. Che cos'è un Audit di proprietà intellettuale?.....	2
1.1. Perché l'audit IP è importante?	3
1.2. Tipi di audit di PI	3
2. Pianificazione dell'Audit	4
2.1. Creazione del team e dei ruoli.....	5
2.2. Ambito dell'audit	6
2.3. Allocazione di tempo e budget	6
3. Preparazione per l'audit di PI.....	7
4. Esecuzione dell'Audit di PI	9
4.1. Principali preoccupazioni dell'Auditor.....	9
4.2. Analisi SWOT	11
4.3. Valutazione di PI	12
5. Rapporto di Audit di PI	13
5.1. I risultati dell'audit di PI	13
5.2. Lettura dei risultati	14
Checklist di audit di PI (esempio)	15
Inventario di PI (esempio)	17
Informazioni utili	18

¹ Il presente documento è una traduzione della versione originale (in inglese), effettuata da un'agenzia di traduzione esterna all'European IPR Helpdesk. A causa della traduzione, possono esserci discrepanze tra il documento originale e la versione tradotta del documento, nel qual caso prevarrà il documento originale.

Introduzione

Senza alcun dubbio, per le aziende di oggi uno dei primissimi passi per avere successo nel mondo del business globale è essere consapevoli delle proprie risorse intellettuali.

Il valore di beni immateriali, come le risorse umane, la conoscenza e la proprietà intellettuale (PI), costituisce ora una proporzione maggiore del valore totale della maggior parte delle imprese rispetto al valore di beni materiali, come terreni, veicoli, macchinari e liquidità. Sebbene i beni immateriali non siano direttamente disponibili per i consumatori, sono, di fatto, la spina dorsale delle società e sono uno degli elementi chiave perché il business raggiunga il successo in modo sostenibile.

Tuttavia, a causa della natura non fisica di queste risorse, a volte non è molto facile per le aziende identificarle e utilizzarle come strumento per raggiungere i propri obiettivi.

L'audit di proprietà intellettuale può avere un ruolo significativo nell'identificare le risorse immateriali delle società e fornire informazioni sulla loro forza studiando i diritti di PI associati a tali risorse. Ha anche un ruolo significativo nel chiarire i problemi di proprietà, nel determinare il valore della proprietà intellettuale, assicurare i diritti di PI nel modo più efficace ed evitare procedimenti giudiziari prolungati e costosi scongiurando la violazione di diritti altrui. L'audit di proprietà intellettuale aiuta anche a stabilire una cultura orientata all'IP all'interno dell'azienda.

Questa Scheda Informativa ha lo scopo di fornire informazioni di base sugli audit di proprietà intellettuale - a quale scopo servono e come vengono eseguiti - fornendo esempi e strumenti utili all'implementazione per scoprire il potenziale delle imprese.

1. Che cos'è un Audit di proprietà intellettuale?

Un audit di proprietà intellettuale è una rassegna sistematica, orientata alle soluzioni e completa **delle risorse intellettuali possedute, usate o acquisite dalle aziende** per accertarne lo status legale, il valore, i potenziali rischi legati alla PI e i mezzi per proteggere tali risorse e capitalizzarle.

Un audit formale di PI serve a due scopi generali: (1) identificazione e valutazione delle risorse di PI (2) anticipando e gestendo i rischi che potrebbero essere collegati al portafoglio PI dell'azienda.



Il completo portafoglio di risorse di PI dell'azienda viene determinato durante l'audit di PI. Sono queste le risorse che sono:

- create e usate dall'azienda
- possedute ma non usate dall'azienda
- possedute da altri ma usate dall'azienda (p. es. attraverso licensing),
- acquisite da altri (p. es. tramite assegnazione).

1.1. Perché l'audit IP è importante?

L'audit IP è uno strumento aziendale importante, che aiuta a:

- identificare e monitorare meglio l'intero portafoglio di risorse intellettuali: chiarendo quali beni immateriali siano posseduti, utilizzati o non utilizzati e verificando i proprietari di tali risorse
- proteggere meglio la PI: suggerendo i modi più applicabili ed efficaci per proteggere le risorse di PI possedute
- sfruttare efficacemente la PI: mostrando se la PI venga sfruttata in modo efficiente o meno e rivelando le risorse di PI non utilizzate e/o sottoutilizzate²
- impostare una struttura di amministrazione di PI efficace: fornendo una guida per lo sviluppo di una gestione di PI consistente ed elaborata
- rendere la strategia PI allineata con la strategia aziendale: rivelando possibili incongruenze tra la strategia di PI e gli obiettivi di business
- determinare il valore delle risorse di PI: assistendo nella valutazione delle risorse di PI per scoprire il valore attuale dell'azienda
- prevedere e gestire possibili rischi futuri: determinando se le risorse di PI dell'azienda stiano violando i diritti di terzi o altri stiano violando questi diritti
- ridurre i costi: consentendo una riduzione dei costi di mantenimento per le risorse di PI obsolete e contribuendo ad evitare azioni giudiziarie costose e tediose per possibili casi di infrazione
- coltivare l'inventiva e la creatività: creando meccanismi di supporto all'innovazione e incoraggiando la creazione di PI all'interno delle imprese

1.2. Tipi di audit di PI

In linea generale, a seconda degli obiettivi dell'audit, esistono due tipi di audit di PI³:

² Il non utilizzo può far parte della strategia di business e di PI dell'azienda. Per ulteriori informazioni sull'uso e il non uso strategico di brevetti nelle PMI, consultare l'articolo pubblicato nel [Bollettino n. 18 dello European IPR Helpdesk](#).

³ Nella letteratura sulla PI, ci sono alcune risorse in cui sono menzionati tre tipi di audit di PI: (i) audit di PI per scopi generali, (ii) audit-due diligence di PI dettati dagli eventi e (iii) audit focalizzati a scopo limitato. Per semplicità, gli audit sono categorizzati in due gruppi. Si prega di seguire i video di

Audit di PI generali: gli audit di carattere generale tracciano un quadro complessivo ma completo delle risorse di PI dell'azienda. Tali audit esaminano il portafoglio di PI nel suo insieme per rivedere l'approccio di gestione PI delle aziende, se ne esiste uno. In caso contrario, l'audit di PI generale è un passo essenziale e fondamentale per sviluppare un approccio di gestione della PI e una cultura PI-intensiva all'interno dell'azienda.

Audit di PI specifici: questi tipi di audit sono generalmente noti come **due diligence di PI**. Essi hanno uno scopo più ristretto e si concentrano di solito sull'identificazione e sulla valutazione delle risorse di PI pertinenti all'obiettivo esplicito dell'audit.

La due diligence di PI viene eseguita nei seguenti contesti:

- Fusione e acquisizione o joint venture: mirando a fornire una base per la valutazione del rischio e del valore delle risorse di PI rilevanti in una acquisizione o vendita proposta di PI.
- Transazioni finanziarie: mirando a determinare l'impatto delle risorse di PI su transazioni finanziarie correlate a PI come l'acquisto di stock, interessi di sicurezza, offerte pubbliche iniziali, ecc.
- Assegnazioni di PI e licensing di PI: mirando a fornire informazioni al potenziale assegnatario o licenziante sul portafoglio di PI, concentrandosi sulla verifica della proprietà e sulle possibili restrizioni che incidono sull'uso della PI.
- Lancio di un nuovo prodotto o servizio: mirando a valutare eventuali rischi di violazione o questioni di libertà di operare legati al nuovo prodotto o servizio.
- Fallimento e licenziamenti, ecc.: mirando a garantire i diritti di PI in caso di fallimento, licenziamenti di dipendenti, ecc.

Al fine di guidare i nostri lettori in un modo più generale, in questa Scheda Informativa saranno trattati gli audit di PI generici. Per ulteriori informazioni in particolare sulla due diligence di PI, si può vedere la Scheda Informativa dello European IPR Helpdesk "[Due diligence IP: valutazione del valore e dei rischi dei beni immateriali](#)", disponibile in inglese.

2. Pianificazione dell'Audit

Un **piano di audit di PI traccia una chiara demarcazione dello studio** fornendo una guida per l'intero processo di auditing. Il piano dovrebbe presentare

formazione dell'OMPI "[Panorama PI](#)" per avere maggiori informazioni su questi tipi di audit e sulle loro implementazioni pratiche.

le responsabilità del team e di ciascun membro, l'ambito dell'audit, il termine previsto dell'audit e il budget allocato per l'intero processo.

2.1. Creazione del team e dei ruoli

L'audit IP è un lavoro di gruppo e dovrebbe essere svolto di membri che hanno almeno una comprensione della PI, delle linee di prodotto e dell'ambiente di business pertinente. Inoltre, membri con sufficienti conoscenze ed esperienza nello svolgimento di un audit sarebbero molto utili. Per questo motivo, potrebbe essere utile per tutti i membri ricevere formazione sulle basi della PI e sull'auditing della PI⁴.

Ovviamente, la selezione dei membri del team all'interno dell'azienda dipende dalla natura e dalla portata dell'audit. Tuttavia, è della massima importanza che il team includa membri di tutti i reparti dell'azienda ad alta intensità di PI, come R&S, produzione, vendite e marketing e risorse umane. Inoltre, a causa della sua natura legale, il consulente legale della società (interno o esterno) dovrebbe essere coinvolto nell'audit⁵.

Sebbene non vi sia alcuna regola per chi dovrebbe coordinare l'intero processo ed effettuare l'audit (come "auditor"), affinché un audit sia efficace, la persona responsabile della PI nella società o un membro dello staff che ha il maggior livello di esperienza in fatto di PI dovrebbe guidare il team. L'auditor può anche essere una persona esterna a seconda della portata dell'audit e del budget da allocare.

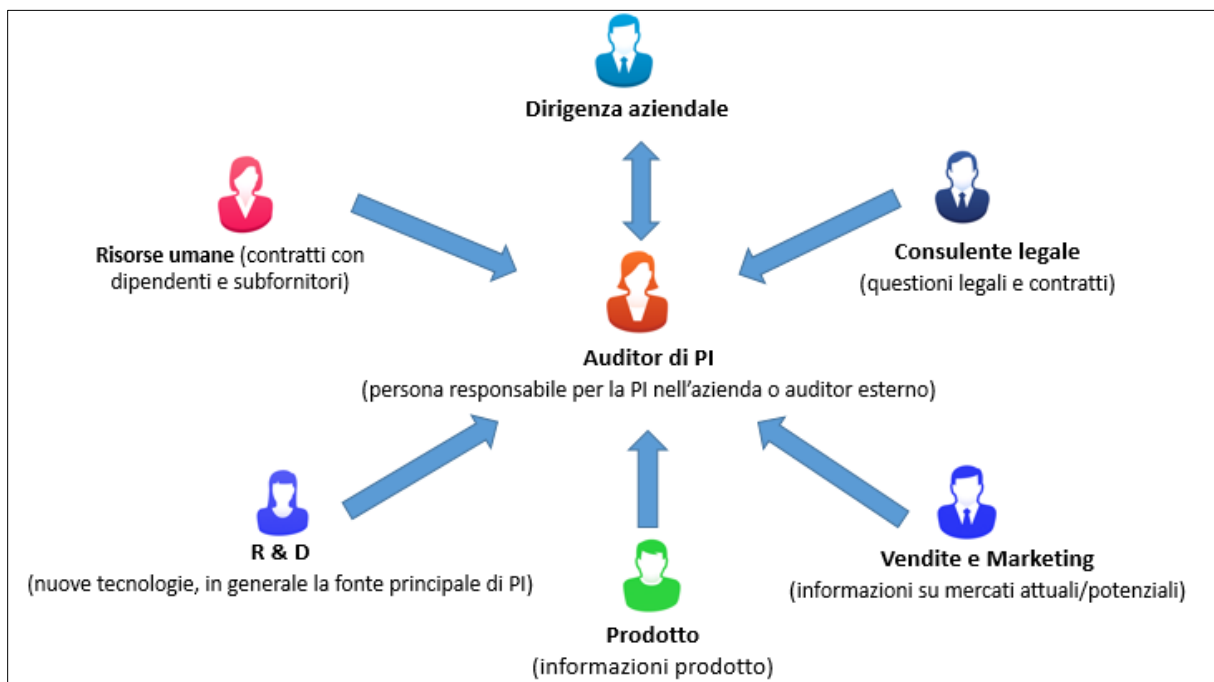


Il team di audit può o meno includere expertise esterna. Se sì, allora prima di avviare un audit di PI, tutti i membri esterni nel team di audit, nonché tutti i membri dello staff interno dovrebbero firmare un Accordo di Non-Divulgazione (NDA).

⁴ È possibile approfittare delle sessioni di training e dei webinar dello European IPR Helpdesk. Basta cliccare sul calendario sul nostro sito web [qui](#).

⁵ Per motivi di chiarezza, gli esempi in questa Scheda Informativa si basano su una società fittizia composta da diverse funzioni/dipartimenti. Anche se le aziende non sempre includono diversi dipartimenti gestiti da persone diverse (come generalmente non avviene per le PMI) o non hanno gli interi dipartimenti come mostrato, ci sono persone nell'organizzazione aziendale che si assumono la responsabilità delle diverse funzioni dichiarate in questa Scheda Informativa.

Ecco un esempio di un team di audit di PI:



2.2. Ambito dell'audit

A seconda del tipo di audit da eseguire, l'identificazione dell'ambito dell'audit di PI è importante per definire lo scopo dello studio. Ad esempio, per la due diligence di PI in nuove linee di prodotto, l'audit può essere limitato alla valutazione di possibili rischi di violazione e all'assicurazione dei diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, nell'ambito di audit di PI più ampi, dovrebbero essere pianificate tutte le fasi dell'audit, dall'identificazione di tutte le risorse immateriali utilizzate alle azioni di gestione del rischio.

Inoltre, è anche necessario assicurarsi che l'ambito dell'audit sia compreso chiaramente dai membri del team di audit al fine di avere la loro piena dedizione nella fase di implementazione.

2.3. Allocazione di tempo e budget

L'esecuzione di un audit di PI dovrebbe essere vista come un progetto all'interno dell'azienda. Come in molti progetti, in genere l'audit di PI coinvolge contributi da parte di diverse funzioni dell'azienda e richiede la seria dedizione di responsabilità diverse.

Per completare lo studio entro un ragionevole limite di tempo, è sempre consigliabile sviluppare la pianificazione temporale pianificando ogni fase in anticipo e assicurandosi che ogni persona coinvolta sia consapevole di questi limiti di tempo.

Inoltre, anche l'importo di denaro da destinare all'audit di PI dovrebbe essere preventivato in anticipo. Va notato che il budget aumenterebbe notevolmente nel caso in cui si dovesse rendere necessaria assistenza professionale per l'esecuzione dell'audit.



L'audit di PI dovrebbe essere visto come un progetto interno nell'ambito dell'azienda. Come per tutti i progetti, l'ambito dell'audit e il tempo e il budget da destinare dovrebbero essere determinati in anticipo con l'approvazione del top management e di tutti i membri del team di audit di PI.





3. Preparazione per l'audit di PI

L'audit di PI è semplicemente un esame del portafoglio di PI insieme alle procedure pertinenti utilizzate dall'azienda per ottenere e proteggere a propria PI. Pertanto, prima di eseguire l'audit, è essenziale raccogliere la maggiore quantità di informazioni e di documentazione possibile sull'intero patrimonio di PI dell'azienda con il pieno coordinamento del team di audit.




Uno dei pericoli per gli audit di PI è proprio in questo processo, poiché questo periodo di preparazione può essere così lungo da far sì che i manager perdano il loro interesse per l'audit di PI, o che i documenti e la lista di inventario che devono essere preparati dalle diverse parti dell'organizzazione possano risultare mancanti o errati. Per ovviare a questi rischi, la pianificazione nella fase precedente dovrebbe essere completa e le responsabilità del gruppo dovrebbero essere definite in modo chiaro (fissando le scadenze, definendo gli obiettivi dell'audit, identificando le responsabilità, ecc.).

Come guida per l'implementazione di questa fase, la seguente tabella può essere di aiuto per determinare quale tipo di informazioni dovrebbero essere raccolte da quale dipartimento, durante la preparazione per l'audit di PI⁶.

⁶ I documenti e le informazioni menzionate nella tabella non intendono essere esaustivi.

Responsabile / Funzione ⁷	Informazioni da raccogliere
 <p>Management Aziendale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Struttura gestionale della società (informazioni su management, azionisti, ecc.) ✓ Strategia aziendale della società compresi gli obiettivi di business ✓ Politica della PI
 <p>Manager della PI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Risorse di PI: Brevetti/Modelli di utilità, marchi commerciali, registrazione di design e nomi di dominio, copyright, know-how tecnologico, informazioni riservate, divulgazioni pubbliche, ecc. I loro proprietari, le date di registrazione (per i diritti registrati), la loro copertura geografica, le spese di mantenimento ✓ Le risorse di PI che non sono sufficientemente o adeguatamente protette (come le invenzioni brevettabili per le quali non sono state presentate domande di brevetto) dovrebbero essere tenute in considerazione ✓ Risorse di PI utilizzate: tipi, proprietari e aree di utilizzo, chiarimenti sull'uso legittimo dei diritti non di proprietà dell'azienda (ad esempio tramite licensing) ✓ Risorse di PI non utilizzate dell'azienda: tipi, proprietari e motivi del mancato uso ✓ Strategia di PI dell'azienda, comprese le politiche relative alla PI
 <p>Consulenza legale</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Casi di infrazione: informazioni su eventuali casi precedenti/in corso in cui la PI dell'azienda sia stata violata e/o in cui l'azienda sia accusata di violare la PI di altri ✓ Contratti IP: copie di tutti i contratti relativi a PI. Assegnazione, concessione di licenze, franchising, accordi di joint venture, altri contratti in relazione a PI come accordi di non divulgazione, accordi di trasferimento materiale, accordi di consorzio, contratti di R&S, accordi di consulenza ✓ Informazioni sulle leggi di PI per i mercati attuali/target
 <p>Vendite e Marketing</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informazioni sui mercati attuali/potenziati ✓ Informazioni sui concorrenti: identificazione dei concorrenti, dei loro prodotti ✓ Informazioni su divulgazione in fiere, presentazioni aziendali, annunci pubblicitari, brochure, ecc.

⁷ I nomi delle funzioni sono solo a titolo di esempio, dato che la struttura di ciascuna azienda è diversa.

 <p>Produzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Informazioni sui prodotti fabbricati, schede tecniche, specifiche
 <p>R&S</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Strategia di ricerca e sviluppo ✓ Informazioni sulle tecnologie in fase di sviluppo ✓ Informazioni sulle divulgazioni nelle pubblicazioni scientifiche ✓ Rapporti di R&S
 <p>Risorse Umane</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Struttura delle risorse umane dell'azienda: organigramma, azionisti, partnership ✓ Accordi di impiego, accordi di subappalto

4. Esecuzione dell'Audit di PI

4.1. Principali preoccupazioni dell'Auditor

Dopo la creazione del team e la raccolta delle informazioni di base, è possibile avviare l'audit di PI.

In generale il revisore, sia questi il responsabile della proprietà intellettuale della società o un consulente esterno, inizia a lavorare su una checklist dettagliata per non tralasciare uno o più passaggi rilevanti dal processo. Un esempio di checklist è fornito alla fine di questa Scheda Informativa.

L'audit può essere effettuato utilizzando tecniche di auditing diverse. Questo dovrebbe essere chiaramente definito durante la pianificazione dell'audit e i membri del team dovrebbero essere informati sul metodo da applicare. È possibile utilizzare uno dei seguenti metodi o loro combinazioni in base all'ambito dell'audit, alle dimensioni dell'azienda, alla cultura aziendale e al budget e al tempo assegnati:

- Questionari on-line
- Interviste di follow-up a quattr'occhi con il management, i dipendenti e gli utenti chiave relativamente ai processi di PI
- Analisi di contratti, accordi di trasferimento materiale (MTA) e altri documenti, con il consulente legale
- Esamedì quaderni di laboratorio e relativi record di ricerca
- Esame di file di computer
- Analisi dei documenti rilevanti raccolti durante la fase di preparazione e identificati durante le interviste

Tornando ai principi di base, si dovrebbe tenere presente che gli obiettivi principali dell'audit di PI sono l'identificazione delle risorse di PI, verificandone la proprietà, e la gestione dei potenziali rischi associati alle risorse di PI dell'azienda. Pertanto, qualunque sia il metodo scelto, le principali preoccupazioni del revisore durante l'audit di PI dovrebbero essere le seguenti:

Principali preoccupazioni del revisore durante l'audit di PI

Inventario e proprietà⁸	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le risorse di PI nell'inventario sono esaustive? ✓ La società possiede tutte le proprietà intellettuali di interesse? ✓ I proprietari delle risorse di PI sono chiaramente identificati e e vi è qualche questione relativa alla proprietà? ✓ Esistono risorse di PI utilizzate dalla società ma di proprietà di terzi? ✓ Sono stati ottenuti i diritti per il loro uso legittimo? (ad esempio attraverso un contratto di licenza) ✓ Esistono restrizioni per l'utilizzo della PI di terzi?
Protezione e Uso	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esistono risorse di PI utilizzate, che non sono ancora protette? ✓ Tutte le risorse di PI registrate sono usate? In caso contrario, ci sono opportunità per il licensing o l'assegnazione? ✓ Le tasse di mantenimento / rinnovo sono sistematicamente pagate per diritti registrati (ad es. per brevetti, progetti, marchi commerciali)? ✓ Esistono misure di protezione per le risorse di PI non registrate? ✓ La protezione delle risorse di PI copre tutti i paesi attuali/potenziali? ✓ Esistono risorse di PI non utilizzate con giustificazione del loro mancato utilizzo?
Contratti e legge⁹	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tutti i contratti PI sono ancora in vigore? ✓ Tutti i contratti PI sono registrati presso le autorità competenti (uffici brevetti, ecc.), se richiesto? ✓ Vi sono accordi di non divulgazione (NDA) firmati con dipendenti/terzi¹⁰? ✓ Ci sono scappatoie nei contratti? ✓ Esistono norme PI identificate nell'ambito dei contratti di lavoro? ✓ Esistono problemi legali relativi ai contratti rispetto alle norme di PI locali e alla legge sulla concorrenza?
Applicazione e	<ul style="list-style-type: none"> ✓ La società viola i diritti di proprietà intellettuale di altri? ✓ Vi sono problemi di violazione di terze parti sulle risorse intellettuali della società?

⁸ Per ulteriori informazioni sulla proprietà IP, consultare la Scheda Informativa dello European IPR Helpdesk "[Paternità dell'Invenzione, Paternità dell'Opera e Proprietà](#)", disponibile in inglese.

⁹ Per ulteriori informazioni sui contratti IP, consultare la guida dello European IPR Helpdesk "[La tua guida alla commercializzazione di PI](#)".

¹⁰ Per ulteriori informazioni sulla titolarità di PI, si prega di fare riferimento alla Scheda Informativa dello European IPR Helpdesk "[Accordo di non divulgazione: uno strumento aziendale](#)".

Violazione ¹¹	
Gestione della proprietà intellettuale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esiste una strategia di PI identificata ed efficace integrata con le politiche di PI correlate? ✓ C'è un certo livello di consapevolezza della PI all'interno dell'azienda?

4.2. Analisi SWOT¹²

Sulla base della documentazione di sfondo raccolta e delle informazioni acquisite finora, è necessario condurre un'analisi dettagliata per valutare gli asset IP dell'azienda.

Questa valutazione può essere in qualsiasi formato; tuttavia, è consigliabile un'analisi SWOT, che rivela chiaramente i punti di forza, i punti deboli, le opportunità e le minacce delle risorse di PI sottoposte ad audit dell'azienda. I risultati di questo strumento guidano le aziende a sviluppare una maggiore consapevolezza della situazione e ad aiutarle sia nella pianificazione strategica che nelle fasi decisionali.

Punti di forza (S): Rivelare le parti più forti dell'azienda e guidare a scoprire le vostre caratteristiche di PI competitive, su cui si può capitalizzare.

Punti deboli (W): Definire le caratteristiche da migliorare al fine di eliminare le carenze dell'azienda in fatto di PI.

Opportunità (O): Identificare le opportunità disponibili per rafforzare la propria posizione sul mercato attraverso le proprie risorse di PI.

Minacce (T): Determinare i principali rischi relativi alla PI, che l'azienda deve mitigare.

Di seguito è riportato un breve esempio di una tale analisi SWOT per PI:

¹¹ Per ulteriori informazioni su come applicare la PI, consultare la Scheda Informativa dello European IPR Helpdesk "[Difendere e far rispettare la proprietà intellettuale](#)", disponibile in inglese.

¹² Dal punto di vista della PI.

- Elevato livello di consapevolezza della proprietà intellettuale all'interno dell'azienda
- Nessun problema di proprietà sperimentato grazie all'applicazione di moduli di divulgazione dell'invenzione
- I core products dell'azienda sono protetti
- Forte tracciamento costante di possibili

- Molte domande di brevetto sono state respinte in mancanza di step relativo all'inventiva
- La strategia PI dell'azienda si basa solo su brevetti e marchi commerciali. Fino ad ora non sono state presentate domande relative a design
- Nessuna registrazione sistematica per divulgazioni pubbliche

- Forti capacità di ricerca e sviluppo forniscono una base per la creazione di nuova PI
- Visione per la concessione di licenze per risorse intellettuali non utilizzate
- Nessuna protezione di PI in nome del nostro concorrente nel mercato turco
- Decisione affermativa del tribunale in Francia per invalidazione del brevetto del concorrente

- Specificità nella legislazione cinese in materia di proprietà intellettuale e panorama competitivo nel mercato cinese.
- Nessun uso legittimo di design registrato di ABC Ltd su nostri prodotti (mancanza di accordo di licenza)
- Due degli accordi di licenza di base scadranno entro un anno
- In corso causa per violazione sul nostro marchio (ingiunzione provvisoria sull'uso

4.3. Valutazione di PI

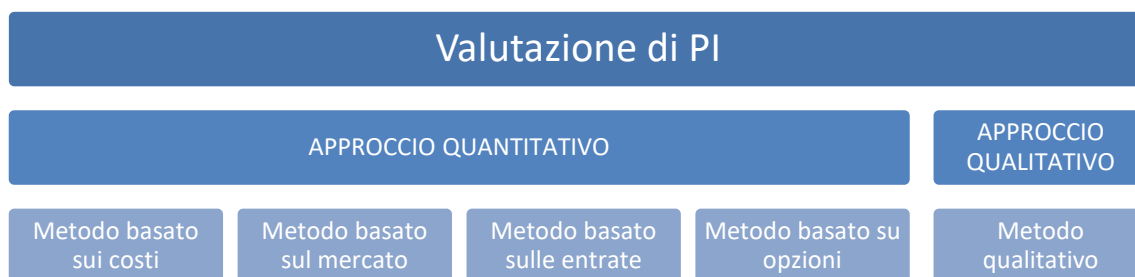
Per quanto la valutazione di PI non sia una parte tipica di un audit di PI, per alcuni audit (ad esempio audit per fusione e acquisizione), è un elemento integrato del processo di auditing.

Valutare correttamente i benefici che possono derivare da qualsiasi risorsa di PI richiede una valutazione¹³:

- del costo dello sviluppo di risorse di PI alternative per soddisfare esigenze di mercato identiche o comparabili,
- della velocità con cui un mercato particolare valorizza e svaluta quel tipo di risorsa,
- delle royalties che vengono pagate per risorse simili,
- del riconoscimento di mercato della risorsa,
- del costo di tale riconoscimento, se è carente.

¹³ Rif. [Panorama IP](#), OMPI.

Diversi approcci alla valutazione di PI vengono utilizzati per valutare il portafoglio di PI dell'azienda. Generalmente, questi approcci sono divisi in due categorie: la valutazione quantitativa e qualitativa^{14,15}.



5. Rapporto di Audit di PI

A seguito del completamento del processo di auditing, si raccomanda che l'auditor presenti i risultati allo staff dirigenziale insieme alle raccomandazioni.

Uno degli scopi principali della presentazione del rapporto allo staff dirigenziale è di sollecitare domande e spiegare l'importanza delle modifiche raccomandate ai processi attuali nonché dell'implementazione di eventuali nuovi passaggi di processo.

5.1. I risultati dell'audit di PI

Una volta completato l'audit di PI, i seguenti tre esiti principali vengono sviluppati e dovrebbero essere presentati nella relazione insieme alle raccomandazioni e alle misure da adottare:

- L'inventario di PI¹⁶: Questo inventario contiene informazioni dettagliate su ciascuna risorsa di PI, come il proprietario e il tipo di risorsa, gli inventori/designer o autori, quando la risorsa è stata creata o acquisita (e, se la risorsa è acquisita, le condizioni per l'acquisizione), il mantenimento in corso o i requisiti di esecutività e la data di scadenza o di rinnovo della risorsa. Il database di PI risultante consente all'azienda di identificare chiaramente e monitorare in modo efficiente l'ambito e lo stato del proprio portafoglio di risorse di PI e di aggiungere informazioni su nuove risorse di PI in futuro.
- L'analisi SWOT: L'analisi rivela i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce della società a riguardo delle sue pratiche di PI. I risultati di

¹⁴ Per ulteriori informazioni sulla valutazione di PI, fare riferimento alla Scheda Informativa dello European IPR Helpdesk "[Valutazione di proprietà intellettuale](#)", disponibile in inglese.

¹⁵ Si può anche controllare la sezione [Domande Frequenti \(FAQ\)](#) dello European IPR Helpdesk per ispirarsi alle domande poste in passato sulla valutazione di PI.

¹⁶ Un esempio di base per un inventario di PI è fornito a pagina 16.

questa analisi sono confidenziali e non devono essere condivisi con terze parti.

- Risultati di valutazione di PI (se eseguiti): Questo documento contiene informazioni sul valore finanziario e/o qualitativo delle risorse di PI in questione.

5.2. Lettura dei risultati

Sulla base dei risultati del team di audit, l'auditor deve tracciare un profilo generale **dello status di PI dell'azienda**, descrivere e valutare **difetti di PI** scoperti nell'audit, proporre e descrivere specifiche **azioni correttive** che devono essere adottate e analizzare se le risorse di PI siano **al servizio degli obiettivi strategici** dell'azienda.

I risultati dell'audit di PI forniscono una rassegna delle risorse di PI e della struttura di gestione della PI dell'azienda. Pertanto, il rapporto di audit di PI dovrebbe essere visto come una guida per la rivalutazione delle politiche di PI dell'azienda e uno strumento per sfruttare la strategia PI in conformità con gli obiettivi aziendali.

Poiché l'audit di PI pone un accento particolare sulla verifica della proprietà intellettuale, può rivelare carenze nell'uso dei diritti di terzi (ad es. diritti di licenza). Senza sufficienti diritti di licenza, l'azienda potrebbe dover affrontare gravi problemi legali nell'accesso a questi diritti.

La verifica può anche rivelare altri soggetti (ad esempio dipendenti o terzi) che possono rivendicare la proprietà dei diritti di proprietà intellettuale della società e che, in virtù di tale proprietà, potrebbero essere liberi di sfruttare il relativo diritto di PI (ad esempio un brevetto) per conto proprio, senza il permesso dell'azienda.

L'audit di PI aiuta inoltre le aziende a prendere provvedimenti in merito a possibili casi di violazione, in quanto rivela se l'utilizzo di qualsiasi risorsa di PI violi diritti di terzi. Insieme a questo, suggerisce anche possibili attività per cessare attività illecite di terzi sui diritti di proprietà intellettuale dell'azienda.

Di conseguenza, dal momento che le attività immateriali continuano a crescere di importanza, l'audit di PI fornisce informazioni preziose, che proteggono le società da ogni seria implicazione giuridica e offre raccomandazioni su come un'azienda possa sfruttare il valore della sua PI per crescere nell'arena del business in modo sicuro e sostenibile.

Checklist di audit di PI (esempio)¹⁷

1. Inventario di Risorse di PI
 - 1.1 Brevetti/modelli di utilità concessi e in attesa
 - 1.2 Design registrati e in attesa
 - 1.3 Marchi commerciali registrati e in attesa di registrazione
 - 1.4 Nomi di dominio
 - 1.5 Copyright
 - 1.6 Informazioni riservate, compresi segreti commerciali e know-how
 - 1.7 Topografie di prodotti a semiconduttori/circuiti integrati
 - 1.8 Diritti di selezionatori di varietà vegetali
2. Verifica della proprietà nell'inventario (di proprietà dell'azienda)
3. Ambito geografico della protezione di PI
4. Uso di risorse di PI nell'inventario
 - 4.1 Verifica e aree di utilizzo delle risorse di PI nell'inventario
 - 4.2 Risorse di PI non utilizzate nell'inventario, giustificazione del mancato utilizzo
 - 4.3 Elenco delle risorse di PI non utilizzate non giustificate
5. Altre risorse di PI utilizzate (non di proprietà dell'azienda)
 - 5.1 Verifica di proprietà
 - 5.2 Analisi di libertà di operare, diritti di accesso, limitazione di diritti
6. RegISTRAZIONI di invenzione e Design
 - 6.1 Notebook di inventore e designer
 - 6.2 Moduli di divulgazione di invenzione e design
7. Marchi commerciali
 - 7.1 Parti coinvolte nella creazione e selezione del segno da utilizzare come marchio commerciale e procedura di approvazione
 - 7.2 Valutazione dei prodotti e servizi da proteggere con il marchio commerciale
8. Altre risorse di PI
 - 8.1 Gestione di altre risorse di PI
9. Revisione e applicazione di PI
 - 9.1 Esecuzione di ricerca di PI
 - 9.2 Criteri per applicazione
 - 9.3 Stesura dell'applicazione
 - 9.4 Follow-up fino alla concessione

¹⁷ Questo elenco non intende essere esaustivo e deve essere preso solo a titolo di esempio.

- 9.5 Spese di mantenimento o rinnovo
- 10. Gestione della proprietà intellettuale
 - 10.1 Strategia di PI e policy di PI, allineamento con la strategia aziendale
 - 10.2 Conformità delle applicazioni aziendali con la strategia di PI
- 11. Gestione di contratto
 - 11.1 Disponibilità di contratti
 - 11.1.1 Licensing / Cross-licensing / Franchising
 - 11.1.2 Accordi di joint venture
 - 11.1.3 NDA con dipendenti / accordi di impiego
 - 11.1.4 NDA con terzi
 - 11.1.5 Accordi di trasferimento materiale
 - 11.1.6 Accordi consortili
 - 11.1.7 Contratto R&S
 - 11.1.8 Accordi di consulenza
 - 11.1.9 Altri accordi relativi alla PI
 - 11.2 Controllo per clausole di contratto e loro validità
- 12. Esecuzione / Violazione
 - 12.1 Casi passati di infrazione
 - 12.2 Minacce per violazione dei diritti di terzi
 - 12.3 Minacce per violazione di terzi sui diritti di PI dell'azienda
 - 12.4 Potenziali soluzioni per i casi di violazione

Un esempio di inventario di PI per la società XYZ Ltd.

Type	Name / Title	Number	Internal / External	Date of filing / creation	Expiration / Renewal Date	Owner	Inventor / Designer / Creator / Author	Geographical Coverage	Status	Use	Notes	Value, if available EUR
Patent	p1	EP 123456	Internal	07.01.1997	07.01.2017	XYZ Ltd.	inventor1, inventor2, inventor3	European Patent	Granted	In use		approx. 500,000 EUR
Patent	p2	WO 123456	Internal	25.03.2014	25.03.2034	XYZ Ltd.	inventor4	FR, IT, BG, TR	Examination in international	In use	search report positive	n/a
Patent	p3	FR 654321	External	25.06.2005	25.06.2025	ABC Ltd.	inventor5	FR	Granted	In use	Exclusive licence in FR only for footwear with licenced tm4	100,000 EUR
Design	d1	123456	Internal	12.06.2004	12.06.2019	XYZ Ltd.	designer1, designer2	EU design	Registered	In use	Third renewal in 2019	approx. 100,000 EUR
Trademark	tm1	11111	Internal	13.04.1995	13.04.2025	XYZ Ltd.		EU trademark	Registered	In use		approx. 200,000 EUR
Trademark	tm2	22222	Internal	31.01.2015	31.01.2025	XYZ Ltd.		EU trademark	Appeal	In use	ongoing appeal with EUIPO	n/a
Trademark	tm3	33333	Internal	23.10.2015	23.10.2017	XYZ Ltd.		DE	Published	Non-used	to be licenced	20,000 EUR
Trademark	tm4	44444	External	25.06.2005	25.06.2025	ABC Ltd.		FR	Registered	In use	Exclusive licence in FR only for footwear with licenced p3	50,000 EUR
Domain Name	d1	d-000001	Internal	01.02.1996	01.02.2020	XYZ Ltd.			Registered	In use		n/a
Copyright	c1	c-000001	Internal	10.12.2005		XYZ Ltd.	author1			In use		n/a

Informazioni utili

Per ulteriori informazioni, si veda anche:

- Scheda Informativa "[Due diligence IP: valutazione del valore e dei rischi dei beni immateriali](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa "[Paternità dell'Invenzione, Paternità dell'Opera e Proprietà](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa su "[Accordo di non divulgazione: uno strumento aziendale](#)"
- Scheda Informativa su "[Difendere e far rispettare la proprietà intellettuale](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa su "[Valutazione di proprietà intellettuale](#)", disponibile in inglese.
- Guida a "[La tua guida alla commercializzazione di PI](#)"
- "[The use of European patents in large and small-sized firms](#)" articolo di Paola Giuri e Salvatore Torrisi, pubblicato nel Bollettino n.18 dello European IPR Helpdesk, disponibile in inglese.

CONTATTI

Per commenti, suggerimenti o ulteriori informazioni:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

E-mail: service@iprhelpdesk.eu
Telefono: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334



© istockphoto.com / Dave White

A PROPOSITO DELLO EUROPEAN IPR HELPDESK

L'European IPR Helpdesk è un servizio volto a accrescere la consapevolezza delle questioni relative alla Proprietà intellettuale (PI) e ai diritti di proprietà intellettuale (DPI), fornendo informazioni, primo supporto e formazione su questioni di PI ai partecipanti attuali o potenziali ai progetti finanziati dalla UE. Inoltre, l'European IPR Helpdesk offre un supporto in materia di PI alle PMI dell'UE per negoziare o concludere accordi di collaborazione transnazionali, in particolare attraverso l'Enterprise Europe Network. Tutti i servizi sono gratuiti.

Helpline: il servizio di Helpline risponde alle domande su questioni di PI entro 3 giorni lavorativi. Contattateci registrandovi sul nostro sito – www.iprhelpdesk.eu – oppure per telefono o fax.

Sito web: Sul nostro sito web è possibile trovare informazioni complete e documenti utili sui diversi aspetti della gestione della PI e dei DPI, con particolare riguardo a domande specifiche sulla PI nel contesto dei programmi finanziati dalla UE.

Newsletter e Bollettino: Tenetevi aggiornati sulle ultime news sulla PI e consultate articoli di esperti e Casi di Studio iscrivendovi alla nostra newsletter e al Bollettino.

Formazione: Abbiamo messo a punto un catalogo di formazione che si compone di nove moduli diversi. Se siete interessati a organizzare una sessione con noi, mandateci semplicemente una mail al seguente indirizzo training@iprhelpdesk.eu.

AVVISO DI NON RESPONSABILITÀ

L'European IPR Helpdesk opera come progetto finanziato nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020 con contratto convenzione di sovvenzione (Grant Agreement) No 641474. Esso è gestito dall'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese della Commissione Europea (EASME), con orientamenti di policy forniti dal Direttorato Generale del Mercato Interno, Industria e Imprenditoria della Commissione Europea.

Anche se questo documento è stato sviluppato con il supporto finanziario dell'Unione Europea, il suo contenuto non può essere considerato come la posizione ufficiale dell'EASME o della Commissione Europea. Né EASME o la Commissione Europea o qualsiasi altro soggetto intermediario di EASME o della Commissione Europea è responsabile dell'uso che può essere fatto di questo contenuto.

Nonostante l'European IPR Helpdesk concentri i suoi sforzi nel fornire il massimo livello dei suoi servizi, non è possibile garantire la esattezza o integrità dei contenuti di questo documento e i membri del consorzio dell'European IPR Helpdesk non possono essere considerati responsabili di qualsivoglia uso sia fatto di queste informazioni.

I servizi forniti dall'European IPR Helpdesk non possono essere considerati di natura legale o di consulenza.

© Unione Europea (2018)