



Alla cortese attenzione di
Direttore di Dipartimento Prof. Gaetano Zilio Grandi

Oggetto: Richiesta di affidamento del servizio di fornitura di dati statistici per le necessità del progetto “Traditional Industries and the Fourth Industrial Revolution: New Trends in the Creation and Protection of Innovation in the Global Automotive Industry” finanziato dallo European Patent Office con Grant Agreement n. 2018/8402 – CUP H74119000650005

Gentile Direttore,

in qualità di responsabile scientifica del progetto “Traditional Industries and the Fourth Industrial Revolution: New Trends in the Creation and Protection of Innovation in the Global Automotive Industry” finanziato dallo European Patent Office con Grant Agreement n. 2018/8402 – CUP H74119000650005, con la presente chiedo l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio di fornitura dei dati relativi ai procedimenti di opposizione e ai contenziosi per violazione dei diritti di proprietà intellettuale associati ad un campione di 54.872 brevetti nazionali e internazionali per il periodo 2005-2014 (ricorrente, convenuto, tribunale, danni, durata della procedura, eventuale ingiunzione restrittiva, eventuale accordo stragiudiziale, eventuale revoca, validità, etc).

Motivazione dell'affidamento

L'Application Form del progetto finanziato prevede la creazione di una banca dati (WP1, Deliverable 1) per l'analisi delle strategie di protezione delle invenzioni collegate alla cosiddetta quarta rivoluzione industriale (4IR), con particolare riferimento all'uso di strumenti brevettuali sia nazionali che internazionali, nonché delle tecniche di gestione strategica dei relativi diritti di proprietà intellettuale (WP2, Deliverable 2). In occasione della presentazione dell'interim report, avvenuta a Monaco il 3 dicembre 2019, il team di ricerca ha acquisito il parere positivo dell'ente finanziatore circa l'opportunità di approfondire questo ambito di ricerca attraverso l'analisi delle procedure di opposizione brevettuale e dei contenziosi per violazione di diritti di proprietà intellettuale.

Nello specifico, nell'ambito del Deliverable 1 “Dataset on patent data”, in aggiunta alle informazioni e alle variabili già costruite, si prevede di integrare il database attraverso:

- l'identificazione degli “eventi legali” di ciascun brevetto contenuto nel dataset per il periodo 2005-2014
- la caratterizzazione dei suddetti eventi legali, attraverso informazioni tra cui quelle temporali (date e durata delle eventuali procedure), relazionali (ricorrente, convenuto), e qualitative (esito della procedura, danni, accordi stragiudiziali, etc).

Alcune di queste informazioni hanno fonti esterne (uffici brevetti nazionali e internazionali, e tribunali) e costituiscono dati privati. In particolare, i dati necessari sono i seguenti:

- plaintiff
- defendant
- first action date
- last decision date
- court name
- decision winner
- awarded infringement damages
- case length
- injunction
- preliminary injunction
- document nature
- withdrawal
- settlement
- validity

- amended claims
- last decision date
- decision winner

Questi dati risultano di particolare importanza in quanto nel periodo 2005-2014, l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) finalizzati a stimolare tecnologie 4IR si è accompagnato ad un crescente ricorso a strumenti legali finalizzati a prevenire e/o reagire ai tentativi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. L'analisi di questi dati consentirà quindi di comprendere:

- a) quali sono gli attori più frequentemente coinvolti da queste procedure, sia in qualità di ricorrenti che in qualità di convenuti, e in quale fase della catena del valore del settore automotive si collocano
- b) quali sono le strategie più diffuse
- c) quali sono i mercati geografici maggiormente coinvolti da queste procedure che, come noto, hanno carattere territoriale

L'obiettivo finale di tale raccolta dati è fornire degli elementi significativi per la comprensione dell'approccio strategico che le imprese del settore automotive stanno adottando con riferimento all'uso delle procedure giudiziali e stragiudiziali nella gestione della proprietà intellettuale nell'ambito della 4IR, anche in funzione della loro specifica collocazione nella catena del valore dell'industria.

Oggetto dell'affidamento

Oggetto dell'affidamento è la fornitura dei seguenti dati:

- brevetti oggetto di procedure di opposizione
- brevetti oggetto di contenziosi per violazione dei diritti di proprietà intellettuale
- identificazione di dati relativi alle procedure e ai contenziosi (ricorrente, convenuto, tribunale, danni, durata della procedura, eventuale ingiunzione restrittiva, eventuale accordo stragiudiziale, eventuale revoca, validità, etc).

con riferimento al campione di 54.872 brevetti nazionali e internazionali nel periodo 2005-2014.

Tali dati devono essere forniti in forma organizzata di file Excel. Inoltre, devono essere integrabili con la fonte dati principale di cui il team di ricerca si sta servendo, ovvero ORBIT (Questel).

Scelta del fornitore

Attualmente esistono diverse piattaforme in grado di fornire i dati ricercati, tra cui Darts-ip, Docket Navigator, Lex Machina, MaxVal, Clarivate Analytics' Derwent LitAlert, e RPX. La verifica condotta sui dati che ciascuna di queste è in grado di fornire ha evidenziato quanto segue:

- 1) Solo Darts-IP e MaxVal sono integrate con il database ORBIT, che è la fonte principale di dati brevettuali che il team di ricerca sta utilizzando, conformemente a quanto dichiarato sull'Application Form del progetto e in accordo con l'ente finanziatore.
- 2) Rispetto a MaxVal, che è un fornitore americano, Darts-ip è noto per consentire una copertura più estesa delle procedure europee, i cui dati vengono raccolti attraverso l'accesso diretto ai tribunali dei diversi paesi europei. Nonostante il progetto intenda garantire un'analisi globale, la priorità del team di ricerca è garantire la correttezza e la completezza dei dati relativi alle procedure europee, considerato che l'ente finanziatore è un'istituzione europea.
- 3) Darts-ip fornisce dati relativi alle procedure giapponesi, che risultano particolarmente importanti dato il focus del progetto sul settore automotive, che coinvolge quindi realtà aziendali di primaria importanza quali Toyota. Il team di ricerca non è al corrente di altri fornitori che siano in grado di offrire i dati di interesse per il Giappone (si veda anche Helmers, 2018 – WIPO Economic Research Working Paper n° 48)
- 4) Darts-ip è spesso citato come fonte di dati da numerosi lavori di ricerca pubblicati su riviste internazionali considerate legittimate dalla comunità scientifica rilevante per il team di ricerca.

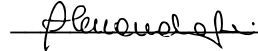
Alla luce delle informazioni in mio possesso, ritengo che date le sue caratteristiche, Darts-ip sia l'unico fornitore a livello mondiale in grado di garantire l'accesso ai dati di cui il team di ricerca ha bisogno, e che nessun'altro fornitore possa offrire lo stesso tipo di informazioni.

Proposta contrattuale

Il fornitore fornisce il servizio alle condizioni contrattuali di cui all'Allegato 1.

Cordiali saluti,

Alessandra Perri

 _____

Luogo __Roma__ data 27/03/2020

Visto dal RUP