

# 33\_Guida Approfondita alla Brevettazione e Scelta dello Studio di Proprietà Intellettuale per una Startup Innovativa

**Introduzione:** Proteggere un'innovazione tramite brevetto è un passaggio cruciale per una startup tecnologica. Nel settore **medtech** – ad esempio nello sviluppo di un nuovo prototipo ecografico – il brevetto non è solo un documento tecnico-legale, ma un asset strategico che può determinare il successo dell'impresa negli anni a venire [sib.itsib.it](http://sib.itsib.it). I dati confermano che le startup che depositano brevetti sin dalle prime fasi (seed o early stage) hanno probabilità *molto* maggiori di attirare investimenti venture capital (fino a 6,4 volte in più rispetto a chi non brevetta) [sib.it](http://sib.it). Dunque, investire tempo e risorse per ottenere un brevetto robusto – e nel farlo scegliere i giusti professionisti – significa gettare basi solide per la crescita e la competitività futura.

Tuttavia, la brevettazione è un terreno complesso: richiede **competenze tecniche e giuridiche** specifiche, oltre a una visione strategica di lungo periodo. Spesso gli startupper, forti della conoscenza tecnica della propria invenzione, redigono una bozza tecnica del brevetto; ma tradurre quell'idea in **"avvocatese"** brevettuale richiede l'intervento di consulenti esperti. La **scelta dello studio di proprietà intellettuale** (brevettuale) a cui affidarsi è quindi determinante: più ancora del semplice deposito, *il consulente che si occupa del brevetto influisce sulla qualità della tutela e sul valore che l'innovazione avrà nel tempo* [studiomarchiebrevetti.it](http://studiomarchiebrevetti.it). In questa guida approfondiremo i concetti teorici chiave sulla brevettazione, i criteri di scelta di uno studio IP e le strategie da adottare oggi per evitare problemi fra 5-10 anni, avvalendoci anche di esperienze pratiche di chi ha già affrontato questo percorso.

## Concetti Chiave della Brevettazione per Startup

- **Requisiti di Brevettabilità:** Un'invenzione, per essere brevettabile, deve soddisfare requisiti fondamentali: *novità* (non dev'essere già conosciuta/pubblicata prima del deposito) [ipbonini.com](http://ipbonini.com), *attività inventiva* (non ovvia per un esperto del settore) e *industrialità* (applicabile in ambito industriale). Ad esempio, se state sviluppando un dispositivo ecografico innovativo, assicuratevi di non aver divulgato pubblicamente dettagli chiave prima del deposito (presentazioni, fiere o pubblicazioni senza adeguata riservatezza), altrimenti il requisito di novità verrebbe meno [ipbonini.com](http://ipbonini.com). In Italia è previsto che, se proprio si è costretti a depositare in fretta una domanda incompleta per bloccare la novità, si possano integrare dettagli aggiuntivi entro 60 giorni [innovapartners.it](http://innovapartners.it), ma è sempre preferibile preparare bene la domanda *prima* di qualsiasi divulgazione.
- **Procedura di Deposito:** Il percorso tipico che avete ipotizzato – **deposito nazionale italiano** iniziale, poi estensione via **PCT** entro 12 mesi – è una strategia comune tra le startup. Il deposito in Italia presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) vi dà una *data di priorità*: da quel momento avete 12 mesi (diritto di priorità) per estendere la domanda all'estero mantenendo come riferimento quella data [ipbonini.com](http://ipbonini.com). Il **PCT (Patent Cooperation Treaty)** è un trattato internazionale che consente, con un'unica domanda "internazionale", di riservarvi il diritto di entrare nelle fasi nazionali in oltre 150 Paesi entro 30 mesi dalla priorità. *Da notare:* il PCT *non* rilascia un "brevetto mondiale" valido ovunque, ma semplifica e rinvia la scelta dei singoli Paesi in cui brevettare. Dopo il PCT (entro 30/31 mesi dal primo deposito) dovrete infatti procedere con le **fasi nazionali/regionali** (es: brevetto europeo EPO, domande nazionali in USA, Canada, ecc.) sostenendo i relativi costi di traduzione e tasse nazionali. Questo approccio scaglionato vi permette di prendere tempo (24-30 mesi di respiro) per valutare i mercati più promettenti e reperire risorse finanziarie prima di affrontare le spese maggiori di estensione internazionale.
- **Durata e Mantenimento:** Un brevetto per invenzione industriale dura **20 anni** dalla data di deposito, a patto di pagare annualmente le *tasse di mantenimento*. Queste diventano via via più onerose col passare degli anni, quindi pianificate nel vostro business plan anche i costi di mantenimento del brevetto nei vari Paesi in cui lo estenderete. Potrete decidere di mantenere vivo il brevetto solo in alcuni territori strategici, qualora l'invenzione non abbia più interesse commerciale dappertutto, ottimizzando così le spese a lungo termine.

- **Brevetto nazionale, europeo o internazionale?** L'80% dei brevetti depositati dalle startup europee ha una portata **sovranazionale** (brevetto europeo o estensioni internazionali) [sib.it](http://sib.it). In altre parole, se il vostro mercato potenziale va oltre l'Italia, è importante pensarci fin dall'inizio. Un **brevetto europeo (EP)** ottenuto tramite l'EPO può coprire con un'unica procedura molti Paesi europei (oggi c'è anche la possibilità di ottenere il *Brevetto Unitario* valido in 17 Paesi UE). Nel vostro caso medtech, mercati chiave potrebbero essere l'Europa, gli Stati Uniti e magari alcuni Paesi asiatici: prevedete dunque di estendere la protezione a queste aree attraverso il PCT o direttamente tramite domande regionali (EP) o nazionali, nei tempi previsti. Uno studio brevettuale esperto vi aiuterà a elaborare la migliore **strategia di deposito** in base alle vostre prospettive di mercato e budget.
- **Segretezza prima del deposito:** Un concetto fondamentale è che **qualsiasi divulgazione pubblica dell'invenzione prima di depositare la domanda può pregiudicare la brevettabilità**, per mancanza di novità [ipbonini.com](http://ipbonini.com). Pertanto, mantenete il riserbo sul vostro progetto ecografico finché il brevetto non è stato depositato. Se dovete necessariamente parlarne con potenziali partner o investitori prima del deposito, fatelo solo sotto **NDA (Non-Disclosure Agreement)**. Dopo il deposito, la domanda resterà generalmente segreta per 18 mesi (trascorsi i quali verrà pubblicata), quindi anche in quella finestra temporale evitate divulgazioni non necessarie se volete sfruttare appieno il vantaggio competitivo.
- **Brevetto e startup innovativa:** In Italia, detenere (o almeno aver depositato) un brevetto è uno dei requisiti che qualificano una *startup innovativa* ai sensi della legge [innovapartners.it](http://innovapartners.it). Questo status offre benefici fiscali e amministrativi, ed è stato recentemente prorogato fino a 5 anni dalla fondazione (estendibile a 9 anni per le startup in scale-up, a certe condizioni) [innovapartners.it](http://innovapartners.it). Avere un brevetto quindi non solo protegge la tecnologia, ma aiuta anche a soddisfare criteri normativi e ad accedere a incentivi pubblici (ad esempio il **Voucher 3I** e bandi Brevetti+, di cui parleremo a breve).

In sintesi, prima di procedere è bene avere chiaro *cosa* costituisce un'invenzione brevettabile, *come* si svolge il percorso dal deposito italiano all'estensione estera, e *perché* la tempistica e la riservatezza sono così importanti. Con queste basi teoriche, passiamo ora a capire **perché è fondamentale coinvolgere consulenti brevettuali qualificati** e come scegliere il partner giusto per la vostra startup.

## Perché Affidarsi a un Consulente Brevettuale Specializzato

Scrivere un brevetto **non è come redigere un paper tecnico**. È un esercizio che richiede linguaggio legale preciso, capacità di previsione e astuzia strategica. Anche un piccolo errore nella stesura o procedura può costare caro: un brevetto scritto male può risultare *annullabile o troppo debole* per impedire ad altri di copiarvi [ipbonini.com](http://ipbonini.com) [studiomarchiebrevetti.it](http://studiomarchiebrevetti.it). E, nel campo dei brevetti, raramente ci sono seconde occasioni per rimediare agli errori iniziali (spesso le "pezze" sono molto costose e non sempre efficaci) [studiomarchiebrevetti.it](http://studiomarchiebrevetti.it). Ecco perché affidarsi a uno **studio di consulenza in brevetti** è praticamente indispensabile, specialmente per chi – come voi – è alla prima esperienza di brevettazione:

- **Traduzione "tecnica-legale" dell'idea:** Il consulente (spesso un ingegnere o tecnico con abilitazione in proprietà industriale) saprà **comprendere a fondo l'invenzione** e metterla nero su bianco in modo chiaro e completo. Ciò include descrivere dettagliatamente come funziona e come è realizzata l'innovazione, includendo tutte le componenti essenziali [ipbonini.com](http://ipbonini.com). Una descrizione vaga o incompleta può portare alla nullità del brevetto o lasciare brecce sfruttabili dai concorrenti. Il professionista farà in modo di inserire anche le possibili **varianti** e realizzazioni alternative dell'idea (usi diversi, configurazioni tecniche equivalenti, future evoluzioni): un brevetto ben scritto deve proteggere non solo la versione attuale del prodotto ma anche possibili modifiche che terzi potrebbero introdurre per aggirare il brevetto [ipbonini.com](http://ipbonini.com). Ad esempio, per il vostro dispositivo ecografico, un buon consulente penserà a proteggere varianti di design, di algoritmo software o di utilizzo clinico, per impedire che un concorrente ottenga facilmente un brevetto su una versione appena differente.
- **Competenze multi-disciplinari e strategiche:** Uno studio brevettuale qualificato lavora su più livelli, **tecnico e giuridico**, e offre un approccio multidisciplinare. I migliori consulenti sanno che prima di poter proteggere un brevetto devono *capirlo a fondo* nelle sue implicazioni tecniche e commerciali [studiomarchiebrevetti.it](http://studiomarchiebrevetti.it). Questo è cruciale: ad esempio, brevettare un device medico significa anche intuire come verrà utilizzato sul mercato, quali

aspetti valgono di più per generare vantaggio competitivo e quali miglioramenti futuri sono prevedibili. Un professionista esperto vi aiuterà a **definire una strategia di tutela su misura**, evitando approcci standardizzati. Ogni caso è diverso: una startup medtech potrebbe avere esigenze diverse rispetto a una digitale o a una manifatturiera, quindi serve adattabilità e metodo insieme [studiomarchiebrevetti.it](http://studiomarchiebrevetti.it).

- **Analisi di brevettabilità e ricerca di anteriorità:** Prima di investire nel brevetto, un buon studio effettuerà (o vi consiglierà di effettuare) una **ricerca di anteriorità** approfondita [studiomarchiebrevetti.itipbonini.com](http://studiomarchiebrevetti.itipbonini.com). Questo passaggio serve a verificare se esistono già brevetti o pubblicazioni simili alla vostra idea. È un passo spesso trascurato dagli inventori fai-da-te, ma fondamentale: evitare di brevettare qualcosa di già noto vi fa risparmiare tempo e denaro, e orienta anche la stesura mettendo in evidenza gli elementi veramente nuovi della vostra invenzione. La ricerca di anteriorità rientra tra i servizi essenziali offerti da qualunque studio serio [studiomarchiebrevetti.it](http://studiomarchiebrevetti.it). Ad esempio, scoprire prima del deposito che un certo approccio nell'ecografia è già brevettato da un big player vi consentirà di focalizzare la domanda su aspetti diversi o più innovativi, invece di incappare in un rifiuto dell'ufficio brevetti o peggio in una contestazione legale successiva.
- **Gestione integrale del processo di deposito e oltre:** Lo **studio di consulenza in brevetti** non si limita a "compilare moduli", ma vi accompagna in tutte le fasi del percorso brevettuale [studiomarchiebrevetti.itstudiomarchiebrevetti.it](http://studiomarchiebrevetti.itstudiomarchiebrevetti.it). Questo include: la stesura delle **rivendicazioni** (la parte più delicata, che definisce l'ambito di monopolio) e dell'intera domanda, il deposito presso l'UIBM, la gestione delle pratiche durante l'iter di esame (interfacendosi con gli esaminatori per rispondere ad eventuali rilievi tecnici-legali), fino alla concessione. Inoltre, uno studio qualificato offre servizi di **monitoraggio** (controllo di eventuali brevetti altrui confliggenti o scadenze di mantenimento) e di **difesa legale**: ad esempio, se il brevetto viene opposto da terzi o se qualcuno lo contraffà, loro sapranno come procedere [studiomarchiebrevetti.itstudiomarchiebrevetti.it](http://studiomarchiebrevetti.itstudiomarchiebrevetti.it). Questa **continuità di supporto** è vitale per una startup: avere un unico partner che conosce la vostra tecnologia e il vostro business vi garantirà reattività e coerenza nell'affrontare problemi futuri (dalle opposizioni post-concessione alle cause di nullità o contraffazione).
- **Evita gli errori comuni:** Scegliere di fare da sé o affidarsi a persone non specializzate può portare a errori fatali. Errori tipici sono: depositare in ritardo (perdendo magari il primato dell'idea), descrivere male l'invenzione, non rivendicare varianti importanti, o dimenticare di estendere il brevetto in mercati chiave [ipbonini.comipbonini.comipbonini.com](http://ipbonini.comipbonini.comipbonini.com). Un consulente esperto previene tutti questi scivoloni: *"Affidarsi a un consulente in proprietà intellettuale per redigere la domanda di brevetto è assolutamente consigliato. L'esperienza del professionista garantirà una protezione più solida evitando errori comuni e spesso non considerati."* [ipbonini.com](http://ipbonini.com). Questa frase, espressa dagli esperti di uno studio italiano, riassume bene la situazione. In pratica, il vostro investimento nel professionista è un'assicurazione sulla qualità del brevetto e vi fa risparmiare, a lungo andare, costi ben maggiori dovuti a brevetti deboli o contestati.
- **Etica e riservatezza:** Un timore frequente, specie per chi è alla prima esperienza, è **"come faccio a fidarmi di uno studio brevetti? E se mi rubano l'idea?"**. In Italia i consulenti in proprietà industriale (sezione brevetti) sono professionisti iscritti a un Ordine e tenuti al rispetto di un severo codice deontologico. La legge prevede che se un consulente brevettuale sfruttasse indebitamente le idee di un cliente, verrebbe radiato dall'albo, e analoghe sanzioni colpiscono un avvocato che tenesse comportamenti simili [emiliaromagnastartup.it](http://emiliaromagnastartup.it). Nella pratica, questi casi sono *estremamente rari*: la reputazione per uno studio IP è tutto, e giocarsela per rubare un'idea altrui non avrebbe senso. Ad ogni modo, nulla vieta – per vostra tranquillità – di chiedere al consulente di **firmare un accordo di riservatezza (NDA)** specifico o almeno farvi rilasciare una ricevuta con l'elenco dei materiali/informazioni che gli avete consegnato [emiliaromagnastartup.it](http://emiliaromagnastartup.it). Questo formalismo aggiuntivo, sebbene non comune, può darvi ulteriore serenità nell'aprire i vostri segreti tecnologici a chi dovrà brevettarli. Ricordate che il rapporto con il consulente è fiduciario: sceglietene uno di cui percepite correttezza e professionalità, in modo da instaurare un dialogo aperto e collaborativo.

In sintesi, **coinvolgere uno studio brevettuale esperto sin dall'inizio** vi mette al riparo da passi falsi e massimizza il valore del vostro brevetto. Ma come individuare, tra i vari studi legali e di consulenza IP a Roma o Milano, quello più adatto alle esigenze della vostra startup? Vediamolo nel prossimo punto.





## Criteri per Scegliere lo Studio Brevettuale Giusto

Scegliere un partner brevettuale è una decisione delicata, perché da essa dipende in buona parte la solidità della protezione della vostra invenzione nel tempo [studiomarchiebrevevetti.it](http://studiomarchiebrevevetti.it). Ecco alcuni **criteri chiave** e consigli, frutto sia della teoria che dell'esperienza di altre startup, per guidarvi nella scelta dello studio IP più adatto:

- **✔ Qualifiche e Abilitazioni:** Assicuratevi che i professionisti siano **consulenti in proprietà industriale abilitati** (iscritti all'Ordine italiano) o **mandatari accreditati** presso uffici brevetti (es. "European Patent Attorney" abilitato EPO). La presenza di **ingegneri e/o avvocati specializzati in brevetti** con iscrizione agli albi competenti è garanzia di competenza formale [studiomarchiebrevevetti.it](http://studiomarchiebrevevetti.it). Evitate intermediari improvvisati o sedicenti esperti non certificati. Uno studio serio di solito mette in evidenza le qualifiche del proprio team (anni di esperienza, settori di specializzazione, esami superati, etc.). Professionalità certificata significa anche rispetto delle norme deontologiche e aggiornamento continuo sulle leggi brevettuali.
- **✔ Esperienza nel vostro settore tecnologico:** L'ambito dei brevetti è vasto – un conto è brevettare un composto farmaceutico, un altro è brevettare un algoritmo software o un apparecchio elettronico. Idealmente, cercate uno studio (o un consulente specifico al suo interno) con **esperienza in tecnologie medicali, imaging, elettronica o comunque affine al vostro progetto ecografico**. Ciò non vuol dire necessariamente trovare proprio il super-esperto di ecografi, ma almeno professionisti abituati a gestire brevetti di mecatronica, sensori, elaborazione segnali, AI medica se pertinente, ecc. Un consulente che parla la "vostra lingua tecnologica" capirà meglio le sfumature dell'invenzione e individuerà più facilmente i punti di forza da tutelare. Ad esempio, se la vostra innovazione ecografica coinvolge anche un algoritmo software per migliorare l'immagine, avere a fianco un consulente che ha brevettato software medicali sarà un plus non da poco.
- **✔ Dimensione e struttura dello studio:** In Italia esistono sia *boutique* di consulenza IP (piccoli studi altamente specializzati), sia *grandi studi* storici con decine di professionisti, sia realtà intermedie di medie dimensioni. Non c'è una regola fissa su quale sia "migliore" in assoluto; dipende dalle vostre esigenze di budget, di attenzione e di servizi. Alcune esperienze suggeriscono che per una startup può essere ideale **uno studio IP di medie dimensioni**: costi spesso più accessibili di una grande firm blasonata, ma al contempo sufficiente competenza e risorse per seguirvi a 360° [reddit.com](http://reddit.com). I grandi studi (molto noti, magari con sedi in varie città) offrono un'elevata specializzazione e una rete internazionale forte, ma talvolta hanno tariffe elevate e rischiate di essere un "piccolo cliente" tra tanti colossi industriali – con il pericolo di ricevere meno attenzione personale. Viceversa, un consulente individuale o studio molto piccolo potrebbe seguirvi con grande dedizione e prezzi modici, ma assicuratevi che abbia la *capacità di gestire estensioni estere* e pratiche complesse (spesso lo fanno appoggiandosi a corrispondenti stranieri, il che va bene, purché il network sia collaudato). In sintesi: valutate la **struttura** che vi fa sentire più a vostro agio – se preferite un team snello e diretto o una struttura ampia – ma sempre ponderando costi/benefici.
- **✔ Portata internazionale e network:** Dato che puntate a un percorso PCT e quindi a protezione all'estero, scegliete uno studio che abbia **esperienza oltre confine** e sappia gestire procedure PCT, domande europee EPO, nonché interagire con studi legali locali nei vari Paesi [studiomarchiebrevevetti.it](http://studiomarchiebrevevetti.it). Molti studi italiani collaborano regolarmente con corrispondenti in USA, Cina, ecc., oppure fanno parte di network globali. Chiedete se vi seguiranno anche nelle fasi estere e come (es: hanno mandatari europei interni per l'EPO? Hanno partner di fiducia in altri Paesi per le fasi nazionali?). Un criterio importante: *diffidate* di chi millanta una copertura mondiale senza specificare come – meglio la trasparenza ("abbiamo un ufficio a Monaco di Baviera per l'EPO e partner in Silicon Valley per gli USA", ad esempio) che promesse vaghe. La capacità internazionale sarà preziosa anche in futuro, ad esempio se dovrete far valere il brevetto o depositarne altri in nuovi mercati.
- **✔ Servizi offerti e supporto continuativo:** Come accennato, la consulenza brevettuale non finisce col deposito. Valutate se lo studio offre tutti i **servizi essenziali** di cui potreste aver bisogno:
  - *Valutazione preliminare di brevettabilità* (search + opinione) [studiomarchiebrevevetti.it](http://studiomarchiebrevevetti.it) – molto utile per capire punti di novità;
  - *Stesura e deposito* in Italia e gestione di estensioni in Europa/PCT [studiomarchiebrevevetti.it](http://studiomarchiebrevevetti.it);

- *Prosecution* (gestione iter di esame, risposte a rifiuti, fino all'ottenimento del brevetto);
- *Mantenimento e monitoraggio* (promemoria scadenze annualità, sorveglianza concorrenti);
- *Assistenza legale* in caso di **violazioni o contestazioni** – ad esempio opposizioni contro brevetti altrui, difesa del vostro brevetto se attaccato, diffide a imitatori, ecc. [studiomarchiebrevetti.it](http://studiomarchiebrevetti.it). Non tutti gli studi di consulenza svolgono *anche* attività legale contenziosa: alcuni collaborano con studi legali IP per la parte giudiziaria. L'importante è che abbiano un piano qualora vi serva difendere o far valere i vostri diritti.
- *Consulenza contrattuale/licensing*: se prevedete di **licenziare** il brevetto o inserirlo in accordi con partner, può servire assistenza nella redazione di contratti di licenza, NDA, accordi di segretezza con collaboratori, etc. Alcuni studi hanno competenze anche in questo (o affiancano avvocati dedicati). Ad esempio, se fra qualche anno decideste di concedere in licenza la vostra tecnologia a un grande produttore biomedicale, sarebbe comodo avere già il vostro consulente IP a supporto nelle trattative.

Assicuratevi di *pretendere* questo livello di servizio integrato: uno studio competente dovrebbe coprire tutti questi aspetti [studiomarchiebrevetti.it](http://studiomarchiebrevetti.it), oppure mettervi in grado di gestirli tramite partner fidati.

-  **Trasparenza su costi e tempi:** La **chiarezza** è un segnale importante di serietà. Fin dal primo contatto, chiedete informazioni sui costi indicativi delle varie fasi (stesura, depositi, estensioni future) e sulle tempistiche previste. Uno studio affidabile fornirà **preventivi dettagliati** e spiegherà quali spese aspettarsi (ad esempio tasse ufficiali, costi di traduzione per esteri, onorari per rispondere ad eventuali office action, ecc.), aiutandovi a pianificare. Diffidate di chi minimizza i costi iniziali per poi magari presentarvi parcelle salate in seguito senza preavviso. In particolare, discutete della fase PCT e successive: qual è la stima di costo per l'eventuale estensione in Europa, USA, ecc., e come funziona il loro modello di tariffazione. Alcuni studi lavorano a tariffa oraria, altri a forfait per certe fasi; in ogni caso dovrebbero darvi un'idea chiara. **Trasparenza** significa anche disponibilità al confronto e a spiegare le proprie azioni [studiomarchiebrevetti.it](http://studiomarchiebrevetti.it): un buon consulente accoglierà le vostre domande e saprà farsi capire senza gergo incomprensibile.
-  **Approccio e "chimica" personale:** Oltre alle competenze sulla carta, conta molto il **feeling** che instaurate con il consulente. Dovete potervi fidare e comunicare con franchezza. Valutate quindi come il professionista vi approccia: ascolta con attenzione la vostra idea? Sembra sinceramente interessato al progetto? Riesce a spiegare in modo comprensibile gli aspetti tecnici e legali, educandovi durante il processo? Un approccio collaborativo e didattico è indice di un consulente che ha a cuore il cliente startup, non solo la pratica in sé. Idealmente, dovrete sentirvi liberi di fare domande e di proporre spunti (d'altronde *voi* siete l'esperto della tecnologia); il consulente valido accoglierà questi input e vi guiderà, senza mai farvi sentire sminuiti. In fase di scelta, **incontrate o fate una call conoscitiva** con i candidati: spesso dal dialogo iniziale si capisce molto sul loro stile di lavoro. Se qualcuno vi parla solo in legalese o pare avere fretta, forse non è l'ideale; meglio chi dimostra pazienza e capacità di capire le esigenze specifiche della vostra startup.
-  **Reputazione e testimonianze:** Nel dubbio, fate qualche verifica di **reputation**. Cercate feedback di altri innovatori che hanno lavorato con quello studio. Potete chiedere nel vostro network (ad es. altre startup conosciute a eventi, incubatori, ecc.) se hanno consigli su studi brevettuali a Roma o Milano. Oppure controllare case study o clienti menzionati sul sito dello studio stesso: lavorano già con startup? Hanno brevetti in ambito medicale nel loro portfolio? Uno studio rinomato spesso pubblica articoli o partecipa a convegni su IP per startup – anche questo è indice di attitudine verso l'innovazione. Inoltre, controllate se lo studio ha vinto bandi come il **Voucher 3I**: per accedere a quel voucher governativo (che rimborsa servizi di brevettazione alle startup innovative) bisogna avvalersi di consulenti accreditati dal MISE. Molti studi qualificati lo sono; quindi se intendete usare il voucher, verificate che il professionista scelto rientri tra quelli accreditati. In generale, una *ricerca online* può rivelare premi o riconoscimenti (es. ranking Chambers per IP law, IP Stars, ecc.) – non determinanti ma utili a formare un quadro.
-  **Iniziative agevolative e flessibilità per startup:** Le startup spesso hanno risorse limitate; considerate se lo studio mostra sensibilità in tal senso, ad esempio informandovi su **agevolazioni disponibili** (Voucher 3I, bandi Brevetti+ del MIMIT, Patent Box, ecc.) e magari assistendovi nel richiederle. Il Voucher 3I, in particolare, prevede

contributi fino a **€4.000 per la deposizione di un brevetto** e ulteriori €3.000 per l'estensione via PCT, riservati alle startup innovative [startupitalia.eu](http://startupitalia.eu). Uno studio aggiornato dovrebbe menzionare queste opportunità. Alcuni offrono anche piani di pagamento dilazionati o tariffe forfetarie per startup, sapendo che in caso di successo della startup potranno beneficiare di ulteriori incarichi. Valutate positivamente la **flessibilità** e l'attitudine a diventare partner di lungo periodo, rispetto a chi mostra rigidità e tariffe da multinazionale senza sconto. Ovviamente, la professionalità va pagata il giusto – diffidate anche di chi si svende troppo, perché potrebbe indicare scarsa qualità. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra costo e valore, con un occhio alle opportunità di finanziamento pubblico che possono alleggerire la spesa.




In base ai criteri sopra, potete stilare una shortlist di studi IP e fare colloqui preliminari. Ricordate che **"il miglior studio è quello che comprende davvero la vostra innovazione prima di difenderla, e costruisce soluzioni, non moduli da riempire"** [studiomarchiebrevetti.it](http://studiomarchiebrevetti.it). In altre parole, cercate partner che abbiano *visione* e non si limitino all'approccio burocratico. Una scelta ponderata oggi vi metterà in mani sicure per gli anni a venire.

## Strategie Preventive per Evitare Problemi Futuri

Una volta selezionato lo studio e avviata la domanda di brevetto, ci sono scelte strategiche che potete compiere **sin d'ora** per mitigare od *evitare del tutto* problemi potenziali che potrebbero emergere a valle (5-10 anni lungo la strada della startup). Ecco gli aspetti da considerare per "blindare" il vostro vantaggio competitivo sul lungo periodo:

-  **Ambito di tutela ampio e lungimirante:** Uno degli errori che ci si pente negli anni successivi è aver brevettato in modo troppo ristretto. Assicuratevi che già nel brevetto iniziale vengano incluse (per quanto ragionevolmente possibile) tutte le varianti e applicazioni future immaginabili della vostra invenzione [ipbonini.com](http://ipbonini.com). Questo impedirà a concorrenti di brevettare essi stessi un perfezionamento o un uso particolare sfuggito alla vostra domanda. Un brevetto forte "resiste" al passare del tempo perché copre anche implementazioni alternative. Lavorate con il consulente per fare brainstorming su possibili evoluzioni dell'ecografo: ad esempio adattamenti a diverse fasce di pazienti, integrazioni con AI diagnostica, impieghi in campi veterinari o industriali, ecc., e valutate se citarle nella descrizione o addirittura rivendicarle. Naturalmente non si può brevettare l'inimmaginabile, ma avere una mentalità proattiva ora eviterà la frase "Ah, avremmo dovuto includere anche questo aspetto!" quando ormai sarà tardi.
-  **Freedom to Operate (FTO) e monitoraggio competitor:** Proteggere la propria invenzione è un lato della medaglia; l'altro è assicurarsi di **non violare brevetti altrui**. Un incubo per una startup medtech sarebbe sviluppare il prodotto per anni e poi, al momento di commercializzare, scoprire che infrange un brevetto di terzi e dover fermare tutto o pagare royalties. Per evitare ciò, valutate con il vostro studio l'opportunità di fare – se non subito, almeno durante lo sviluppo – un'**analisi di Freedom to Operate**. Si tratta di una ricerca mirata ai brevetti di altri che potrebbero bloccare la produzione/vendita del vostro dispositivo in specifici mercati. Identificando eventuali ostacoli in anticipo, potrete modificare il design o negoziare licenze. Inoltre impostate un sistema (magari lo stesso studio può occuparsene, tramite *watch services*) di **monitoraggio dei nuovi brevetti** nel settore ecografico: così sarete informati se un concorrente deposita qualcosa di simile, e potrete reagire (ad esempio depositando brevetti migliorativi, o contestando se invade il vostro territorio brevettuale). Questo costante "radar" vi eviterà sorprese sgradite negli anni a venire.
-  **Pianificazione delle estensioni geografiche:** Abbiamo visto che tramite PCT potete rimandare di 30 mesi le scelte sui Paesi in cui brevettare. Non aspettate però l'ultimo momento per decidere: già oggi, sulla base del vostro business plan, **prioritizzate i mercati** che ritenete fondamentali a 5-10 anni. Se puntate a scale-up internazionale, **l'Europa e gli USA** saranno probabilmente in cima alla lista (l'Europa da sola copre molti Paesi con un unico brevetto EPO). Cina e altri Paesi asiatici vanno considerati se prevedete produzione lì o presenza di competitor agguerriti. Tenete a mente che **brevetterete dove avete bisogno sia di proteggere il mercato sia di dissuadere concorrenti**. Ad esempio, se non prevedete di vendere in Cina ma lì c'è un produttore che potrebbe copiarvi e poi esportare, un brevetto cinese potrebbe comunque bloccarlo alla fonte. La scelta dei Paesi incide sui costi futuri in modo sostanziale, dunque va calibrata sulla vostra capacità finanziaria attesa fra 2-3 anni. Il consulente vi aiuterà a stimare i costi per ogni paese (alcuni molto cari, come Giappone, altri più abbordabili) così da fare scelte sostenibili. **Pro-tip:** concentratevi sui Paesi dove il vostro prodotto avrà mercato o dove ci sono

competitor/partner strategici; evitare di disperdere risorse brevettando ovunque “tanto per fare” se poi non potrete mantenere quei brevetti.

-  **Considerare il Brevetto Europeo Unitario:** Dal 2023 è attivo il sistema del Brevetto Unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) in UE. Quando entrerete in fase nazionale dopo il PCT, valutate con il consulente se optare per un brevetto europeo “tradizionale” (da convalidare singolarmente nei Paesi di interesse) oppure chiedere l’effetto unitario (che copre con un unico titolo 17 Paesi UE, tra cui l’Italia). Il Brevetto Unitario può semplificare la gestione e ridurre costi di mantenimento se vi servono molti Paesi UE, e offre la possibilità di far valere i diritti attraverso un’unica azione legale presso l’UPC. Di contro, è meno flessibile (o tutto o niente nei 17 Paesi) e l’UPC è un sistema nuovo con incognite. Questa decisione sarà da prendere attorno al 30° mese, ma è bene esserne consapevoli fin d’ora se la vostra startup opera in Europa.
-  **Gestione della titolarità e accordi tra soci:** Un aspetto spesso sottovalutato “a monte” è **chi detiene il brevetto** e con quali accordi. Se la startup è già costituita e operativa, conviene che il deposito venga fatto a nome della società sin dall’inizio (specialmente se volete usufruire dei requisiti di *startup innovativa*), o comunque che il brevetto venga trasferito alla società appena possibile. Se invece il brevetto è depositato a nome di uno o più fondatori (inventori) persone fisiche, assicuratevi di regolare per iscritto la concessione di utilizzo esclusivo alla startup o l’impegno a trasferirlo. Questo per evitare che, in caso di dissidi o uscite di soci, l’azienda si trovi priva dei diritti sull’invenzione. Come evidenziato dagli esperti, *“pensiamo al caso non infrequente in cui uno dei soci esca dall’impresa dopo pochi mesi: se il brevetto resta intestato a lui, la startup potrebbe trovarsi in una posizione di estrema debolezza”*[innovapartners.it](https://www.innovapartners.it). Viceversa, intestare subito il brevetto alla società senza accordi chiari con chi l’ha inventato può creare tensioni, specie se i contributi alla creazione non sono equamente distribuiti[innovapartners.it](https://www.innovapartners.it). La soluzione? **Patti chiari tra soci:** prevedete clausole statutarie o parasociali che vincolino gli inventori a cedere o licenziare i brevetti alla società, e magari meccanismi compensativi (quote, royalties interne) per tutelare sia l’inventore sia l’impresa. Questo vi metterà al riparo da future dispute legali sulla proprietà dell’IP, che sono veleno puro per una startup (specie agli occhi degli investitori).
-  **Valorizzazione dell’IP negli investimenti:** Collegato al punto sopra, pensate a come il vostro brevetto potrà essere usato come leva finanziaria. Un’opzione ad esempio è conferire il brevetto alla società come **apporto di capitale** (in natura) al momento di costituzione o in un aumento di capitale. Ciò dà subito una valorizzazione economica all’idea brevettata sul bilancio societario e aumenta il patrimonio netto (facendo magari salire la valutazione pre-money)[innovapartners.it](https://www.innovapartners.it). Ovviamente serve una perizia giurata per stimare il valore, ma può essere molto utile se cercate investitori: vedranno che la startup possiede formalmente l’asset brevettuale e che questo ha già un valore riconosciuto contabilmente. Inoltre, ricordatevi del **Patent Box**: l’Italia (come altri Paesi) offre incentivi fiscali per i redditi derivanti da brevetti (tassazione agevolata di una parte dei proventi). Nei prossimi anni, se inizierete a guadagnare dal brevetto (vendita prodotti brevettati o royalties da licenze), potrete ottenere benefici fiscali non indifferenti[innovapartners.it](https://www.innovapartners.it). Anche solo a livello di narrazione per i venture capitalist, poter dire “Abbiamo un brevetto registrato, la nostra tecnologia è proprietaria e l’azienda ne detiene i diritti esclusivi” aumenta parecchio la **credibilità** e le chance di fundingsib.itsib.it. Quindi, la strategia preventiva qui è: mettete a posto da subito la *casa IP* (ownership ben definita, brevetto depositato) così da essere pronti alle due diligence degli investitori e sfruttare appieno l’IP come leva di business.
-  **Prepararsi all’enforcement (se servirà):** Nessuno startup all’inizio pensa già alle cause legali, ma ipotizziamo che tra 5-10 anni la vostra idea decolli e arrivino imitatori. Dovrete essere pronti a **far valere il brevetto in tribunale** se necessario (ovviamente sperando di evitare, spesso bastano diffide e accordi). In vista di ciò, alcune scelte oggi possono facilitarvi domani: ad esempio, **documentate bene tutto il processo inventivo**, tenete un log degli sviluppi tecnici, email, disegni, risultati di test, ecc. Queste prove possono tornare utili per dimostrare paternità e data di concezione in caso di contestazioni. Inoltre, scegliere uno studio che collabori con ottimi avvocati IP litigators vi darà un team già rodato se dovrete intraprendere azioni di contraffazione. Infine, una considerazione geografica: se ritenete che un potenziale contendente potrebbe essere una grossa azienda straniera, aver brevettato nei loro Paesi vi permette di *giocare in casa*: ad esempio, se un competitor USA copia il vostro ecografo brevettato e voi avete brevetto anche negli USA, potrete agire lì sul loro mercato, il che ha un



impatto ben diverso che doverli citare in Italia dove magari nemmeno operano. In breve, pensate al vostro brevetto anche come **strumento offensivo/difensivo commerciale** e non solo come pezzo di carta.

-  **Aggiornare e ampliare la vostra IP strategy:** Il primo brevetto è solo l'inizio. Mano a mano che la startup evolve, continuate a curare la vostra **strategia di proprietà intellettuale**. Questo significa: valutare se nuove funzionalità o prodotti derivati meritano ulteriori brevetti (costruendo un piccolo portafoglio che copra vari aspetti della tecnologia), considerare se proteggere anche il **design** estetico (se il dispositivo ha un design peculiare brevettabile come modello ornamentale) o il **marchio** del prodotto (per tutelare il nome commerciale e logo da imitazioni) – ricordando che marchi e design sono altri pilastri dell'IP che aiutano a preservare l'unicità sul mercato. Per software interni eventualmente brevettabili o no, pensate al **copyright** e al **segreto industriale**: alcune parti di know-how che non conviene brevettare (perché facilmente copiabili una volta divulgate) potete tenerle segrete a livello aziendale, adottando policy di confidenzialità con dipendenti/collaboratori. Insomma, col supporto del vostro consulente IP, **riesaminate periodicamente** la situazione: ogni nuova release del prodotto, ogni nuova invenzione in R&D è una potenziale opportunità brevettuale o un rischio da coprire. Anticipare oggi possibili sviluppi vi eviterà di trovarvi scoperti domani perché “non ci abbiamo pensato prima”.

In definitiva, le mosse fatte a monte – dalla scelta accurata del partner brevettuale, alla scrittura lungimirante della domanda, alla pianificazione strategica di estensioni e gestione diritti – creeranno una situazione in cui, tra 5 o 10 anni, **la vostra startup potrà competere forte di un vantaggio brevettuale solido**. Eviterete i problemi che affliggono chi prende sotto gamba la proprietà intellettuale: brevetti invalidati o inefficaci, cause legali perse, soci che litigano per l'IP, investitori diffidenti, ecc. Al contrario, avrete un patrimonio immateriale ben orchestrato a supporto del vostro business.

## Conclusioni e Consigli Finali

La brevettazione di un'innovazione medtech è un viaggio che unisce **tecnologia, legge e visione imprenditoriale**.

Come abbiamo esplorato in questa guida, colmare il gap di conoscenza teorica e pratica in questo ambito è fondamentale per fondatori di startup come voi. **Riassumendo i punti chiave:**

1. **Formatevi sui fondamenti** – comprendere requisiti, tempistiche (Italia → PCT in 12 mesi, ecc.), durata e costi di un brevetto vi aiuta a fare scelte consapevoli e a interagire proficuamente col consulente.
2. **Scegliete con cura lo studio IP** – privilegiate professionisti qualificati, con esperienza nel vostro settore e approccio personalizzato. La qualità del lavoro brevettuale iniziale inciderà sul valore dell'invenzione per tutta la sua vita [studiomarchiebrevetti.it](http://studiomarchiebrevetti.it). Prendetevi il tempo per valutare competenza, serietà e affinità con i candidati prima di decidere.
3. **Non lesinate sulla consulenza** – affidarsi a uno studio serio vale ogni euro speso: vi evita errori comuni e vi mette sulla rotta giusta [aipbonini.com](http://aipbonini.com). Se il budget è un problema, sfruttate incentivi come Voucher 3! [startupitalia.eu](http://startupitalia.eu) o accordi ad hoc, ma puntate alla qualità, non al ribasso.
4. **Pensate al futuro già oggi** – collaborate col consulente per scrivere un brevetto a prova di futuro (includendo varianti, ecc.), pianificate le estensioni internazionali in linea col business plan, curate gli accordi societari sull'IP e monitorate il panorama brevettuale del vostro settore. Prevenire è meglio che curare: ogni scelta accorta ora è un problema in meno domani.
5. **Usate il brevetto in chiave strategica** – non consideratelo solo una “protezione difensiva”, ma un asset da valorizzare: utile a trattare con investitori, partner e anche a posizionarvi sul mercato [innovapartners.it](http://innovapartners.it). Un portafoglio IP ben gestito comunica solidità e lungimiranza [sib.itsib.it](http://sib.itsib.it).

In conclusione, la **proprietà intellettuale** può sembrare un campo ostico, ma padroneggiarla vi darà un enorme vantaggio competitivo. Molte startup falliscono o perdono terreno anche perché trascurano questi aspetti – *non sarà il vostro caso*. Con questa guida, disponete di un quadro di riferimento completo per navigare tra brevetti e studi legali con cognizione di causa. Affrontate il processo con spirito aperto: imparerete molto lungo il percorso, e trasformare la vostra invenzione ecografica in un solido brevetto sarà un'esperienza formativa oltre che un investimento protettivo.



**Ricordate:** *“Nel campo della proprietà industriale le seconde occasioni sono rare e spesso molto costose”* [studiomarchiebrevetti.it](http://studiomarchiebrevetti.it). Fare le scelte giuste *oggi* – dallo studio brevettuale al piano strategico – significa costruire le fondamenta di un successo duraturo, evitando rimpianti futuri. Vi auguriamo buona fortuna per il vostro brevetto e per la crescita della startup! 🏆