



Micaela Modiano
CO-MANAGING PARTNER

Micaela è co-managing partner dello studio ed è a capo del reparto brevetti specializzato in chimica e life sciences e del reparto brevetti europei.

Assiste i clienti nella redazione e deposito delle loro domande di brevetto, nell'ottenimento dei relativi brevetti e nella gestione dei loro portafogli di brevetti. La sua attività comprende anche ricerche di libertà di attuazione e di anteriorità, pareri di non contraffazione e di validità, attività stragiudiziali e contenzioso dinanzi ai Tribunali nazionali, opposizioni e appelli presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, due diligence e la pianificazione strategica della proprietà intellettuale sia per le società orientate alla ricerca sia per soggetti che non sono titolari di brevetti.

Assiste inoltre i clienti negli accordi di licenza, distribuzione, riservatezza e transazione in genere.

Ha una vasta esperienza in materia di certificati di protezione complementare, sia in termini di strategia di deposito ed esame/ottenimento del diritto, sia di valutazione, pareri e contenzioso.

Micaela è frequentemente coinvolta in contenziosi paneuropei o internazionali per conto di clienti stranieri, e spesso assiste clienti coinvolti in controversie negli Stati Uniti e li supporta anche nelle attività di discovery e di deposition. Ha inoltre esperienza nel campo del diritto europeo della concorrenza, del diritto nazionale della concorrenza sleale, nonché del diritto regolatorio e amministrativo nel settore dei prodotti farmaceutici e agrochimici.

Micaela assiste clienti nei settori della chimica organica e inorganica, chimica farmaceutica, nutraceutica, biochimica, biotecnologia, tecnologia dei vaccini, immunoterapia, tecnologia genetica, chimica dei polimeri, prodotti agrochimici, chimica industriale, chimica ambientale, nanotecnologie e dispositivi medici.

I suoi clienti spaziano da grandi multinazionali a piccole-medie imprese e singoli inventori, così come Istituti di ricerca, Università, uffici di trasferimento tecnologico, società di venture capital e angel investor, sia esteri che nazionali, con particolare attenzione ai clienti esteri.

Micaela ha conseguito il diploma post-laurea con una tesi intitolata "Differences between oral hearings under UK practice and under UPC [Unified Patent Court] rules".



Istruzione

Laurea in Chimica, Università di Harvard

Master in Diritto della Proprietà Intellettuale, Università di Londra

Diploma di studi universitari superiori in contenzioso legale sui brevetti europei, Università di Strasburgo

Qualifiche professionali

Consulente brevetti europeo

Consulente brevetti italiano

Consulente marchi europeo

Consulente marchi italiano

European patent litigator presso il Tribunale Unificato dei Brevetti

Specializzazioni in materia brevetti e design

Analisi e/o gestione portafoglio brevetti, modelli e design

Cause sulla validità e sulla contraffazione di brevetti, modelli e design

Certificati complementari di protezione

Consulenza tecnica in cause nazionali

Deposito ed ottenimento di brevetti nazionali, europei ed esteri

Deposito ed ottenimento di design nazionali, comunitari ed internazionali

Deposito ed ottenimento di modelli nazionali, comunitari ed internazionali

Diritto regolatorio in materia di farmaci

Due diligence in materia di brevetti, modelli e design

Opposizioni e appelli davanti agli Uffici brevetti nazionali locali e di tutto il mondo

Opposizioni ed appelli davanti all'Ufficio Europeo dei Brevetti

Pareri sulla validità e sulla contraffazione di brevetti, modelli e design

Ricerche di anteriorità e di libertà di attuazione

Aree tecniche di competenza

Biotechnologia

Chimica dei polimeri

Chimica farmaceutica e biochimica

Chimica organica ed inorganica

Tecnologia dei vaccini

Lingue

Francese

Inglese

Italiano

Tedesco

Associazioni

AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle)

AUTM (Association of University Technology Managers)

Collegio Consulenti in Proprietà Intellettuale

EPI (European Patent Institute)

EPLIT (European patent litigators association)



FICPI (Fédération Internationale Conseils en Propriété Industrielle)
INTA (International Trademark Association)
LES (Licensing Executive Society)
Ordine degli European patent attorneys
Ordine degli European trademark and design attorneys
Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale italiano

Attività professionali

Membro del consiglio dell'EPI (consiglio della associazione dei consulenti in brevetti europei)
Membro dell'EPPC (European Patent Practice Committee dell'EPI)
Membro associato del LitCom (Litigation Committee dell'EPI)
Membro dell'EPLIT (associazione dei litigators europei in materia di brevetti)
Ex Membro del Comitato per l' Esame di Qualificazione Europeo (Paper C - Opposizioni)
Relatrice alle conferenze annuali Best Practices in Intellectual Property (Tel Aviv, Israele)
Relatrice alla conferenza dell'Aspen Institute su "Women in Technology" (Expo, Milano)
Relatrice alla conferenza "Women in Biotech" (Monaco, Germania)
Docente al seminario EPO "Train the trainers" e ai seminari nazionali su EPC2000
Docente in Diritto Brevettuale presso il corso European patent litigator del Politecnico di Milano
Docente di Diritto Brevettuale presso il Master JLS in Diritto della Proprietà Intellettuale
Docente di Diritto Brevettuale presso il Politecnico di Milano
Docente di Diritto Brevettuale presso l'Università di Bologna
Coautrice del volume "Claims Limitation in Patent Litigation"
Coautrice del volume "Diritto industriale italiano" (Scuffi-Franzosi)
Coautrice del volume "Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale" (AIDA)
Coautrice del libro "European SPCs Unravelled: A practitioner's Guide to Supplementary Protection Certificates in Europe"
Membro del Comitato di Redazione del Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale
Relatrice alla Conferenza EuroForum sul Marchio Comunitario (Milano)

Riconoscimenti

Inclusa da Leaders League tra i "Leading professionals for patent prosecution" del 2024
Nominata tra gli esperti nella categoria di brevetti dalla guida internazionale Euromoney's Expert Guide dal 2017 al 2021
Inclusa nell'elenco degli esperti nella categoria brevetti dalla guida internazionale Women in Business Law Expert Guide 2022
Inclusa tra le "Patent star" dalla rivista Managing IP nella pubblicazione IP Stars dal 2017
Inclusa nella guida annuale "IAM Patent 1000" dalla rivista Intellectual Asset Management (IAM) nella lista dei massimi esperti in contenzioso di brevetti per il 2018 e in prosecuzione di brevetti dal 2018
Nominata nella categoria "Life sciences" per il premio "Women in Business Law 2019" dalla guida internazionale Euromoney's Expert Guides nel 2019