

La proprietà intellettuale

Trentino Sviluppo, 15 giugno 2021

ing. Danilo De Lorenzo, Ph.D – *Italian and European Patent Attorney* - Jacobacci & Partners S.p.A.

PREMESSA

Innovare non copiare ...

MA COPIARE E' LECITO?



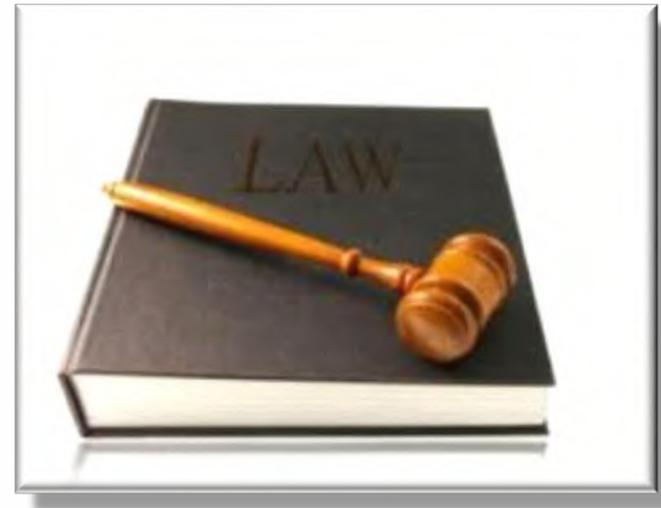


SI, copiare è lecito!
Se la tecnologia non è brevettata

Proprietà Intellettuale e Industriale COS'E'?

Apparato di norme e principi per la **tutela** delle **creazioni dell'ingegno umano**

- Brevetto
- Know-How
- Marchio
- Disegno - Modello
- Diritto d'autore



Proprietà intellettuale e Innovazione

- **innovare** = inventare + sfruttare commercialmente
- **incrementale** = usando le competenze interne all'azienda
- **radicale** = cercando nuove competenze in azienda

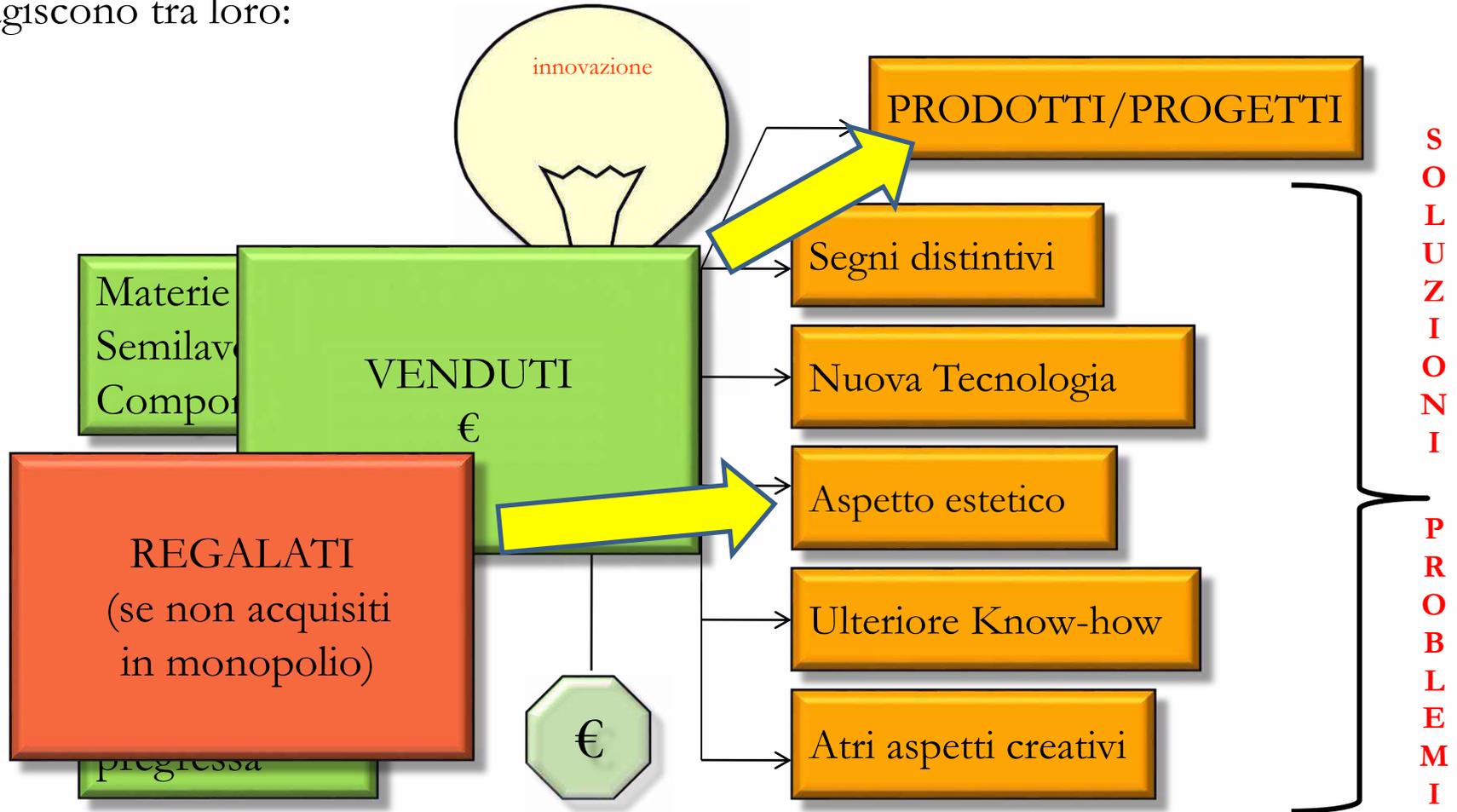
- **Open Innovation** = processo o una metodologia di innovazione di tipo cooperativo, che si avvale di idee interne ed esterne e di sbocchi verso il mercato sia interni che esterni

MA...

Innovare è rischioso:

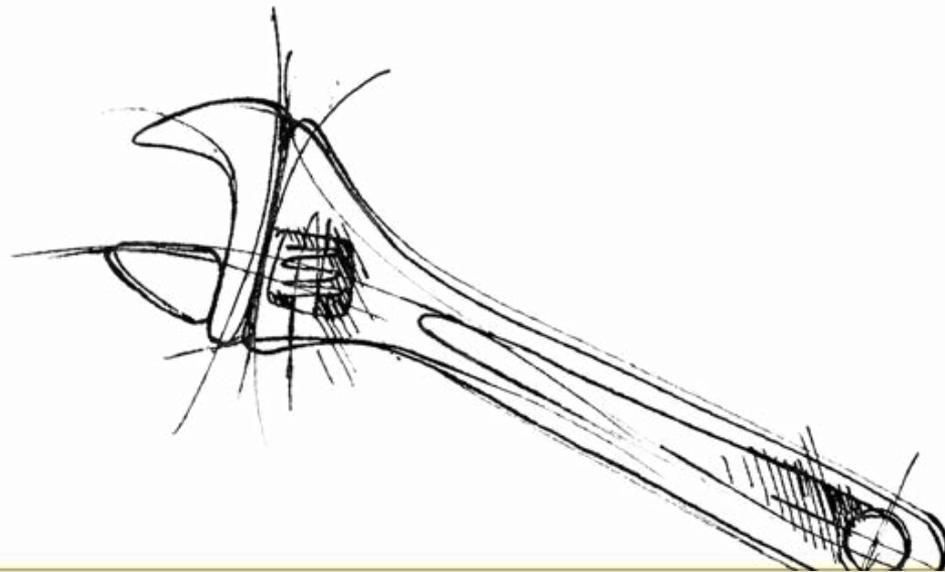
- Tempi lunghi
- Alto impiego di risorse
- Utilizzo di capitali
- Coinvolgimento di molteplici competenze
- In tempi diversi coinvolgimento di Fornitori – Consulenti – Clienti

- ridurre il rischio legato all'innovazione = capire dove si colloca l'innovazione nell'impresa. L'impresa si trova inserita in un contesto dinamico, dove diversi elementi interagiscono tra loro:



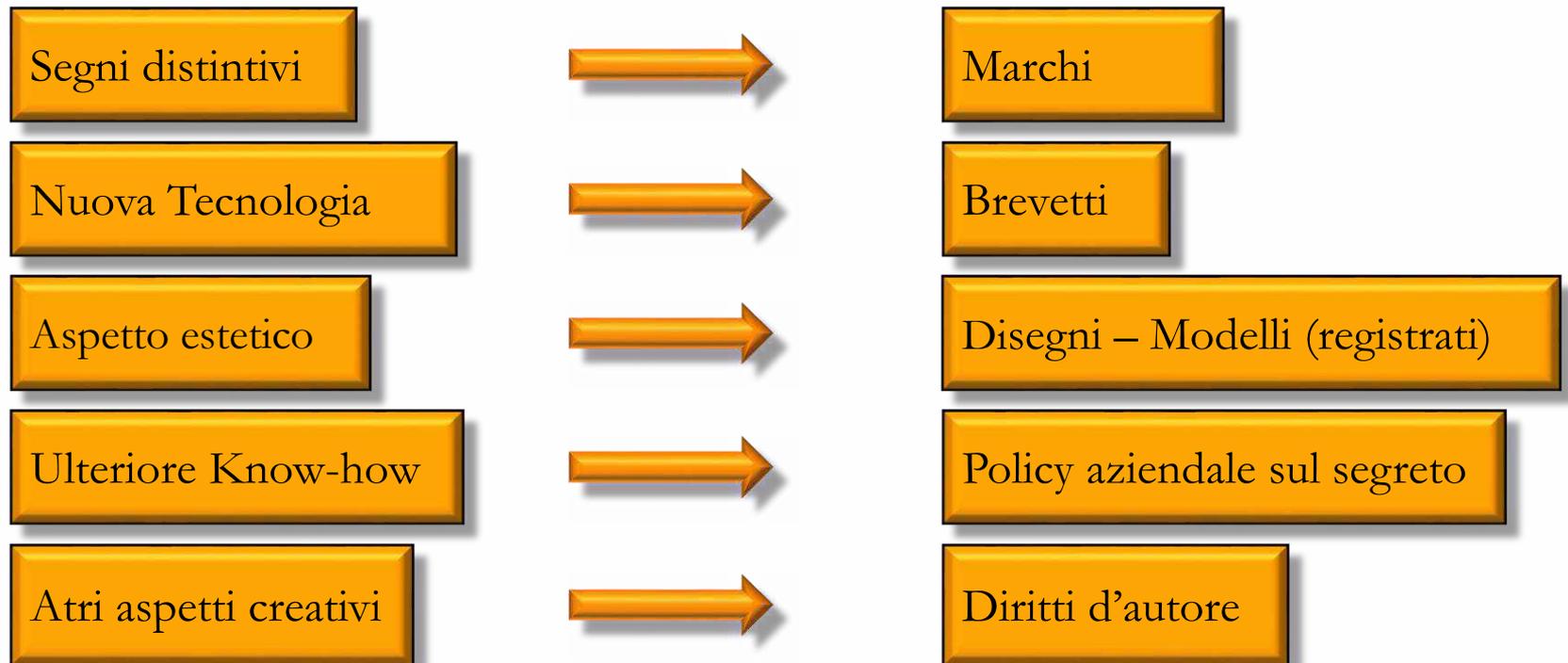
Come ridurre i rischi

Quali strumenti tecnico-legali



(2) COME RIDURRE IL RISCHIO

I prodotti immateriali sono difendibili e «negoziabili» se TUTELATI



Alcuni diritti IP in uno Smartphone

Trade marks:

- Made by "Apple"
- Product "iPhone X"
- Software "iOS 11.0"

Patents:

- Data-processing methods
- Semiconductor circuits
- Chemical compounds
- ...

Copyrights:

- Software code
- Instruction manual
- Ringtone
- ...



© Apple

Trade secrets:

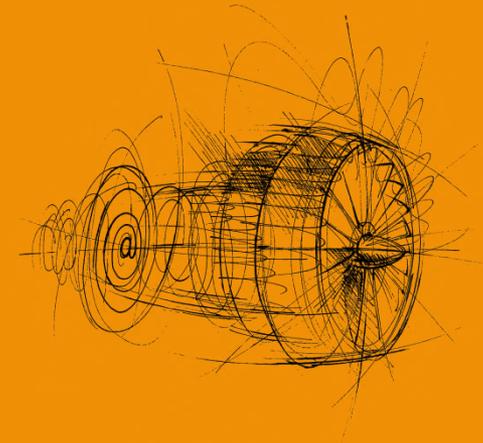
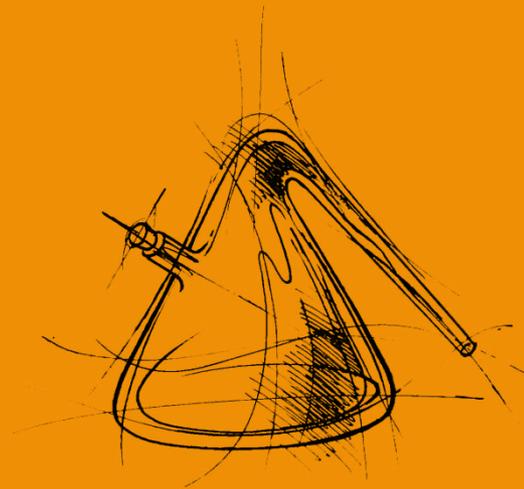
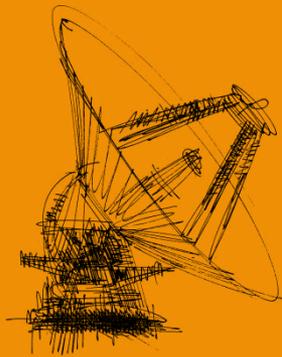
?

Designs (some of them registered):

- Form of overall phone
- Arrangement of button in oval shape
- Three-dimensional wave form of the case
- ...

Il brevetto

Tutela dell'innovazione tecnologica



Cos'è il «brevetto»?



Una possibile definizione:

“un diritto di monopolio concesso dallo Stato ad una invenzione che possieda i requisiti, per un periodo di tempo limitato”

Brevetto: origini



- Magna Grecia - Sybaris, V secolo A.C

*“Se un cuoco **inventa un nuovo piatto delizioso,***

Requisiti

*a **nessun altro cuoco** sarà consentito di preparare tale piatto **per un anno.***

Limite temporale

Esclusiva

*Durante tale periodo, **solo** l'inventore potrà trarre vantaggio dai profitti economici del proprio piatto.*

*Questo motiverà **altri cuochi** a competere in questo tipo di invenzioni”*

Beneficio
per la comunità

BREVETTO = Patto Stato-Inventore



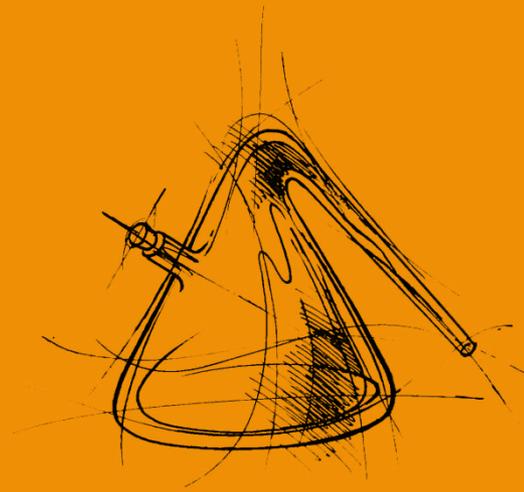
- In presenza di un'invenzione avente determinati requisiti, tramite il brevetto lo Stato riconosce all'inventore dei diritti di esclusiva
- In cambio è richiesto che l'inventore descriva l'invenzione in modo sufficientemente completo e chiaro. Riproducibilità.
- **Beneficio** per la comunità
 - Incentivo al progresso tecnico
 - Divulgazione invenzione

NATURA GIURIDICA DEL BREVETTO

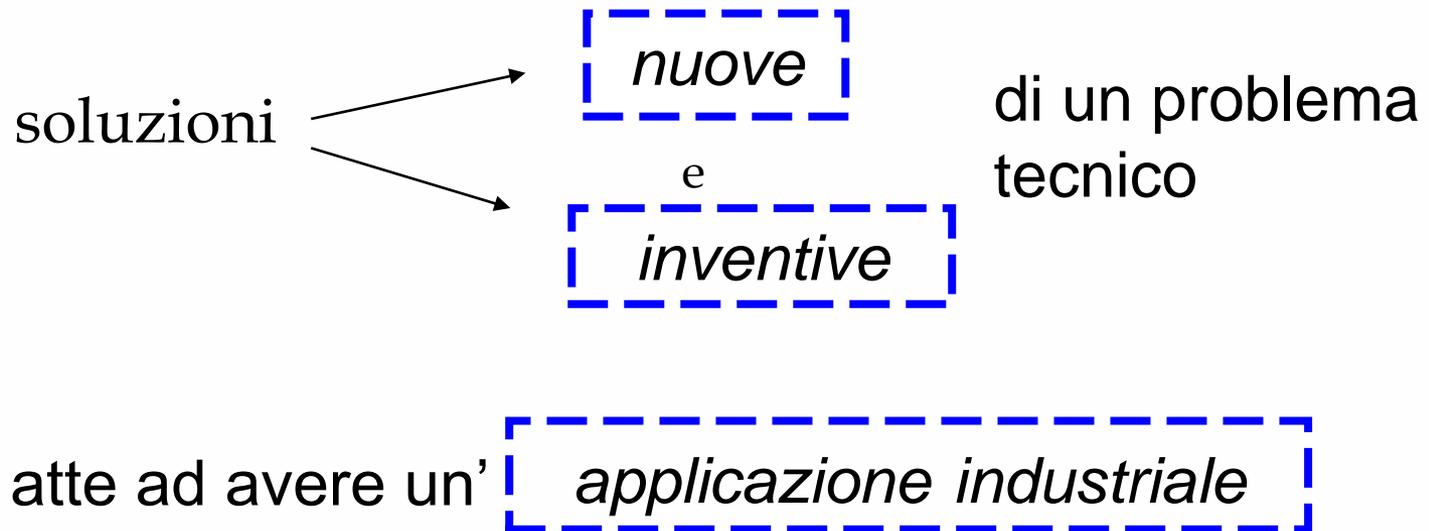
- Strumento giuridico di tutela della proprietà intellettuale.
- Non conferisce una autorizzazione ad attuare una invenzione.
- Conferisce una esclusiva temporanea di sfruttamento dell'invenzione. Diritto di ESCLUDERE terzi.
- Monopolio limitato nel tempo (durata - quasi ovunque fissata in - **20 anni** dal deposito della domanda). Alla scadenza, l'invenzione diviene di pubblico dominio.

2. LA BREVETTABILITA'

Tutela dell'innovazione tecnologica



Che cosa è brevettabile:



(Art. 45(1) CPI, Art. 52(1) EPC)

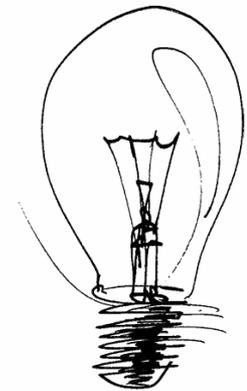
OGGI: i requisiti di brevettabilità

Art. 45 CPI (Oggetto del brevetto):

Possono costituire oggetto di brevetto per **invenzione** le invenzioni **nuove**, che implicano un'**attività inventiva** e sono atte ad avere un'**applicazione industriale**.

Requisiti di brevettabilità:

- novità
- inventività (non-ovvietà);
- industrialità
- liceità

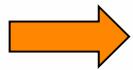


Art. 46 CPI (Novità):

1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello **stato della tecnica**.

2. Lo **stato della tecnica** è costituito da tutto ciò che è stato **reso accessibile al pubblico** nel territorio dello Stato o all'estero **prima della data del deposito** della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Criticità: Le **predivulgazioni** da parte dello stesso inventore pregiudicano il requisito della novità



La richiesta di brevetto deve essere depositata prima di ogni presentazione o vendita del prodotto!

Art. 48 CPI (Attività inventiva):

1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva **se**, per una persona esperta del ramo, **essa non risulta in modo evidente** dallo stato della tecnica.

evidenza = ovvietà

La **soglia di accesso** alla tutela è relativamente **bassa**, non è richiesto un **notevole progresso tecnico** ma solo l'assenza di evidenza/ovvietà.

Spesso per pregiudizio si brevetta meno di quanto non lo si potrebbe perché non si percepisce il fatto di aver realizzato una invenzione brevettabile.

La maggior parte delle invenzioni che sono oggi brevettate sono in realtà **perfezionamenti** di soluzioni già esistenti, che comunque garantiscono maggior competitività al prodotto e/o all'azienda.

“L'invenzione deve essere **descritta** in modo **sufficientemente chiaro** e **completo** perché **ogni persona esperta del ramo** possa **attuarla**”

Art. 51(2) – D.lgs. n. 30/2005
Art. 83 – EPC



Non è requisito di brevettabilità, ma motivo di nullità.
Perché: certezza diritto dei terzi (inventore non può violare il “social-contract”)

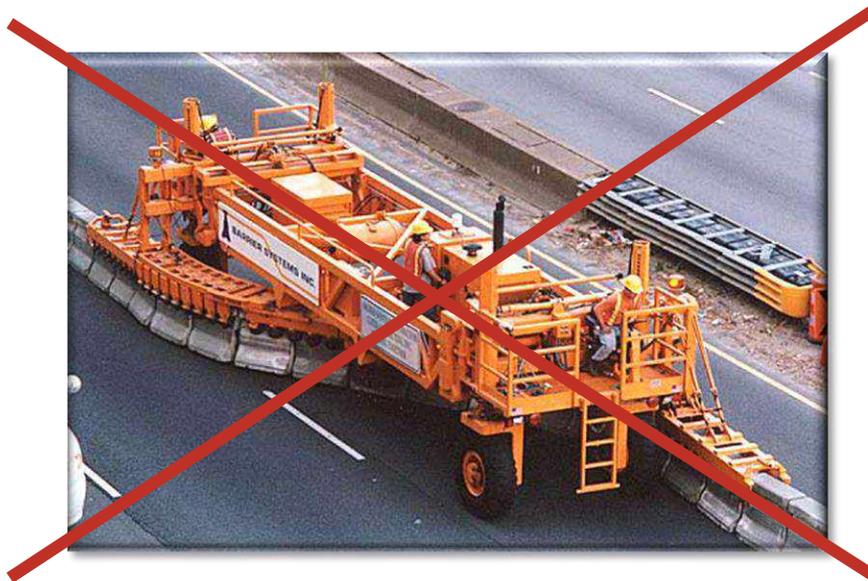


“Il brevetto è **nullo**:...
se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della
domanda iniziale”

Art. 76 (1) – D.lgs. n. 30/2005 Art. 123 (2) – EPC



Non è requisito di brevettabilità, ma motivo di nullità.
Quindi è indispensabile **inserire tutte le informazioni nella domanda iniziale** (inventor cannot reshape the monopoly)



Cosa **non fare** quando si intende depositare una domanda di brevetto



- **Non pubblicare** prima di depositare
es.: no articoli, press release, conferenze
presentazioni/poster/proceedings o **blog**



- **No vendite** di prodotti incorporanti l'invenzione prima di depositare



- **No presentazioni** prima di depositare
ad eccezione delle situazioni in cui si è firmato un **non-disclosure agreement (NDA)**



- Richiedere appena possibile un **parere professionale!**
- **Depositare la domanda di brevetto prima che lo facciano altri!**

INVENZIONE

SOLUZIONE ORIGINALE AD UN **PROBLEMA TECNICO**

➔ La soluzione è un “insegnamento” che si esprime attraverso
prodotto - processo - metodo (uso)

➔ **Brevetto** è un **documento tecnico-giuridico** avente una **STRUTTURA** codificatasi nel tempo che riflette la definizione di invenzione

A) Tecnica nota: inconvenienti/limiti → problema tecnico

B) Soluzione proposta (invenzione)

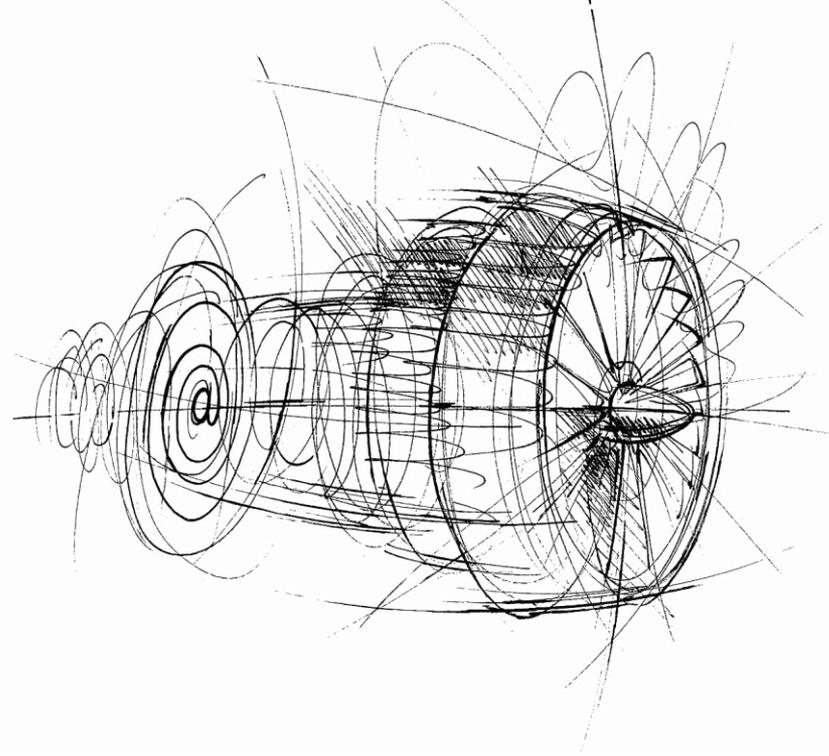
C) Descrizione dettagliata invenzione

(forme di realizzazione – Varianti realizzative)

D) Rivendicazioni

- ↳
- delimitano – sintetizzano l’essenza dell’insegnamento
 - definiscono un’astrazione della soluzione
 - includono tutte (possibili) forme concrete di realizzazione
 - escludono le soluzioni note

Il documento brevettuale



Nome dell'ente brevettuale

Tipologia di protezione

Data di pubblicazione

Numero di domanda

Data di deposito

Stati designati

Data di priorità

Richiedente

Numero di pubblicazione

Classificazione Europea

Inventore

Mandatario

Titolo

Riassunto

Figura rappresentativa

The image shows the front page of a European Patent Application (EP 1 188 949 A2) with red arrows pointing to various fields. The fields are labeled as follows:

- Nome dell'ente brevettuale: (11) European Patent Office
- Tipologia di protezione: (12) EUROPEAN PATENT APPLICATION
- Data di pubblicazione: (13) Date of publication: 2003.06.03, Bulletin 2003/12
- Numero di domanda: (21) Application number: 01120397.3
- Data di deposito: (22) Date of filing: 27.08.2001
- Stati designati: (54) Designated Contracting States: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU NL PT SE TR
- Data di priorità: (30) Priority: 91.04.2000 IT 109036/01
- Richiedente: (71) Applicant: S.P. GOMMA S.p.A., 20059 Piombino (Livorno) (IT)
- Numero di pubblicazione: (18) EP 1 188 949 A2
- Classificazione Europea: (51) Int. Cl. F16F 1/00
- Inventore: (72) Inventor: Alessand, Gianni, 20059 Ponte S. Giustino (Livorno) (IT)
- Mandatario: (74) Representative: Gattorno, Giuseppe et al. Jacobucci & Partners S.p.A., Corso Poigo Paris, 27, 50150 Terzio (FI)
- Titolo: (54) A resilient, vibration-damping support and a method of defining its characteristics
- Riassunto: (57) The vibration-damping support (2) comprises an outer rigid framework (1) and an inner rigid frame-work (3) between which at least one element (3a, 3b) made of a viscoelastic material is disposed in a radial compressed condition. The element (3a, 3b) is disposed between a first framework (1) and respective axial and radial supporting surfaces (3a, 3b) of a first annular member and of a second annular member (4) which are mounted so as to be movable axially relative to the other framework (2) and/or spaced apart axially. Axial retaining elements (5) are associated with the annular members (4), for increasing their axial stability once together contact is achieved by bringing about axial precompression of the element (3a, 3b) by means of their retaining surfaces (4a, 5a).
- Figura rappresentativa: (58) A technical drawing showing a cross-section of a resilient, vibration-damping support. It consists of an outer rigid framework (1) and an inner rigid framework (3) between which at least one element (3a, 3b) made of a viscoelastic material is disposed in a radial compressed condition. The element (3a, 3b) is disposed between a first framework (1) and respective axial and radial supporting surfaces (3a, 3b) of a first annular member and of a second annular member (4) which are mounted so as to be movable axially relative to the other framework (2) and/or spaced apart axially. Axial retaining elements (5) are associated with the annular members (4), for increasing their axial stability once together contact is achieved by bringing about axial precompression of the element (3a, 3b) by means of their retaining surfaces (4a, 5a).

II frontespizio

European Patent Office
EP 1 188 949 A2

Settore tecnico dell'invenzione

Scopi e problema tecnico dell'invenzione

Sintesi delle figure

Descrizione dettagliata di una forma di realizzazione dell'invenzione

Numero di colonna

Numero di riga

Numero paragrafo

Effetti tecnici dell'invenzione

Vantaggi tecnici conseguiti

Description

[0001] The present invention relates to resilient, vibration-damping supports and, more specifically, to subject is a resilient support comprising an outer rigid framework and an inner rigid framework, between which at least one element made of resiliently-deformable material is interposed in a radially compressed condition.

[0002] The object of the invention is to propose a new structure for a resilient support of the type which enables resilient supports to be produced easily and economically with static and dynamic resilience characteristics that can easily be differentiated in order to satisfy the most varied user requirements for the support of mechanical members and for minimizing the vibrations transmitted.

[0003] This and other objects are achieved, according to the invention, by a resilient support the main characteristics of which are defined in appended Claim 1.

[0004] The invention also relates to a method of defining the resilience characteristics of a vibration-damping support of this type, having the characteristics defined in Claims 8 and 9.

[0005] Further characteristics and advantages of the invention will become clear from the following detailed description, given purely by way of non-limiting example, with reference to the appended drawing, in which Figure 1 is an axial section through a support according to the invention.

[0006] In Figure 1, a resilient, vibration-damping support according to the invention is generally indicated 1.

[0007] The support comprises a substantially basket-shaped outer rigid framework 1 inside which an inner rigid framework 2 is disposed.

[0008] In the embodiment shown, a circumferential seat 1a is formed in the inner surface of the framework 1, in the vicinity of its upper edge.

[0009] The outer framework 1 also has an annular base wall 1b in the central portion of which an opening 1c is defined.

[0010] In the embodiment shown, the inner rigid framework 2 is substantially cup-shaped, with a rounded and convex lateral surface 2a. The inner framework 2 has a base wall 2b in the central portion of which an opening, indicated 2c, is defined.

[0011] In the embodiment shown by way of example in the drawing, two annular elements 3a and 3b, that is, an upper element and a lower element, respectively, made of a resiliently-deformable material, are interposed between the outer framework 1 and the inner framework 2. These elements may be made, for example, of rubber or of other elastomeric material, vulcanized in situ or fixed mechanically by another equivalent method.

[0012] The resiliently-deformable elements 3a and 3b extend between the upper and lower ends of the inner framework 2 and respective axial and radial retaining surfaces 4a and 5a of a first annular member and of a second annular member 4 and 5, which are intended as to be slidable axially on the inner surface of the outer rigid framework 1. The axial and radial retaining surfaces 4a, 5a of the rings 4, 5 are substantially conical and, so as to be seen in the drawing, are oriented towards one another. The rings 4 and 5 are spaced apart axially.

[0013] The elements 3a and 3b made of resiliently-deformable material are interposed between the inner framework 2 and the rings 4, 5 in a radially compressed condition.

[0014] The elements are anchored to the inner framework 2 and to the rings 4 and 5 in one of various known ways. For example, the elements may be connected firmly to the rigid inner framework 2 by over-moulding and vulcanization.

[0015] When the unit formed by the inner framework 2, by the elements 3a and 3b, and by the associated axial and radial retaining rings 4 and 5 is fitted in the outer rigid framework 1, the unit naturally adopts a predetermined length which is defined below as its free length.

[0016] When the unit is compressed axially in the outer framework 1 by a suitable tool of known type, so as to bring about a reduction of its axial length relative to the value of its free length, the unit is preloaded or "pre-compressed" axially.

[0017] The above defined pre-compression condition of the unit can be stabilized with the use of an axial retaining member such as the ring indicated 8 in Figure 1, which is restrained on the upper end edge of the outer rigid framework 1.

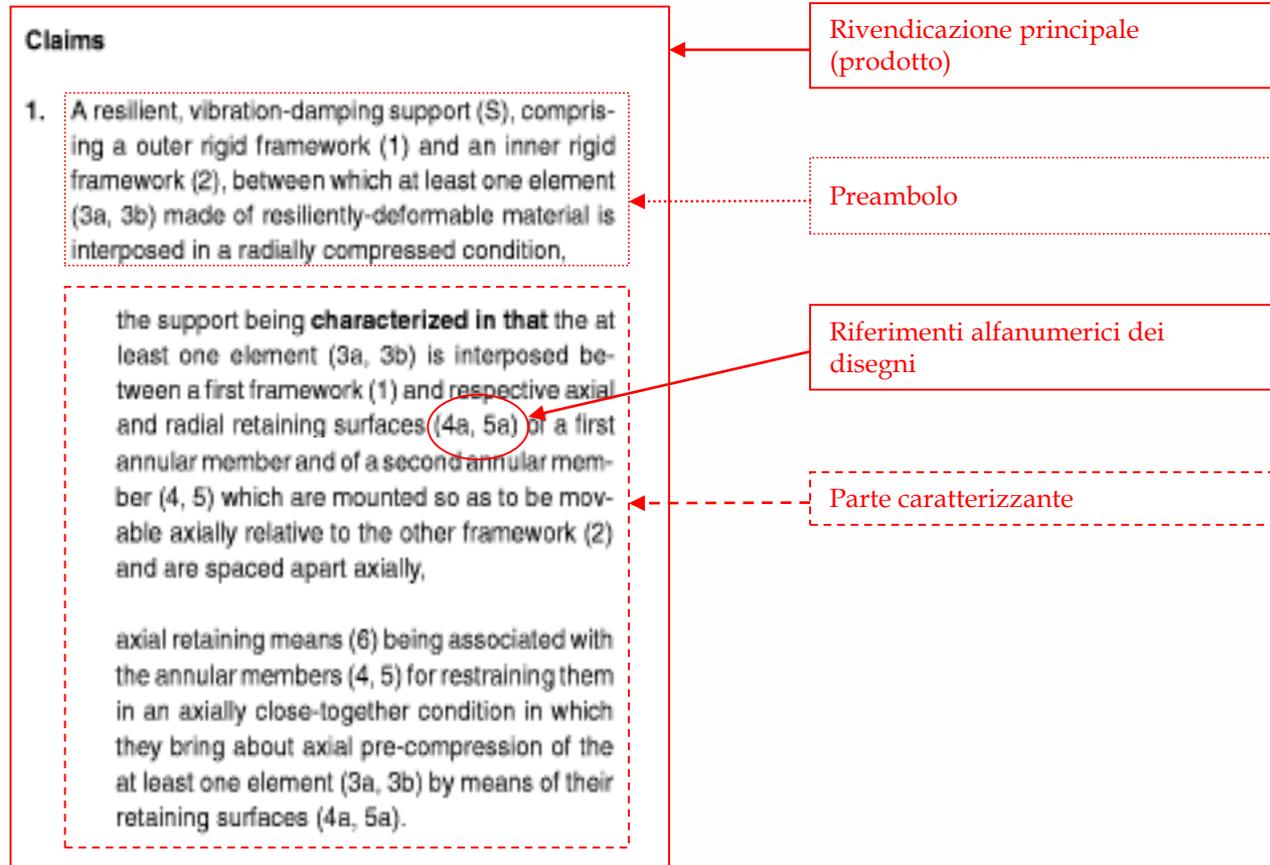
[0018] In the embodiment shown by way of example, the axial retaining ring 8 is engaged in the seat 1a of the outer framework 1 and is locked in position axially as a result of the turning-over of the end edge of the framework.

[0019] Naturally other known solutions may be adopted instead of that described and illustrated.

[0020] In the assembled condition shown in Figure 1, the resiliently-deformable elements 3a and 3b of the resilient, vibration-damping support are pre-compressed both radially and axially. In the conditions of use, these elements are consequently not subject to tensile stress but at most to compression and shear stress, so that fatigue straining of the elements is prevented. The useful operative life of the support is correspondingly increased.

[0021] A very important aspect of the resilient support according to the invention lies in the fact that its dynamic resilience characteristic is defined substantially by the geometry of its constituent elements and by the hardness of the resiliently-deformable material used. In particular, the dynamic resilience characteristic of the support is substantially independent of its degree of pre-compression.

[0022] The static resilience characteristic of the support as a whole, on the other hand, is substantially dependent on the extent of the pre-compression achieved.



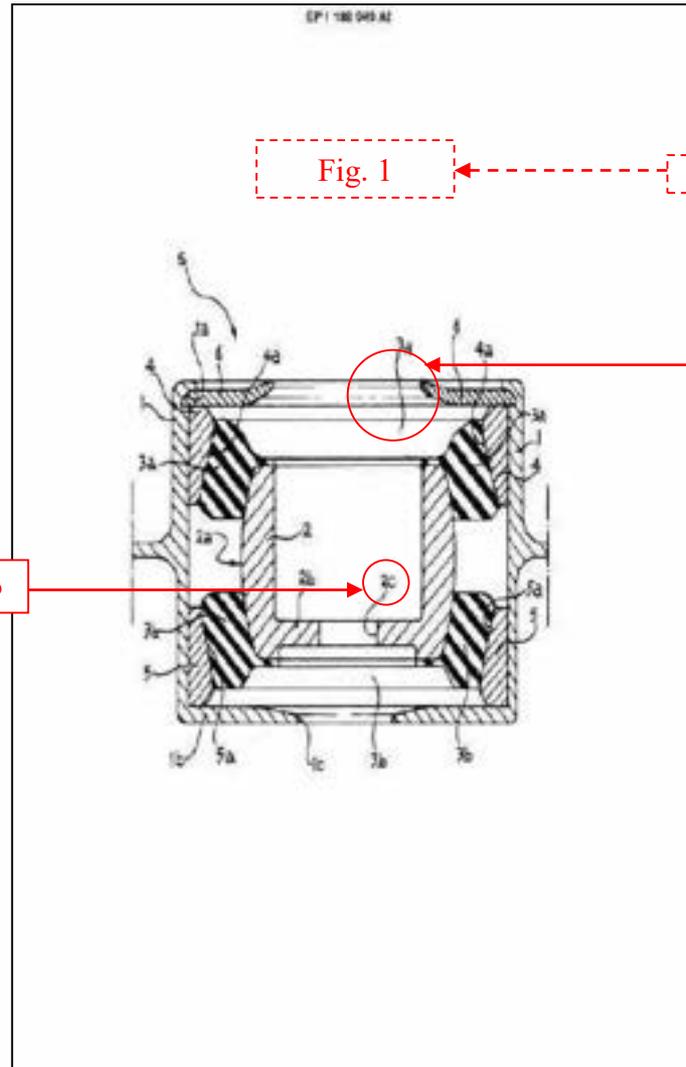


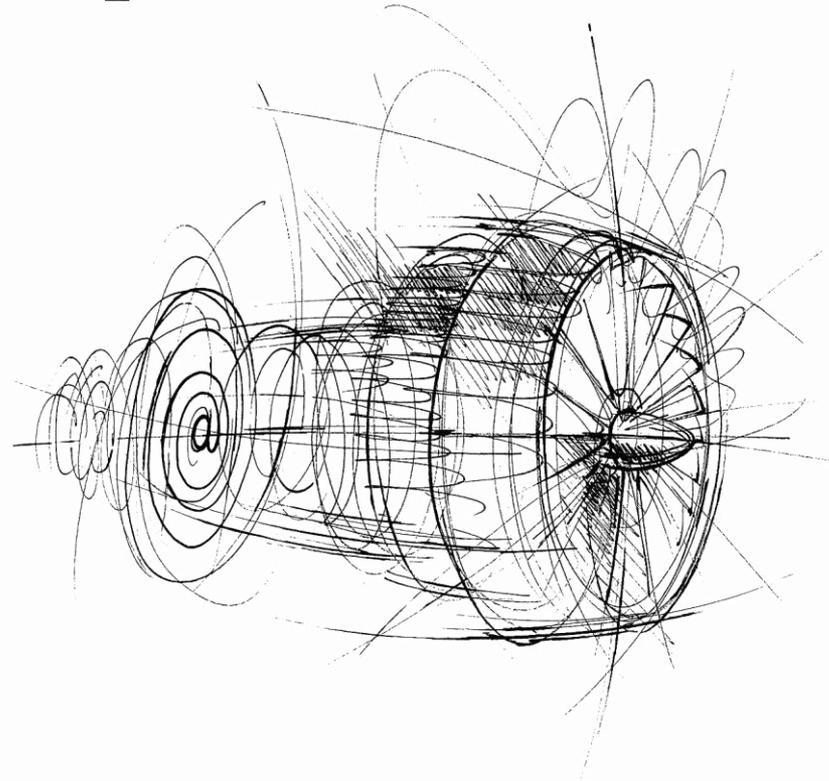
Fig. 1

Numero della figura

Freccia

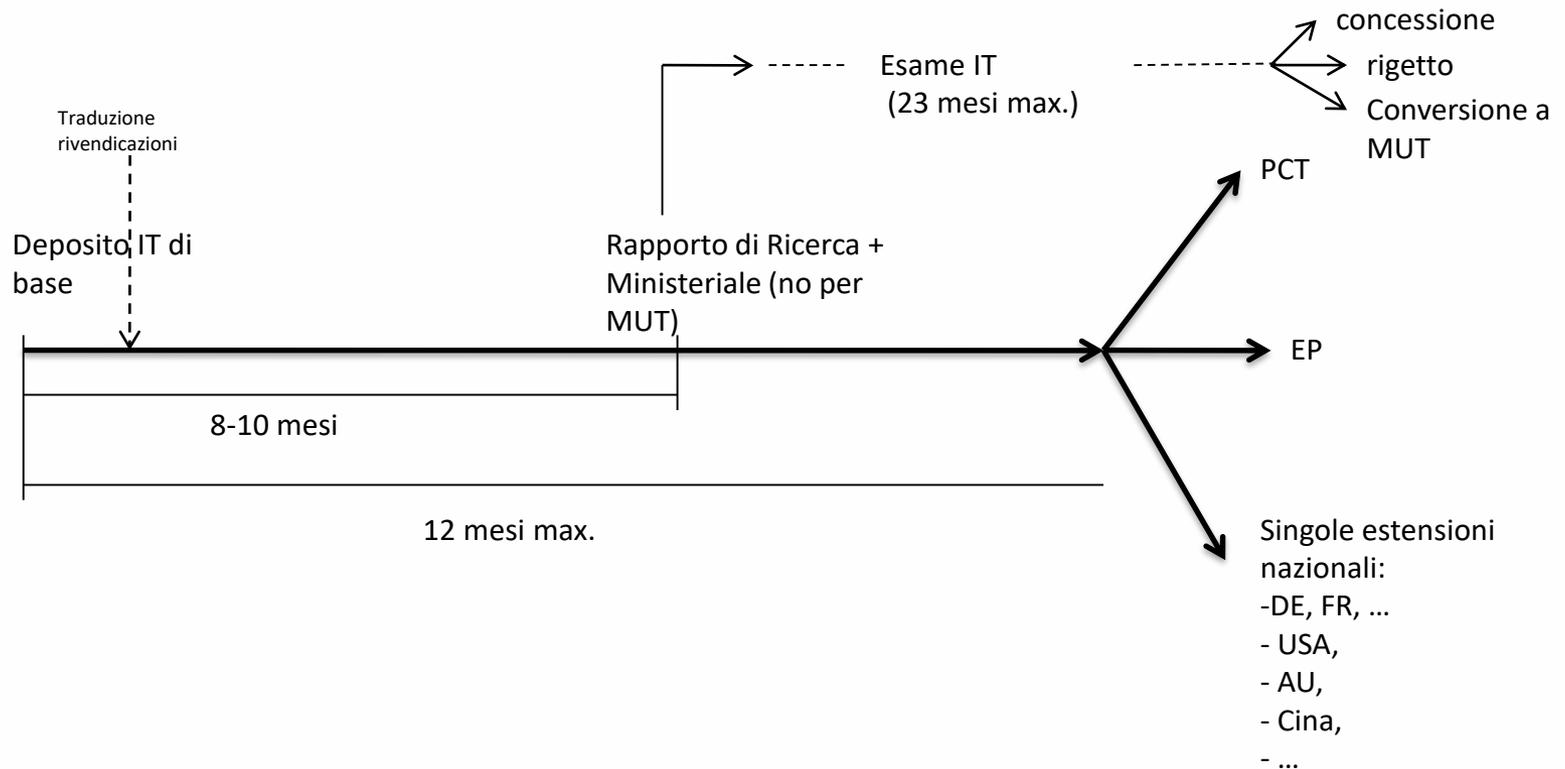
Riferimento alfanumerico

Cenni alle procedure di brevettazione

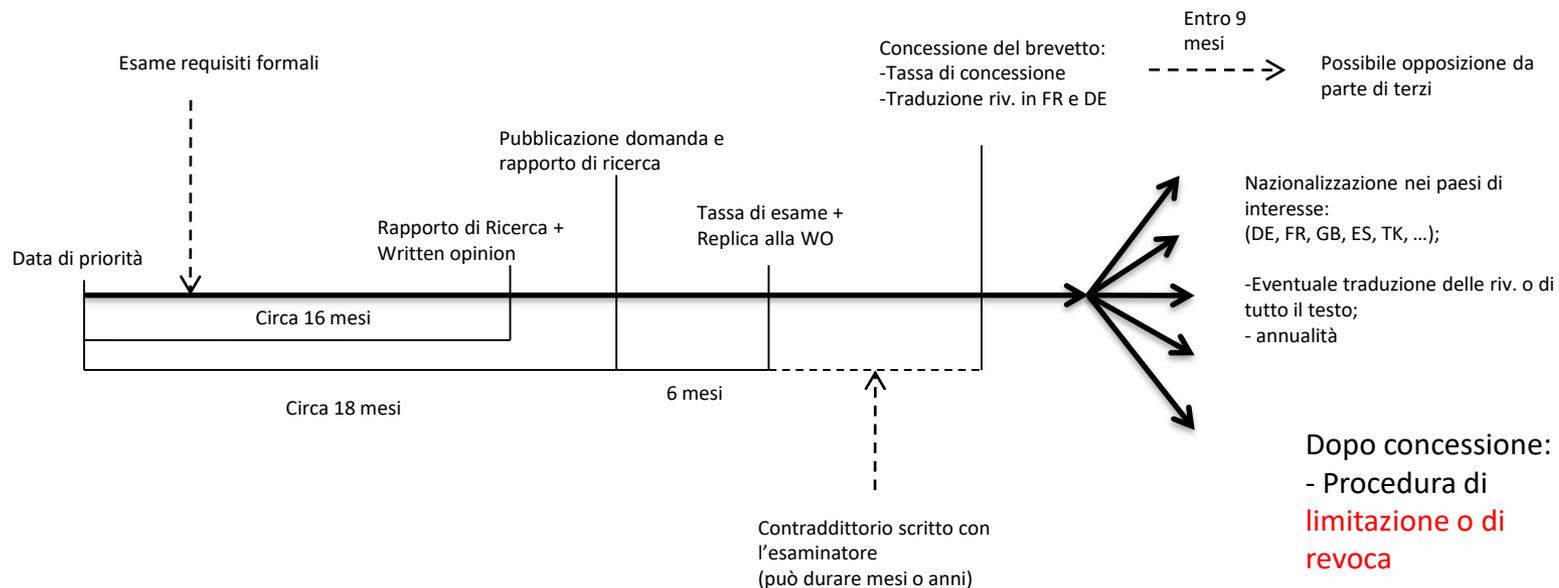


- **Brevetti nazionali**
 - Un brevetto nazionale è **valido solo nel paese in cui è concesso**
 - Anche i non-residenti possono richiedere un brevetto
 - Un anno di priorità per successive domande di brevetto in altri paesi
- **Brevetto Europeo**
 - E' **equivalente a brevetti nazionali** nei paesi in cui è convalidato (il richiedente sceglie i paesi)
- **Patent Cooperation Treaty (PCT)**
 - Un'unica domanda per oltre 140 paesi
 - Dopo la fase iniziale, la domanda internazionale prosegue in un fascio di procedure d'esame nazionali
 - **Le decisioni che implicano i costi maggiori possono essere posticipate fino a 30-31 mesi dal deposito**
- **N.B. Non esiste un "brevetto internazionale"!**

Procedura italiana - **Timeline**



Procedura EP - Timeline



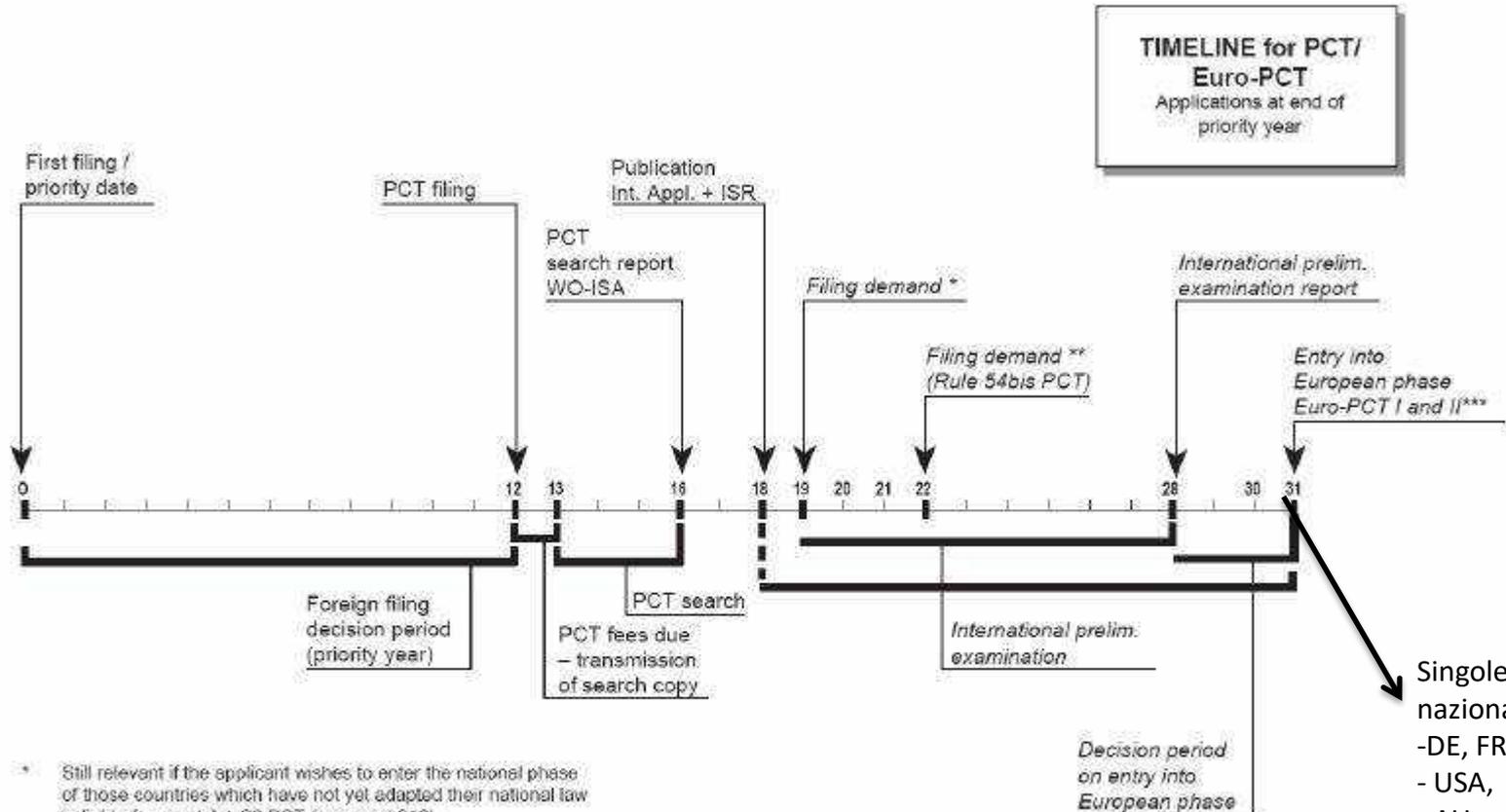


- NO nazionalizzazioni
- mantenimento e contenzioso sono unitari (tribunale unico)
- validità e contraffazione si applicano a tutti gli stati membri



A single patent court covering 25 countries

Procedura PCT - Timeline



Singole estensioni nazionali:
-DE, FR, ...
- USA,
- AU,
- Cina,
- Europa
- ...

* Still relevant if the applicant wishes to enter the national phase of those countries which have not yet adapted their national law in light of revised Art. 22 PCT (see point 212).

** If the applicant wishes to enter the national phase of countries that apply the 30/31 month time limit under Article 22 PCT, the demand must be filed prior to the expiration of whichever of the following periods expires later (see point 206):

- three months from the date of transmittal to the applicant of the ISR and WO-ISA by the ISA, or
- 22 months from the (earliest) priority date

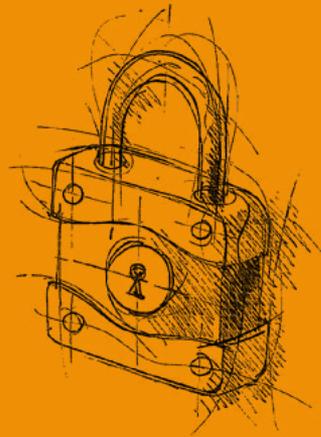
*** As from 02.01.2002, the general deadline for entry into the European phase is 31 months – both according to Chapter I and Chapter II (see points 213, 276).

Il PCT oggi

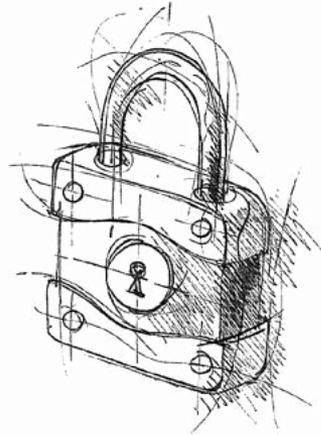


4. Altre forme di tutela

Il brevetto per Modello d'Utilità – Il Modello Ornamentale



Il brevetto per Modello d'Utilità



BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ

Nuovi modelli atti a conferire particolare **efficacia o comodità di applicazione o di impiego** di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti

Esempio: coltello con impugnatura ergonomica

- **No metodi o procedimenti**
- Durata: **10 anni**

Procedura di concessione MUT

- Deposito (stessa documentazione e stesse modalità della domanda per invenzione)
- No ricerca
- No esame
- Concessione

La presenza dei **requisiti di brevettabilità** è lasciata all'eventuale contenzioso con i terzi.

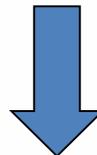
Requisiti brevettabilità MUT

- Novità assoluta (come per invenzione)
- Grado di originalità inferiore all'invenzione (“Concetto innovativo”)
- Possibilità di conversione da invenzione a modello di utilità (e viceversa)

N.B. Non è un brevetto di “utilizzo” o di “applicazione”

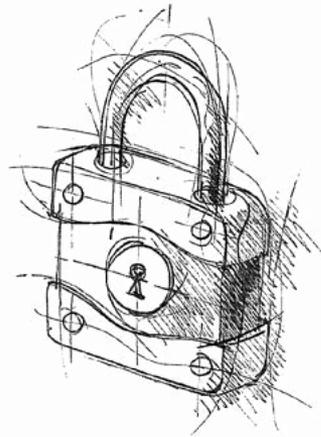
Brevetto di invenzione o modello di utilità?

- Nel dubbio, posso depositare entrambi contemporaneamente (Art. 84 CPI) e, alla luce del rapporto di ricerca dell'UIBM, **ritirare** l'uno o l'altro



se RR negativo, non si lascia traccia nelle banche dati

Il Modello o Disegno



Disegni o modelli industriali registrati (Art. 31 C.P.I.)

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano **nuovi** ed abbiano **carattere individuale**.
2. Per prodotto si **intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale**, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.”

DURATA 25 ANNI (rinnovabile di 5 anni in 5 anni)

Un disegno industriale può essere:

Di carattere **tridimensionale**
(come la forma di un prodotto).



Di carattere **bidimensionale**
(decorazioni superficiali, forme, linee o colori di un prodotto).



Una **combinazione** di una o più di queste caratteristiche.

Novità e carattere individuale

Art. 32.

Novità

1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Art. 33.

Carattere individuale

1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

Requisiti di registrabilità

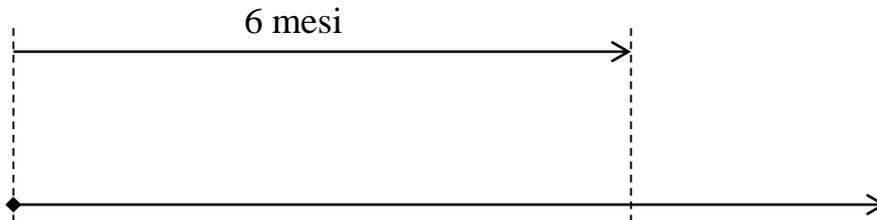
- **Requisito 1 – Novità** – Il disegno industriale non deve essere identico ad un qualsiasi disegno modello già noto.
- **Requisito 2 – Carattere individuale** - Il disegno o modello deve suscitare nell'utilizzatore informato **una impressione generale di differenza** rispetto ai disegni industriali o modelli (registrati o non) già noti.
- **Criticità** – Predivulgazioni lesive della novità – Ma negli USA ed in UE è previsto istituto dell'anno di grazia.

CONVENZIONI SOVRANAZIONALI

- **Priorità:**

Chiunque avrà regolarmente depositato ... una domanda di brevetto di disegno o modello industriale ..., o il suo avente causa, godrà, per eseguire il deposito negli altri Paesi, d'un diritto di priorità...

... I termini di priorità saranno di 6 mesi per i disegni o modelli industriali



Primo deposito
1 luglio 2020

Estensione estero
1 gennaio 2020

- Singolo Paese (Italia)
- Modello comunitario
- Modello Internazionale

- Singoli Paesi
- Modello Comunitario
- Modello Internazionale

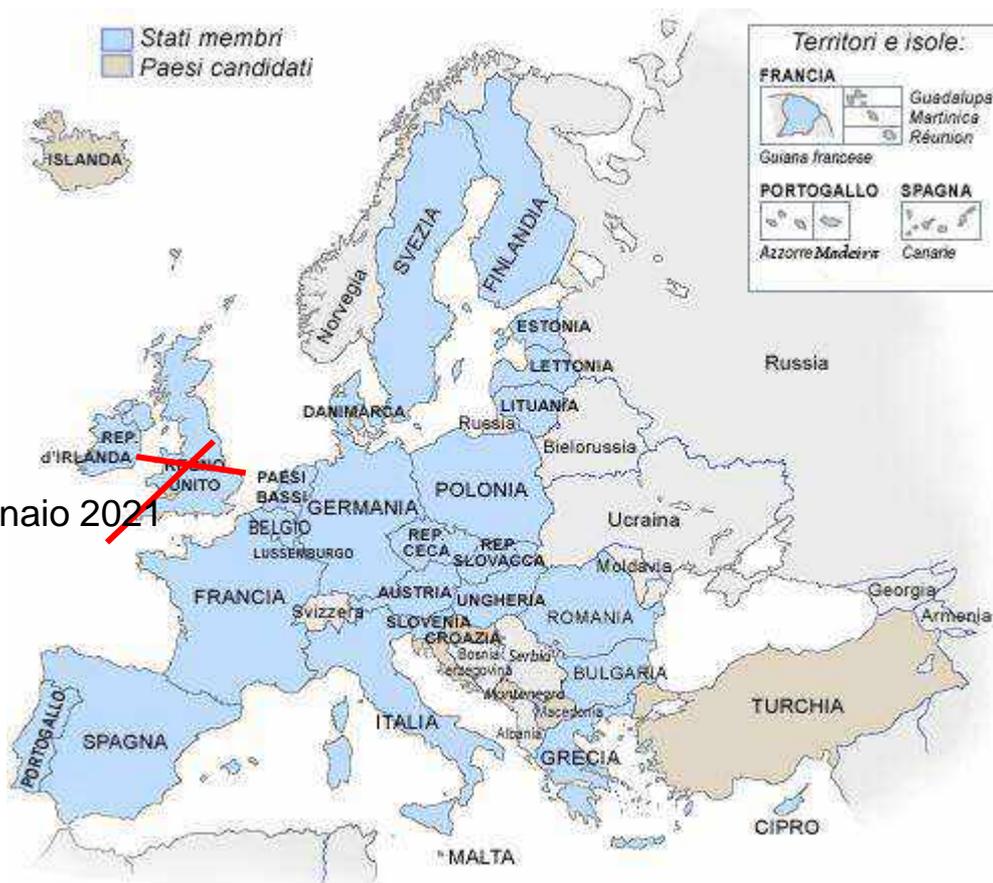
Paese	durata
Italia/Com./Int.	25 anni
Stati Uniti	14 anni dalla concessione oppure 15 anni se depositati dopo il 13 Maggio 2015.
Brasile	25 anni
Cina	10 anni
Giappone	20 anni dal grant
India	15 anni
Sud Africa	15 / 10 anni

CONVENZIONI SOVRANAZIONALI

MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO

- Procedura presso EUIPO (Alicante)
- Durata: 25 anni dalla data di deposito
- Rinnovo: ogni 5 anni
- Carattere unitario

UK NO dal 1 gennaio 2021



CONVENZIONI SOVRANAZIONALI

MODELLO INTERNAZIONALE

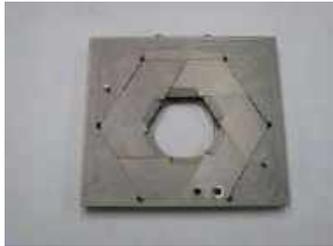
- Procedura presso WIPO (Ginevra)
- Durata: 25 anni dalla data di deposito
- Rinnovo: ogni 5 anni
- Carattere non unitario (fascio di registrazioni)
- Designazione dei paesi all'atto del deposito
- Fino a 100 modelli in una singola domanda di registrazione

African Intellectual Property Organization (OAPI).....		
Albania.....		
Armenia.....		
Azerbaijan.....		
Belgium ⁵		
Belize.....		
Benin.....		
Bosnia and Herzegovina.....		
Botswana.....		
Brunei Darussalam.....		
Bulgaria.....		
Cambodia.....	Japan.....	
Canada.....	Kyrgyzstan.....	
Côte d'Ivoire.....	Latvia.....	
Croatia.....	Liechtenstein.....	
Democratic People's Republic of Korea.....	Lithuania.....	Russian Federation.....
Denmark.....	Luxembourg ⁵	Rwanda.....
Egypt.....	Mali.....	San Marino.....
Estonia.....	Monaco.....	Sao Tome and Principe.....
European Union.....	Mongolia.....	Senegal.....
Finland.....	Montenegro.....	Serbia ¹⁰
France ⁷	Morocco.....	Singapore.....
Gabon.....	Namibia.....	Slovenia.....
Georgia.....	Netherlands ⁹	Spain.....
Germany.....	Niger.....	Suriname.....
Ghana.....	North Macedonia.....	Switzerland.....
Greece.....	Norway.....	Syrian Arab Republic.....
Hungary ⁸	Oman.....	Tajikistan.....
Iceland.....	Poland.....	Tunisia.....
Italy.....	Republic of Korea.....	Turkey.....
	Republic of Moldova.....	Turkmenistan.....
	Romania.....	Ukraine.....
		United Kingdom ¹¹
		United States of America.....
		(Total: 70)

- Esempi di design industriali registrati



- Esempi di design industriali registrati



Parte di macchina
per fare la pasta



Parte di tavolo



Icona



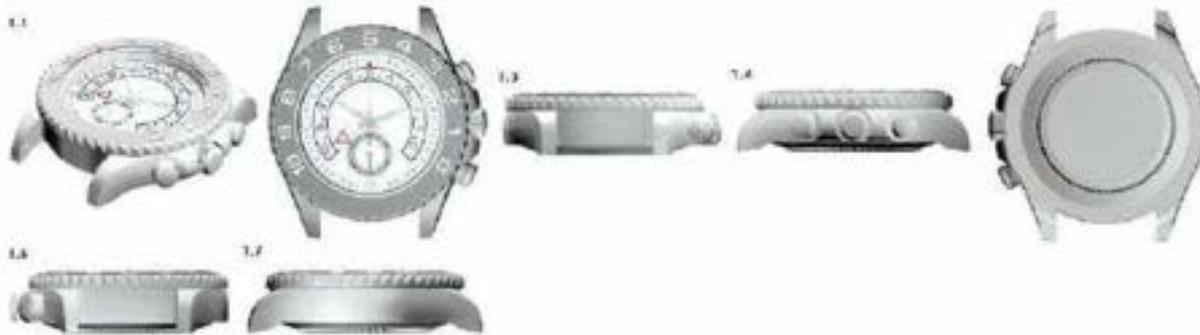
Parte di battitore
per ulivi



Indumenti



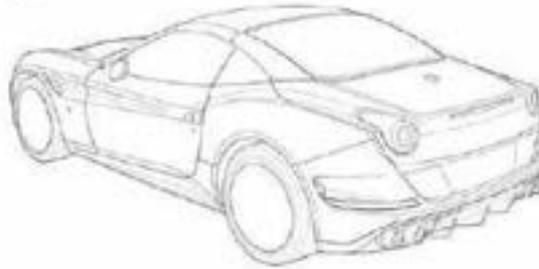
Interfaccia grafica



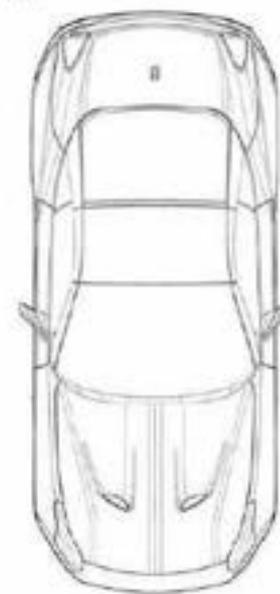
1.1



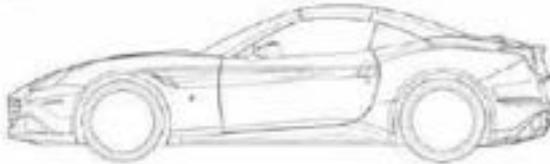
1.2



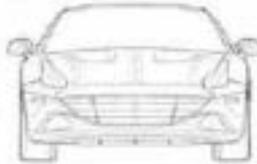
1.6



1.3



1.4



1.5



1.1



1.2



1.3



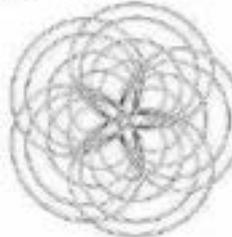
1.4



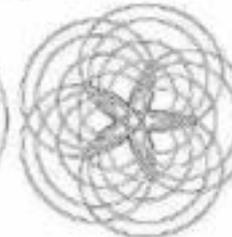
1.5

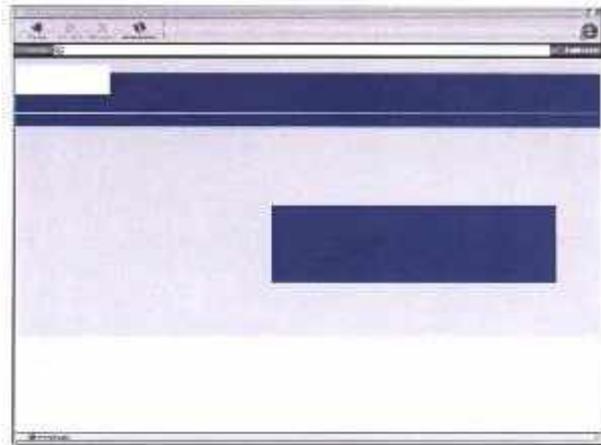


1.6



1.7

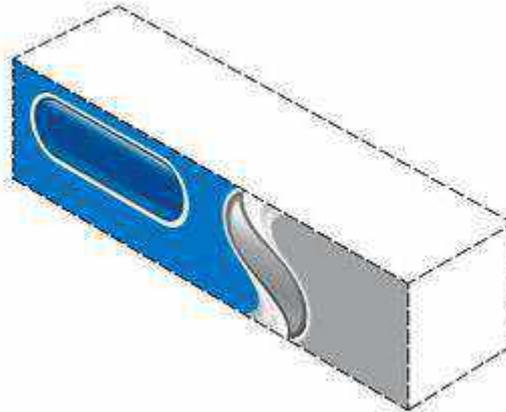




2



1.1



1.2



Esempio di tutela complementare

Brevetto

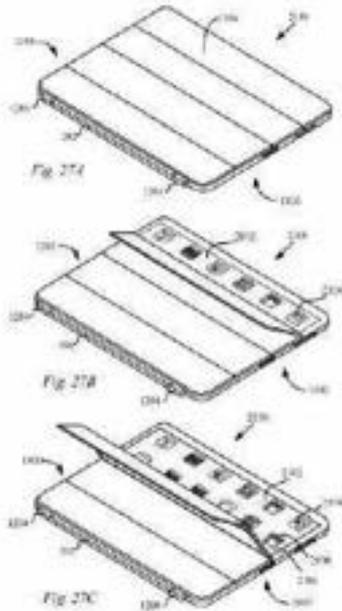
(19)  
 (11) EP 2 431 835 A2

(12) EUROPEAN PATENT APPLICATION

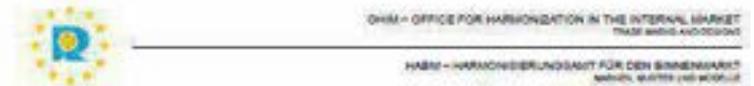
(43) Date of publication: 21.03.2012 Bulletin 2012/12 (51) Int. Cl.: G06F 1/16 (2006.01) H01F 7/02 (2006.01)

(21) Application number: 11163046.3

(22) Date of filing: 19.04.2011



+ Design registrato



Come ridurre il rischio ...

Contrastare la contraffazione

I diritti conferiti al brevetto

ITALIA - Art. 56 CPI :

Facoltà esclusiva di attuare invenzione – di “**trarre profitto**”

Senza autorizzazione del titolare è vietato:

- **produrre** – usare – mettere in commercio –

vendere – importare

- **applicare il procedimento**

– mettere in commercio, vendere e importare il **prodotto direttamente ottenuto con il procedimento brevettato**



COME RIDURRE IL RISCHIO

Verifico che la **soluzione** proposta **non includa parti che siano a rischio di contraffazione di diritti azionabili di terzi**

Si ha contraffazione se:

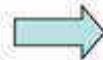
- ❑ il prodotto rientra nella dichiarazione di esclusiva che riassume l'insegnamento brevettato, cioè:

il prodotto rientra nell'ambito definito dalle valide RIVENDICAZIONI di altri

Esempio



- Invenzione sul telaio con ruote
- Brevetto



- Invenzione sul meccanismo di trasmissione a pedali (brevetto)
- **Posso brevettare?**
- **Posso realizzare?**

Brevettabilità v. Interferenza

Brevettabilità:

-guarda all'innovazione dell'insegnamento ideato

insegnamento NON deve discendere identicamente o in modo intuibile da **insegnamento** anteriore



Brevettabilità v. Interferenza

“Interferenza”/contraffazione:

-guarda al prodotto dell’Azienda o del “terzo”, esclusa interferenza se:

prodotto NON rientra nella dichiarazione di esclusiva
che riassume l’**insegnamento** brevettato



Cosa posso fare prima di iniziare a innovare?

Raccolta rapida ed efficiente delle **informazioni** essenziali su **chi sta sviluppando** una **soluzione di interesse** ed in che modo la implementa – analisi **di dove e come svilupperà nel futuro ...**

... evitare investimenti inutili.

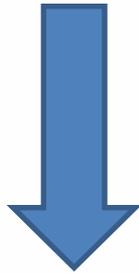
... il 25% di tutta la R&D (*) ...

... viene sprecata ogni anno nel cercare soluzioni già note e a volte brevettate.

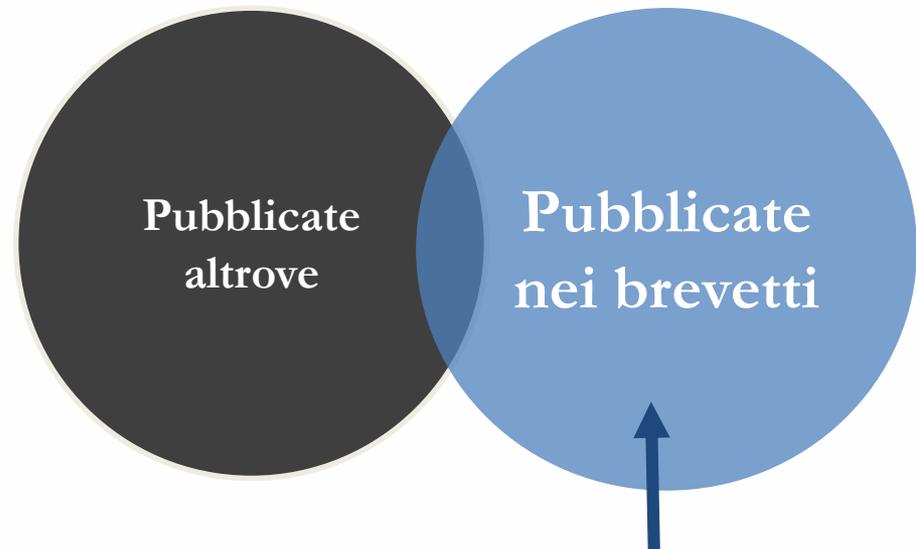
**NON iniziare una attività di R&D sino a che non
hai fatto una ricerca brevettuale!**

Perché una ricerca brevettuale?

- **Publicazioni brevettuali** → datazione certa e obbligo di sufficienza di descrizione → enabling disclosures
- *Enabling disclosure* reperibili prevalentemente nelle pubblicazioni brevettuali



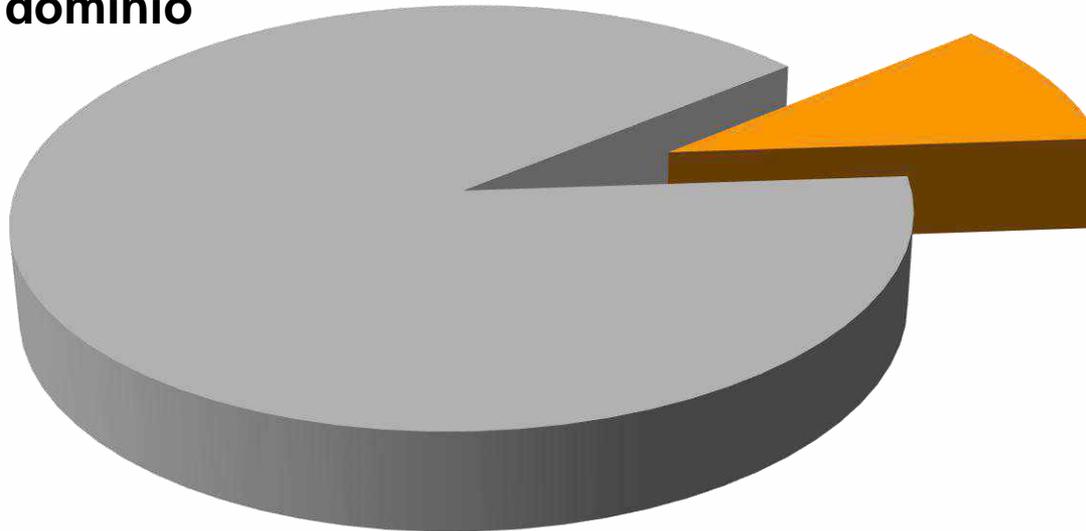
Disponibilità di
banche dati
brevettuali



80% *enabling disclosure* presenti solo nei brevetti!

Publicaizione brevettuale

90%
Di pubblico dominio



10%
Tutelate

Si possono trovare importanti soluzioni gratuite!

La **ricerca brevettuale**
è indispensabile!!!

In funzione delle necessità sono eseguibili innumerevoli tipologie di ricerche quali:

- **Knock Out Patentability;**
- **Patentability/Novelty;**
- **Collection/State of the Art;**
- **Landscape;**
- **Infringement/Non-Infringement;**
- **Freedom to Operate/Clearance;**
- **Invalidity/Validity;**
- **Examination;**
- **Accelerated Examination.**

In funzione di ogni specifica situazione sono consigliabili ricerche di tipo nominativo piuttosto che di tipo tematico, ad esempio limitate mediante lo studio di apposite parole chiave o limitate mediante le apposite classificazioni (ad esempio classificazione internazionale IPC -International Patent Classification- o classificazione comunitaria CPC -Cooperative Patent Classification).

Alcune banche dati
brevettuali

<http://worldwide.espacenet.com/>

<https://register.epo.org/>

<http://oami.europa.eu/>

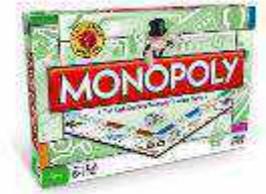
<http://patentscope.wipo.int/>

<http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>

KEYWORDS

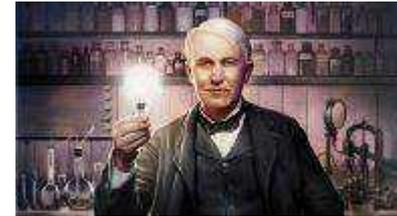
QUALE USO del BREVETTO?

- **Ritorno degli investimenti** grazie un **uso** della innovazione in modo **esclusivo**
- **Controllo fornitori** perché non possano proporre i componenti/soluzioni ai miei competitor
- **Evitare di farsi controllare dei clienti** evitando di condividere la soluzione con i fornitori nostri competitor



QUALE USO?

- Dichiarare la **paternità** della soluzione
- **Patrimonializzare** le conoscenze sviluppate in azienda (... lecito copiare soluzioni **NON** brevettate)
- **Raccogliere le informazioni** sugli ulteriori sviluppi della soluzione da parte di terzi

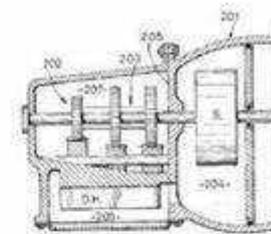


QUALE USO?

- Avere le “**armi**” per contrastare la contraffazione
- **Accedere alle agevolazioni fiscali**
Patent BOX – StartUp innovative –
rivaluazione beni immateriali ecc..



Diritto legale	Si applica a ?	Come?
Brevetti	Nuove invenzioni	Domanda ed esame
Copyright	Forme originali creative o artistiche	Esiste automaticamente
Marchi	Identifica la provenienza di prodotti o servizi	Uso e/o registrazione
Modelli registrati	Aspetto esteriore	Registrazione*
Segreti industriali	Informazioni di alto valore economico, non note al pubblico	Sforzi ragionevoli per mantenerli segreti





MOMENTO GIUSTO

STRATEGIA





*Ing. Danilo De Lorenzo, Ph.D.
Italian and European Patent Attorney*

ddelorenzo@jacobacci.com

Jacobacci & Partners Spa

*Kilometro Rosso
Via Stezzano 87, 24126 Bergamo - Italy
Phone: +39 035 4243371
Fax : +39 035 4592912*

*Piazza della Vittoria 11, 25122 Brescia - Italy
Phone: +39 030 48313
Fax : +39 030 44479*

