

**IL DIRITTO ESCLUSIVO DI TRARRE PROFITTO DALLE PROPRIE IDEE  
IL BREVETTO E ALTRI TITOLI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE .**

## **STUDIO BUSCA ING. ANDREA**

MANDATARIO EUROPEO, ITALIANO E SAMMARINESE DI BREVETTI  
MANDATARIO COMUNITARIO, ITALIANO E SAMMARINESE DI DESIGN

**Tel 0541/985065  
info@ip-busca.com  
www.brevetti.tel**

Ordine degli Ingegneri Forli-Cesena 26/02/2014  
© BUSCA ANDREA 2011-2014

# IL CONSULENTE PROFESSIONISTA

- Laurea scientifica
- Ingegnere fondamentale per brevetti
- Albi appositi internazionali (tirocini + esami abilitazione)

## **Busca Ing. Andrea**

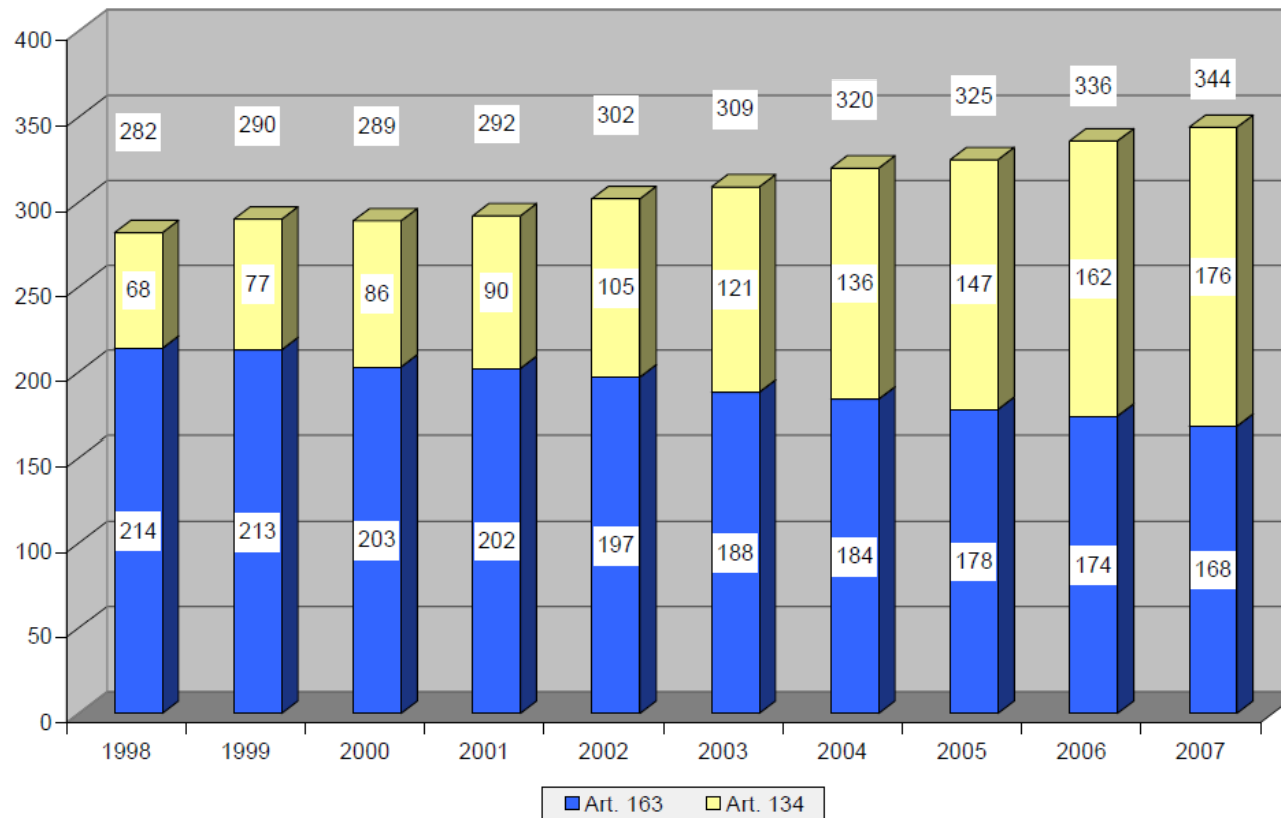
- **Isc. Albo Italiano consulenti in brevetti n. 1095B**
- **Isc. Albo Europeo (EPO) consulenti in brevetti n. 0922694**
- **Isc. Albo Comunitario (UAMI) consulenti in brevetti n. 44406**
- **Isc. Albo Sammarinese consulenti in brevetti n. USBM 018-R B**
- **Isc. internazionale agente brevetti WIPO (World Intellectual Property Organization – Geneve)**

# Fonte EPO 2007

## Development of the Profession of Professional Representatives before the European Patent Office

**IT (Italy): Contracting State since 01.12.1978**

Professional Representatives (place of business or employment: IT)



# PROPRIETA' INTELLETTUALE

Si occupa della tutela giuridica dei beni immateriali, cioè dei frutti dell'attività creativa/inventiva

Comprende il diritto d'autore (legge 633) e la proprietà industriale (CPI – DLGS 30/2005)

# © DIRITTO D'AUTORE

- **Legge 22 aprile 1941 n. 633**

## Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla **letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia**, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i **programmi per elaboratore** come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le **banche di dati** che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

# © DIRITTO D'AUTORE

- **Legge 22 aprile 1941 n. 633**

## **Art. 6**

- Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

# © DIRITTO D'AUTORE

## ART 99

### Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.

- diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti
- diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
- Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del consiglio dei ministri, secondo le norme stabilite dal regolamento.
- Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma.

# © DIRITTO D'AUTORE

ART 99

**Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria.**

SVANTAGGI:

- Nessuna esclusiva (attuabile anche senza consenso)
- Difficoltà a stabilire l'equo compenso in assenza di contrattazione
- Requisito originalità non chiaro rispetto a brevetti
- Equivalenza difficilmente proteggibile

# © DIRITTO D'AUTORE

- È buona norma:
- Collezionare prove dell'esistenza dell'opera con data certa (deposito SIAE, ecc)
- Apporre dicitura di riserva sui progetti

## Art. 1 CPI.

### *Diritti di proprietà industriale*

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

## Art. 2. CPI

### *Costituzione ed acquisto dei diritti*

1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante **brevettazione**, mediante **registrazione** o **negli altri modi previsti dal presente codice**. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
4. **Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge**, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, **le informazioni aziendali riservate**, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

## Art. 98. CPI

### *Oggetto della tutela delle informazioni segrete*

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) **siano segrete**, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) **abbiano valore economico in quanto segrete**;
- c) siano **sottoposte**, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, **a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete**.

# Art 99 CPI

## *TUTELA*

**“ 1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.”.**

# MARCHI <sup>TM/®</sup>

= SEGNI DISTINTIVI

## Art. 7 CPI

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purche' siano atti a “distinguere” i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

# DESIGN

Art. 31 CPI

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**, ...

# DESIGN

- Domanda singola (contiene un modello)
- Domanda multipla (contiene più modelli)
- Fondamentale la rappresentazione grafica di ciò che si intende proteggere

# DESIGN

## ITER UIBM/UAMI

- Deposito domanda di registrazione
- Esame formale (NO SOSTANZIALE)
- Pubblicazione/concessione
- Diritto priorità: 6 mesi

# DESIGN

## ASPETTI SOSTANZIALI

### NOVITA

- Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti
- Periodo di grazia per predivulgazione da parte dell'autore: 6 mesi

# DESIGN

## ASPETTI SOSTANZIALI

### CARATTERE INDIVIDUALE

- Un disegno o modello presenta 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.

# MODELLI DI UTILITA'

## ART 82 CPI

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità .....i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti

# MODELLI DI UTILITA'

## ITER UIBM

- Presentazione domanda
- Esame formale (NON SOSTANZIALE)
- Pubblicazione/Concessione

# MODELLI DI UTILITA'

## ASPETTI SOSTANZIALI

- Novità (Assoluta/No periodo di grazia)
- Particolare efficacia o praticità di utilizzo (interpretazione)
- Priorità: 12 mesi (Modello Util. / Brevetto a seconda del paese – esempio IT1-EU-IT2)

# MODELLI DI UTILITA'

## VANTAGGI/SVANTAGGI

- Non è esaminato nella parte sostanziale (debole o forte?)
- Meno anteriorità rilevanti
- Ambito di protezione limitato ad una forma non ad un concetto (meno equivalenti di un brevetto)
- No convenzioni internazionali



# BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

- NON C'E' UNA DEFINIZIONE DI INVENZIONE
- PROTEGGE "ASPETTI TECNICI" DI UN TROVATO SOTTO FORMA DI "CONCETTI INVENTIVI", QUINDI LA SUA PROTEZIONE E' AMPIA E COMPRENDE GLI EQUIVALENTI

# E' POSSIBILE DEFINIRE COSA E' UN BREVETTO?

- CONCORRONO A DEFINIRE IL BREVETTO UNA MOLTEPLICITA' DI ASPETTI:
- È UN MIX DI REQUISITI
- È UN MIX DI DIRITTI
- È UN TESTO SCRITTO
- È UNA PUBBLICAZIONE

# REQUISITI DI BREVETTABILITA'

- Art 45 CPI (ITALIA)

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

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

**.....in quanto tali.**

4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.

# NOVITA'

## ART 46 CPI (ITALIA)

1. Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa nello stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto ciò che e' 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. (Anche ad opera dell'inventore – NO PERIODO DI GRAZIA)**
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

# ATTIVITA' INVENTIVA

## ART 48 CPI (ITALIA)

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

Problem and solution approach

# APPLICABILITA' INDUSTRIALE

## ART 49 CPI

1. Un'invenzione e' considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

NO MOTO PERPETUO O ALTRE INVENZIONI  
IRREALIZZABILI

# SOFTWARE ESCLUSO??

- *Guidelines for Examination at the EPO*
- *Part G Patentability/Chapter II – Inventions/3. List of exclusions/ 3.6 Programs for computers*
- The basic patentability considerations in respect of claims for computer programs are in principle the same as for other subject-matter. While "programs for computers" are included among the items listed in [Art. 52\(2\)](#), if the claimed subject-matter has a technical character it is not excluded from patentability by the provisions of [Art. 52\(2\)](#) and [\(3\)](#). Moreover, a data processing operation controlled by a computer program can equally, in theory, be implemented by means of special circuits, and the execution of a program always involves physical effects, e.g. electrical currents. According to [T 1173/97](#), such normal physical effects are not in themselves sufficient to lend a computer program technical character (for the procedure at the search stage, see [B-VIII, 2.2](#)). However, **if a computer program is capable of bringing about, when running on a computer, a further technical effect going beyond these normal physical effects, it is not excluded from patentability. This further technical effect may be known in the prior art. A further technical effect which lends technical character to a computer program may be found e.g. in the control of an industrial process or in processing data which represent physical entities or in the internal functioning of the computer itself or its interfaces under the influence of the program and could, for example, affect the efficiency or security of a process, the management of computer resources required or the rate of data transfer in a communication link.** As a consequence, a computer program may be considered as an invention within the meaning of [Art. 52\(1\)](#) if the program has the potential to bring about, when running on a computer, a further technical effect which goes beyond the normal physical interactions between the program and the computer. A patent may be granted on such a claim if all the requirements of the EPC are met; see in particular [Art. 84](#), [83](#), [54](#) and [56](#), and [G-III, 3](#) below. Such claims should not contain program listings (see [F-II, 4.12](#)), but should define all the features which assure patentability of the process which the program is intended to carry out when it is run (see [F-IV, 4.5.2](#), last sentence).



# DIRITTI DEL BREVETTO

- DIRITTO AL BREVETTO
- DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO
- DIRITTO DI ESSERE RICONOSCIUTO  
INVENTORE

# DIRITTO AL BREVETTO

ART 63 CPI

2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi **aventi causa.**

# DIRITTO AL BREVETTO

ART 63 CPI

INVENZIONI DEI DIPENDENTI

1. Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui **l'attività inventiva e' prevista come oggetto del contratto** o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa **appartengono al datore di lavoro**, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

CASO DEL RICERCATORE

# DIRITTO AL BREVETTO

## ART 63 CPI

### INVENZIONI DEI DIPENDENTI

“2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.”.

ATTIVITA'INVENTIVA NON PREVISTA ma **mansione  
pertinente**

# DIRITTO AL BREVETTO

ART 63 CPI

## INVENZIONI DEI DIPENDENTI

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione **entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione** dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

CASO DELL'USCIERE

INVENZIONE OCCASIONALE

# DIRITTO AL BREVETTO

ART 63 CPI

INVENZIONI DEI DIPENDENTI

- 6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

# INVENZIONI UNIVERSITARIE

- La norma generale attribuisce al ricercatore il diritto di essere titolare di brevetto e trarne profitto, salvo una debita percentuale di quest'ultimo da riconoscere all'università o ente di ricerca, che va informato dell'avvenuto deposito del brevetto.
- In deroga alla norma generale, nel caso di ricerca finanziata da privati o altri enti il brevetto spetta a loro, si presuppone per la sua applicazione la specifica presenza di un contratto di ricerca.

- ART 65 CPI
- 1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, **il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione** brevettabile di cui e' autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
- 2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono **l'importo massimo del canone**, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
- 3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.
- 4. Trascorsi **cinque anni** dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa **non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale**, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione **acquisisce automaticamente** un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
- 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di **ricerche finanziate**, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

# DEROGHE

- LE UNIVERSITA' DESIDEROSE DI ASSICURARSI PROVENTI IN CAMBIO DELL'ASSISTENZA FORNITA SI AVVALGONO DI DEROGHE sostenendo i costi della brevettazione
- I POLITECNICI DI MILANO E TORINO HANNO REGOLAMENTI INTERNI, ORMAI ADOTTATI ANCHE DA MOLTE ALTRE FACOLTA'

# DIRITTO AL BREVETTO

- STABILIRE NORME DI SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI DI RICERCA PRIMA DI EFFETTUARE LA RICERCA ATTRAVERSO UN ACCORDO DI RICERCA FINANZIATA CON L'UNIVERSITA'

# DIRITTO AL BREVETTO

- Diritto di essere riconosciuto AUTORE

(ART 62 CPI Diritto Morale - CV)



# **DIRITTO DI BREVETTO**

(spettante al titolare)

E' UN DIRITTO ESCLUSIVO  
SULL'INVENZIONE, CIOE' PERMETTE DI  
ESCLUDERE GLI ALTRI DAL  
GODIMENTO DEI VANTAGGI  
ECONOMICI DERIVANTI  
DALL'INVENZIONE.

Art. 66 CPI  
*Diritto di brevetto*

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
  - a) se oggetto del brevetto e' un **prodotto**, **il diritto di vietare ai terzi**, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
  - b) se oggetto del brevetto e' un **procedimento**, **il diritto di vietare ai terzi**, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

## Art. 52 CPI



2. I limiti della protezione sono determinati dalle **RIVENDICAZIONI**; tuttavia, la descrizione e i **disegni** servono ad **interpretare** le rivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento **EQUIVALENTE** ad un elemento indicato nelle rivendicazioni

# STRUTTURA RIVENDICAZIONI

- RIVENDICAZIONE PRINCIPALE
  - ELENCA LE CARATTERISTICHE DELL'INVENZIONE OGGETTO DELL'ESCLUSIVA (NORMALMENTE SOLO QUELLE ESSENZIALI)
- RIVENDICAZIONI DIPENDENTI
  - ELENCANO CARATTERISTICHE VIA VIA PIU' DETTAGLIATE SECONDO UNO SCHEMA A CASCATA (CONCETTO DI PARATIE)

# CONCETTO



- UN BREVETTO NON E' UNA AUTORIZZAZIONE A FARE (no scudo)
- UN BREVETTO E' UN DIRITTO DI VIETARE AGLI ALTRI DI FARE (spada)
- LE DUE COSE SONO MOLTO DIVERSE

# TUTTI I CASI

| PRODUCIBILE? |    | BREVETTABILE? |    |
|--------------|----|---------------|----|
| NO           | SI | SI            | NO |
|              |    |               |    |

- o ESCLUSIVA
- o ROYALTY
- o ACQUISIZIONE
- o CROSS LICENCING

# *L'assurdo (?)*

NON LIBERAMENTE PRODUCIBILE MA  
BREVETTABILE

ESEMPIO:

La mia invenzione è:

OMBRELLO CON APERTURA A SCATTO  
qualcuno prima di me ha brevettato:  
L'OMBRELLO

# PERCHE' NON POSSO PRODURRE LA MIA INVENZIONE?

- PER FARE UN OMBRELLO CON APERTURA A SCATTO DEVO COMUNQUE FARE UN OMBRELLO, E QUESTO E' ESCLUSIVA DI CHI HA BREVETTATO PRIMA DI ME.

→FIRST TO FILE WINS←

# L'OMBRELLO CON APERTURA A SCATTO E' BREVETTABILE?

SI!

PERCHE'

- **NOVITA'** = L'ASPETTO DELL'APERTURA A SCATTO NON E' PRESENTE NEL BREVETTO ANTERIORE
- **INVENTIVITA'** = L'ASPETTO DELL'APERTURA A SCATTO RISPETTO ALLA TECNICA NOTA RISOLVE IL PROBLEMA DI RENDERE L'OMBRELLO PIU' PRATICO DA USARE E HA IL VANTAGGIO DI PERMETTERE DI AVERE UNA MANO LIBERA. CIO' NON E' SUGGERITO DA NESSUN DOCUMENTO ANTERIORE.
- **APPLICABILITA' INDUSTRIALE** = TACITA

# RIASSUMENDO

- L'OMBRELLO CON APERTURA A SCATTO E' LIBERAMENTE PRODUCIBLE? NO!
- L'OMBRELLO CON APERTURA A SCATTO E' BREVETTABILE? SI!
- SIAMO DI FRONTE A UN PARADOSSO?
- NO!
- BREVETTO DIPENDENTE
- Art. 68 CPI 2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, ne' utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

PERCHE' BREVETTARE L'OMBRELLO  
CON APERTURA A SCATTO SE NON  
POSSO FARLO?



- PERCHE' NESSUN ALTRO POTRA' FARLO SENZA TRATTARE CON ME, NEANCHE CHI HA IL BREVETTO SUL GENERICO OMBRELLO.

# INOLTRE PERCHE':

SPESSO LA SITUAZIONE NON E' NETTAMENTE DEFINITA,  
CONCORRONO:

- STATUS VITAE
- DOMANDA DI BREVETTO/OPPOSIZIONE
- ESAURIMENTO TERRITORIALE (FAMIGLIA)
- INTERPRETAZIONE RIENDICAZIONI

# SORVEGLIANZA

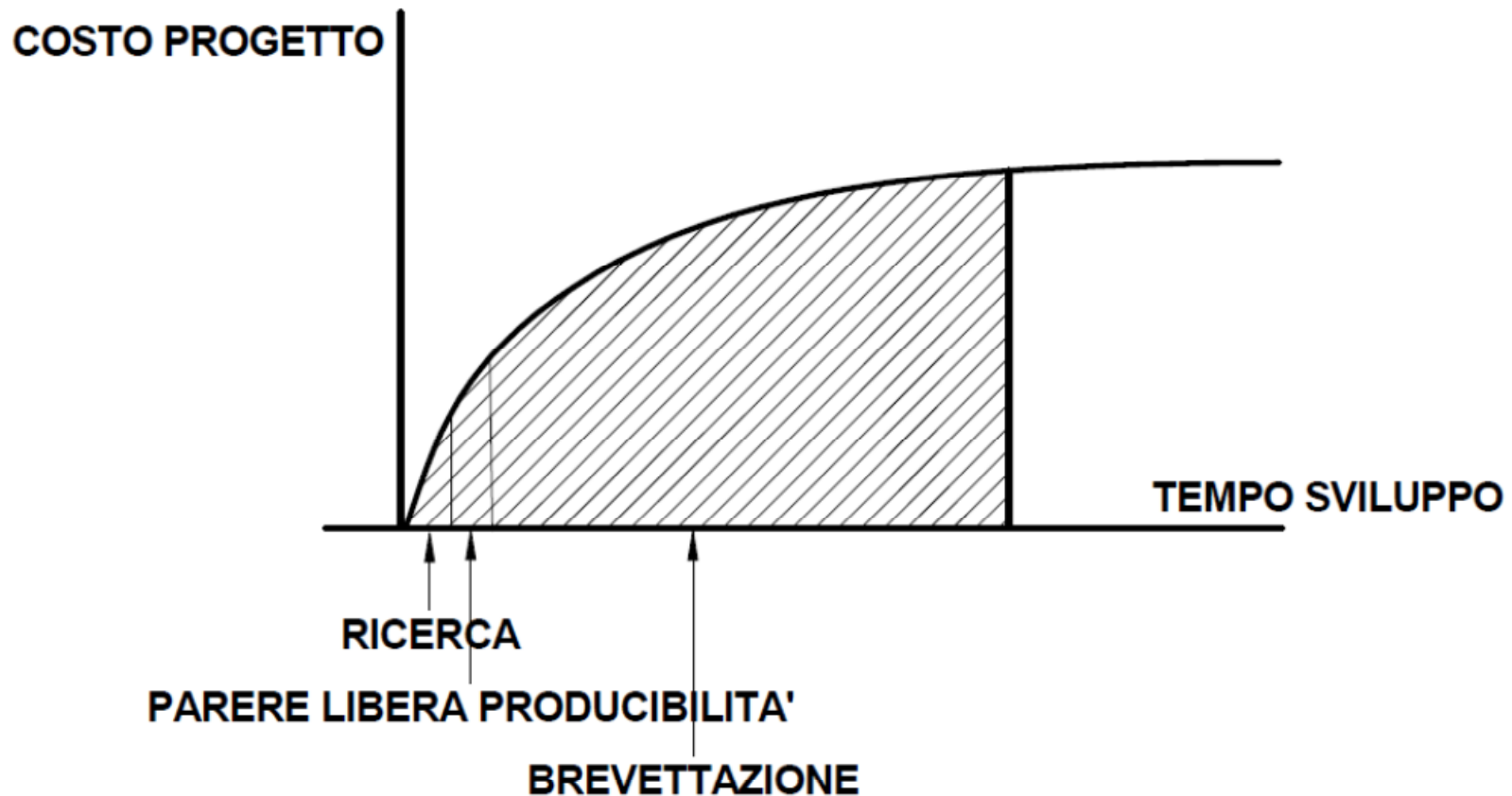
- CONCESSIONE BREVETTO
- PUBBLICAZIONE ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA (PRIORITA' – DIVISIONALI)
- OPPOSIZIONI
- REEXAMINATION (US)

# ALTRE ALTERNATIVE

- COMPRO L'OMBRELLO DAL TITOLARE DEL BREVETTO SULL'OMBRELLO GENERICO E LO MODIFICO PER DIVENTARE A SCATTO
- Art. 5. CPI  
*Esaurimento*
  1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

# QUANDO DEVO CHIEDERE UN PARERE

DI UN PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO



# QUANDO DEVO CHIEDERE UN PARERE DI LIBERA PRODUCIBILITA'?

- PERCHE' IL PARERE DI LIBERA PRODUCIBILITA' SIA IL PIU' PRECISO POSSIBILE E' NECESSARIO CHE IL PRODOTTO O PROCEDIMENTO DA ESAMINARE SIANO IL PIU POSSIBILE **DEFINITI**



# E' POSSIBILE DEFINIRE COSA E' UN BREVETTO?

- CONCORRONO A DEFINIRE IL BREVETTO UNA MOLTEPLICITA' DI ASPETTI:

- È UN MIX DI REQUISITI
- È UN MIX DI DIRITTI
- È UN TESTO SCRITTO <<<<<
- È UNA PUBBLICAZIONE <<<<<

INFO  
RICERC  
ABILI

# STRUTTURA DEL BREVETTO

- TITOLO
- PREAMBOLO
- DESCRIZIONE DETTAGLIATA e disegni
- RIVENDICAZIONI
- RIASSUNTO

>>>Sono campi ricercabili<<<

# ESPACENET

Oltre 80 milioni di documenti  
ricercabili dai maggiori paesi del  
mondo

<http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html>

Smart search

**Advanced search**

Classification search

Quick help —

- [How many search terms can I enter per field?](#)
- [How do I enter words from the title or abstract?](#)
- [How do I enter words from the description or claims?](#)
- [Can I use truncation/wildcards?](#)
- [How do I enter publication, application, priority and NPL reference numbers?](#)
- [How do I enter the names of persons and organisations?](#)
- [What is the difference between the IPC and the CPC?](#)
- [What formats can I use for the publication date?](#)
- [How do I enter a date range for a publication date search?](#)
- [Can I save my query?](#)

Related links +

## Advanced search

Select the collection you want to search in ⓘ

Worldwide - collection of published applications from 90+ countries ▼

Enter your search terms - CTRL-ENTER expands the field you are in

Enter keywords in English

Title: ⓘ plastic and bicycle

Title or abstract: ⓘ hair

Enter numbers with or without country code

Publication number: ⓘ WO2008014620

Application number: ⓘ DE19971031696

Priority number: ⓘ WO1995US15925

Enter one or more dates or date ranges

Publication date: ⓘ yyyyymmdd

Enter name of one or more persons/organisations

Applicant(s): ⓘ Institut Pasteur

Inventor(s): ⓘ Smith

Enter one or more classification symbols

CPC ⓘ

IPC ⓘ H03M1/12

Clear Search



Start search

Advanced search

Classification search

Help

[How many search terms can I enter per field?](#)  
[How do I enter words from the title or abstract?](#)  
[How do I enter words from the description or claims?](#)  
[Can I use truncation/wildcards?](#)  
[How do I enter publication, application, priority and NPL reference numbers?](#)  
[How do I enter the names of persons and organisations?](#)  
[What is the difference between IPC and the CPC?](#)  
[What formats can I use for the application date?](#)  
[How do I enter a date range for a publication date search?](#)

## Advanced search

Select the collection you want to search in

Worldwide - collection of published applications from 90+ countries

Enter your search terms - CTRL-ENTER expands the field you are in

Enter keywords in English

Title:

plastic and bicycle

Title or abstract:

hair

AUTOMATIC AND UMBRELLA

Enter numbers with or without country code

Publication number:

WO2008014520



its page 1

## Result list

☐ Select all (0/25)

Compact

Export ( CSV | XLS )

Download covers

Print

Approximately 1,833 results found in the Worldwide database for:  
**AUTOMATIC AND UMBRELLA** in the title or abstract  
Only the first 500 results are displayed.

1 ▶

[RSS feed](#)[Header do](#)[t list?](#)  
[k on](#)[results](#)  
[ximate?](#)  
[to 500](#)[highlighting?](#)  
[documents](#)  
[played in](#)[st?](#)  
[k on the](#)[nts?](#)  
[?](#)

Results are sorted by date of upload in database

☐ 1. **CONTROLLABLE AUTOMATIC UMBRELLA UNFOLDING DEVICE**

|   |                                    |                                     |                                                                         |                                       |                                                          |                                     |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ★ | <b>Inventor:</b><br>MA ZHUNAN [CN] | <b>Applicant:</b><br>MA ZHUNAN [CN] | <b>CPC:</b><br><a href="#">A45B25/143</a><br><a href="#">A45B25/165</a> | <b>IPC:</b><br>A45B25/14<br>A45B25/16 | <b>Publication info:</b><br>EP2698074 (A1)<br>2014-02-19 | <b>Priority date:</b><br>2011-04-12 |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|

☐ 2. **Automatic lighting device for umbrella**

|   |                                              |                                            |             |                         |                                                         |                                     |
|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ★ | <b>Inventor:</b><br>LIAO LIANG-CHENG<br>[TW] | <b>Applicant:</b><br>LIAO LIANG-CHENG [TW] | <b>CPC:</b> | <b>IPC:</b><br>A45B3/04 | <b>Publication info:</b><br>TWM464040 (U)<br>2013-11-01 | <b>Priority date:</b><br>2013-03-22 |
|---|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|

☐ 3. **Automated heat treatment system for engine valve**

|   |                                             |                                        |                                                                         |                                                  |                                                           |                                     |
|---|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ★ | <b>Inventor:</b><br>MURATA YORIKAZU<br>[JP] | <b>Applicant:</b><br>NITTAN VALVA [JP] | <b>CPC:</b><br><a href="#">C21D9/0056</a><br><a href="#">C21D9/0068</a> | <b>IPC:</b><br>B21J13/08<br>B21J5/00<br>B21J9/18 | <b>Publication info:</b><br>TW201341083 (A)<br>2013-10-16 | <b>Priority date:</b><br>2012-01-17 |
|---|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|

RB=AUTOMATIC+AND+UMBRELLA&amp;ST=advanced&amp;locale=en\_EP&amp;DB=EPODOC#

|                      |
|----------------------|
| Description          |
| Claims               |
| Mosaics              |
| Original document    |
| INPADOC legal status |

Quick help

- [What happens if I click on "In my patents list"?](#)
- [What happens if I click on the "Register" button?](#)
- [Why are some sidebar options deactivated for certain documents?](#)
- [How can I bookmark this page?](#)
- [Why does a list of documents with the heading "Also published as" sometimes appear, and what are these documents?](#)
- [What is a cited document?](#)
- [What are citing documents?](#)
- [What information will I find if I click on the link "View all"?](#)

In my patents list

Previous 12/147 Next

Report data error

Print

## Automatically opening eccentric umbrella

Page bookmark [US 2008135075 \(A1\) - Automatically opening eccentric umbrella](#)

Publication date: 2008-06-12

Inventor(s) [PARISI DIEGO ANTONIO \(IT\)](#)

Applicant(s):

Classification: - International: [A45B25/16](#)

- European: [A45B11/00](#), [A45B25/14A](#)

Application number: [US20080071077](#) [20080215](#)

Priority number(s): [US20080071077](#) [20080215](#); [IT2004M100380U](#) [20040805](#); [US20040017039](#) [20041221](#)

[View INPADOC patent family](#)

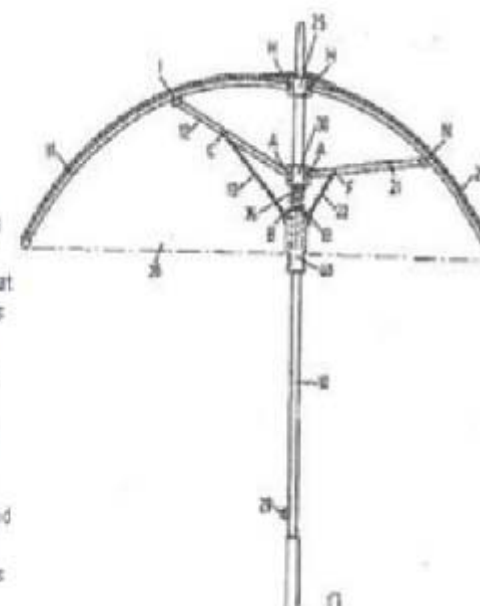
[View list of citing documents](#)

Also published as: [US 7610925 \(B2\)](#)  
[US 2008027255 \(A1\)](#)  
[IT M20040380 \(U1\)](#)

### Abstract of US 2008135075 (A1)

[Translate this text](#)

An **automatic** opening **umbrella** having a canopy, and a support shaft and an opening mechanism offset or eccentric from the center of the canopy, is described. The opening mechanism includes a framework including varying length rib, link and brace sets on each side of a longitudinal axis of symmetry of the **umbrella**, the sets being mirror images, with equal numbers of ribs, links and braces. The longest links at distal ends are pivotally connected to a respective longest rib and the longest braces are pivotally connected at distal ends to respective longest links at a mutual connection with the longest link connections to the longest ribs. The shorter links are pivotally connected at distal ends to shorter ribs along the rib lengths. The shorter braces are pivotally connected at distal ends to respective links along the lengths of the links. The ribs at proximal ends are all connected to an upper ring fixed to the shaft and the proximal ends of the links and braces are respectively pivotally connected to intermediate and lower rings that are slidably mounted on the shaft and which are spring biased to separate from each other along the shaft for **automatic** opening of the **umbrella**. A geometric relation between lengths of links and braces is described.





Search → [Results page 1](#) → US2008135075 (A1)

US 2008135075 (A1)

**Bibliographic data**

Description

Claims

Mosaics

Original document

INPADOC legal status

**Quick help**

[stand for after a publication number?](#)

→ [What happens if I click on "In my patents list"?](#)

→ [What happens if I click on the "Register" button?](#)

→ [Why are some sidebar options deactivated for certain documents?](#)

→ [How can I bookmark this page?](#)

→ [Why does a list of documents with the heading "Also published as" sometimes appear, and what are these documents?](#)

→ [What is a cited document?](#)

→ [What are citing documents?](#)

→ [What information will I find if I click on the link "View all"?](#)

## Bibliographic data: US 2008135075 (A1)



In my patents list

Previous



12 / 147



Next



[Report data error](#)

### **Automatically opening eccentric umbrella**

**Page bookmark** [US 2008135075 \(A1\) - Automatically opening eccentric umbrella](#)

**Publication date:** 2008-06-12

**Inventor(s):** PARISI DIEGO ANTONIO [IT] ±

**Applicant(s):**

**Classification:** - international: [A45B25/16](#)

- European: [A45B11/00](#); [A45B25/14A](#)

**Application number:** US20080071077 20080215

**Priority number(s):** US20080071077 20080215; IT2004MI00380U 20040805; US20040017039 20041221

 [View INPADOC patent family](#)

 [View list of citing documents](#)

**Also published as:**  [US 7610925 \(B2\)](#)  
 [US 2006027255 \(A1\)](#)  
→ [IT MI20040380 \(U1\)](#)

(19) **United States**

(12) **Patent Application Publication**

ROSSI

(10) Pub. No.: **US 2010/0206347 A1**

(43) Pub. Date: **Aug. 19, 2010**

(54) **DEVICE PROTECTING FROM REIN**

(75) Inventor: **MARIO ROSSI, Firenze (IT)**

Correspondence Address:

Busca Andrea

Via Palazzo 179

47854 Montecolombo (IT)

(73) Assignees: **ANBUS LTD**

(21) Appl. No.: **12/453,576**

(22) Filed: **May 15, 2009**

(30) **Foreign Application Priority Data**

Feb. 14, 2009 (CN) ..... 200920051378.9

**Publication Classification**

(51) **Int. Cl.**

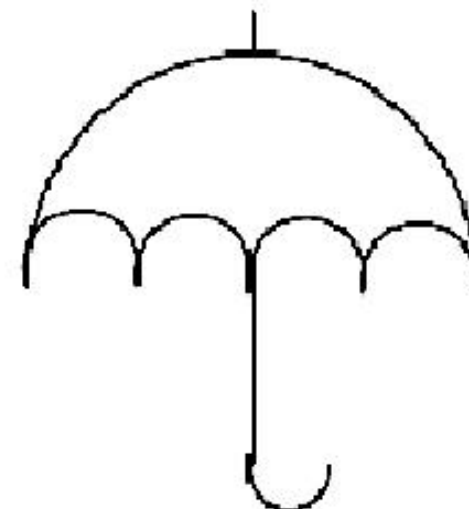
*A45B 25/16*

(2006.01)

(52) **U.S. Cl.** ..... 135/24

(57) **ABSTRACT**

Device having an handle to be grasped by an hand, the handle supporting a fabric that can be manually set in an open and closed configuration. When the fabric is in the open configuration it is suitable to protect the person grasping the handle from the rain. When the fabric is in the closed configuration it allows siple storing and transportation of the device.



# 1833 RISULTATI

- SONO TUTTI?

>>>> NO <<<<

## **ALCUNI LIMITI DELLA RICERCA**

- **LA PUBBLICAZIONE AVVIENE 18 MESI DOPO LA DATA DI DEPOSITO**
- **Capacità motore ricerca/campi ricercabili**
- **ASSEGNAZIONE/SCELTA KEYWORDS**
- **CLASSIFICAZIONE**
- **CAMPI LIMITROFI**
- **LINGUE**
- **Brevetti non online/letteratura scientifica**

NON E' POSSIBILE FARE UNA RICERCA  
CHE INDIVIDUI IL 100% DEI  
DOCUMENTI BREVETTUALI  
PERTINENTI

E' POSSIBILE ARRIVARE MOLTO  
VICINO AL 100%



# TIPI DI BREVETTO

- NAZIONALE
- EUROPEO
- COMUNITARIO
- DOMANDA DI BREVETTO  
INTERNAZIONALE

# ITER BREVETTUALE PIU' DIFFUSO

- DEPOSITO DOMANDA DI BREVETTO
- **ESAME FORMALE**
- RAPPORTO DI RICERCA
- **ESAME SOSTANZIALE**
- EVENTUALI EMENDAMENTI/COMMENTI
- PUBBLICAZIONE
- **ESAME SOSTANZIALE**
- EVENTUALI EMENDAMENTI/COMMENTI
- CONCESSIONE
- **EVENTUALE OPPOSIZIONE (EP)**

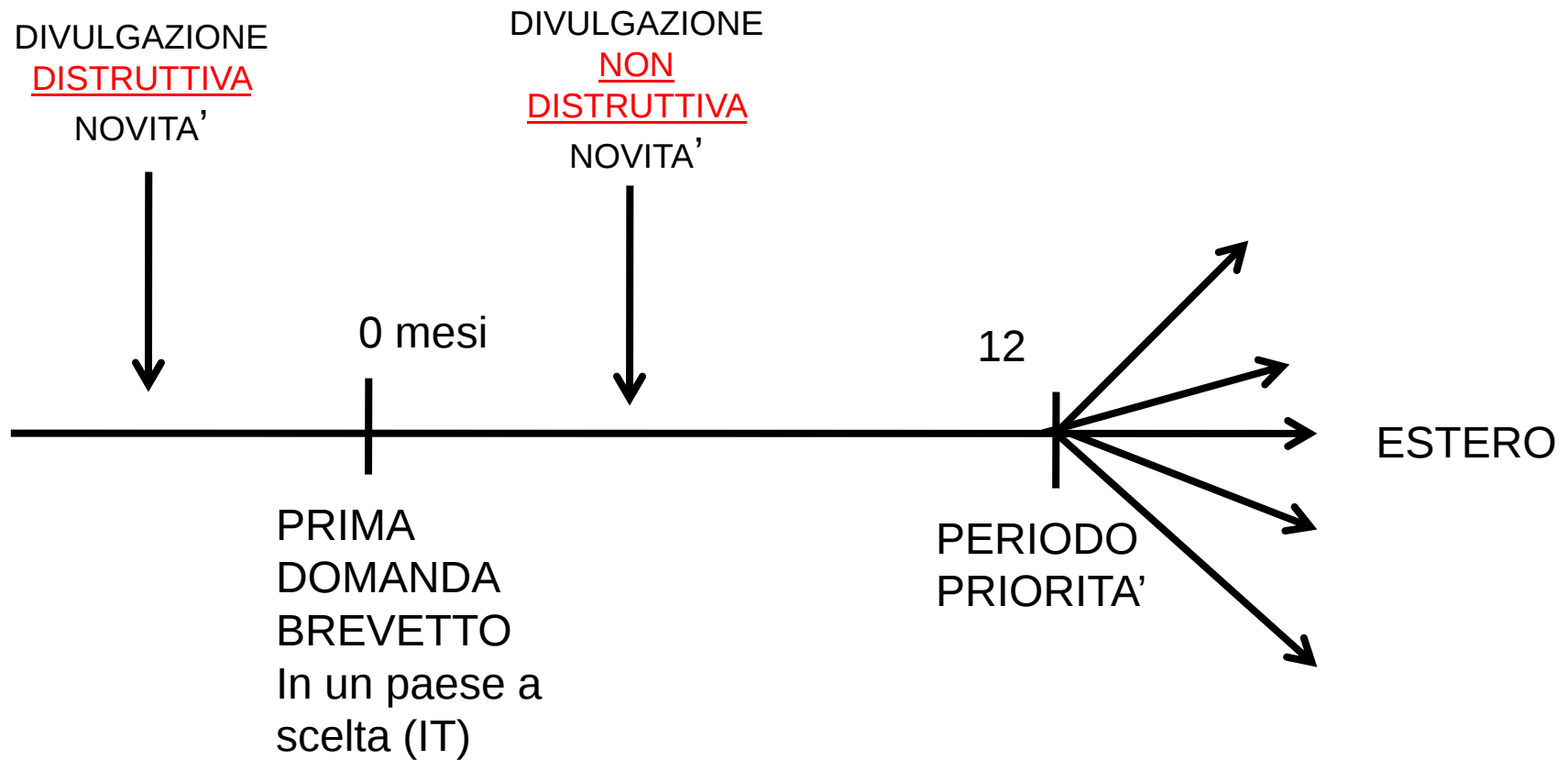
# RAPPORTO RICERCA VS ESAME SOSTANZIALE

- Se la domanda di brevetto è ben fatta chiede una protezione molto ampia, quindi molto probabile avere obiezioni
- Alle obiezioni si risponde in fase d'esame, ma testo deve essere ben fatto
- **Art 76 CPI: NULLITA' del brevetto se l'emendamento esce dal contenuto della domanda come originariamente depositata**

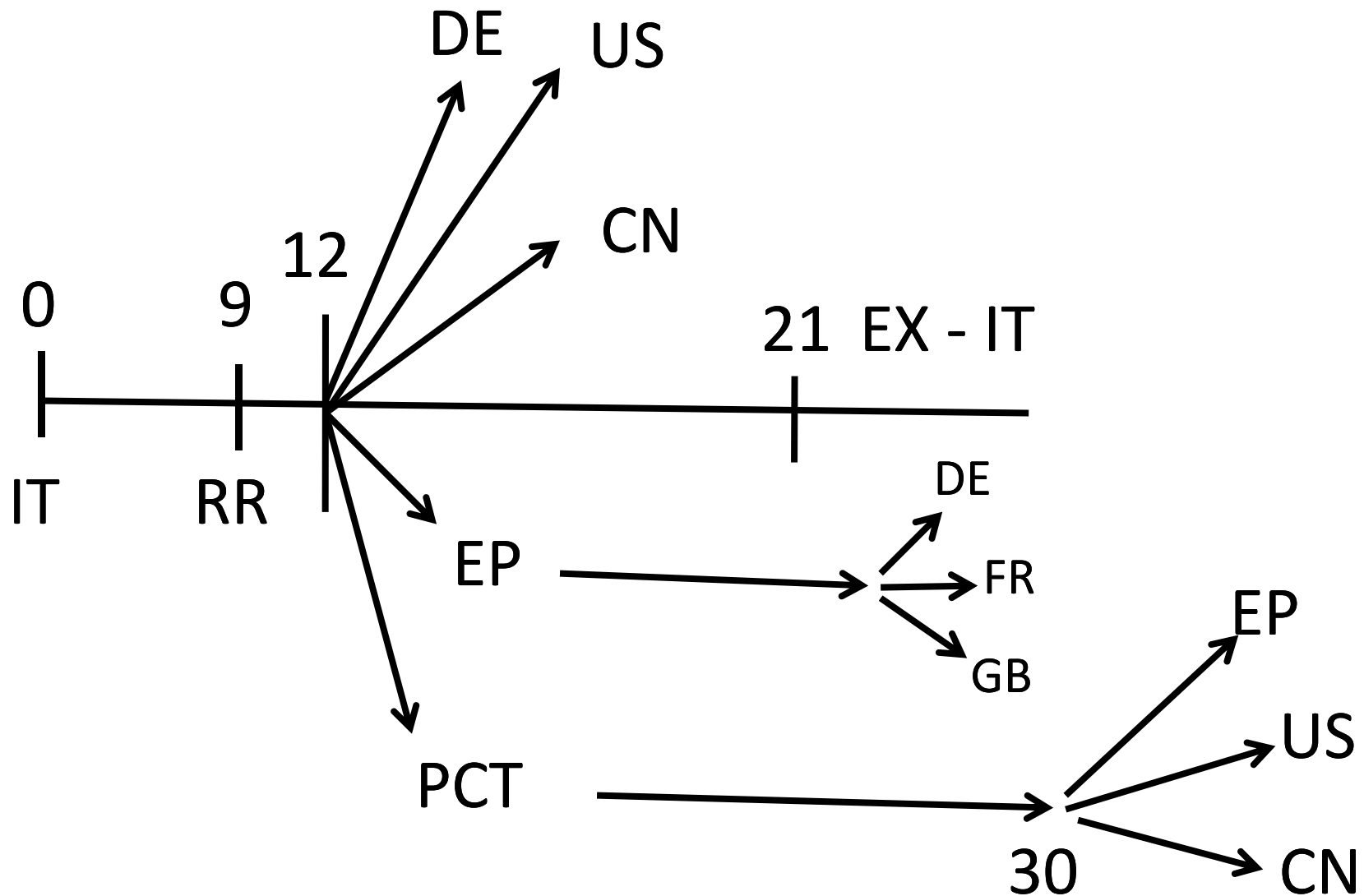
# ESTENSIONE TERRITORIALE

- PRIMO DEPOSITO
- ESTENSIONE IN PRIORITA' (12M)
- LA PRIORITA' IMPEDISCE CHE LE DIVULGAZIONI AVVENUTE TRA IL PRIMO DEPOSITO E I SUCCESSIVI TOLGANO NOVITA' A QUESTI ULTIMI

# PRIORITA'



# STRATEGIE CLASSICHE



# PARTIRE DALL'ITALIA?

## VANTAGGI:

- Costi contenuti
- Lingua nazionale
- Rapporto di ricerca superpartes
- Rapporto ricerca redatto da EPO
- Rapporto di ricerca prima della scadenza priorità (valutazione sostanziale prima dell'investimento estero)

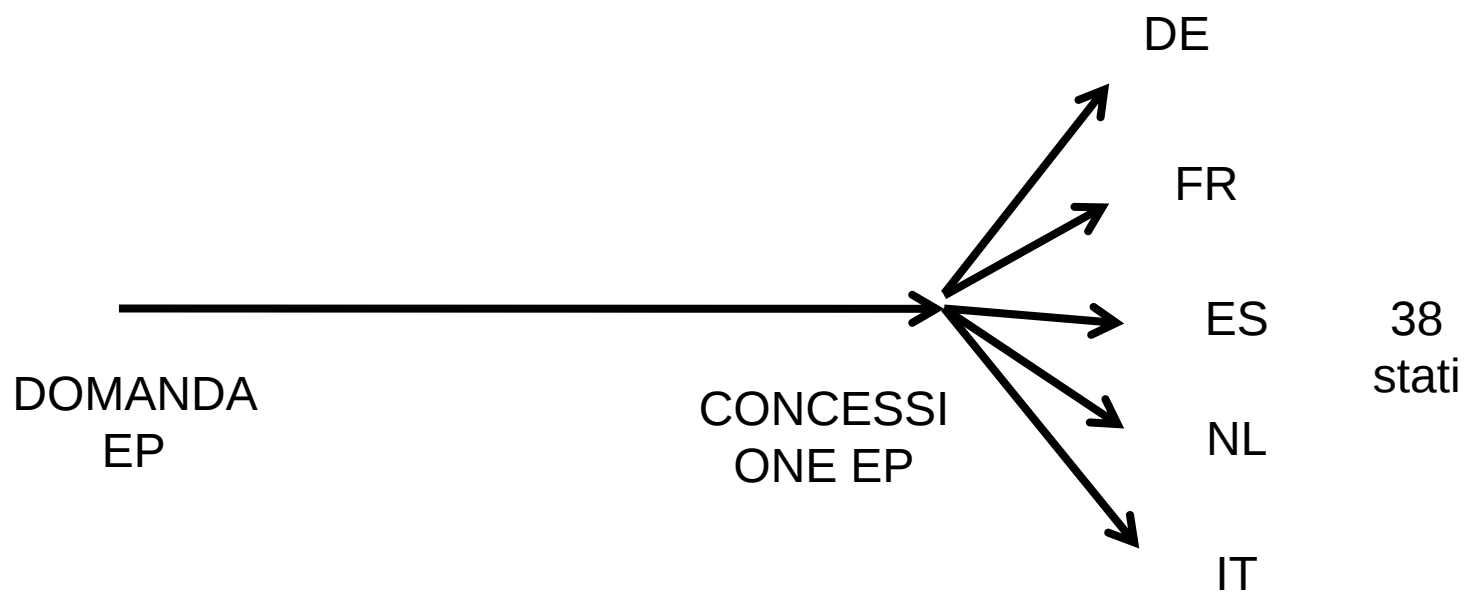
# BREVETTO EUROPEO

38 stati membri

- EPC (EUROPEAN PATENT CONVENTION)
- Si deposita una domanda di brevetto presso EPO (EUROPEAN PATENT OFFICE - MUNICH)
- L'EPO esegue l'esame FORMALE E SOSTANZIALE e concede il brevetto
- Alla concessione il brevetto va "CONVALIDATO" nei paesi di interesse.

**FASCIO BREVETTI – NO COMUNITARIO**

# BREVETTO EUROPEO

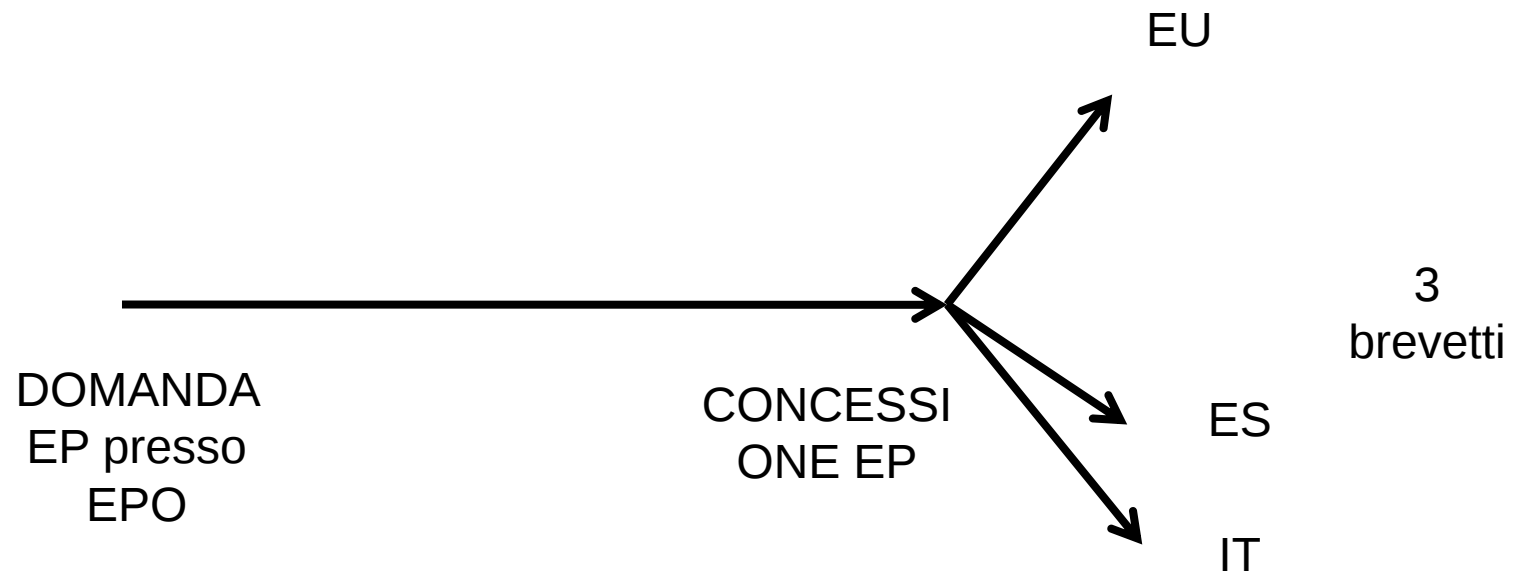


# BREVETTO COMUNITARIO

26 stati (cooperazione rafforzata)

- Non in vigore
- Italia e Spagna non aderiscono
- Autorità esaminatrice sarà EPO
- 3 lingue
- Stessa procedura EPO, al termina si può convalidare come EU per 26 paesi, per gli altri convalide nazionali.
- Tribunale comunitario

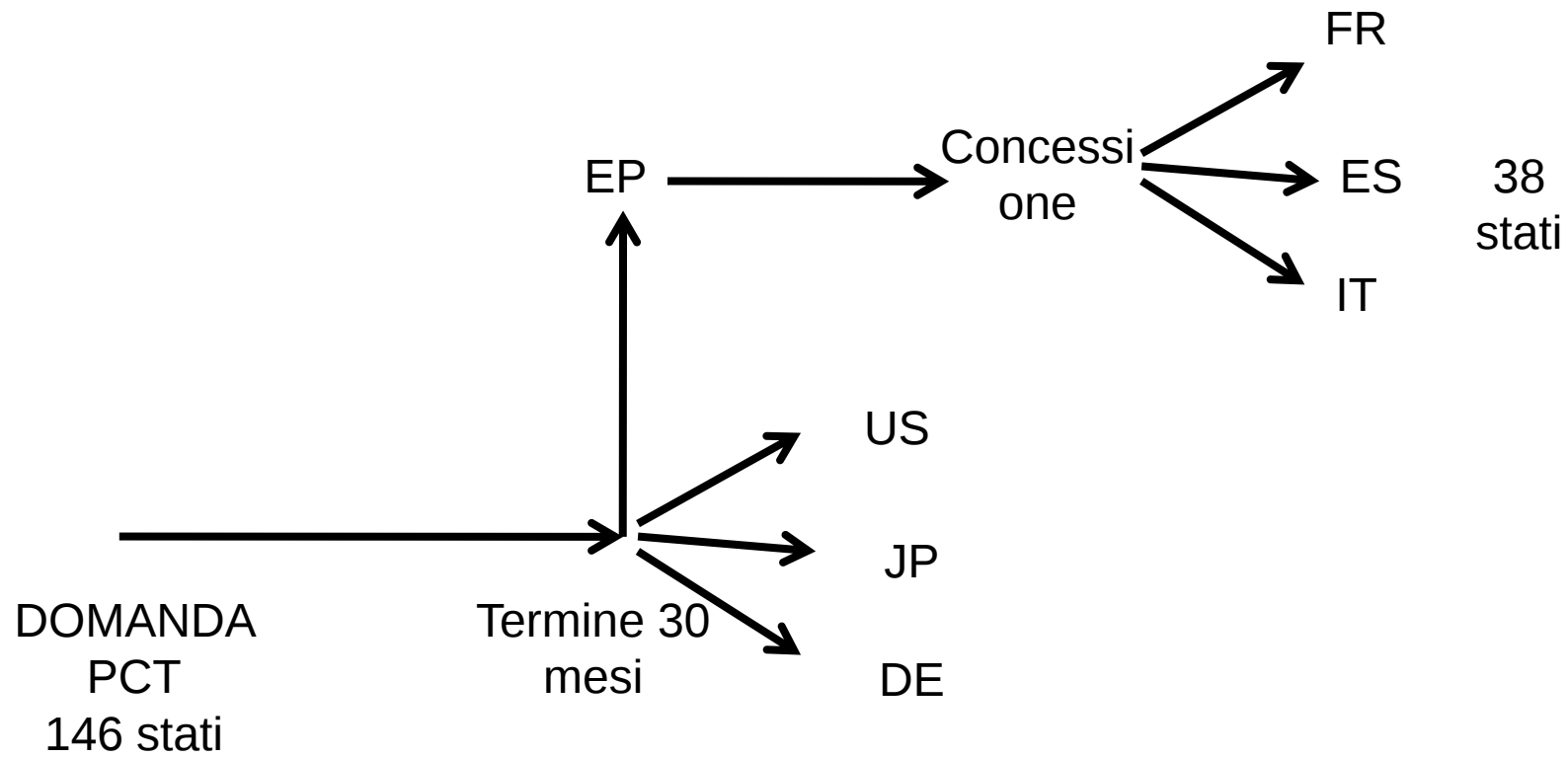
# BREVETTO COMUNITARIO



# PCT

- Patent Cooperation Treaty
- Si deposita una domanda di brevetto presso WIPO (World Intellectual Property Organization – Geneva)
- È valida come domanda di brevetto in 146 paesi
- Dopo 30 mesi termina e si deve entrare nelle fasi nazionali per proseguire (nazionali o regionali)

# PCT



# PCT

## VANTAGGI

- PROCEDURA DI DOMANDA UNIFICATA
- PRENOTAZIONE 146 PAESI
- ACQUISTARE TEMPO PER SPESE BREVETTI NAZIONALI (30 mesi da deposito o da priorità se presente)
- ESAME SOSTANZIALE INTERNAZIONALE OPZIONALE



# CONTRATTI

- Assicurarsi la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dai risultati di ricerca e dagli studi di progetti.

# RISERVATEZZA

- VINCOLARE ALLA RISERVATEZZA TUTTI I PARTECIPANTI ALLA RICERCA CON ESPliciti ACCORDI
- SEGRETAZIONE DELLE TESI

# **RICORDARSI DI NON DIVULGARE PIMA DI BREVETTARE**

NO A

- PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- CONFERENZE
- TESI LAUREA
- BROCHURE
- SITI INTERNET
- FIERE
- OFFERTE AD AZIENDE TERZE
- ECC

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

## STUDIO BUSCA ING. ANDREA

MANDATARIO EUROPEO, ITALIANO E SAMMARINESE DI BREVETTI

MANDATARIO COMUNITARIO, ITALIANO E SAMMARINESE DI DESIGN

Tel 0541/985065

[info@ip-busca.com](mailto:info@ip-busca.com)

[www.brevetti.tel](http://www.brevetti.tel)

© BUSCA ANDREA 2011-2014