



BARZANÒ & ZANARDO

# STRUMENTI DI COMPETITIVITA' SUI MERCATI

Brevetti, design e marchi nel settore orafo

Il brevetto orafo: novità procedurali per la tutela

Vicenzaoro Charm – Fiera di Vicenza  
Vicenza, 19 Maggio 2009

©2009 – Barzanò & Zanardo  
Riccardo Burchielli





BARZANÒ & ZANARDO

## TIPI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Diritti correlati a:

1. Opere letterarie, artistiche e scientifiche → diritto d'autore
2. Rappresentazioni di artisti e trasmissioni → diritto d'autore
3. Invenzioni nei settori delle attività umane → tutela del prodotto orafa come tecnica
4. Modelli o design → tutela dell'estetica del prodotto orafa
5. Marchi, nomi e designazioni commerciali → tutela dei segni distintivi del prodotto orafa
6. Progetti industriali o di ingegneria
7. Concorrenza sleale





BARZANÒ & ZANARDO

## TIPI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Con la denominazione di proprietà intellettuale si intendono entrambe le categorie:

- la proprietà industriale, che comprende brevetti, marchi, modelli e disegni, indicazioni d'origine e geografiche, e
- il diritto d'autore o copyright





## CHE COS'E' UN BREVETTO

Il brevetto è un diritto esclusivo per un'invenzione (prodotto o processo che fornisce un nuovo modo di realizzare qualcosa o che offre una nuova soluzione tecnica ad un problema) con le seguenti caratteristiche:

- protezione temporanea (generalmente 20 anni dalla data di deposito) dalla concorrenza del mercato
- nello Stato o negli Stati ove è effettuato il deposito
- in cambio della divulgazione pubblica dell'invenzione da parte dell'inventore





## CHE COS'E' UN BREVETTO

- Il brevetto è un documento pubblico (nella maggior parte dei Paesi è pubblicato 18 mesi dopo il deposito); questo permette una divulgazione e diffusione sistematica e rapida delle informazioni tecniche e commerciali contenute in questi documenti
- Quando un brevetto scade, termina la protezione, e l'invenzione può essere utilizzata da chiunque
- Il brevetto può anche decadere prima dei termini concessi, se il titolare smette di pagare le tasse annuali di mantenimento in vita; anche in questo caso, il titolare non ha più diritti di esclusiva sull'invenzione e questa diviene disponibile per uno sfruttamento commerciale da parte di terzi





BARZANÒ & ZANARDO

## IL BREVETTO TUTELA LA SOLUZIONE

### Il brevetto tutela una soluzione tecnica e non un'idea

Sarebbe infatti semplicistico poter ottenere tutela sull'idea di realizzare qualcosa quando non si sa come realizzarla.

1- QUINDI, è necessario descrivere il modo in cui l'idea è concretamente realizzata (*Cass. N. 13863, 1999: "...in via di principio, l'identità della funzione da realizzare (tra i brevetti, NdA) non dimostra affatto l'identità dell'idea inventiva, ben potendo un medesimo problema essere risolto diversamente, attraverso distinte soluzioni tecniche, ciascuna pertanto proteggibile perché originale"*).

2- TUTTAVIA,





BARZANÒ & ZANARDO

## IL BREVETTO TUTELA LA SOLUZIONE, NON L'IDEA

Ciò non deve portare alla considerazione che il brevetto tuteli solo la soluzione specifica che si descrive, in quanto la tutela è determinata dal *tenore* delle rivendicazioni

In ogni caso, si tratta di un principio importante da tenere ben presente quando si deposita una domanda di brevetto, quindi:

\*\*\* Scrivere le rivendicazioni in modo da tutelare la “soluzione inventiva” ovvero le caratteristiche sufficienti e necessarie dell'invenzione e/o

\*\*\* Depositare più di una domanda di brevetto





BARZANÒ & ZANARDO

## SEGRETO E BREVETTAZIONE

Il requisito della pubblicazione della soluzione tecnica ideata è una delle giustificazioni del diritto del brevetto, in quanto il titolare del brevetto **scambia** lo “svantaggio” di una completa descrizione pubblica della sua invenzione e di come funziona con la concessione di un **diritto esclusivo al suo uso per un periodo limitato**

**Alternativamente**, è possibile mantenere il segreto (di durata illimitata ed ambito territoriale globale), ma è necessario:

- **Legittimo controllo delle informazioni segrete**
- **Informazioni non note né facilmente accessibili**
- **Valore economico delle informazioni segrete**
- **Protezione contro la divulgazione abusiva**





## SEGRETO E BREVETTAZIONE

- Protetto contro le sottrazioni indebite e gli usi conseguenti
- Se un terzo perviene in modo autonomo all'idea inventiva può sfruttarla liberamente
- Se il terzo brevetta, il brevetto è valido; segreto non tutelabile
- Il titolare del segreto non può vietare l'uso di una innovazione che deriva dal segreto
- L'onere di provare l'indebita sottrazione grava sul titolare
- L'invenzione brevettata è protetta contro ogni uso di terzi
- Un terzo non può sfruttare l'invenzione anche se l'ha conseguita autonomamente
- Il brevetto del terzo sulla stessa invenzione è sempre nullo
- Il titolare del brevetto deve solo provare la violazione, anche con prove presuntive





BARZANÒ & ZANARDO

## REQUISITI DI BREVETTABILITA'

Sono brevettabili le invenzioni

- 1) nuove;
- 2) inventive;
- 3) applicabili industrialmente

N.B. - Sono brevettabili come modelli di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare **efficacia** o **comodità** di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali particolari **conformazioni**, **disposizioni**, **configurazioni** o **combinazioni** di parti





BARZANÒ & ZANARDO

## REQUISITI DI BREVETTABILITA'

Non sono considerati brevettabili:

- le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici
- i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale (business methods)
- i programmi per elaboratore (in quanto tali)
- le presentazioni di informazioni e le creazioni essenzialmente estetiche
- le invenzioni con attuazione contraria all'ordine pubblico e al buon costume





BARZANÒ & ZANARDO

## REQUISITI DI BREVETTABILITA'

Non sono considerati brevettabili:

- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale
- i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale
- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse





BARZANÒ & ZANARDO

## BREVETTI: REQUISITI – NOVITA’

Un’invenzione è nuova quando non fa parte dello stato dell’arte; lo stato dell’arte comprende tutto ciò che è stato reso pubblico (vale a dire “*conosciuto da un numero indeterminato di persone*) ovunque e da chiunque (anche dal titolare) con una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo

*“E’ nullo (...) per predivulgazione il brevetto il cui oggetto, prima della data di deposito della relativa domanda, sia stato commercializzato, indipendentemente dal numero di esemplari venduti, utilizzato o esposto al pubblico (...), in quanto (...) a conoscenza di un numero indeterminato di persone, non tenute a mantenere il segreto” (Collegio Arbitrale, 26-27 Febbraio 2001)*

©2009 – Barzanò & Zanardo

Riccardo Burchielli





BARZANÒ & ZANARDO

## BREVETTI: REQUISITI – ORIGINALITA'

Originalità o attività inventiva - Un'invenzione implica una attività inventiva se, rispetto a quanto è noto dallo stato dell'arte, non risulta deducibile in modo ovvio per un esperto del settore

©2009 – Barzanò & Zanardo  
Riccardo Burchielli





BARZANÒ & ZANARDO

## BREVETTI: REQUISITI – APPLICABILITA' INDUSTRIALE

- Un'invenzione è atta ad avere una applicabilità industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi tipo di industria, compresa quella agricola





BARZANÒ & ZANARDO

## BREVETTI: REQUISITI – SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE

- La domanda deve indicare esplicitamente, se ciò non risulta già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione può essere utilizzata in ambito industriale
- L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo affinché l'esperto del settore sia in grado di riprodurla senza sforzi inventivi.





BARZANÒ & ZANARDO

## BREVETTI: REQUISITI – SUFFICIENZA DI DESCRIZIONE

In particolare, la descrizione deve:

- specificare il campo della tecnica;
- indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza del titolare;
- esporre l'invenzione in modo che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
- descrivere gli eventuali disegni;
- descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, se presenti





BARZANÒ & ZANARDO

## CASI DI BREVETTAZIONE NEL SETTORE ORAFO

- Metodi e attrezzature di lavorazione
  - Leghe, manufatti, semilavorati e prodotti finiti
  - Meccanismi di chiusura
  - Prodotti con caratteristiche non essenzialmente estetiche (decorazioni, catene, anelli, castoni, bracciali, orecchini, pendenti, orologi, maglie, espositori, supporti, fermagli, griffe, fibbie, montature, ecc.)...
- ...quali soluzioni di un problema tecnico!!!





BARZANÒ & ZANARDO

## QUINDI, RIASSUMENDO...

- Prima depositare la domanda di brevetto e dopo pubblicare o divulgare
- Preparare un testo descrittivo della domanda sufficientemente chiaro e completo
- Preparare un set di rivendicazioni chiaro e completo per la massima tutela
- Realizzare eventuale ricerca di anteriorità, ma...





BARZANÒ & ZANARDO

## RICERCA DI ANTERIORITA' UIBM-EPO

- 12.12.2007 – Accordo di lavoro UIBM-EPO
- 27.06.2008 – Decreto Ministero Sviluppo Economico
- 01.07.2008 – Entrata in vigore Accordo

...in base a cui l'EPO effettuerà la ricerca di anteriorità, corredata da un'opinione scritta sulle domande di brevetto depositate in Italia





BARZANÒ & ZANARDO

## RICERCA DI ANTERIORITA' UIBM-EPO

- L'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto nazionali costituisce un'importante novità, dal momento che consente di disporre di un parere di brevettabilità dell'invenzione, redatto da un'Autorità di riconosciuta competenza, con costi limitatissimi per il titolare
- E' un'efficace strumento per valutare in anticipo anche l'opportunità di depositare all'estero corrispondenti domande di brevetto, entro l'anno di priorità

©2009 – Barzanò & Zanardo

Riccardo Burchielli

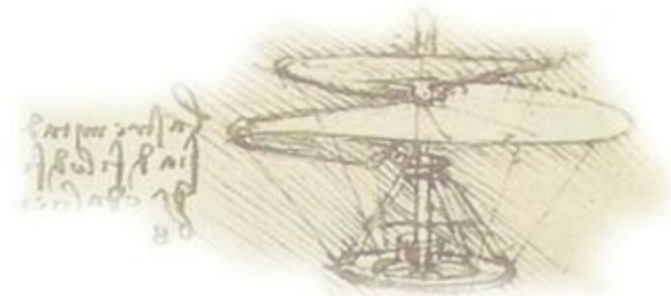




BARZANÒ & ZANARDO

## RICERCA DI ANTERIORITA' UIBM-EPO

La nuova procedura rende ancora più necessaria l'attenzione alla corretta stesura del testo della domanda di brevetto e, in particolare, alla completezza e chiarezza delle rivendicazioni, che ora divengono requisiti essenziali al fine di ottenere che la ricerca di anteriorità sia condotta senza ritardi e che, quindi, sia tratto il massimo vantaggio da questa opportunità di avere una valutazione motivata e sollecita della validità della tutela richiesta





BARZANÒ & ZANARDO

## RICERCA DI ANTERIORITA' PROCEDURA

- Partenza: 1 Luglio 2008
- L'intero testo brevettuale da inviare all'EPO viene tradotto in inglese a cura dell'UIBM
- La ricerca non viene eseguita per i modelli di utilità e per i depositi effettuati con rivendicazione di priorità
- L'EPO inizia ad esaminare le domande dopo 3 mesi ed entro 5 mesi dalla data di deposito
- Avviene uno screening iniziale del testo brevettuale





BARZANÒ & ZANARDO

## RICERCA DI ANTERIORITA' PROCEDURA

- La ricerca è gratuita per il titolare (assorbita dall'UIBM)
- E' previsto il pagamento di una tassa per ogni rivendicazione depositata oltre la 10° (primo deposito)
- Il titolare deve fornire una versione tradotta in inglese delle rivendicazioni all'atto del deposito della domanda o entro 2 mesi dalla data di deposito oppure versare una tassa di € 200,00 (ulteriore termine improrogabile di 1 mese, poi domanda respinta)





BARZANÒ & ZANARDO

## RICERCA DI ANTERIORITA' PROCEDURA

- Un rapporto di ricerca, che elenca documenti anteriori pertinenti, accompagnato da un'opinione scritta in merito alla brevettabilità dell'invenzione, è trasmesso dall'EPO all'UIBM ed è inviato al titolare della domanda entro 9 mesi dalla data di deposito





BARZANÒ & ZANARDO

## RICERCA DI ANTERIORITA' PROCEDURA

- Sulla base del rapporto di ricerca e dell'opinione di brevettabilità, il titolare ha la facoltà di modificare la domanda di brevetto (in particolare, le rivendicazioni) e/o presentare argomentazioni sul rapporto di ricerca entro il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda (periodo di segretezza della domanda)





BARZANÒ & ZANARDO

## RICERCA DI ANTERIORITA' PROCEDURA

- La ricerca di anteriorità non è condotta se il contenuto della domanda è giudicato tale da non renderla utile o possibile (palese notorietà del trovato, oggetto della domanda escluso per legge dalla brevettazione, mancanza di chiarezza del testo, insufficienza di descrizione, ecc.); inoltre, se l'EPO ritiene che la domanda non risponda al requisito di **unità di invenzione**, redige il rapporto di ricerca per le parti della domanda che si riferiscono all'invenzione menzionata per prima nelle rivendicazioni

©2009 – Barzanò & Zanardo

Riccardo Burchielli





BARZANÒ & ZANARDO

## RICERCA DI ANTERIORITA' PROCEDURA

- Decorsi i termini di pubblicazione della domanda, l'UIBM rende accessibile al pubblico la domanda di brevetto, con la descrizione, le rivendicazioni e i disegni come depositati, il rapporto di ricerca e l'opinione dell'EPO, le argomentazioni e la nuova stesura della domanda, ove presentata





BARZANÒ & ZANARDO

## RICERCA DI ANTERIORITA' PROCEDURA

- E' previsto che l'UIBM provveda successivamente al 18° mese dalla data di deposito all'esame della domanda di brevetto in contraddittorio con il titolare ed emetta una decisione di concessione o di rifiuto; contro tale decisione è ammesso ricorso
- Nell'eventuale successiva estensione della domanda di brevetto italiana come domanda di brevetto europeo o internazionale è previsto uno sconto del 75% sulla **tassa di ricerca** (già effettuata in precedenza)





BARZANÒ & ZANARDO

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**

[r.burchielli@barzano-zanardo.com](mailto:r.burchielli@barzano-zanardo.com)

**Barzanò & Zanardo**

**Via del Commercio, 56**

**36100 VICENZA**

**Tel. 0444 348210 – Fax 0444 348147**

