

Quesito legale esame 2011/2012

La nostra società di costruzioni meccaniche ha depositato una domanda di brevetto d'invenzione in Italia il 28-10-2011 su un nuovo tipo di macchina agricola. Il 15-12-2011 abbiamo esposto un prototipo della macchina ad una fiera agricola ed abbiamo riscosso molto successo.

Nei mesi di marzo e aprile 2012 abbiamo provato la macchina sul campo ed abbiamo riscontrato l'opportunità di apportare alcune modeste modifiche a componenti del prototipo già descritti nella domanda di brevetto depositata in data 28-10-2011, al fine di migliorare il funzionamento della macchina.

Nel mese di maggio 2012 abbiamo ricevuto il rapporto di ricerca e l'opinione scritta dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il documento riconosceva la novità e l'attività inventiva della materia oggetto delle rivendicazioni ma indicava che alcuni aspetti dell'invenzione non erano adeguatamente descritti.

Siamo interessati ad ottenere una protezione brevettuale anche negli USA, oltre che in Italia. Cosa ci consigliate di fare al fine di ottenere una protezione brevettuale ottimale?



QUESITO

Poco dopo aver depositato in Italia una domanda di brevetto per invenzione (domanda di primo deposito, per cui è prevista la redazione del rapporto di ricerca con opinione scritta), un richiedente viene a conoscenza di un documento brevettuale anteriore, prima non conosciuto, di contenuto fortemente anticipatorio nei confronti della sua domanda.

Tale domanda descrive due possibili forme di attuazione e, studiando il documento anteriore, il richiedente riscontra il fatto che sussisterebbe la possibilità di rielaborare la sua domanda ridefinendo l'invenzione così da distinguerla rispetto al documento anteriore sulla base di una combinazione di caratteristiche desunte in parte dall'una ed in parte dall'altra delle due forme di attuazione descritte nella domanda così come depositata. La richiedente è fortemente interessata a proteggere l'invenzione almeno a livello di brevetto europeo.

Il candidato delinea possibili strategie di protezione dell'invenzione ridefinita nei termini sopra detti con particolare, ma non esclusiva, attenzione ad aspetti quali:

- la possibilità di rivendicare validamente la priorità del primo deposito italiano;
- la possibile tempistica di estensione della domanda, in particolare a livello europeo; e
- le modalità di utilizzazione del rapporto di ricerca destinato ad essere emesso per la domanda italiana di partenza.

P1



160



Si rivolge a Voi un'impresa che produce macchine utensili, spiegando di avere subito una descrizione fondata su un brevetto italiano per invenzione di titolarità di un'altra società; la cliente precisa di avere già valutato il brevetto azionato dalla controparte, le cui rivendicazioni sono molto dettagliate e consistono in una combinazione di caratteristiche delle quali solo alcune si ritrovano nel prodotto oggetto di descrizione, in modo corrispondente a quanto previsto dalla tecnica nota, che già insegnava una combinazione di elementi corrispondente, combinazione alla quale il brevetto aggiunge altri elementi non presenti nel prodotto contestato e, secondo il cliente, di per sé banali, mentre il cliente vi aggiunge nel suo prodotto elementi diversi.

Indicate sinteticamente:

- a) come potrebbe difendersi nel merito il cliente ed eventualmente contrattaccare;
- b) quali rischi di essere comunque ritenuto responsabile di contraffazione corre il cliente e su che base.

