

# "Analisi dei titoli brevettuali altrui"

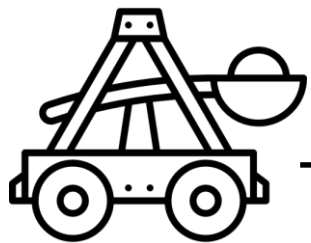
Ing. Andrea Marietti

Ing. Simone P. Ercolani



## "De castrum capiendis"

***Brevetti per invenzione & Brevetti per modello di utilità***



# "Analisi dei titoli brevettuali altrui"

ovvero "De castrum capiendis"



Ing. Andrea Marietti

Ing. Simone P. Ercolani

## □ Come affrontare un brevetto di terzi



*Primum:*

### **Intelligere**

- Le rivendicazioni
- La questione lessicale
- La questione esegetica



*Secundum:*

### **Pars destruens**

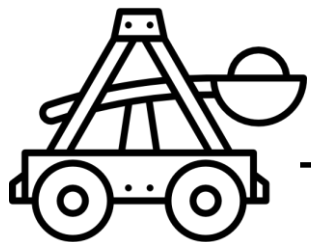
- L'invalidità del titolo
- Le caratteristiche aggredibili



*Tertium:*

### **Pars construens**

- L'eliminazione di una caratteristica rivendicata
- La sostituzione di una caratteristica rivendicata
- La riproduzione di una realizzazione anteriore libera



# "Analisi dei titoli brevettuali altrui"

ovvero "De castrum capiendis"



Ing. Andrea Marietti

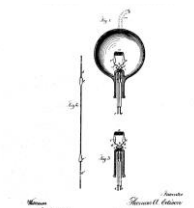
Ing. Simone P. Ercolani

## □ Primum: Intelligere

### Brevetto



### Descrizione



### Figure

1. An electric lamp for giving light by incandescence, consisting of a filament of carbon of high resistance, made as described, and inclosed in a glass globe, as set forth.

2. The combination of carbon filaments with a receiver made entirely of glass and conductors passing through the glass, and from which receiver the air is exhausted, for the purposes set forth.

3. A carbon filament or strip coiled and connected to electric conductors so that only a portion of the surface of such carbon conductors shall be exposed for radiating light, as set forth.

4. The method herein described of securing the platinum contact-wires to the carbon filament and conducting of gas thereto in a closed chamber, substantially as set forth.

Signed by me this 1st day of November, A. D. 1879.

THOMAS A. EDISON.

Witnesses:  
S. L. GAZZON,  
JOHN P. BARKOLPE.

### RIVENDICAZIONI

### RIVENDICAZIONI

#### Rivendicazione principale

"1. Dispositivo luminoso..."

#### Rivendicazione dipendente

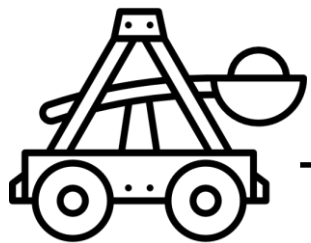
"2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1..."

#### Rivendicazione dipendente

"3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o 2 ..."

#### Rivendicazione dipendente

"4. Dispositivo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni precedenti ..."



# "Analisi dei titoli brevettuali altrui"

ovvero "De castrum capiendis"



Ing. Andrea Marietti

Ing. Simone P. Ercolani

## □ Primum: Intelligere

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| <u>Rivendicazioni indipendenti</u> | → | <i>limite massimo della tutela, ossia vietato riprodurre l'insieme delle caratteristiche elencate in tali rivendicazioni</i> |
| <u>Rivendicazioni dipendenti</u>   | → | <i>relative a caratteristiche facoltative, riproducibili se non si riproducono le rivendicazioni indipendenti</i>            |

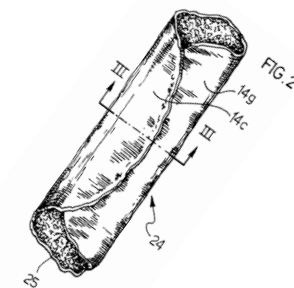


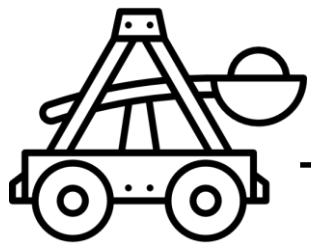
### IT 102000900853090 (Barilla)

#### RIVENDICAZIONI

1. Snack (24) farcito comprendente un involucro costituito da una cialda (14h) tubolare sostanzialmente rettilinea, di sezione sostanzialmente rettangolare, avente uno spessore inferiore a 3 mm per almeno 80% della sua superficie, farcito con un ripieno (25) cremoso.

2. Snack (24) farcito secondo la rivendicazione 1, in cui detto ripieno (25) cremoso è sostanzialmente anidro, a base di zuccheri e grassi.





# "Analisi dei titoli brevettuali altrui"

ovvero "De castrum capiendis"



Ing. Andrea Marietti

Ing. Simone P. Ercolani

## □ **Primum: Intelligere**

### ✓ La questione lessicale:

- **Gerundi e participi**
- **"detto"**
- **"sostanzialmente"**
- **Una sola frase per rivendicazione**

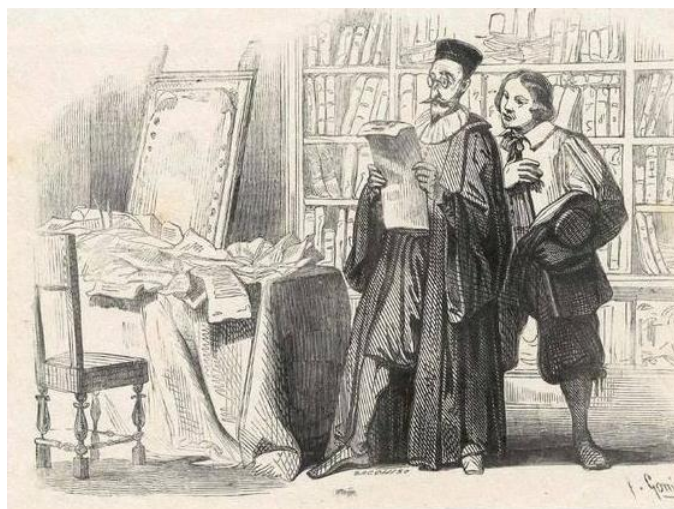
## • IT 102000900853090 (Barilla)

### RIVENDICAZIONI

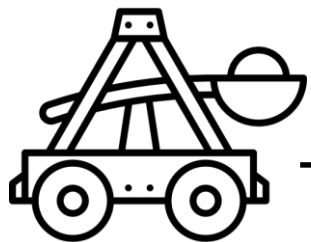
1. Snack (24) farcito comprendente un involucro costituito da una cialda (14h) tubolare sostanzialmente rettilinea, di sezione sostanzialmente rettangolare, avente uno spessore inferiore a 3 mm per  
5 almeno 80% della sua superficie, farcito con un ripieno (25) cremoso.



"1. Snack farcito che comprende un involucro costituito da una cialda tubolare più o meno rettilinea, di sezione più o meno rettangolare, con uno spessore inferiore a 3mm per almeno 80% della sua superficie, e che è farcito con un ripieno cremoso."







# "Analisi dei titoli brevettuali altrui"

ovvero "De castrum capiendis"



Ing. Andrea Marietti

Ing. Simone P. Ercolani

## □ Primum: Intelligere

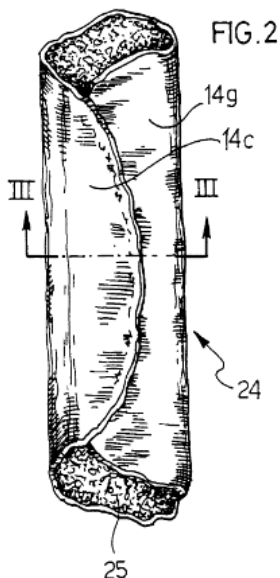
### ✓ La questione esegetica:

#### ○ Interpretare la rivendicazione indipendente:

- *Alla luce della descrizione e delle figure*
- *Alla luce delle ordinarie conoscenze del settore tecnico*

#### ○ Ragionevole e prudente:

- *Dare anche una ampia interpretazione letterale*
- *Generalizzare i termini*



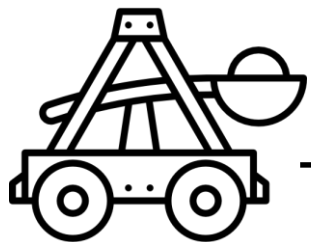
#### • IT 102000900853090 (Barilla)

##### RIVENDICAZIONI

1. Snack (24) farcito comprendente un involucro costituito da una cialda (14h) tubolare sostanzialmente rettilinea, di sezione sostanzialmente rettangolare, avente uno spessore inferiore a 3 mm per 5 almeno 80% della sua superficie, farcito con un ripieno (25) cremoso.



"1. Snack farcito che comprende un involucro costituito da una cialda [o wafer, a partire da una pastella molto zuccherata – pagg. 1 e2] tubolare [ottenute per arrotolamento – pag. 3] più o meno rettilinea, di sezione più o meno rettangolare, con uno spessore inferiore a 3mm per almeno 80% della sua superficie, e che è farcito con un ripieno cremoso [sostanzialmente anidro e preferibilmente dolce – pag. 5].



# "Analisi dei titoli brevettuali altrui"

ovvero "De castrum capiendis"



Ing. Andrea Marietti

Ing. Simone P. Ercolani

## □ Secundum: Pars Destruens

### ✓ L'invalidità del brevetto altrui

- **Solitamente: mancanza di novità, attività inventiva, sufficienza di descrizione almeno delle rivendicazioni indipendenti (+ quelle per noi rilevanti)**
- **Publicazioni brevettuali anteriori**
  - Ricerca di anteriorità
- **Predivulgazione:**
  - Catena logica delle prove ("Chain of evidences")
  - Testimonianze
  - "Ragionevole probabilità" o "oltre ogni ragionevole dubbio"?

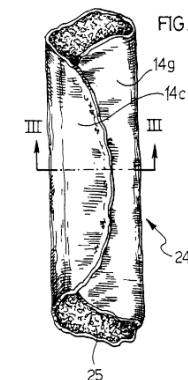
### WARNING:

- Molti requisiti di validità sono soggettivi (es. attività inventiva)
- Spesso difficile provare la predivulgazione

## • IT 102000900853090 (Barilla)

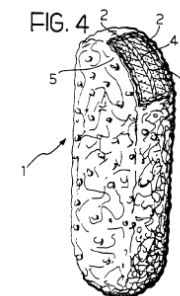
### RIVENDICAZIONI

1. Snack (24) farcito comprendente un involucro costituito da una cialda (14h) tubolare sostanzialmente rettilinea, di sezione sostanzialmente rettangolare, avente uno spessore inferiore a 3 mm per  
5 almeno 80% della sua superficie, farcito con un ripieno (25) cremoso.

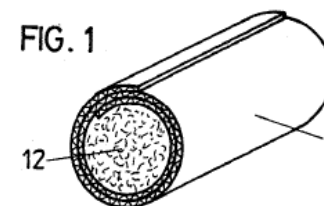


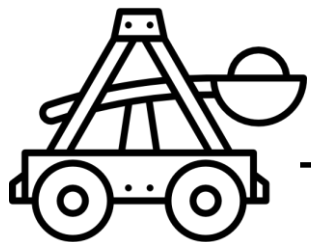
## • Anteriorità

### • WO9628035A1 (D1)



### • CA2016961A1 (D2)





# "Analisi dei titoli brevettuali altrui"

ovvero "De castrum capiendis"



Ing. Andrea Marietti

Ing. Simone P. Ercolani

## ❑ Secundum: Pars Destruens

### ✓ Le rivendicate caratteristiche aggredibili

- **Caratteristiche superflue**
- **Caratteristiche eccessivamente limitative**
- **Meglio: combinazione di caratteristiche superflue o eccessivamente limitative**

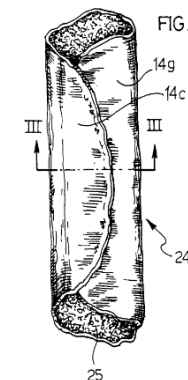
### **WARNING:**

→ A seconda della interpretazione della rivendicazione, può cambiare il significato della caratteristica

## • IT 102000900853090 (Barilla)

### RIVENDICAZIONI

1. Snack (24) farcito comprendente un involucro costituito da una cialda (14h) tubolare sostanzialmente rettilinea, di sezione sostanzialmente rettangolare, avente uno spessore inferiore a 3 mm per  
5 almeno 80% della sua superficie, farcito con un ripieno (25) cremoso.

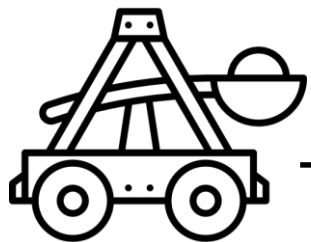


## • Caratteristiche aggredibili

- *la cialda tubolare è "sostanzialmente rettilinea" e*
- *l'involucro ha "sezione sostanzialmente rettangolare"*
- *lo spessore della cialda è "inferiore a 3mm"*
- *il ripieno è "cremoso"*







# "Analisi dei titoli brevettuali altrui"

ovvero "De castrum capiendis"



Ing. Andrea Marietti

Ing. Simone P. Ercolani

## □ Tertium: Pars Construens

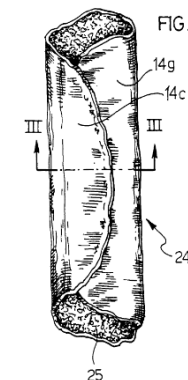
### ✓ L'eliminazione di una caratteristica

- Riproduzione delle caratteristiche della rivendicazione indipendente ad eccezione di una caratteristica
- Caratteristica deve essere eliminata e **NON** sostituita

## • IT 102000900853090 (Barilla)

### RIVENDICAZIONI

1. Snack (24) farcito comprendente un involucro costituito da una cialda (14h) tubolare sostanzialmente rettilinea, di sezione sostanzialmente rettangolare, avente uno spessore inferiore a 3 mm per  
5 almeno 80% della sua superficie, farcito con un ripieno (25) cremoso.



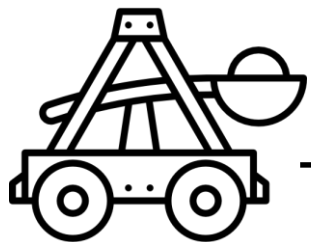
## • Il Vostro prodotto:

- *Snack NON farcito (privo di ripieno cremoso)*



### WARNING:

→ *Contributory Infringement*



# "Analisi dei titoli brevettuali altrui"

ovvero "De castrum capiendis"



Ing. Andrea Marietti

Ing. Simone P. Ercolani

## □ Tertium: Pars Construens

### ✓ La sostituzione di una caratteristica

- Riproduzione delle caratteristiche della rivendicazione indipendente ad eccezione di una caratteristica che è sostituita da una diversa caratteristica
- Caratteristica sostituita non deve essere una variante banale

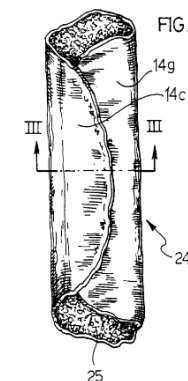
### WARNING:

- Equivalenza tecnica
- Inutili le caratteristiche "aggiuntive"

## • IT 102000900853090 (Barilla)

### RIVENDICAZIONI

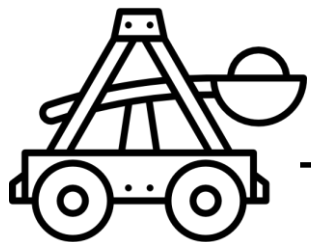
1. Snack (24) farcito comprendente un involucro costituito da una cialda (14h) tubolare sostanzialmente rettilinea, di sezione sostanzialmente rettangolare, avente uno spessore inferiore a 3 mm per  
5 almeno 80% della sua superficie, farcito con un ripieno (25) cremoso.



## • Il Vostro prodotto:

- *Snack con cialda avente spessore maggiore di 3mm e/o sezione circolare dell'involucro*





# "Analisi dei titoli brevettuali altrui"

ovvero "De castrum capiendis"



Ing. Andrea Marietti

Ing. Simone P. Ercolani

## ❑ Tertium: Pars Construens

### ✓ La riproduzione di una anteriorità libera

- **Riprodurre identicamente una realizzazione anteriore di libero sfruttamento NON può rientrare nell'ambito di tutela delle rivendicazioni indipendenti**
- **Brevetti anteriori scaduti sono identicamente riproducibili**

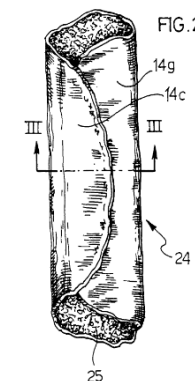
### **WARNING:**

- **Non introdurre "perfezionamenti"**
- **Assicurarsi dell'assenza di diritti anteriori validi nei territori di Vs. interesse**

## • IT 102000900853090 (Barilla)

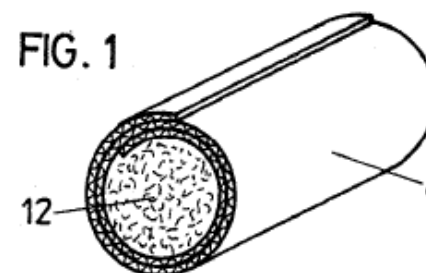
### RIVENDICAZIONI

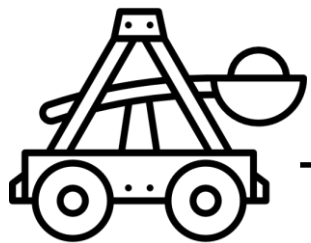
1. Snack (24) farcito comprendente un involucro costituito da una cialda (14h) tubolare sostanzialmente rettilinea, di sezione sostanzialmente rettangolare, avente uno spessore inferiore a 3 mm per  
5 almeno 80% della sua superficie, farcito con un ripieno (25) cremoso.



## • Il Vostro prodotto:

- **Snack identico a quello di D2 (D2 scaduto nel 2010)**





# "Analisi dei titoli brevettuali altrui"

ovvero *"De castrum capiendis"*



Ing. Andrea Marietti

Ing. Simone P. Ercolani



**Grazie!**