

Quesito 1

Un cliente deposita una domanda di brevetto in Italia il 4 luglio 2017, con una sola rivendicazione indipendente e 11 rivendicazioni dipendenti dalla rivendicazione 1.

Sulla stessa domanda di brevetto riceve dall'UIBM dopo circa 8 mesi, cioè il 12 marzo 2018, il Rapporto di Ricerca, nel quale sono menzionati 4 documenti, di cui D1 contrassegnato con X, D2 e D3 contrassegnati con Y e D4 contrassegnato con A. L'Opinione Scritta allegata al Rapporto di Ricerca indica che sulla base dei documenti emersi la rivendicazione 1 non è nuova in quanto anticipata da D1, mentre le rivendicazioni 2 – 12 non sono considerate inventive in quanto ovvie alla luce della combinazione di D1 e D2 (rivendicazioni da 2 a 6) e alla luce della combinazione di D1 e D3 (rivendicazioni da 7 a 12).

Il cliente vi informa che nel corso degli ultimi mesi ha ulteriormente sviluppato l'invenzione, prevedendo una nuova forma di realizzazione non descritta nella domanda di brevetto originaria e non inclusa nell'ambito di protezione della rivendicazione indipendente 1.

Esaminando insieme al cliente la nuova forma di realizzazione, anche alla luce del Rapporto di Ricerca emesso per la domanda di brevetto, concludete che:

- La nuova forma di realizzazione non è in effetti inclusa nella domanda di brevetto già depositata;
- È possibile redigere una rivendicazione indipendente che includa sia le forme di realizzazione della domanda pendente che la nuova forma di realizzazione;
- Ci sono margini per rispondere alle obiezioni sollevate nell'Opinione Scritta, e quindi ottenere un brevetto per la domanda depositata, limitandone le rivendicazioni;
- Il cliente ha già divulgato quanto descritto nella domanda di brevetto italiana già depositata;
- Il cliente non ha divulgato la nuova forma di realizzazione;
- Il cliente è interessato a tutelare l'invenzione - includente tutte le forme di realizzazione – anche all'estero.

Suggerite al cliente la migliore strategia di tutela.



Quesito 2

La società ALFA ha depositato una domanda di brevetto europeo rivendicante la priorità di una precedente domanda Italiana che è stata ritirata senza pervenire a concessione. Tale domanda di brevetto europeo è stata inizialmente depositata in italiano presso l'Ufficio Brevetti Europeo e poi tradotta in inglese con testo conforme al deposito iniziale in lingua italiana. Dato il contenuto particolarmente innovativo, la domanda europea è stata concessa come originariamente depositata e comprende due rivendicazioni indipendenti, la rivendicazione n. 1 relativa ad un dispositivo e la rivendicazione indipendente n. 6 relativa ad un metodo per realizzare tale dispositivo.

Putroppo, in fase di validazione in Italia del brevetto Europeo concesso, per un errore di traduzione, la portata della rivendicazione indipendente n. 1 è stata ridotta rispetto a quella concessa, mentre la traduzione della rivendicazione indipendente di metodo n. 6 è rimasta fedele alla versione europea concessa.

Ad una successiva fiera di settore in Italia, la società BETA ha presentato un dispositivo, prodotto in Italia, che ricade sicuramente nell'ambito di protezione definito dalla rivendicazione n. 1 del brevetto europeo concesso di ALFA.

Alla luce dei fatti esposti, il candidato illustri una possibile linea di azione tesa a difendere gli interessi di ALFA in Italia affinché venga eventualmente accertata la contraffazione e fermata la commercializzazione del prodotto di BETA in tempi quanto più rapidi possibile.

