

QUESITO LEGALE ESAME BREVETTI 2016 n.1

Produciamo scarpe da ciclismo sia per dilettanti che per professionisti. Nella primavera del 2013 abbiamo inventato un sistema di chiusura/apertura rapido per tali scarpe, particolarmente comodo ed efficiente, e ci siamo proposti di brevettarlo. A giugno del 2013 abbiamo realizzato un prototipo di scarpa che il 15 luglio 2013 abbiamo dato ad un gruppo selezionato di 6 ciclisti per testare il nuovo sistema di chiusura in varie condizioni di uso, chiedendo loro di non mostrarne in giro i particolari durante le soste o quando le scarpe non venivano indossate. Le prove sono state molto positive, pertanto il 12 gennaio 2014 abbiamo depositato una domanda di brevetto italiana relativa al nuovo sistema di chiusura della scarpa, ed abbiamo da poco ottenuto il relativo brevetto.

Abbiamo esteso il brevetto solo in alcuni Paesi europei, per limitare i costi, ma ora abbiamo richieste di acquisto della nuova scarpa anche da altri Paesi, ad esempio il Portogallo, dove non abbiamo esteso il brevetto. Abbiamo comunque selezionato un distributore portoghese (la società X), che ci ha inaspettatamente ordinato un quantitativo significativo di scarpe, che noi abbiamo molto volentieri fornito.

Siamo ora venuti a conoscenza delle seguenti circostanze:

1. Uno dei 6 ciclisti ai quali avevamo dato in prova le scarpe aveva postato sul suo profilo *Facebook* delle fotografie relative a momenti di gare cui aveva partecipato, mostrando anche i dettagli del sistema di chiusura/apertura che poi noi abbiamo descritto e rivendicato nel brevetto.
2. Abbiamo scoperto che le nostre scarpe vengono vendute in Italia dalla catena di negozi di articoli sportivi *Sportworld*, che non si approvvigiona da noi. Da indagini che abbiamo eseguito risulta che *Sportworld* importa in Italia le scarpe comprandole dalla società portoghese Y, che evidentemente si approvvigiona dal nostro distributore portoghese X.

Data la situazione di cui al punto 1) il nostro brevetto italiano è valido?

Data la situazione di cui al punto 2) possiamo agire contro *Sportworld* per bloccare la sua attività di vendita in Italia?



Quesito n. 2

Una domanda di brevetto per invenzione italiana di primo deposito è corredata da 10 rivendicazioni di dispositivo, con le rivendicazioni 2 a 10 dipendenti direttamente o indirettamente dalla rivendicazione 1. Nel rapporto di ricerca emesso dall'UIBM è indicata la mancanza di novità (N = No) per le rivendicazioni 1 a 4 alla luce di un documento D1 che descrive un dispositivo strutturalmente identico, destinato però ad un uso del tutto diverso da quello descritto nella domanda. Per le rivendicazioni 5 a 10 è invece indicata la presenza sia della novità (N = Sì), sia dell'attività inventiva (IS = Sì).

Il candidato delinea sinteticamente possibili strategie di ulteriore coltivazione della domanda a livello nazionale italiano e a livello di estensione internazionale (ad es. come domanda PCT e/o domanda europea).

Quesito n. 3

Con provvedimento del 16/5/2016, l'UIBM rifiutava la domanda di brevetto di invenzione di dispositivo depositata da Alfa con la motivazione che a) non era stato dato riscontro alla lettera con la quale era stato inviato il rapporto di ricerca ed evidenziata la mancanza dei requisiti di novità e attività inventiva di tutte le rivendicazioni ai sensi degli artt. 46 e 48 del CPI, b) né era stato dato seguito all'invito a modificare la domanda ai fini di consentire la diversa valutazione dei requisiti di validità di un modello.

Il Candidato identifichi sinteticamente le opzioni proponibili dinanzi alla Commissione dei Ricorsi Brevetti e Marchi per tutelare gli interessi dei Alfa.

