

Brevetti, Marchi e Segreto Industriale: strategie IP per le start-up

JACOBACCI

PARTNERS

per



Rete Nazionale
degli Incubatori Universitari
e delle Start Cup Competition

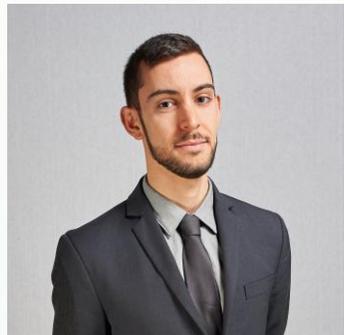
18 novembre 2025

Relatori



Patrizio de' Ferri

*Italian and European Trademark & Design Attorney Counsel,
Resp. Marchi sede di Bologna
pdeferri@jacobacci.com*



Valerio Verdecchia

*Italian and European Patent Attorney, Representative before
the EUIPO and before the UPC
vverdecchia@jacobacci.com*

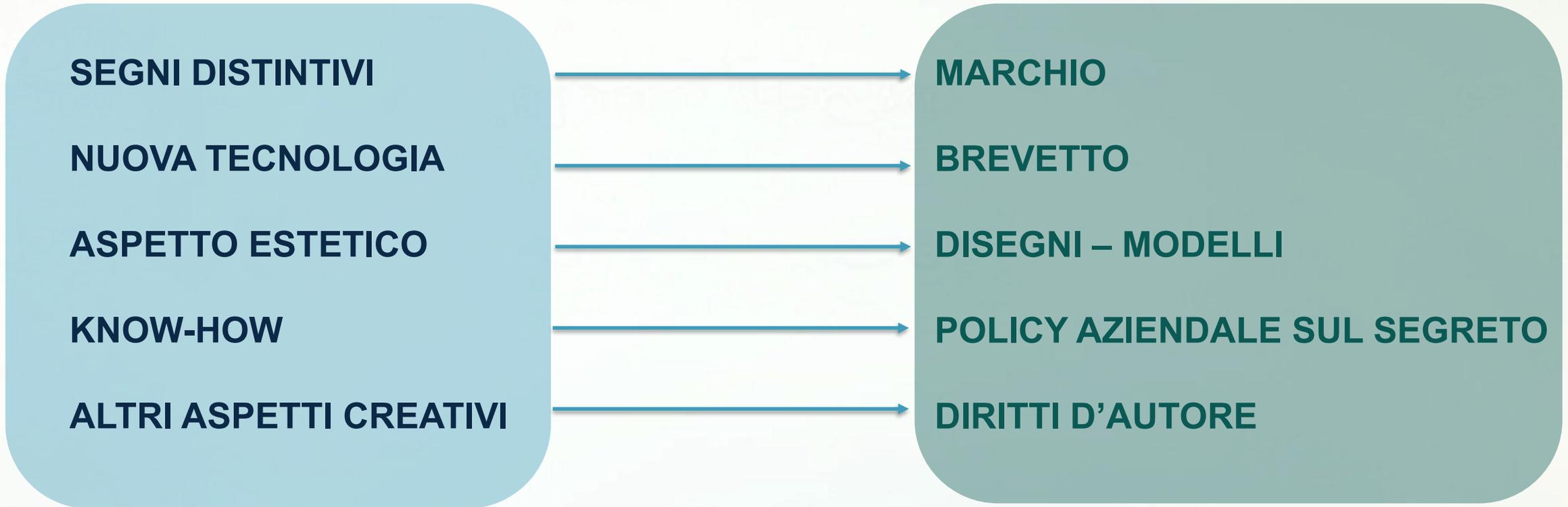
Seguici sui nostri canali social

Agenda

- Brevetto: forma e sostanza
 - Procedura italiana
 - Estensione all'estero (EP, PCT)
 - Ricerche brevettuali
 - Design
 - Know-how
 - Consigli finali
- Il marchio e la sua tutela
 - Tipologie e requisiti
 - Ricerche di anteriorità
 - Ideazione e iter di registrazione
 - Utilizzo conforme e non conforme
 - Conclusioni

Seguici sui nostri canali social

Strumenti di tutela per ciascun diritto IP



Regolati da normative **nazionali** ed **internazionali**
... **armonizzate** ma comunque **diverse**

BREVETTI

Brevetto: la sostanza

BREVETTO: titolo giuridico in forza al quale viene conferito un **diritto esclusivo di attuare una invenzione e trarne profitto**, in un territorio **determinato** e per un periodo **limitato**.

- Diritto di **vietare** a terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare un prodotto;
- Diritto di **vietare** ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare un procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento



E' un **diritto in negativo**
non autorizza il titolare a usare l'invenzione!



Brevetti di altri
AIC per farmaci ecc.
Armi, giocattoli, ecc.

Nullità

Il brevetto è **nullo** se l'oggetto del brevetto si estende **oltre il contenuto** della **domanda iniziale**

Art. 76 (1) – CPI, Art. 123 (2) – EPC



Non è requisito di brevettabilità, ma motivo di nullità. Quindi è indispensabile **inserire tutte le informazioni nella domanda iniziale**

L'invenzione deve essere **descritta** in modo **sufficientemente chiaro** e **completo** perché **ogni persona esperta del ramo possa attuarla**

Art. 51(2) – CPI, Art. 83 – EPC



Non è requisito di brevettabilità, ma motivo di nullità.
Perché? certezza diritto dei terzi

Brevetto vs Know-How

Brevettare significa **svelare** l'invenzione (dopo 18 mesi dalla data di primo deposito)

Know-How significa mantenere l'invenzione **segreta**



Quando il segreto è stato **rivelato** o **scoperto** da terzi, esso non può più essere protetto

Il know-how tutela, quindi, dagli usi o dalle divulgazioni improprie (**abusivi/e**).

Non impedisce agli altri di sviluppare, autonomamente e legittimamente, la stessa invenzione.

Brevetto: la forma



(11)

EP 2 111 116 B1

JACOBACCI
PARTNERS

(12)

FASCICULE DE BREVET EUROPEEN

(45) Date de publication et mention de la délivrance du brevet:
01.04.2015 Bulletin 2015/14

(51) Int Cl.:
A23B 7/154 (2006.01)

(21) Numéro de dépôt: **08762083.7**

(86) Numéro de dépôt international:
PCT/FR2008/050233

(22) Date de dépôt: **13.02.2008**

(87) Numéro de publication internationale:
WO 2008/104711 (04.09.2008 Gazette 2008/36)

(54) **COMBINAISON D'ESTERS DE L'ACIDE ABIETIQUE AVEC DU LIMONENE ET LEUR UTILISATION POUR L'ENROBAGE DES FRUITS OU LEGUMES**

KOMBINATIONEN AUS ABIETINSÄUREESTERN MIT LIMONEN SOWIE DEREN VERWENDUNG ZUR BESCHICHTUNG VON OBST ODER GEMÜSE

COMBINATION OF ABIETIC ACID ESTERS WITH LIMONENE AND USE THEREOF FOR COATING FRUIT OR VEGETABLES

(84) Etats contractants désignés:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

(72) Inventeur: **SARDO, Alberto**
F-13160 Chateaufort (FR)

(30) Priorité: **16.02.2007 FR 0753308**
10.07.2007 FR 0756378

(74) Mandataire: **Jacobson, Claude**
Cabinet Lavoix
2, Place d'Estienne d'Orves
75441 Paris Cedex 09 (FR)

(43) Date de publication de la demande:
28.10.2009 Bulletin 2009/44

(56) Documents cités:
EP-A- 1 106 070 CN-A- 1 409 973
ES-A1- 2 183 674 FR-A- 2 786 664
US-A- 2 755 189 US-A1- 2006 222 674

(73) Titulaire: **XEDA INTERNATIONAL**
13670 Saint-Andiol (FR)

A = pubblicazione
B = concesso

Codice «paese»
(EP, IT, US, DE, FR...)

Famiglia brevettuale

Data da cui contare i 20 anni

Titolare

Brevetto: la forma

Descrizione deve essere:

- **chiara** (no ambiguità)
- **sufficiente** per poter essere attuata da un **esperto del settore**

Descrizione e disegni servono a

- **interpretare e dare contesto**
- In brevetto europeo può essere in
- **Francese o Inglese o Tedesco**

Description

[0001] Les fruits et légumes, notamment les agrumes, sont généralement enrobés de cire avant leur commercialisation pour améliorer leur conservation et leur aspect pour le consommateur, voir par exemple FR 2786664 ou US 2006/222674

[0002] Les résines alimentaires comprennent notamment les résines de type gomme laque, résine de pin appelée aussi colophane, les esters de l'acide abiétique, notamment avec le glycérol ou le pentaérythritol. Elles sont notamment utilisées pour l'enrobage des agrumes. Néanmoins, leur utilisation est limitée du fait de leur faible solubilité dans l'éthanol, solvant accepté sur le plan alimentaire. Il a parfois été envisagé de solubiliser ces résines ou leur mélange dans l'alcool dans l'eau en milieu basique, par exemple en présence de soude, potasse. Cependant, la présence de résidus alcalins dans l'enrobage final des fruits fragilise l'enrobage, notamment face à l'humidité. L'utilisation d'agents alcalins alternatifs tels que les alcanolamines n'est par ailleurs pas autorisée en Europe.

[0003] Les esters de l'acide abiétique, aussi appelé colophane, notamment avec le glycérol ou le pentaérythritol, sont utilisables dans l'industrie alimentaire, plus particulièrement pour l'enrobage des agrumes. Néanmoins, leur utilisation est limitée du fait de leur faible solubilité dans l'éthanol, solvant accepté sur le plan alimentaire.

[0004] Les cires alimentaires naturelles ou synthétiques sont également utilisées pour l'enrobage, dans l'industrie alimentaire. Les cires ont des caractéristiques visuelles et de perméabilité aux gaz particulièrement avantageuses, supérieures à celles des résines, notamment pour le contrôle de la perte de poids, de la maturation et de la qualité des fruits ou légumes ainsi enrobés. Néanmoins, les cires sont généralement insolubles dans les solvants acceptés sur le plan alimentaire, notamment l'alcool. L'application de cire en fusion n'est pas réalisable sur les fruits ou légumes. Par conséquent, les cires sont généralement appliquées sous forme d'émulsion, dans l'eau, avec des émulsifiants anioniques ou non ioniques, éventuellement en mélange avec une ou plusieurs résines naturelles telles que celles précitées.

[0005] Les huiles essentielles sont généralement de bons solvants. Néanmoins, ces huiles sont peu utilisées à cause de leur volatilité relativement basse. Elles nécessitent, par conséquent, un temps de séchage très long.

[0006] Par ailleurs, les terpènes ont une phytotoxicité importante et sont souvent très agressifs pour la peau des agrumes.

[0007] Il est donc désirable de mettre à disposition de nouvelles compositions améliorées à base de terpènes et d'acide abiétique pour l'enrobage des fruits ou légumes.

[0008] Il a maintenant été mis au point des compositions d'enrobage de fruits ou légumes, notamment des agrumes, et permettant d'éviter les problèmes de solubilité discutés ci-dessus.

[0009] Par ailleurs, il a été découvert que la présence d'un ou plusieurs terpènes dans les compositions d'enrobage précitées permettait d'améliorer grandement les qualités d'enrobage. En effet, sans être lié par la théorie, il semblerait que le(s) terpène(s), grâce à son point d'ébullition élevé, est présent jusqu'au séchage parfait de cire : en maintenant la solubilité jusqu'à la fin du séchage, l'enrobage est ainsi parfaitement appliqué.

[0010] Il a maintenant été mis au point des compositions à base de terpènes et d'esters d'acide abiétique pour le traitement des fruits et légumes, notamment des agrumes, et permettant d'éviter les inconvénients discutés ci-dessus.

[0011] Ainsi, selon un premier objet, la présente invention concerne un procédé d'enrobage des fruits et légumes, notamment des agrumes, comprenant l'application d'une composition comprenant un ou plusieurs ester(s) d'acide abiétique ou leurs mélanges, en combinaison avec le limonène, en solution dans l'éthanol.

[0012] De préférence, l'application de la composition est effectuée après récolte et avant la commercialisation des fruits et légumes, à température ambiante, par tout moyen habituellement utilisé pour ce type d'enrobage. Les compositions selon l'invention peuvent être appliquées une ou plusieurs fois.

[0013] La composition est de préférence appliquée par aspersion en ligne. Le cirage des fruits ou légumes s'effectue

Brevetto: la forma

Rivendicazioni devono essere

- **chiare** (no ambiguità)
- **supportate** dalla descrizione
- definire **caratteristiche tecniche** (non i risultati ottenuti dall'invenzione, ma i mezzi utili a ottenere i risultati)

Rivendicazioni delimitano

ambito di tutela (anche equivalente)

In brevetto europeo le trovate in

Francese e Inglese e Tedesco

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei der/die Abietinsäureester aus Abietinsäureester mit Glycerin oder Pentaerythrit oder irgendeinem einen oder mehrere Abietinsäureester oder deren Mischungen enthaltendem Harz ausgewählt wird/werden.
- 10 3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei der/die Abietinsäureester ein Estergummiharz ist/sind.
4. Verfahren gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Zusammensetzung nach der Ernte und vor dem Vertrieb des Obstes und des Gemüses aufgebracht wird.
- 15 5. Verfahren gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zwischen 100 cm³ und 5000 cm³ Lösung pro Tonne Obst oder Gemüse aufgebracht werden.
6. Verfahren gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Zusammensetzung durch Besprengen von trockenem Obst oder Gemüse aufgebracht wird.
- 20 7. Verfahren gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Zusammensetzungen ferner ein oder mehrere Harz(e) umfassen.
8. Zusammensetzung zum Überziehen von Obst oder Gemüse, umfassend:
- 25 - zwischen 1 Gew.-% und 35 Gew.-% eines Harzes auf Abietinsäureesterbasis,
- zwischen 2 Gew.-% und 80 Gew.-% Limonen,
- zwischen 10 Gew.-% und 95 Gew.-% Ethanol,
wobei das Harz und das Limonen in Ethanol gelöst sind.
- 30 9. Zusammensetzung gemäß Anspruch 8, ferner ein oder mehrere Harz(e) umfassend.
10. Zusammensetzung gemäß Anspruch 9, wobei das Harz Gummilack (E904) ist.
- 35 11. Zusammensetzung gemäß Anspruch 8, wobei die Abietinsäureester aus Estern von Glycerin oder Pentaerythrit ausgewählt sind.
12. Verfahren gemäß irgendeinem der Ansprüche 1 bis 7 unter Verwendung einer Zusammensetzung gemäß irgendeinem der Ansprüche 8 bis 11.
- 40

Claims

- 45 1. Method of coating fruit or vegetables, comprising the application of a composition comprising one or more abietic acid ester(s) or mixtures thereof, in combination with limonene in solution in ethanol.
2. Method according to Claim 1, wherein the abietic acid ester(s) is (are) chosen from amongst abietic acid ester with glycerol or pentaerythritol, or any resin containing one or more abietic acid ester(s) or mixtures thereof.
- 50 3. Method according to either Claim 1 or Claim 2, wherein the abietic acid ester(s) is/are a resin ester gum.



Rete Nazionale
degli Incubatori Universitari
e delle Start Cup Competition

JACOBACCI
PARTNERS

Territorialità

UNITED STATES PATENT OFFICE.

JOHN RUGGLES, OF THOMASTON, MAINE.

LOCOMOTIVE STEAM-ENGINE FOR RAIL AND OTHER ROADS.

Specification of Letters Patent No. 1, dated July 13, 1830.

PATENTSCHRIFT

877

— № 1 —

Klasse 22.

JOH. ZELTNER, IN FIRMA: NÜRNBERGER ULTRAMARINFABRIK.

Verfahren zur Herstellung einer rothen Ultramarinfarbe.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 2. Juli 1877 ab.

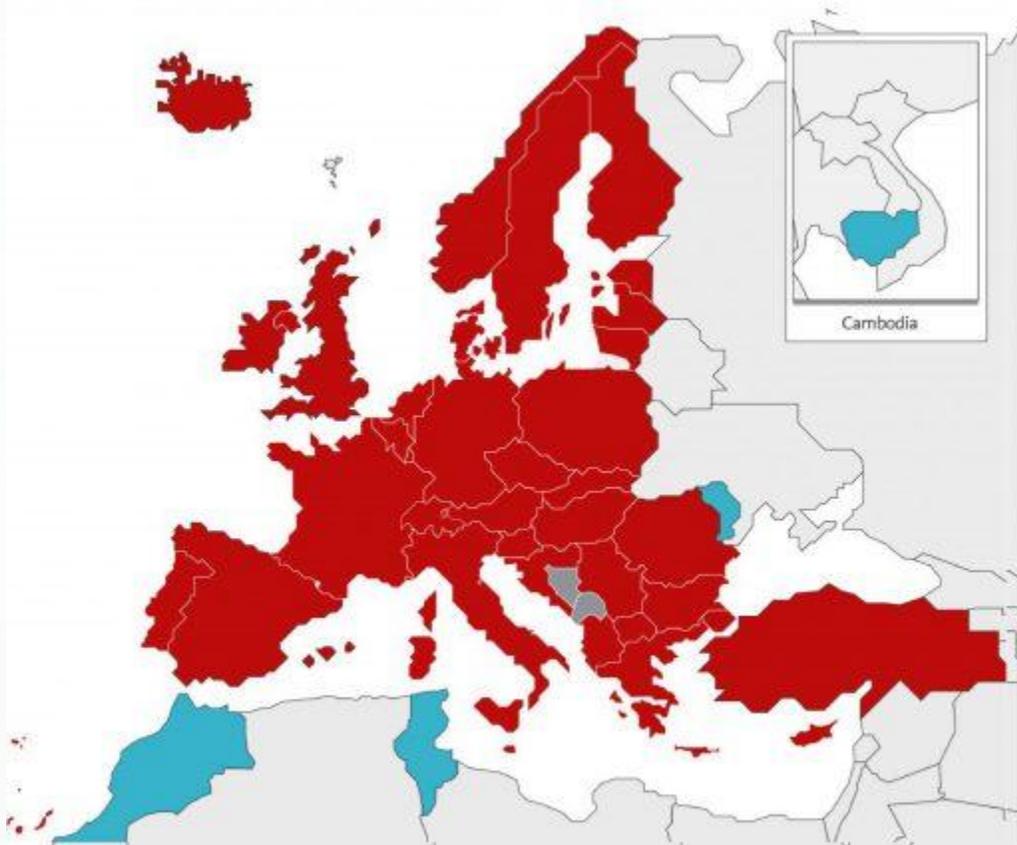
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 1

OFFICE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

BREVET D'INVENTION

du 3 janvier 1902.

Brevetto europeo e brevetto unitario



Map of EPC contracting states



Map of EU member states participating in UP

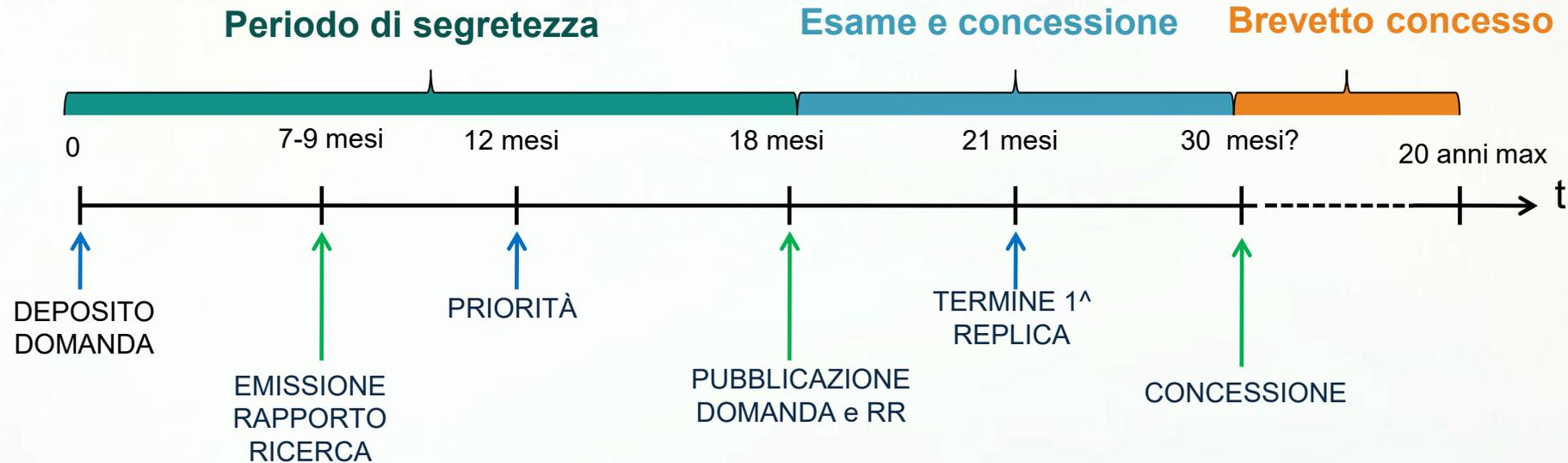
Domanda di brevetto internazionale PCT



Argentina e Uruguay

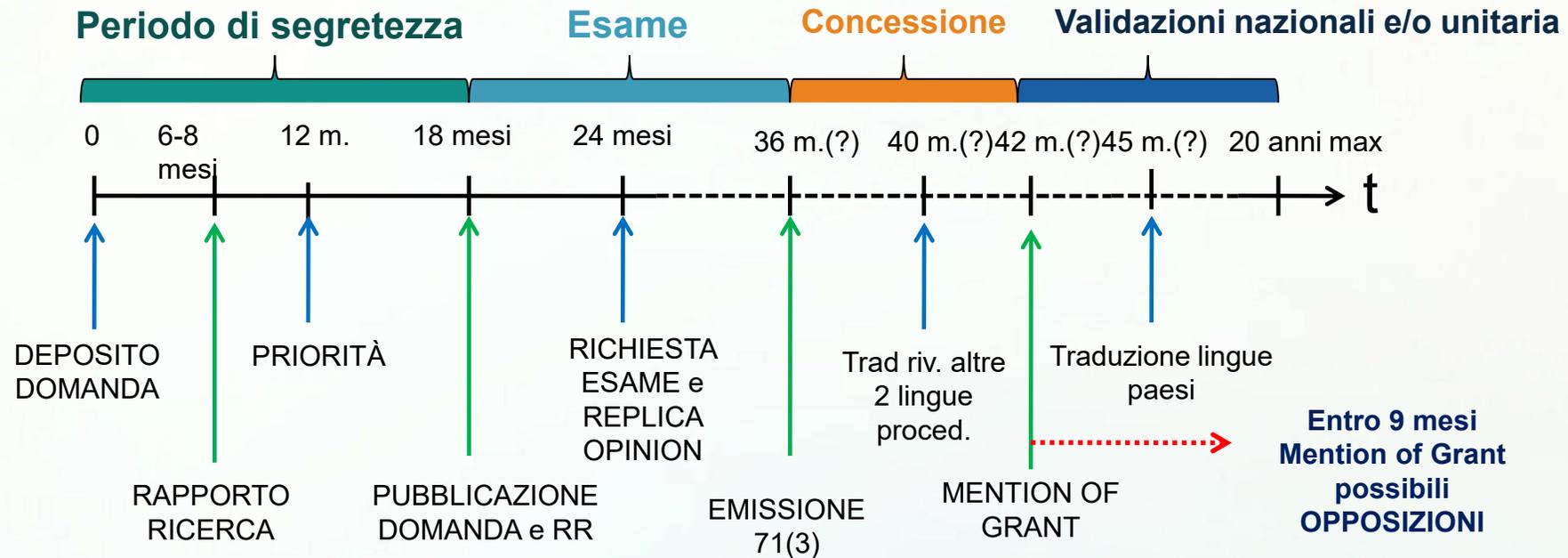
Taiwan e Hong-Kong

Procedure di brevettazione



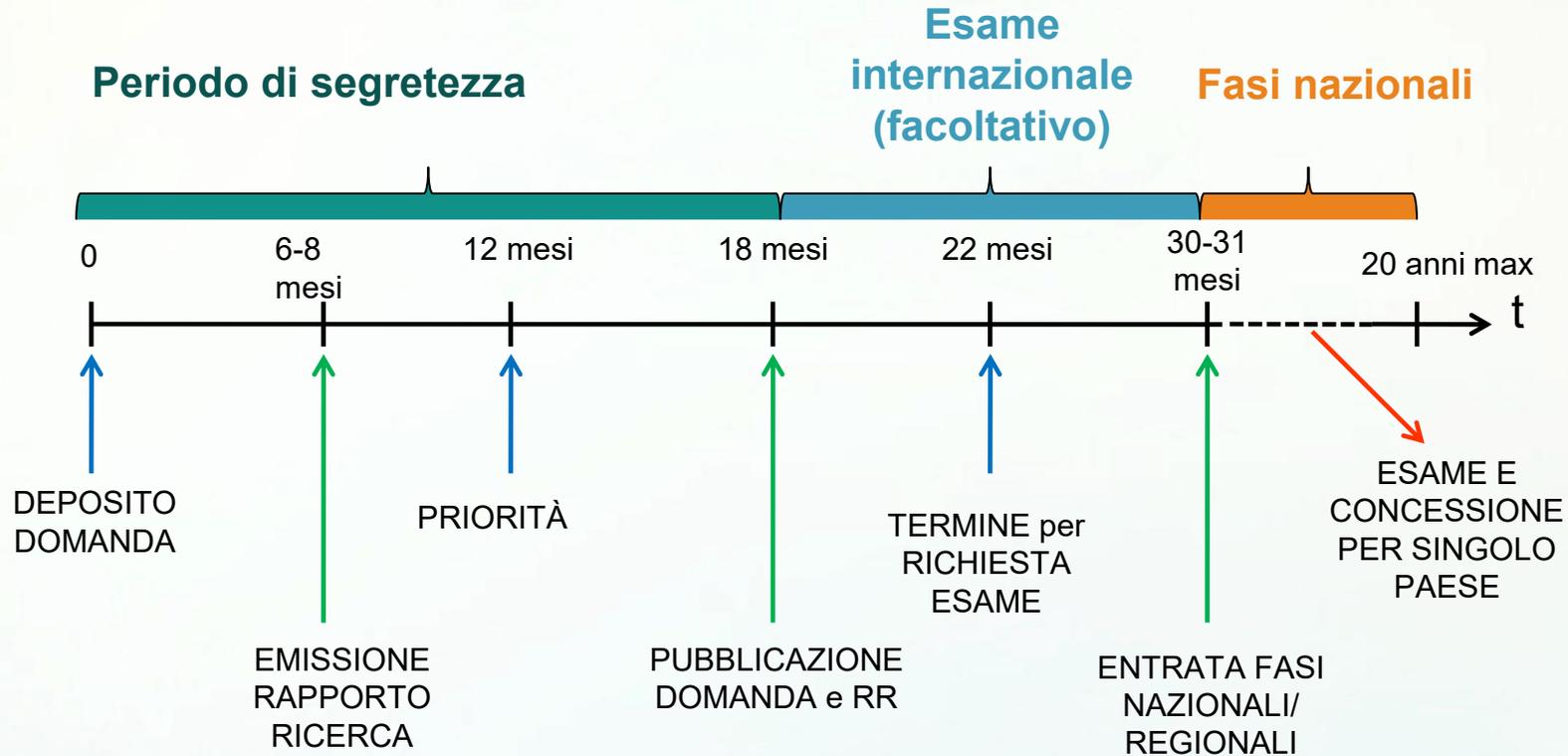
Procedure di brevettazione

TIME LINE (semplificato)



Procedure di brevettazione

TIME LINE (semplificato)

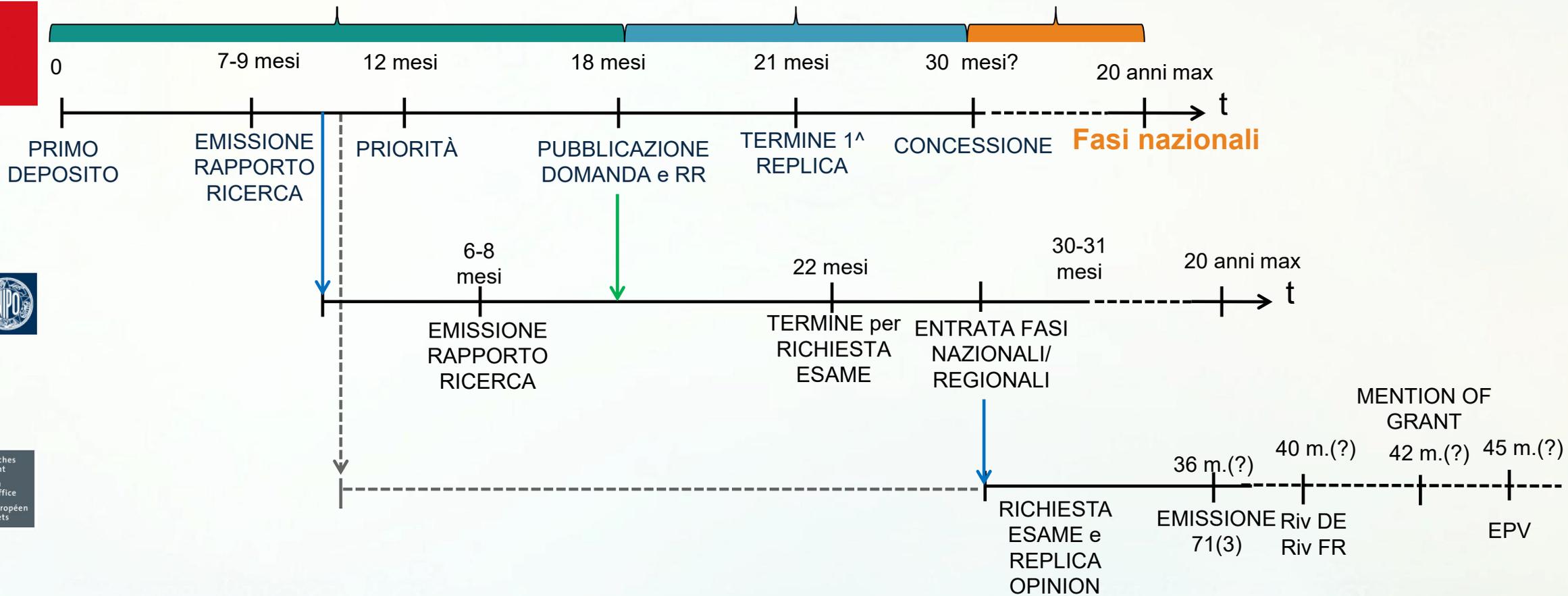


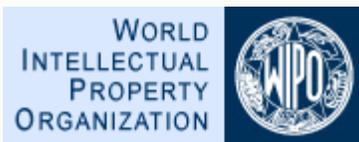
Tipica procedura

Periodo di segretezza

Esame e concessione

Brevetto concesso





La ricerca brevettuale



La ricerca brevettuale

Può aiutare a risolvere due problemi:

- **Problema 1:** BREVETTABILITÀ (*esiste già?*)
- **Problema 2:** ATTUABILITÀ (*posso farlo?*)

La ricerca brevettuale

Certezza delle risposte

Problema 1 (*Esiste già?*): faccio una ricerca



La ricerca brevettuale

Certezza delle risposte

Problema 2 (Posso farlo?): faccio una ricerca e studio le rivendicazioni trovate



La ricerca brevettuale

LIMITI

Cosa non trovo:

- Documenti che non rispondono ai criteri della ricerca
- Documenti segreti (prima dei 18 mesi)
- Documenti non caricati nelle banche dati
- Documenti non brevettuali (esistono banche dati specifiche)



DISEGNI E MODELLI

Disegni registrati (e non)

- Tutela l'**aspetto** di un prodotto o di una sua parte, risultante ad esempio dalle sue linee, colori, contorni, forma, texture, e/o materiali, purché **nuovo** e dotato di **carattere individuale**
- **Facile da ottenere** (EUIPO: pochi giorni!) e da azionare
- La registrazione di disegni (e modelli) tutela l'aspetto di un prodotto o di una sua parte, compreso tra l'altro le componenti di un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e - nell'ambito del software - una icona, un sito web, un ambiente visualizzato da un software

Disegni registrati (e non)

- **Nuovo** se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente
- Dotato di **carattere individuale** se differisce l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato
- Non tutela caratteristiche dell'aspetto determinate dalla **funzione tecnica**
- In alcuni paesi è possibile una **registrazione multipla** nella medesima classe di prodotti

Disegni registrati (e non)

- Disegni o modelli **nazionali** registrati
- Disegni o modelli **dell'Unione Europea** registrati
- Disegni o modelli **dell'Unione Europea** non registrati
- Disegni o modelli **internazionali**

Registrazione di disegni – esempi

001770207-0001 [+ info](#)



Design information

Design number **001770207-0001**
Filing date **19/10/2010**
Locarno class number **07.01**
Indication of the product **Wine glasses**
Design status **Registered and fully published (A.1.)**
Reference **19-10-2010**

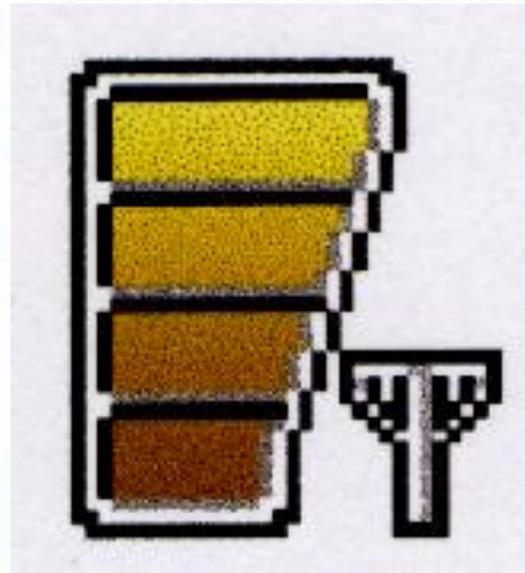
Owner information

Owner ID number **223217**
Owner name **Gerard Lehmann**

Representative information

Representative ID number
Representative name

Registrazione di disegni – esempi



Nokia

icons

RCD000171582-0021

Registrazione di disegni – esempi



Apple

Animated graphical user interfaces
RCD000748694-0055

Registrazione di disegni – esempi

1.1



1.7



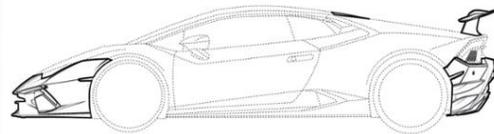
(11) DM/099 085 (15) 18.12.2017

(73) AUDI AG, 85045 Ingolstadt (DE) **(88)** DE, EM **(72)** Sebastiano Russo, c/o AUDI AG, 85045 Ingolstadt, Germany; Andreas Koglin, c/o AUDI AG, 85045 Ingolstadt, Germany **(28)** 1 **(51)** Cl. 12-08

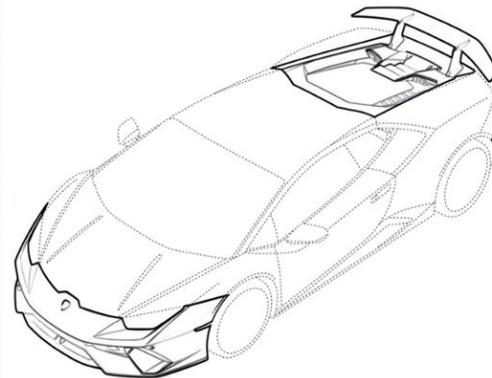
(54) 1. Motor vehicle **(81)** III. CH, JP, KR, NO, TR **(30)** No. 1: 07.09.2017; 004245546-0001; EM **(45)** 05.01.2018

Registrazione di disegni – esempi

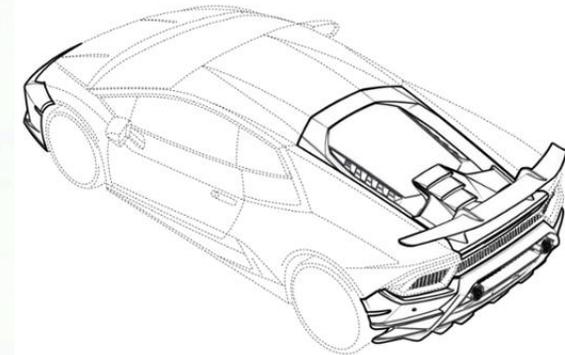
1.2



1.3



1.6



(11) [DM/097 125](#) (15) 17.03.2017

(18) 17.03.2022 (22) 17.03.2017 (73) AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A., Via Modena, 12, I-40019 Sant'Agata Bolognese (BO) (IT) (86) IT, EM (87) IT, EM (88) IT, EM (89) EM (74) BUGNION S.P.A. (72) Mitja BORKERT, Via U. Giordano n.8, 41051 Castelnuovo Rangone (MO), Italy (28) 1 (51) Cl. 12-08 (54) 1.

Automobile (57) 1.1 is a top view; 1.2 is a left side view; 1.3 is a front left side perspective view; 1.4 is a rear view; 1.5 is a front view; 1.6 is a rear left side perspective view; 1.7 is a right side view (81) II. MA III. AZ, CH, IS, JP, KR, LI, MC, ME, MK, NO, OM, SG, TR

(30) No. 1: 10.10.2016; 003413814-0001; EM (45) 11.08.2017

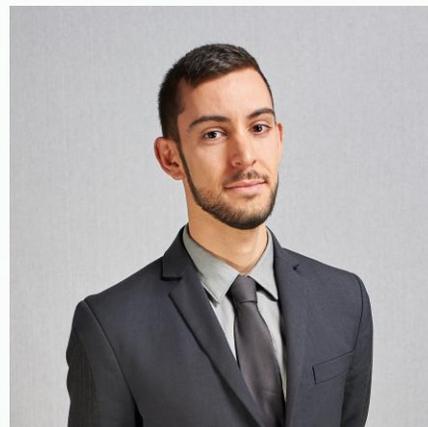
Pillole tematiche

- Attenzione alla **predivulgazione**:
 - invio abstract per paper, fiere, siti web, invio prototipi o progetti
 - **NDA**: contratto non banale chiamare un legale IP
 - **co-sviluppo**: regolarlo con contratto scritto chiamare un legale IP
- Attenzione all'estensione: **12 mesi** non prorogabili
- Attenzione alle **ricerche**: sono essenziali e vanno usate con **cognizione**
- Attenzione al **budget**: da alcune a molte migliaia di euro in tutto

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ing. Valerio Verdecchia

*Italian and European Patent
Attorney, Representative before
the EUIPO and before the UPC*



scriveteci per ricevere le slide

vverdecchia@jacobacci.com