



RUFFINI PONCHIROLI E ASSOCIATI

Proprietà Industriale - Industrial Property



**PITTURA RUPRESTRE PREISTORICA CHE
RAPPRESENTA UN UOMO CHE OSSERVA LE STELLE**
(ARTE RUPESTRE DELLA VALLE CAMONICA, NORD ITALIA)

**PREHISTORIC CAVE PAINTING SHOWING
A MAN WATCHING THE STARS**
(ROCK ART OF CAMONICA VALLEY, NORTHERN ITALY)



RUFFINI PONCHIROLI E ASSOCIATI

Proprietà Industriale - Industrial Property



Brevetti
Patents



Consulenza legale
Legal advice



Marchi
Trademarks



Contenzioso giudiziale
Litigation



Disegni e Modelli industriali
Industrial designs



Lo studio

Lo studio è stato creato alla fine del 2009 da Stefano Ruffini e Simone Ponchiroli, entrambi per molti anni consulenti in proprietà industriale presso una società di consulenza dove hanno acquisito una notevole esperienza, sia per quanto riguarda gli aspetti procedurali nei vari settori della proprietà industriale, sia per quanto riguarda le controversie in materia di brevetti e marchi.

Lo studio Ruffini Ponchiroli e Associati S.r.l. si compone oggi di vari professionisti ciascuno dei quali specializzato nei diversi campi della proprietà industriale ed è quindi in grado di fornire ai propri clienti una assistenza completa per la gestione,

la protezione e il rispetto dei diritti di PI, in particolare per quanto riguarda i brevetti, i marchi e i disegni industriali sia in Italia che in ogni altro paese del mondo dove opera in collaborazione con partner e associati altamente qualificati.

L'obiettivo dello studio è quello di valorizzare il rapporto fiduciario fra consulente e cliente e riunisce da un lato i vantaggi di una società di consulenza e dall'altro lato quelli di uno studio professionale più vicino, per sua stessa natura, alle specifiche necessità del cliente.





The Firm

The firm was founded at the end of 2009 by Stefano Ruffini and Simone Ponchiroli, who have worked for many years as patent and trademark attorneys in an IP firm, where they acquired a broad experience in the field of Industrial Property, both in procedural and litigation aspects.

Today the firm Ruffini Ponchiroli e Associati S.r.l. consists of various professionals each specialized in different fields of IP and is therefore able to provide its clients a complete service in managing, protecting and

enforcing Industrial Property rights, including trademarks, patents and designs, both in Italy and worldwide in co-operation with qualified partners and associates.

The aim of the firm is to develop the trusting relationship between the IP attorney and the client, and it meets on one hand the benefits of an industrial property firm and on the other hand those of an IP professional office which is closer, by its very nature, to the specific needs of each individual client.







AREA DI COMPETENZA

Practise areas





AREA DI COMPETENZA

Brevetti

Forniamo l'intera gamma dei servizi nel settore brevettuale fra i quali la redazione, il deposito e la gestione dell'intero iter procedurale delle domande di brevetto sia dinnanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), sia dinnanzi all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), ove operiamo direttamente in qualità di Mandatari accreditati, sia in tutti gli altri paesi del mondo dove operiamo in collaborazione con studi professionali nostri associati.

La specializzazione dei nostri professionisti si estende a molti settori dell'ingegneria, quali l'ingegneria meccanica, chimica, elettrica ed elettronica e ai moderni settori tecnologici quali quelli delle biotecnologie, della bioingegneria e delle tecnologie biochimiche e biomediche.

Oltre alle abituali prestazioni che attengono al deposito e alla gestione dell'iter procedurale delle domande di brevetto, incluse le sorveglianze e le ricerche brevettuali,

i servizi offerti dal nostro studio possono riguardare anche specifiche necessità di ogni singolo cliente, sia nel settore della tecnologia sia in quello legale. Forniamo altresì pareri professionali in merito alla validità e alla contraffazione di brevetti e ci occupiamo della preparazione di contratti di licenza e della redazione di accordi stragiudiziali fra parti in lite.

Il nostro studio fornisce inoltre valutazioni sul valore patrimoniale di brevetti e redige pareri riguardanti tali valutazioni.

Abbiamo anche una consolidata esperienza nel trattare questioni brevettuali dinnanzi alle divisioni di opposizione e alle commissioni di ricorso dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ove operiamo direttamente in qualità di Mandatari accreditati.

Abbiamo anche una lunga esperienza nel trattamento di vertenze brevettuali presso i tribunali italiani specializzati in materia d'impresa ove collaboriamo con studi legali esperti in proprietà industriale.





PRACTISE AREAS

Patents

We provide a wide range of services including drafting, filing and prosecution of patent applications before the Italian Patent and Trademark Office (UIBM), before the European Patent Office (EPO), where we act directly as Italian and European Patent attorneys, and worldwide, where we act in co-operation with qualified partners and associates.

The expertise of our professionals ranges among all the areas of engineering, including mechanical, chemical, electric and electronic engineering, and among modern technology including biotechnology, biochemistry, bioengineering and biomedical technology.

Our services include the clients' individual technical and legal needs in addition to the filing and prosecution of patent applications, including watches and searches for third party rights. We provide infringement and validity opinions, licensing and dispute resolution agreements.

Our firm can also provide assessments on the asset value of patents and drafting opinions on these assessments.

We have a wide experience in dealing with patent cases before the opposition divisions and boards of appeal of the European Patent Office (EPO) and before the Italian Patent Courts, where we can act in co-operation with solicitors or barristers, all of them specialized in IP litigations.





Le nostre abituali attività nel settore brevettuale sono, per esempio:

- lo studio e l'analisi di documentazioni tecniche, in particolare di brevetti italiani ed esteri al fine di stabilire se una invenzione possa essere considerata come nuova e dotata di quid inventivo.

Ciò nell'ambito dei frequenti incontri che abbiamo con i nostri clienti per discutere delle loro invenzioni e per verificare se esse possano essere protette brevettualmente;

- lo studio e la verifica degli aspetti innovativi delle invenzioni per meglio definire ed ampliare l'ambito di protezione dei nuovi brevetti. Successivamente, sulla base delle scelte condivise con i clienti, effettuiamo la preparazione dei testi brevettuali seguendo le normative previste per l'ottenimento dei brevetti nei vari paesi del mondo;

- l'assunzione della rappresentanza dei nostri clienti dinnanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) per discutere e rispondere in queste sedi ad obiezioni ufficiali emesse contro l'accoglimento delle domande di brevetto. A tal fine prepariamo opportune memorie tecniche e/o giuridiche che presentiamo

direttamente presso questi uffici.

Mentre, nel caso di Uffici Brevetti nazionali dei vari paesi del mondo, per rispondere alle azioni ufficiali emesse dagli esaminatori locali, ci avvaliamo della collaborazione di nostri corrispondenti di provata affidabilità e competenza;

- il monitoraggio delle varie scadenze e l'intervento nelle fasi previste durante l'intero iter procedurale per la concessione dei brevetti, compreso il pagamento delle tasse annuali per il mantenimento in vigore dei brevetti;

- l'aggiornamento professionale sulle normative nel campo della proprietà industriale e la collaborazione con legali esperti in PI per la salvaguardia dei diritti brevettuali dei nostri clienti;

- la partecipazione come tecnici di parte, per conto dei nostri clienti, nelle vertenze brevettuali dinnanzi all'EPO o presso i tribunali italiani o di ogni altro paese del mondo;

- l'intervento nelle trattative per l'ottenimento o la concessione di licenze brevettuali o in quelle per l'acquisizione o la cessione di brevetti e conseguente preparazione di contratti di licenza o di cessione o acquisizione di brevetti.





Our daily activities are:

- studying and analyzing scientific or technical documents, including previously published patent documents, to assess if an invention is new and inventive;
- discussing inventions and processes with inventors or manufacturers and ascertaining whether they are likely to succeed in obtaining their patents granted;
- suggesting modifications or extensions to the definition of the invention;
- writing detailed descriptions of inventions in legal terms, forming the basis for patents to be granted by Patent Offices in various countries of the world;
- processing patent applications by corresponding with the Italian Patent and Trademark Office (UIBM) and the European Patent Office (EPO), presenting technical arguments;
- preparing responses to reports from patent examiners;
- providing updates on the application process;
- ensuring that application and renewal deadlines are observed;
- handling patent renewals by paying the relevant annuity fees;
- keeping up-to-date with legal developments in the intellectual property field;
- working with solicitors and barristers to defend or enforce patents;
- conducting litigation in proceedings before the EPO or in the Patent Court in Italy and abroad;
- advising on whether business activities infringe someone else's patent rights;
- dealing with patent license negotiations;
- dealing with assignments of patents when such patents are sold or transferred.



AREA DI COMPETENZA

Marchi

Il nostro studio fornisce ogni tipologia di servizio nel settore dei marchi fra cui le ricerche di anteriorità, il deposito e la gestione completa dell'iter procedurale delle domande di registrazione sia dinnanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), sia presso l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), sia presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), ove operiamo direttamente in qualità di Mandatari accreditati, sia in tutti gli altri paesi del mondo ove operiamo attraverso una rete di studi professionali di provata esperienza ed affidabilità.

Oltre alle abituali prestazioni che attengono al deposito e alla gestione dell'iter procedurale delle domande di registrazione, ivi incluse le sorveglianze e le ricerche di anteriorità al fine di accertare l'esistenza di eventuali diritti di terzi, i servizi offerti dal nostro studio possono riguardare anche specifiche necessità di ogni singolo cliente.

Forniamo inoltre pareri professionali in merito alla validità e alla contraffazione di marchi e ci occupiamo della preparazione di contratti di licenza e della redazione di accordi stragiudiziali.

Il nostro studio fornisce inoltre valutazioni sul valore patrimoniale di marchi e redige pareri riguardanti tali valutazioni.

Abbiamo anche una lunga esperienza nel trattamento di casi dinnanzi alle divisioni di opposizione e alle commissioni di ricorso dell'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e presso i tribunali italiani specializzati in proprietà industriale ove collaboriamo con legali esperti in proprietà industriale.





PRACTICE AREAS

Trademarks

We provide a range of services which include searching, filing and prosecution of trademark applications before the Italian Patent and Trademark Office (UIBM), before the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) and before the World Intellectual Property Organization (WIPO), where we act directly as Italian and European Trademark attorneys, and worldwide, where we act in co-operation with qualified partners and associates.

Our services include the clients' individual legal needs in addition to the filing and prosecution of trademark applications, including watches and searches for third party rights.

We provide infringement and validity opinions, licensing and dispute resolution agreements.

Our firm can also provide assessments on the asset value of trademarks and drafting opinions on these assessments.

We have a wide experience in dealing with trademark cases before the opposition divisions and appeal boards of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) and before the Italian Patent Courts, where we can act in co-operation with solicitors or barristers, all of them specialized in IP litigations.





Le nostre abituali attività nel settore dei marchi sono, per esempio:

- lo studio dei marchi dei nostri clienti al fine di accertarne, alla luce delle normative vigenti, l'idoneità alla registrazione (verifica degli impedimenti assoluti);
- la verifica, attraverso opportune ricerche di anteriorità, dell'esistenza di marchi anteriori uguali o simili al fine di accertare la sussistenza del requisito della novità (verifica degli impedimenti relativi);
- l'analisi svolta sui marchi per individuare la forma più idonea di tutela per le specifiche esigenze di ogni singolo cliente, per consigliare l'ambito merceologico più opportuno per l'ottenimento di una tutela ottimale nonché per la scelta del più idoneo ambito territoriale di protezione dei marchi sulla base delle effettive necessità dei clienti;
- il deposito delle domande di registrazione nei vari paesi del mondo e la gestione dell'intero iter procedurale di registrazione dei marchi, ivi compreso l'eventuale rinnovo dei marchi stessi nonché la gestione del portafoglio marchi dei nostri clienti;
- la sorveglianza dei marchi nei vari paesi, avvisando i nostri clienti dell'esistenza di marchi potenzialmente in conflitto con i propri e, successivamente, depositando, se necessario, atti di opposizione contro la registrazione dei marchi rintracciati;
- la collaborazione con gli uffici marketing delle aziende nostre clienti per fornire le opportune informazioni sugli aspetti giuridici della commercializzazione di nuovi prodotti o servizi e la loro introduzione sul mercato e per fornire pareri di carattere generale sulla protezione dei marchi;
- l'intervento nelle trattative per la soluzione di controversie in materia di marchi, con la redazione di contratti ed in particolare accordi di coesistenza di marchi, e nelle trattative per l'ottenimento o la concessione di licenze o per atti di compravendita di marchi sia in Italia che all'estero.





Our daily activities are for example:

- advising clients on the use and protection of trademarks and on the classes of goods or services they need to cover with their registrations;
- carrying out searches to see if the proposed trademarks have already been registered by third parties;
- advising on trademark availability for use or registration;
- overseeing all procedural details of trademark registration;
- advising clients on the countries where to seek registration;
- filing applications in Italy as well as in Europe or on International basis;
- composing letters to clients, to the trademark offices and other parties;
- handling trademark renewals worldwide;
- developing working relationships with the relevant brand managers and client marketing departments;
- advising on the legal aspects of marketing new goods or services and their introduction into the market place;
- dealing with general inquiries on trademark protection;
- managing portfolio of brands in Italy, in the European Union and worldwide;
- monitoring existing and proposed trademarks typically through our trademark watch services;
- filing oppositions against similar trademarks published worldwide;
- negotiating in disputes regarding trademarks;
- taking action on trademark infringements and passing-offs;
- drawing up appropriate contractual papers, typically trademark co-existence agreements;
- dealing with trademarks license negotiations or assignments when such trademarks are sold or transferred.





AREA DI COMPETENZA

Disegni e Modelli industriali

Il nostro studio fornisce assistenza nell'identificazione della più corretta forma di tutela prevista dalle normative in Proprietà Industriale. Spesso infatti, non è del tutto agevole individuare se la forma esteriore di un nuovo oggetto sia proteggibile più convenientemente e/o legittimamente attraverso la registrazione come disegno o modello industriale oppure come marchio.

Forniamo una vasta gamma di servizi nel settore dei modelli industriali fra i quali le ricerche di anteriorità, il deposito e la gestione completa dell'iter procedurale delle domande di registrazione sia in Italia presso l'UIBM, sia presso l'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), sia presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), ove operiamo direttamente in qualità di Mandatari accreditati, sia in tutti gli altri paesi del mondo dove operiamo in collaborazione con studi professionali nostri associati.

Oltre alle abituali prestazioni che attengono al deposito e alla gestione

dell'iter procedurale delle domande di registrazione dei modelli industriali, i servizi offerti dal nostro studio possono riguardare anche specifiche necessità di ogni singolo cliente e, in questo senso, il nostro studio è quindi in grado di fornire al cliente un servizio personalizzato.

Forniamo altresì pareri professionali in merito alla validità ed alla contraffazione di modelli e ci occupiamo della preparazione di contratti di licenza e della redazione di accordi stragiudiziali fra parti in lite.





PRACTICE AREAS

Industrial Designs

We assist our clients with the identification of the type of their intellectual property rights. We provide a wide range of services which include searching, filing and prosecution of design applications in Italy, before the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), before the World Intellectual Property Organization (WIPO), where we act directly as Italian and European Trademark attorneys and worldwide, where we act in co-operation with qualified partners and associates.

Our services satisfy the clients' individual legal needs in addition to the filing and prosecution of design applications, including searching for third party rights.

We provide infringement and validity opinions, licensing and dispute resolution agreements.

We have a wide experience in dealing with design cases before the Italian Patent Courts, where we can act in co-operation with solicitors or barristers, all of them specialized in IP litigations.





**BREVI NOTE SULLA
PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

Brief notes on Industrial Property





Brevi note sulla Proprietà Industriale

I diritti di proprietà industriale sono destinati a tutelare la creatività delle imprese e degli individui.

Tuttavia i vari aspetti della creatività non possono essere protetti nello stesso modo. Le normative prevedono quindi vari strumenti di tutela, in particolare:

- 1. i brevetti per invenzione**
- 2. i marchi**
- 3. i disegni e i modelli industriali**

Il brevetto protegge gli aspetti strutturali e/o funzionali di una invenzione.

Questa, per poter essere brevettata, deve essere nuova, non deve essere alla portata di un tecnico del settore e deve poter avere applicazione industriale. Inoltre essa deve essere descritta nel testo brevettuale in modo tale da poter essere riprodotta industrialmente.

Il marchio identifica l'origine dei prodotti e/o dei servizi di un'impresa al fine di differenziarli da quelli di altre imprese.

Il marchio, per poter essere protetto, deve essere nuovo nel settore merceologico dei prodotti e/o servizi da esso contraddistinti e deve avere capacità distintiva e non essere contrario alla legge e alla morale comune.





Brief notes on Industrial Property

All industrial property rights are intended to protect the creativity of businesses and individuals.

However they do not cover the same aspects. The law therefore provides various means of protection, in particular:

- 1. patents**
- 2. trademarks**
- 3. industrial designs**

A patent covers the function, operation or structure of an invention.

To be patentable, an invention must

be inventive, have an industrial application and be described in such a way to permit its reproduction.

A trademark identifies the origin of goods and services of one undertaking to differentiate them from those of its competitors.

A design only covers the appearance of a product.

A design cannot protect the function of a product.



BREVI NOTE SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Brevetti

Il brevetto, sin dalla sua nascita nel 1421 presso la Repubblica di Firenze, può essere considerato come una sorta di contratto fra l'inventore e lo Stato. L'inventore descrive la sua invenzione in tutti i suoi dettagli e tale documento dà luogo al brevetto che viene pubblicato in modo che chiunque possa trarne beneficio e, in cambio, lo Stato conferisce all'inventore il diritto di poter realizzare e vendere l'invenzione in regime di monopolio per un determinato periodo di tempo (normalmente vent'anni). Cosicché un brevetto costituisce un titolo legale che conferisce al suo proprietario il diritto di proibire ai terzi di attuare o commercializzare l'invenzione senza la sua autorizzazione.

Un brevetto può essere ottenuto per diversi tipi di invenzioni, quali oggetti d'uso, macchine, apparecchiature, processi industriali, composizioni chimiche, ecc.

UN BREVETTO VIENE CONCESSO PER QUELLE INVENZIONI CHE:

- siano nuove;
- implicino un salto inventivo,
- siano suscettibili di applicazione industriale.

La novità: un'invenzione è definita come "nuova" se essa non fa parte di ciò che è definito come "stato dell'arte", vale a dire di tutto ciò che, alla data di deposito della domanda di brevetto, è reso accessibile alle conoscenze del pubblico in qualsiasi modo e ovunque.

Il salto inventivo: un'invenzione è definita come implicante un salto inventivo se, alla data di deposito della domanda di brevetto, non risulta come "ovvia" ad un tecnico esperto nel settore.

L'applicazione industriale:

un'invenzione è definita come avente applicazione industriale se essa può essere realizzata o utilizzata in qualsiasi ambito industriale inclusa l'agricoltura.





BRIEF NOTES ON
INDUSTRIAL PROPERTY

Patents

The patent, since its birth in 1421 in the Republic of Florence, can be considered as a sort of agreement between the State and the inventor/holder. The inventor/holder must disclose the details of the invention and this information is published in the patent document so that everyone worldwide can benefit from it. In return, the State gives him monopoly protection on it for a limited period (usually twenty years).

Thus, a patent is a legal title granting its holder the right to prevent third parties from commercially exploiting an invention without authorization.

Patent protection can be obtained for most types of new, technically-based inventions, whether articles or processes.

PATENTS ARE GRANTED FOR INVENTIONS THAT:

- are new;
- involve an inventive step,
- are susceptible of industrial application

Novelty. An invention is said to be new if it does not form part of what is known as "state of the art". The state of the art means everything which, at the date of filing the patent application, has been made available to the public by any means and anywhere.

Inventive step. An invention is said to involve an inventive step if, at the time that the patent application is filed, it is not obvious to a person skilled in the art.

Industrial applicability. An invention is said to be capable of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.





UN'INVENZIONE PUÒ
APPARTENERE A
QUALSIASI
AMBITO DELLA TECNICA.

Un'invenzione può appartenere a qualsiasi ambito della tecnica. Tuttavia non esiste un elenco di invenzioni che possano essere brevettabili ma, al contrario, esiste invece un elenco di categorie di ritrovati che non possono essere considerati né come invenzioni in quanto tali, né come invenzioni brevettabili.

Non sono considerate come invenzioni:

- le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
- le creazioni che attengono all'estetica;
- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali;
- i programmi per computer e le presentazioni di informazioni.

**INOLTRE, NON SONO
BREVETTABILI LE INVENZIONI
CHE RICADONO NELLE
SEGUENTI CATEGORIE:**

- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle razze animali (mentre non sono esclusi dalla brevettabilità i procedimenti microbiologici ed i prodotti derivati da questi procedimenti);
- i metodi per il trattamento chirurgico o diagnostico o terapeutico del corpo umano ed animale (mentre non sono esclusi dalla brevettabilità i prodotti, le sostanze e le composizioni da utilizzarsi in tali metodi, quali per esempio, i medicamenti o gli strumenti chirurgici).





AN INVENTION CAN
BELONG TO ANY FIELD
OF TECHNOLOGY.

An invention can belong to any field of technology.

The following are not considered to be inventions "as such":

- discoveries, scientific theories and mathematical methods;
- aesthetic creations;
- schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business;
- programs for computers, and presentations of information.

MOREOVER, INVENTIONS FALLING INTO ANY OF THE FOLLOWING CATEGORIES ARE EXCLUDED FROM PATENTABILITY:

- inventions whose commercial exploitation would be contrary to "public order" or morality; animal varieties or essentially biological processes for producing animals (microbiological processes and products thereof are not excluded);
- methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practiced on the human or animal body (products, substances and compositions for use in such methods, e.g. medicaments or surgical instruments, are not excluded).



BREVI NOTE SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Marchi

Il marchio può essere definito come un "segno" che contraddistingue i prodotti e/o i servizi di una impresa da quelli di un'altra impresa.

I marchi possono essere costituiti da parole, figure od altre connotazioni distintive che siano però in grado di essere riprodotte graficamente, ivi comprese le forme dei prodotti o le loro confezioni. I marchi possono consistere anche in particolari suoni od odori od altro ancora.

LE FUNZIONI DI UN MARCHIO SONO SOSTANZIALMENTE TRE:

- identificare l'origine dei prodotti e/o servizi da esso contraddistinti;
- garantire ai consumatori la qualità costante dei prodotti o servizi di una azienda;
- costituire una forma di comunicazione, anche ai fini della pubblicità.

La registrazione di un marchio è uno dei mezzi più forti per difendere un

brand e costituisce il metodo più efficace per assicurarsi che nessun altro possa utilizzarlo o registrarlo a sua volta. Se non si registra un marchio altri possono farlo e in tal modo acquisire il diritto di esclusiva per contraddistinguere analoghi prodotti e/o servizi.

I marchi, come è noto, influenzano quotidianamente le scelte dei consumatori. Un marchio forte crea una identità, costruisce la fiducia, distingue dalla concorrenza, e rende più immediata la comunicazione tra l'azienda e il consumatore.

Le aziende investono moltissimo in termini di tempo, denaro ed energie per il proprio marchio ed è per questo motivo che esse dovrebbero investire anche per poterlo difendere. Non è raro infatti che un marchio divenga il più importante patrimonio di una azienda.





**BRIEF NOTES ON
INDUSTRIAL PROPERTY**

Trademarks

A trademark is a “sign” which may distinguish the goods and services of an organization from those of another one. Trademarks are words, logos, devices or other distinctive features which can be represented graphically. They can consist of, for example, the shape of goods, their packaging, sounds and smells.

**A TRADEMARK HAS THREE
ESSENTIAL FUNCTIONS:**

- it identifies the origin of goods and services;
- it guarantees consistent quality by showing an organization’s commitment to its users and consumers;
- it is a form of communication, a basis for publicity and advertising.

Trademark registration is one of the strongest ways to defend a brand; a way to ensure that no one else uses it. If you do not register your trademark, others may do so and acquire your rights to distinguish their goods and services.

Trademarks influence consumer decisions every day. A strong trademark creates an identity, builds trust, distinguishes you from the competitors, and makes communication between seller and buyer easier. Because so much money and time is often invested in a trademark, it is worth paying something to protect it from misuse.

A trademark can become one of the most important assets of a company.




NON È RARO CHE
UN MARCHIO DIVENGA
IL PIÙ IMPORTANTE
PATRIMONIO DI UNA
AZIENDA.

Un marchio non può essere registrato nei seguenti casi:

- se esso non è nuovo in relazione a determinati prodotti o servizi e relativamente ad un determinato ambito territoriale ove esso dovrebbe essere utilizzato;
- se esso non è dotato di carattere distintivo a causa, per esempio, del fatto che esso risulti descrittivo dei prodotti o servizi che è atto a contraddistinguere o delle loro caratteristiche (per esempio della loro qualità, quantità, valore, destinazione d'impiego od origine geografica) o a causa del fatto che esso sia divenuto una denominazione comune nel commercio di quei prodotti o servizi;
- se esso risulta offensivo o contiene elementi contrari alla morale comune;
- se esso è decettivo, nel senso, per esempio, che esso contiene delle indicazioni che possono portare il pubblico a pensare che i beni e i servizi da esso contraddistinti posseggano delle qualità che in realtà non hanno;
- se esso è costituito da un elemento tridimensionale e se tale forma tridimensionale è tipica del prodotto oppure se essa svolge un compito funzionale oppure se aggiunge un valore al prodotto stesso;
- se esso raffigura emblemi protetti o bandiere ufficiali di Stati od altri tipi di emblemi riconosciuti ufficialmente, come per esempio, simboli di Stati, simboli di organizzazioni, stemmi araldici, ecc.



Trademarks



A TRADEMARK CAN
BECOME ONE OF
THE MOST IMPORTANT
ASSETS OF A COMPANY.

Trademarks are not registrable if they:

- are not new in connection with identical or similar goods or services in the jurisdiction where they are intended to be used;
- are not distinctive, for example because they describe the goods or services or any characteristics of them (i.e. marks showing the quality, quantity, purpose, value or geographical origin of the goods or services) or because they have become customary in the line of trade;
- are offensive or contain elements contrary to common morality;
- are deceptive, that is there should be nothing in the mark leading the public to think that the goods and services have a quality which they do not have;
- are three dimensional shapes, if the shape is typical of the goods or has a function or adds value to the goods;
- are protected emblems or official state flags or other officially recognized emblems.



BREVI NOTE SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Disegni e Modelli industriali

Esiste una sostanziale differenza fra i Disegni e Modelli e gli altri titoli di proprietà industriale, quali i Brevetti e i Marchi.

Talvolta non è agevole distinguere la differenza esistente fra un Disegno o Modello ed un Marchio, in particolare un marchio tridimensionale.

Un Disegno o Modello tutela l'esteriorità di un prodotto o di una parte di esso, esteriorità che può derivare dalle linee che lo compongono, dai contorni, colori, forme, materiali, tessitura oppure altre connotazioni esteriori.

Tale prodotto può essere qualsiasi oggetto industriale o artigianale e può essere composto anche da più componenti che possono essere montati o smontati.

Come è noto, il disegno o la forma di un prodotto può essere il veicolo di riconoscimento della produzione caratteristica di un'azienda e può divenire nel tempo un patrimonio per l'azienda stessa.

Se un disegno o un modello non viene protetto, anche i concorrenti possono beneficiare degli investimenti fatti dall'azienda che l'ha creato.

UN DISEGNO
O MODELLO TUTELA
L'ESTERIORITÀ DI UN
PRODOTTO O DI UNA
PARTE DI ESSO





BRIEF NOTES ON
INDUSTRIAL PROPERTY

Industrial Design

There is a substantial difference between a design and another Industrial Property right, such as a patent or a trademark.

A design is the outward appearance of a product or part of it, resulting from the lines, contours, colors, shape, texture, materials and/or its ornamentation.

A product can be any industrial or handicraft item including packaging, graphic symbols and typefaces.

It also includes products that are composed of multiple components, which may be disassembled and reassembled.

The design or shape of a product can be synonymous with the branding, the image of a company and become an asset with increasing monetary value.

If a design is not applied for protection, other competitors may benefit from the investments made on it.

A DESIGN IS
THE OUTWARD APPEARANCE OF
A PRODUCT OR PART OF IT





I SOCI FONDATORI

The founding partners





I SOCI FONDATORI

Stefano Ruffini

Si è laureato in ingegneria chimica presso l'università di Bologna nel 1979 con specializzazione nelle tecnologie di coltivazione di campi petroliferi offshore ed ha successivamente compiuto studi legali. Mandatario italiano in brevetti e marchi, è iscritto all'albo dei consulenti brevetti italiani dal 1985 e in quello dei consulenti europei di marchi, sin dalla sua costituzione, nel 1996.

È stato per circa trent'anni direttore dell'Ufficio di Verona di una società di consulenza in proprietà industriale ove ha potuto acquisire un'ampia conoscenza dei vari aspetti legati alla gestione di casi nel campo della PI per molte società e organizzazioni sia italiane che estere.

È stato per molti anni consulente tecnico presso i Tribunali di Bologna e Venezia nelle relative sezioni specializzate in materia d'impresa.

Stefano Ruffini ha una consolidata esperienza nel settore dei brevetti, sia per quanto riguarda gli aspetti procedurali, sia nella brevettabilità dei nuovi ritrovati, sia per quanto attiene all'aspetto della contraffazione e alla difesa di brevetti ed alla preparazione di contratti di licenza.

Si è dedicato molte volte al settore della meccanica e a quello delle tecnologie chimiche. Si è occupato a lungo di macchine per l'industria alimentare, di forni e di impianti di riscaldamento, di macchine per la lavorazione dei metalli preziosi, di macchine per la lavorazione del marmo e granito, di macchine riempitrici, etichettatrici e imballatrici, di pompe e apparecchiature idrauliche, di tecnologie delle resine espanse. Ha anche un'ampia esperienza nei vari aspetti delle controversie giudiziarie in materia di brevetti, dalle fasi iniziali sino al termine delle vertenze ivi incluso il raggiungimento di accordi per lo sfruttamento dei brevetti.

Stefano Ruffini ha inoltre una notevole esperienza nel settore dei marchi, sia per quanto riguarda gli aspetti procedurali, sia per quanto riguarda l'ottenimento della protezione dei segni distintivi, sia per quanto attiene all'aspetto della contraffazione e alla preparazione di contratti di licenza. Ha anche un'ampia esperienza nei vari aspetti delle controversie giudiziarie in materia di marchi sia in Italia che in altri paesi del mondo sin dalle fasi iniziali fino alla conclusione delle vertenze compresa la preparazione di contatti di licenza e di accordi di coesistenza di marchi.





THE FOUNDING PARTNERS

He graduated in Chemical Engineering in 1979 at Bologna University, where he specialized in off-shore oil field cultivation technologies. After that he made also legal studies. He is Italian Patent and Trademark Attorney, enrolled in the Industrial Patent Consultants Order since 1985, and has been European Trademark Attorney since 1996.

He has been manager of the Verona Office of an IP consulting company for nearly three decades, where he acquired a broad knowledge of various aspects concerning the portfolio managing of IP cases for many companies and organizations.

He was technical consultant for many years in the Courts of Bologna and Venice in the relevant sections specialized in industrial property.

Stefano Ruffini has extensive experience in patent prosecution, patentability and infringement and validity opinions and licensing.

He has been involved in many patent prosecutions in mechanical and chemical technologies. This includes machines for food industry, ovens and heating apparatuses, machines for gold and other precious metal industry, machines for cutting marble and granite, filling, labeling and packaging machines, pumps and hydraulic apparatuses, expanding resin technologies.

He has also a wide experience in all aspects of patent litigation, from the initiation of lawsuits through trial, including extensive work on royalty cases.

Stefano Ruffini has also extensive experience in trademark registrability, infringement, validity opinions and licensing.

He has also a wide experience in all aspects of trademark litigation cases both in Italy and in many countries of the world from the initiation of lawsuits through trial, including extensive work on settlement agreements preparation.





I SOCI FONDATORI

Simone Ponchioli

Si è laureato in ingegneria elettrica presso l'Università di Padova nel 1998 con una tesi sul riscaldamento ad induzione di billette ferromagnetiche. Dopo la laurea, è rimasto per più di un anno a lavorare presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell'Università di Padova in un progetto di ricerca innovativo relativo al riscaldamento ad induzione di nastri metallici mediante flusso trasverso. È mandatario italiano in brevetti e marchi, consulente in marchi e modelli comunitari e consulente in brevetti europei dal 2004.

Ha lavorato per dieci anni nell'ufficio di Verona di una società di consulenza in proprietà industriale dove ha potuto acquisire un'ampia conoscenza dei vari aspetti legati alla gestione del portafoglio di proprietà industriale per molte società italiane ed estere.

Simone Ponchioli ha quindi una vasta esperienza in relazione alle procedure brevettuali comprese le opposizioni ed agli appelli di fronte all'Ufficio Brevetti Europeo, così come in merito a valutazioni di brevettabilità, contraffazione e contratti di licenza.

Si è occupato di numerose procedure relative a diversi campi della tecnologia.

Questi includono tra gli altri, i dispositivi medici, le macchine per l'industria alimentare, i forni e gli apparecchi di riscaldamento, le macchine per la lavorazione di oro e altri metalli preziosi, le macchine per il taglio della pietra, le macchine movimento terra, le pompe e le apparecchiature idrauliche, la tecnologia delle resine espandenti, le macchine e le capsule per la preparazione di caffè e altre bevande, i veicoli industriali, le macchine e le apparecchiature per l'esame del legname, le macchine riempitrici, etichettatrici e imballatrici, le macchine ed i dispositivi per il settore ferroviario.

Ha inoltre un'ampia esperienza in tutti gli aspetti delle controversie brevettuali dalle fasi iniziali sino al termine delle vertenze, ivi incluso il raggiungimento di accordi per lo sfruttamento di brevetti.

Simone Ponchioli ha inoltre esperienza nel settore dei marchi, sia per quanto riguarda la registrabilità, i pareri in materia di contraffazione e validità ed i contratti di licenza, così come in tutti gli aspetti delle controversie in materia di marchi, sia in Italia sia all'estero.





THE FOUNDING PARTNERS

He graduated in Electrical Engineering in 1998 at Padua University, discussing the dissertation about the induction heating of ferromagnetic billets.

After the graduation he remained for more than a year at the Electrical Engineering Department of Padua University, working on an innovative research project about transverse flux induction heating of metal strips.

He is Italian Patent and Trademark Attorney, European Trademark and Design Attorney and he has been European Patent Attorney since 2004. He has worked for ten years in the Verona Office of an IP consulting company, where he acquired a broad knowledge of various aspects concerning the portfolio managing of IP cases for many companies.

Simone Ponchiroli has consequently an extensive experience in patent prosecution up to European oppositions and appeals, as well as in patentability, infringement and validity opinions and licensing.

He has been involved in many patent prosecutions in many fields of technology. This includes medical devices, machines for food industry, ovens and heating apparatuses, machines for working gold and other precious metal industry, machines for cutting stone, earth moving machines, pumps and hydraulic apparatuses, expanding resin technologies, coffee machines and capsules, industrial working vehicles, machines and apparatuses for timber examination and graduation, filling, labeling and packaging machines, machines and devices for the railway field.

He has also a wide experience in all aspects of patent litigation, from the initiation of lawsuits through trial, including work on royalty cases.

Simone Ponchiroli has also experience in trademark registrability, infringement and validity opinions and licensing, as well as in all aspects of litigation in trademark cases, both in Italy and abroad.



LE AZIENDE ITALIANE SONO
GENIALI, ESTROSE, VERE CREATRICI
DI INNOVAZIONE E DI VALORE.

DEVONO IMPARARE A RICONOSCERE
E TUTELARE QUESTO PATRIMONIO.



Ruffini Ponchioli e Associati S.r.l.
Via Caprera 6, 37126 Verona (Italia)
www.ruffiniponchioli.it