

IL LIBRO

Il libro che abbiamo il piacere di donarle è stato scritto dal Dr. **Ki-cheol Seok** e pubblicato dalla famosa **Yonsei University** nel 2021, come oggetto di studio al corso di proprietà industriale.



L'**Università Yonsei** (in coreano: 연세대학교, in inglese: *Yonsei University*) è un'università privata mista con sede nella città di Seul, la capitale della Corea del Sud. Il primo istituto risale al 1885, in seguito nel 1915 fu aggiunto il campus e l'università fu fondata ufficialmente con l'attuale nome nel 1957.

Insieme all'Università Nazionale di Seul e all'Università della Corea, costituisce il gruppo noto come **SKY**, composta dalle tre più prestigiose università della capitale e del Paese.

IL CASO

I fatti risalgono al 2011, quando l'azienda coreana **POSCO** esclude da una gara di appalto il gruppo siderurgico italiano **DANIELI & C. SpA** [danieli.com], a causa della presenza di un brevetto coreano (KR10-0174627) di proprietà della multinazionale tedesca, al tempo concorrente diretto della DANIELI: **SIEMENS Aktiengesellschaft**.

POSCO, infatti, ritenne che l'offerta necessariamente sarebbe stata in contraffazione di tale brevetto tedesco e quindi esclude l'azienda italiana dalla gara d'appalto.

DANIELI, presente sul mercato con propri impianti con le medesime caratteristiche tecniche di cui all'appalto POSCO, necessitava di una strategia per dimostrare non solo a POSCO, ma al mondo intero che la sua tecnologia era autonoma, proprietaria e che non era in contraffazione di alcun diritto di privativa della concorrenza.

Tradizionalmente la DANIELI si avvale della consulenza brevettuale dello studio italiano **GLP Srl** [glp.eu] specializzato in materia di *IPRights* ed anche in questo caso le prime discussioni su come procedere avvennero come di consueto.

Dopo alcuni incontri in Corea, la DANIELI (in particolare il *General Legal Counsel*, Dott. **Fabio Londero**) e l'*European Patent Litigator* **Davide L. Petraz** decisero di avvalersi della professionalità del consulente brevetti Dr. **Ki-cheol Seok** [harmonyapat.com].

Il Dr. Seok ha vissuto per circa due anni in Italia (2004-2006), lavorando per tutto il periodo ospite dello studio GLP, parla correttamente l'italiano ed è un ex esaminatore del KIPO (Korean Intellectual Property Office). Durante tale periodo aveva lavorato alacremente presso gli uffici di GLP ed era stato in grado di farsi apprezzare molto sia professionalmente che umanamente.

Il primo grado di giudizio non fu favorevole alla DANIELI, ma i consulenti brevettuali italo-coreani – certi delle loro ragioni tecnico-brevettuali – proposero alla DANIELI di continuare l'azione di nullità in appello.

La DANIELI accettò e, nel settembre 2013, **la Corte di appello revocò il brevetto SIEMENS.**

Court of Appeal

Respondent of final civil appeal

Danieli & C. Officine Meccaniche SpA
Via Nazionale 41, I-33042 Buttrio, Udine, Italia
Representative Fabio Rondero

Appellant

Siemens Industry, Inc.
3333 Old Milton Parkway, Alpharetta, GA 30005-4437, USA
Representative Michael J. Wallace, Jr.

Regarding the invalidation of the patent registration of the Patent Court 2013 Huh 1603, the Defendant and the appellant file an appeal against the judgment sentenced by the same court on September 5, 2013.

Indication of the Original Judgment

1. The trial decision made by the Korean Intellectual Property Tribunal on the 2011 Dang 901 case on January 23, 2013 is revoked.
2. The cost of litigation shall be borne by the Defendant.

Purpose of an Appeal

The judgment of the lower court is reversed, and this case is remanded to the Patent Court. I ask for a ruling that

2013. 10. 4

The litigation agent of the lower court of the above appeal

Kim & Chang Law Firm

Lawyer Yang Young-joon

Traduzione pag. 100 del libro

La SIEMENS successivamente presentò ricorso presso la Corte Suprema coreana, ma dopo 3 mesi, nel gennaio 2014 ritirò detto ricorso così **confermando la nullità del proprio brevetto**.

Court of Appeal

Withdrawal of an Appeal

Incident 2013 Hu 2590 Patent Invalidation for Registration
Respondent of final civil appeal Danieli & C. Officine Meccaniche SpA
Appellant Siemens Industry, Inc.

Appellant withdraws the appeal regarding the above case.

2014. 1. 14

The litigation agent of the lower court of the above appeal

Kim & Chang Law Firm

Lawyer Park Changsoo

Traduzione pag. 101 del libro

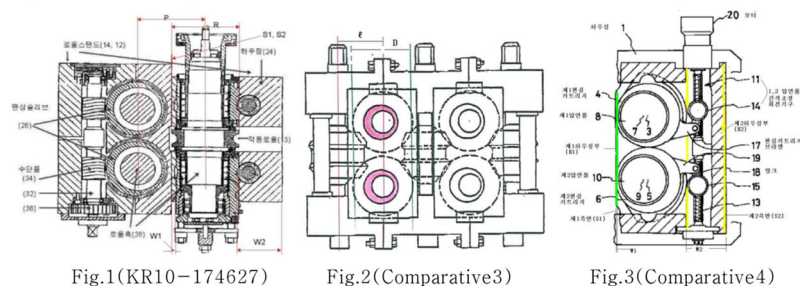
Il caso ha avuto riscontro anche nei mass media, come ad esempio sul sito ET News, una delle fonti più aggiornate e seguite dai professionisti in Corea [etnews.com/20151030000155].

Il segreto della vittoria è stata la ricerca di una "arte anteriore" che potesse dimostrare l'ovvietà, quindi la carenza di attività inventiva del brevetto SIEMENS. La tabella comparativa qui sotto riprodotta presenta il cuore del ragionamento proposto e seguito dalla Corte di Appello coreana.

10) Judgment

When the court deems that the request for the outcome of the hearing is reasonable, it shall revoke the judgment by judgment (Patent Act Article189(1) and the reason for the cancellation in the judgment shall be bound to the judge (Article189(3)).

① The reason why the Patent Court revoked the decision of the KIPT



Claim 1(KR10-174627) vs. Comparative 3, 4

	KR10-174627 Claim1	Comparative3	Comparative4	comparison
Claim 1	2 roll stands(12, 14), 2 pairs of work roll(13, 15)	2 roll housings, 2 pairs of rolling roll		same
	roll axis is journaled to rotate within a eccentric sleeve(26)	roll axis is journaled to rotate within a eccentric sleeve		same
	①eccentric sleeve is spaced apart from the first and second side(S1,S2), ②a width(W1) of a first housing is smaller than a width(W2) of a second housing, ③means(32,34,36) of the second housing portion is provided for adjusting the distance between the working rolls by simultaneously rotating the eccentric sleeves	①eccentric sleeve is spaced apart from S1,2 ②a width(W1) of a first housing is smaller than a width(W2) of a second housing	① eccentric cartridge spaced apart from S1,S2 ②a W1 is smaller than a W2 ③adjusting means and eccentric sleeves are simultaneously rotate	same
	①the first sides(S1,S2) are facing each other, so that a distance(P) between roll axes is not more than 1,2 times of a diameter(R) of the rolls ②one roll axis is offset by 90 degrees with respect to the another roll axis	①a distance between roll axes is less than diameter of the rolls ②one roll axis is offset by 90 degrees with respect to the another roll axis		same

As shown in the comparison table above, the compositions of Claim 1 are the same as inventions 3 and 4 to be compared and easily derived from them, so the inventive step is denied, so the decision of KIPT, which was judged to be patentable.

Traduzione pag. 96 del libro

L'AUTORE

Il Dr. **Ki-cheol Seok** è titolare dello Studio in Proprietà Industriale **Sang-D Harmony Patent & Law Firm**, in Corea del Sud.

Il Dr. Seok è ingegnere meccanico, con un Master in Law ed è stato professore associato all'Inha University, alla Yonsei University ed alla Pai Chai University.

Il Dr. Seok è stato anche un *Deputy Director* dell'Ufficio Coreano per la Proprietà Intellettuale (KIPO), dal 2004 al 2006 ha partecipato ad un *IP Training* in Italia presso lo studio **GLP Intellectual Property Office** ed ha fatto parte del *Korean Technology and Information Promotion Agency for Small and Medium sized Enterprises*, nonché del *Korea Institute for Advancement of Technology*.