

# BREVETTO UNITARIO E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

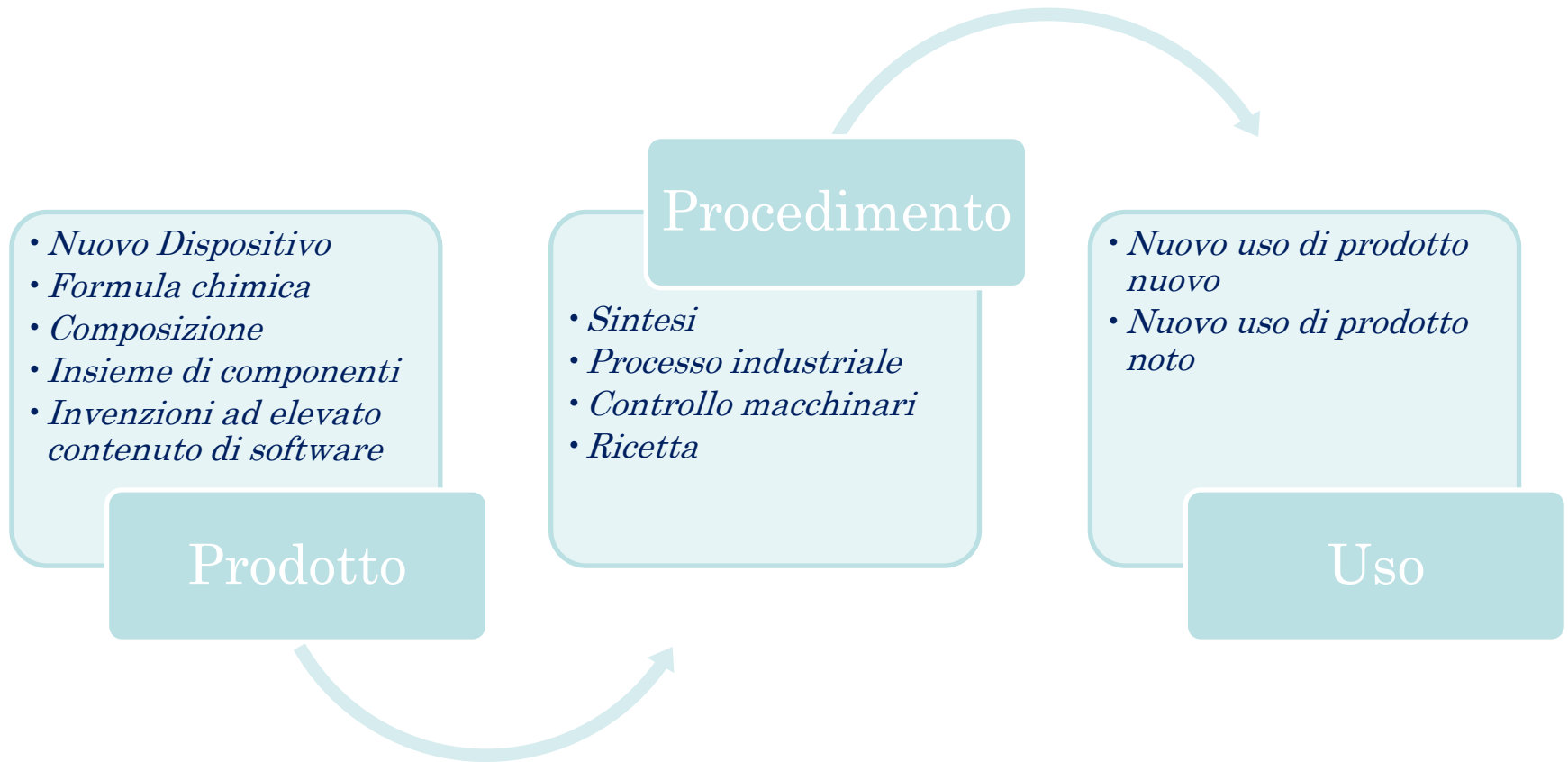
Dott. Tommaso Sala

BOTTI & FERRARI  
Via Pietro Bulloni 33  
Brescia  
[tommaso@botti-ferrari.com](mailto:tommaso@botti-ferrari.com)

# SOMMARIO

- *Cenni sulla brevettazione in generale*
- *Brevetto vs Segreto Industriale*
- *Brevettazione nazionale, europea e unitaria: le scelte strategiche per le imprese*
- *Il Brevetto Europeo Unitario*
- *Agevolazioni per le imprese*

# COSA BREVETTARE?



# BREVETTO vs SEGRETI INDUSTRIALI

*Scelta strategica di politica aziendale - Principi contrapposti*

**Brevetto:** Tecnologia a disposizione della collettività alla scadenza del brevetto e resa pubblica a partire dal 18° mese dalla data di deposito.



**Segreti industriali:** Tecniche, metodi, processi, formule, programmi, conoscenze e più in generale un insieme di informazioni, sconosciute ai concorrenti e/o difficilmente individuabili.

Implementazione di misure specifiche per mantenere la segretezza.

(Accordi Trips, Direttiva UE 2016/943)

# BREVETTO vs SEGRETI INDUSTRIALI

<u>BREVETTO</u>	<u>SEGRETO</u>
<b>Vantaggi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Diritto di esclusiva</i></li><li>- <i>Facilità di trasferimento/licenza</i></li><li>- <i>Valorizzazione/capitalizzazione</i></li><li>- <i>Maggiore protezione legale</i></li></ul>	<b>Vantaggi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Durata illimitata nel tempo</i></li><li>- <i>Mancata pubblicizzazione dell'idea inventiva</i></li><li>- <i>Possibilità di contenere i costi (legati esclusivamente alle modalità di tutela del segreto)</i></li></ul>
<b>Svantaggi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Costi della brevettazione</i></li><li>- <i>Durata limitata (20 anni)</i></li><li>- <i>Pubblicità dell'idea inventiva</i></li></ul>	<b>Svantaggi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Perdita del vantaggio in caso di diffusione delle conoscenze</i></li><li>- <i>Difficoltà di capitalizzazione</i></li><li>- <i>Difficoltà di individuazione</i></li></ul>

## DOVE BREVETTARE?

*Brevetto Italiano (tutela solo in Italia)*

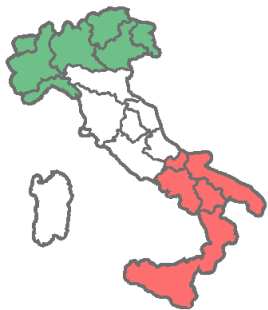
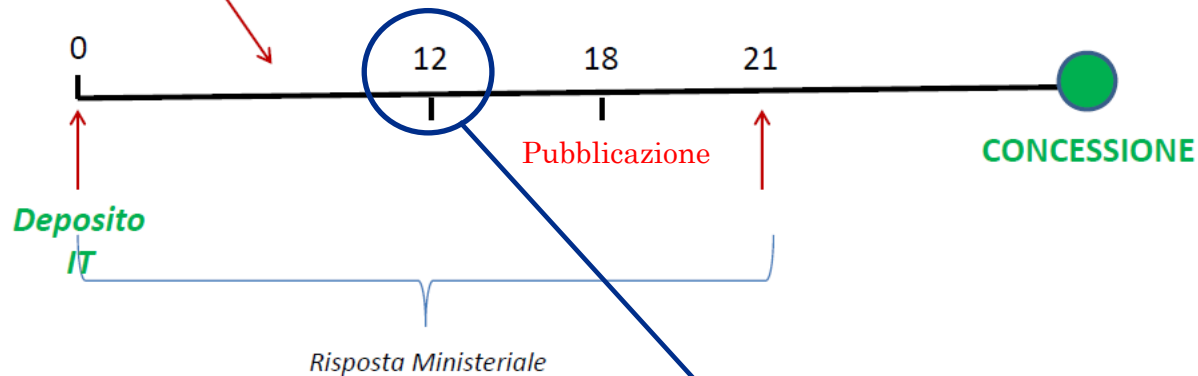
*Brevetti esteri nazionali (tutela locale)*

*Brevetto Europeo*

*Domanda di brevetto Internazionale (PCT)*

# BREVETTO ITALIANO - CENNI

Emissione del Rapporto di Ricerca dall'Ufficio  
Brevetti Europeo (EPO), strumento  
importante per la strategia di prosecuzione



Scadenza anno di priorità  
Ma dove estendere???

Importanza di una tutela estera!

# DOVE BREVETTARE? ESTENSIONI ESTERE

*Singoli depositi nazionali esteri  
(USA, Cina, Germania, ecc.)*



Convenzione  
sul Brevetto  
Europeo



Brevetto Europeo  
Unitario



Convenzione  
PCT





# DOVE BREVETTARE? CONVENZIONI INTERNAZIONALI

## Convenzione d'Unione di Parigi (1883)

*Mutuo riconoscimento dei diritti di IP*

*Diritto di priorità (12 mesi dal primo deposito nazionale)*

## PCT (Patent Cooperation Treaty)

*Deposito centralizzato di un'unica domanda, con una procedura che dura 30 mesi*

*Rapporto di ricerca internazionale*

*Unica pubblicazione*

*Nazionalizzazioni al termine della procedura (ossia non vi è concessione del titolo)*

## EPC (European Patent Convention)

*Deposito centralizzato di un'unica domanda*

*Rapporto di ricerca europeo*

*Unica pubblicazione*

*Esame sostanziale di merito*

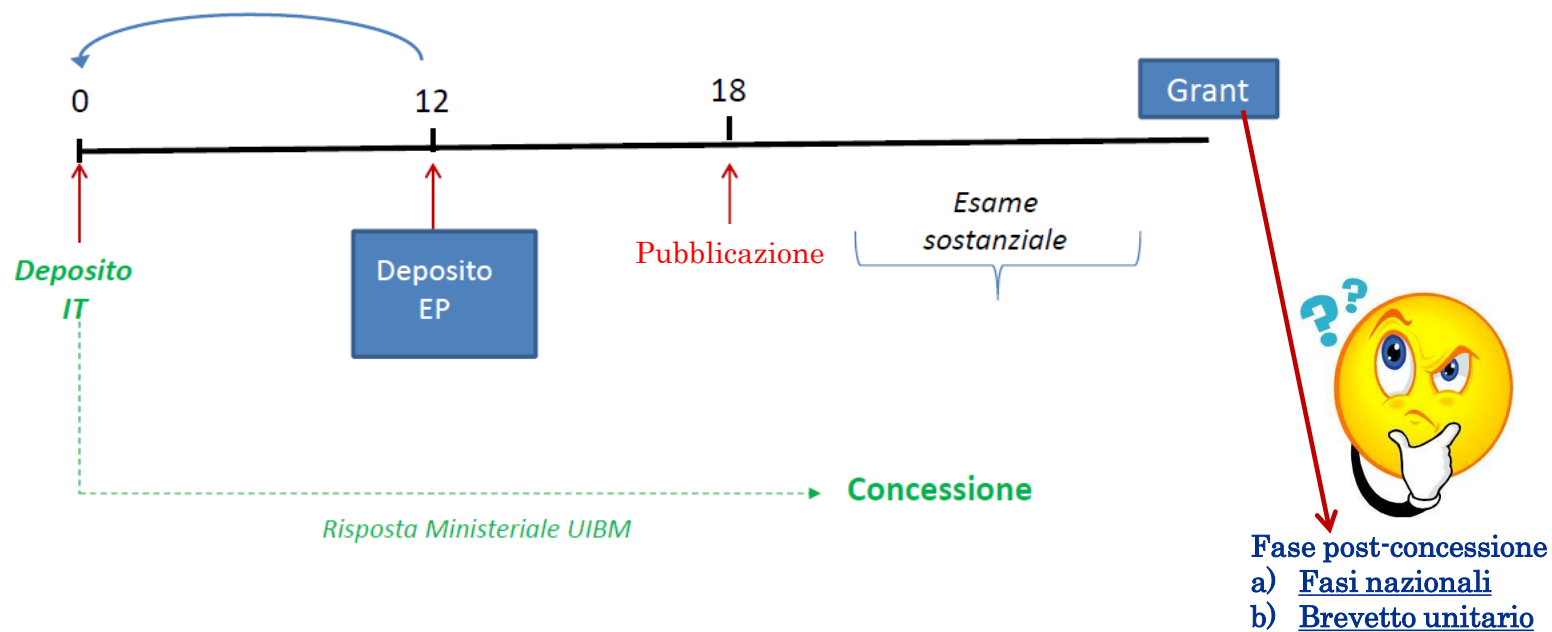
Concessione



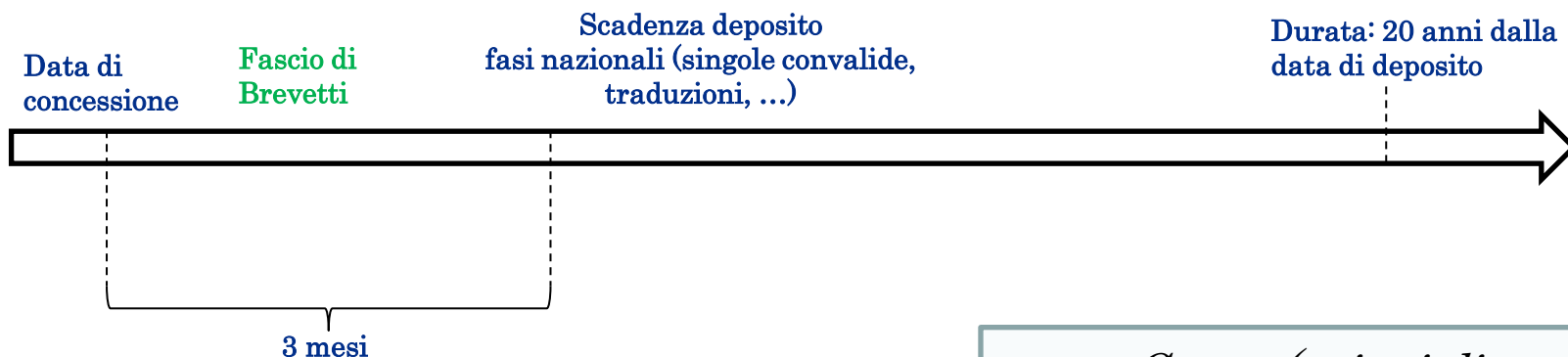
Fasi nazionali? Brevetto europeo tradizionale

Brevetto unitario?  
Regolamento (UE) N. 1257/2012

# DOMANDA DI BREVETTO EUROPEA

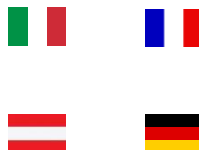


# BREVETTO EUROPEO – PROCEDURA TRADIZIONALE



Brevetto Europeo concesso

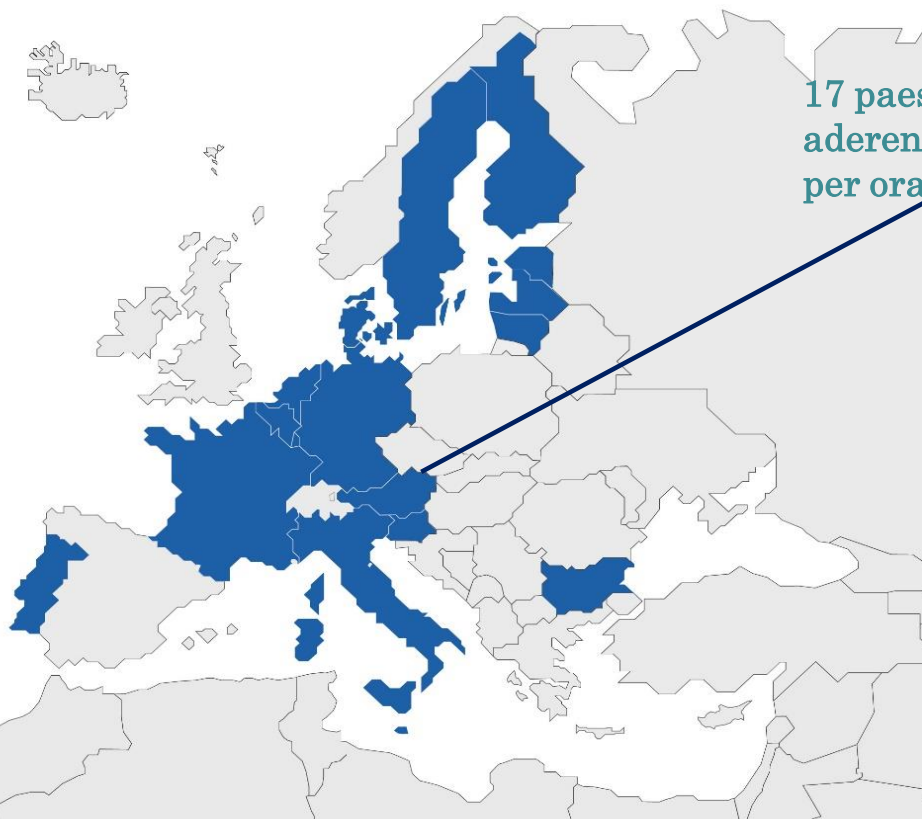
Singole fasi nazionali



*Cause (azioni di contraffazione, nullità e accertamento negativo di contraffazione) gestite solo dai tribunali locali (validità sentenze solo a livello nazionale)*

# BREVETTO EUROPEO – PROCEDURA UNITARIA

A giugno 2023 è entrato in vigore il sistema del **Brevetto Unitario** (Unitary Patent - **UP**) e contemporaneamente ha iniziato ad operare il **Tribunale Unificato del Brevetti** (Unified Patent Court – **UPC**).

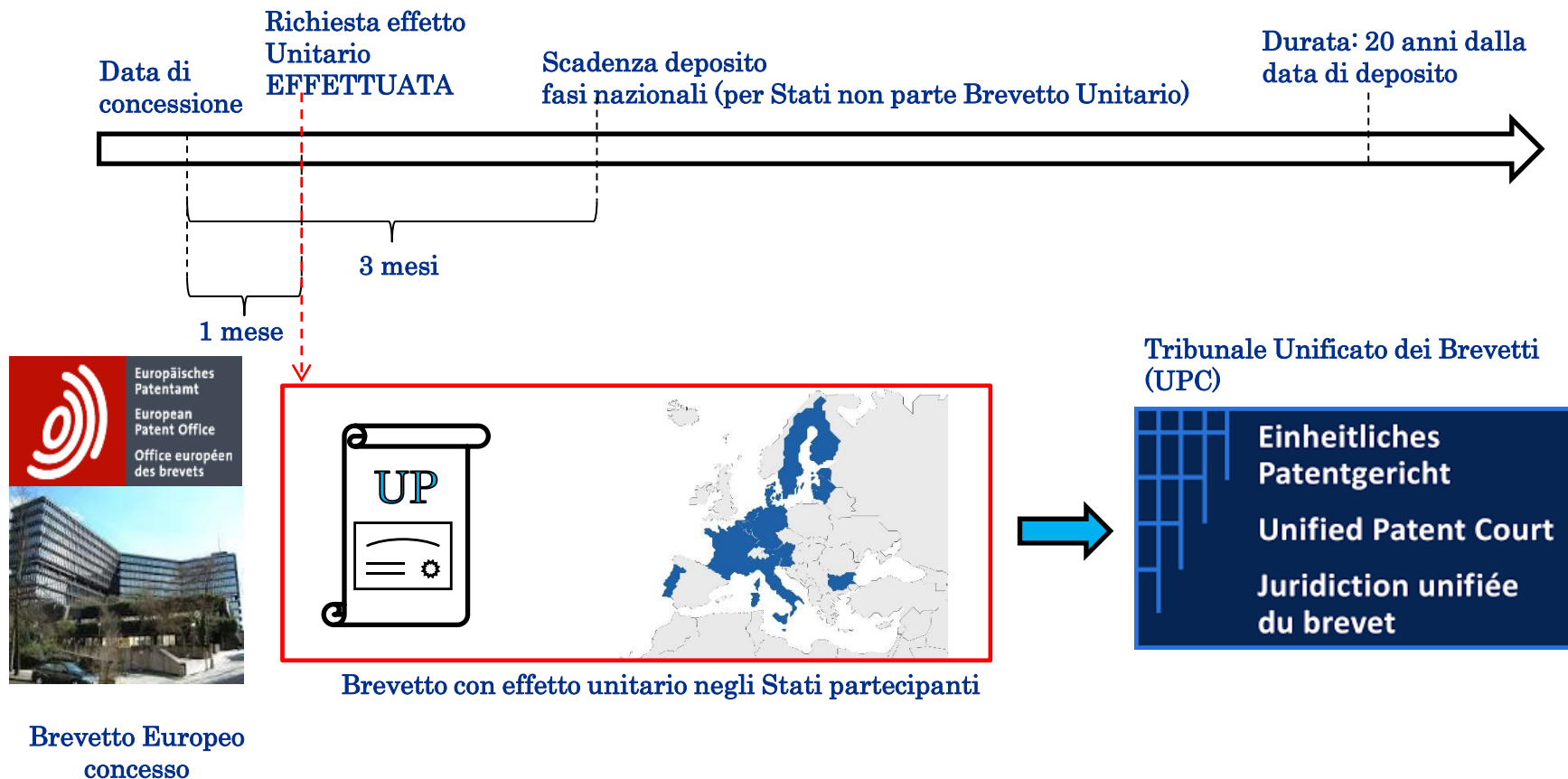


17 paesi  
aderenti,  
per ora

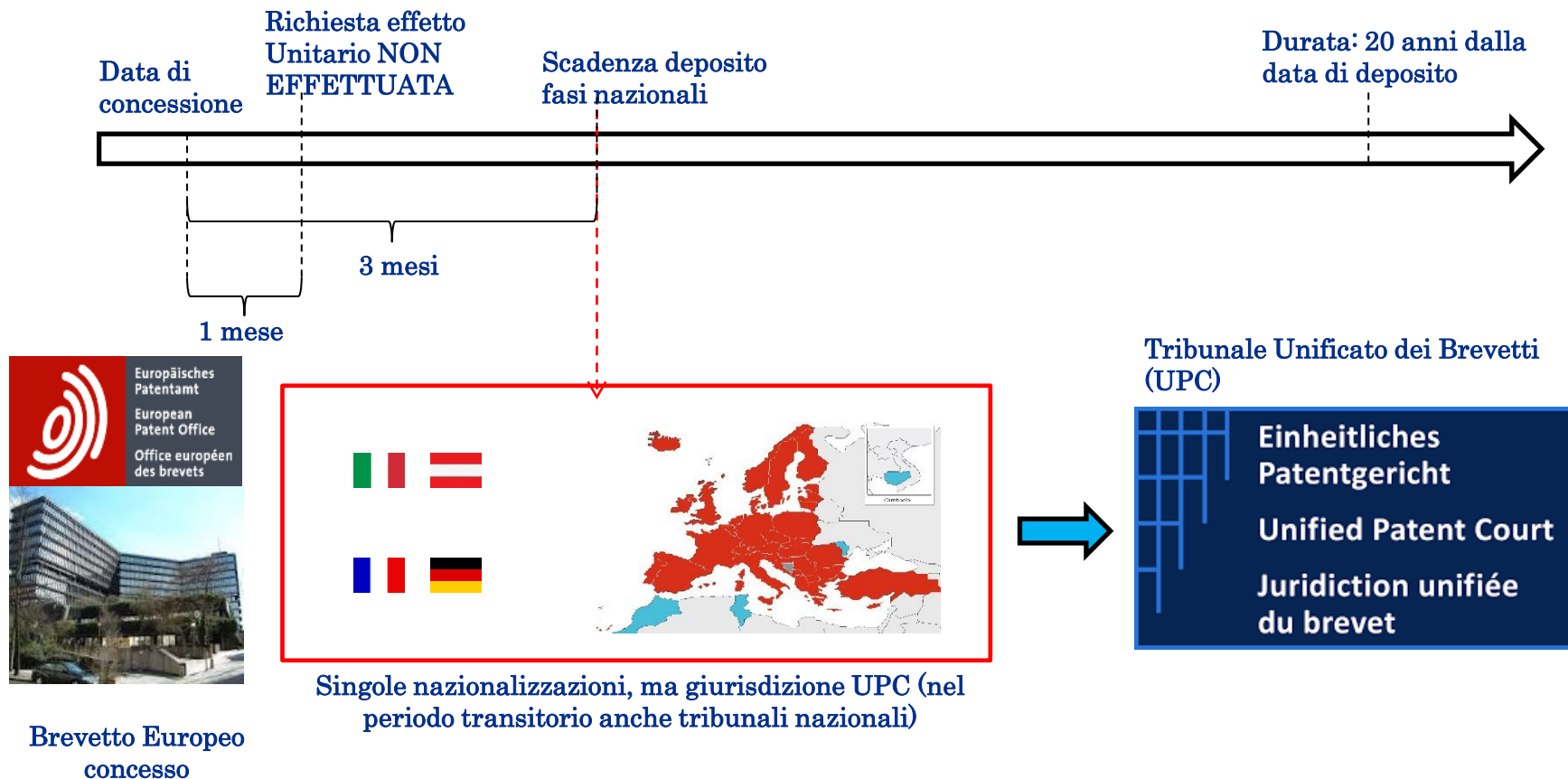
Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia

- Brevetto convalidato in maniera automatica e unitaria in tutti gli Stati aderenti, senza necessità di procedere a convalide separate in ciascuno Stato
- Pagamento di un'unica annualità
- Giurisdizione esclusiva del Tribunale Unificato del Brevetti (UPC) per le cause (azioni di contraffazione, nullità e accertamento negativo)

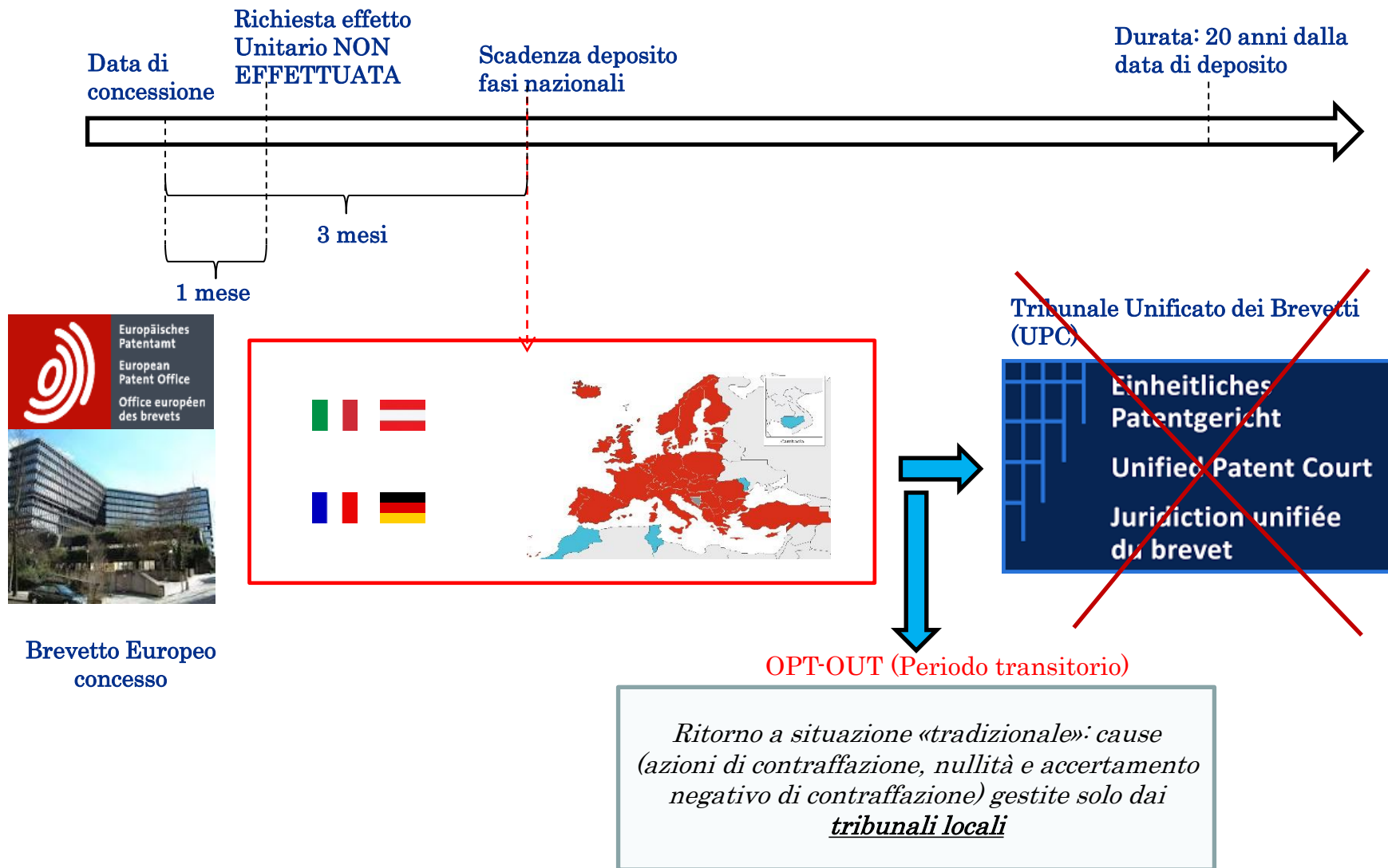
# BREVETTO EUROPEO – PROCEDURA UNITARIA



# BREVETTO EUROPEO – PROCEDURA UNITARIA



# BREVETTO EUROPEO – PROCEDURA UNITARIA



## BREVETTO EUROPEO – PROCEDURA UNITARIA

I brevetti europei già concessi sulla base della normativa tradizionale non vengono trasformati retroattivamente in Brevetto Unitario, la loro protezione non estendendosi ai 17 Stati attualmente aderenti allo stesso ma restando limitata agli Stati in cui sono state depositate a suo tempo le singole convalide nazionali.

Il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) avrà tuttavia giurisdizione per le cause che coinvolgono anche tali brevetti europei già concessi.

Questo a meno che i Titolari non depositino la richiesta di **OPT-OUT** nel periodo transitorio (dopo la richiesta, l'OPT-OUT dura comunque tutta la vita del brevetto).



# BREVETTO UNITARIO - RIASSUNTO

Le domande di brevetto europeo ancora pendenti potranno essere concesse, a scelta, come:

- **Brevetti Unitari** su richiesta entro un mese dalla concessione, con validità automatica negli Stati aderenti (attualmente 17), singola annualità e giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) + singole convalide nazionali per gli Stati non aderenti al brevetto unitario (ES, GB, ...);
- **Brevetti Europei “tradizionali”** con deposito entro tre mesi delle singole convalide nazionali in tutti gli Stati di interesse, partecipanti al UP o non partecipanti.

Una volta concessi, tutti i brevetti europei, anche se non trasformati in Unitari, ricadono sotto la giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) le cui sentenze avranno validità in tutti gli Stati partecipanti (attualmente 17) in cui è in vigore il titolo come UP o la convalida nazionale.

Questo avverrà a meno di depositare, per i brevetti tradizionali, una richiesta di **OPT-OUT** e riportare la giurisdizione alle singole corti nazionali, cosa possibile in un **periodo transitorio di 7 anni**.

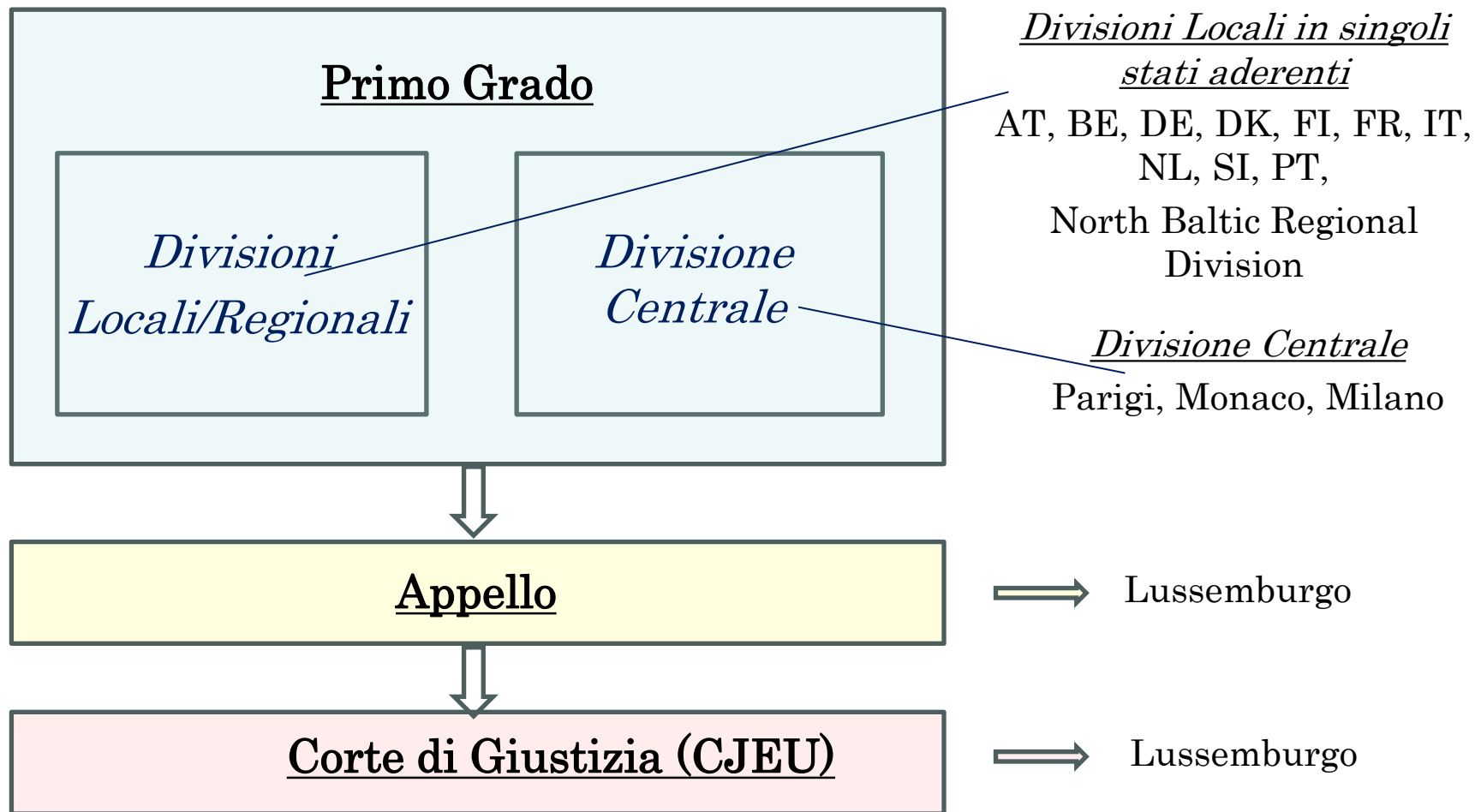
I brevetti concessi e convalidati negli Stati non partecipanti continuano a ricadere sotto la giurisdizione delle singole corti nazionali, le cui sentenze hanno validità solo nazionale.

## BREVETTO UNITARIO – ULTERIORI ASPETTI

Nessuna traduzione richiesta a fini legali, solo una traduzione inglese se il linguaggio di partenza non è inglese, oppure una traduzione in un qualunque linguaggio EU, nel periodo transitorio.

La procedura di concessione (deposito, ricerca, esame) è invariata rispetto all'attuale brevetto europeo ed è affidata all'EPO.

# CORTE UNIFICATA - STRUTTURA



# BREVETTO UNITARIO vs BREVETTO CLASSICO

## BREVETTO TRADIZIONALE

Singole fasi nazionali, dove ciascuna fase ha vita propria, specialmente con riguardo alle tasse di mantenimento e ai giudizi di validità/contraffazione.

Vantaggi: Strategie diverse da Paese a Paese, nel caso di causa singola costi generalmente più contenuti (ma non per tutti i paesi)

Svantaggi: Costi elevati di validazione, difficoltà di una protezione omogenea in Europa

## BREVETTO UNITARIO

Unico titolo e protezione unitaria in tutti gli stati aderenti, unico pagamento delle tasse di mantenimento e unico giudizio di fronte alla Corte Unificata.

Vantaggi: Semplicità della procedura, unica azione di contraffazione nel caso di illecito diffuso in vari stati aderenti

Svantaggi: Elevati costi di una singola causa, unica revoca, poca giurisprudenza e incertezza

# BREVETTO UNITARIO – COSTI DI UNA CAUSA

## *Azione di contraffazione di fronte all'UPC:*

- Tassa base di 11.000 €



- Un importo variabile tra 0 € e 325.000 € in base al valore dell'azione

## *Azione di nullità di un brevetto di fronte all'UPC:*

- Tassa base per un importo di 20.000 €, indipendentemente da un valore dell'azione



*Come ordine di grandezza → aumento di fattore 4/5 rispetto ad una causa italiana*

## BREVETTO UNITARIO - CONCLUSIONI

Il brevetto unitario fornisce un beneficio dal punto di vista procedurale, riducendo i costi di validazione (unica concessione, senza necessità di traduzioni, unica tassa di mantenimento)



Il brevetto unitario potrà essere invalidato in tutti i paesi con una sola procedura, generalmente con costi di causa maggiori


Nel periodo transitorio, valutare con attenzione la scelta del brevetto unitario o dell'OPT OUT (scopo territoriale, paesi in cui possono esserci possibili contraffattori, importanza del brevetto, ecc.)

# OPPOSIZIONE

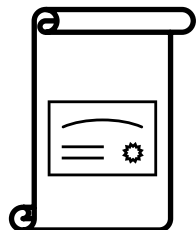


Per entrambi i casi, rimane possibile per un terzo avviare la procedura di opposizione, entro 9 mesi dalla data della concessione del brevetto.

Tale opposizione è valutata da un'apposita Divisione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, che emetterà una decisione; questa decisione ha effetto in tutti gli Stati già designati, sia tramite singola nazionalizzazione sia tramite il nuovo brevetto unitario.

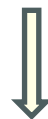
- 
- *Conferma del brevetto*
  - *Revoca del brevetto*
  - *Modifica del brevetto*

# AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE



Brevettazione all'estero - Verifica preliminare  
sull'esistenza di bandi attivi

**A breve: Bando Regione Lombardia – Open Innovation  
(Attivo dal 25 gennaio 2024)**



Sovvenzione rivolta a domande di brevetto europee (anche nella nuova opzione di brevetto unitario) o PCT ed è rivolto alle PMI lombarde.

Contributo a fondo perduto di importo fisso pari all'80% dei costi forfettari per un importo massimo pari a 7.200,00 euro a copertura delle spese comprese tra le attività preliminari per il deposito della domanda di brevetto fino alla pubblicazione del rapporto di ricerca.



# *GRAZIE PER L'ATTENZIONE*

Dott. Tommaso Sala  
**BOTTI & FERRARI**

**MILANO**

Via Cappellini, 11  
20124 MILANO  
Tel. +39 02 67 04 275  
[milano@botti-ferrari.com](mailto:milano@botti-ferrari.com)

**BOLOGNA**

Via Montebello, 2  
40121 Bologna  
Tel. +39 051 4075 744  
[bologna@botti-ferrari.com](mailto:bologna@botti-ferrari.com)

**BRESCIA**

Via P. Bulloni, 33  
25121 Brescia  
Tel. +39 030 8080857  
[brescia@botti-ferrari.com](mailto:brescia@botti-ferrari.com)