

QUESITO GIURIDICO 1

Sono il CEO dell'azienda ITAPEREU S.p.A. con sede a Bologna.

La ITAPEREU è titolare del Brevetto di invenzione Italiano IT1 concesso in data 16/12/2021 per la corrispondente domanda depositata in data 27/09/2019.

L'esclusiva è stata estesa in Europa con una domanda di brevetto europeo depositata in data 25/09/2020 che rivendica la priorità del Brevetto IT1.

Il relativo Brevetto Europeo EP1 è stato concesso in data 14/02/2024 (ovvero, la *mention of the grant* è stata pubblicata in data 14/02/2024).

Poiché è mio interesse rientrare nella competenza UPC, abbiamo depositato una richiesta di effetto unitario in data 12/03/2024.

Inaspettatamente, abbiamo ricevuto una comunicazione da parte dell'EPO in data 10/04/2024 con la decisione di rigetto della richiesta di effetto unitario. Purtroppo, non è più possibile presentare appello, e tale decisione è l'atto definitivo di rigetto.

Il Brevetto IT1 è attualmente in vigore, avendo pagato le tasse di mantenimento annuali dovute fino ad oggi.

1) Vorrei sapere se è ancora possibile ottenere la protezione del brevetto europeo in Italia e, nel caso come e a quali condizioni?

2) In relazione alla fattispecie esposta, cosa mi consiglia e perché in relazione alla coesistenza o meno della protezione in Italia derivante dal Brevetto IT1 e dal Brevetto EP1? Terremo conto del suo consiglio anche in relazione agli altri portafogli brevettuali di cui siamo titolari.

QUESITO GIURIDICO 2

Un Cliente si rivolge a Voi in quanto ha rintracciato una domanda internazionale PCT depositata da un concorrente il 5 novembre 2022, e quindi pubblicata solo il 5 maggio 2024, la cui descrizione e il *wording* delle rivendicazioni come depositate, potrebbero proteggere una soluzione tecnica da Lui prodotta e commercializzata in Italia ad inizio 2024.

Il Cliente Vi chiede una analisi dell'ambito di protezione della domanda PCT, e un confronto con la Sua soluzione, al fine di comprendere quali rischi corre nella sua attività di commercializzazione in Italia e in Europa.

Dall'analisi e dal confronto concludete che il prodotto potenzialmente interferisce con l'ambito di protezione della domanda internazionale PCT come depositata, sia come definito dalle rivendicazioni depositate (ma ancora non esaminate) sia con una forma di realizzazione non esplicitamente inclusa nelle rivendicazioni, ma chiaramente descritta nella descrizione e illustrata nelle figure allegate.

Quali rischi evidenziate nel Vostro parere e cosa suggerite al Cliente?