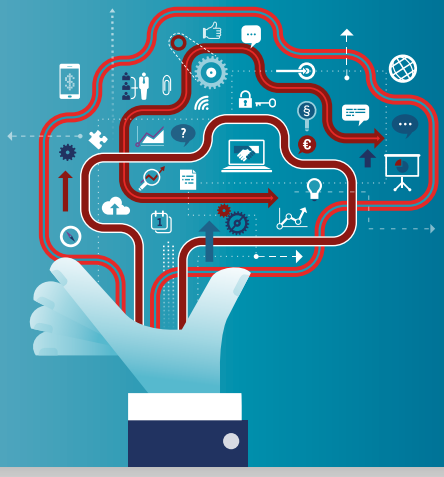
INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927



Innovazioni non brevettate, pubbliche o segrete - Quale tutela?

Non tutte le soluzioni innovative danno origine ad una domanda di brevetto e, successivamente, ad un brevetto rilasciato. La scelta di non procedere con il deposito di una domanda di brevetto può essere frutto di valutazioni di diverso genere, a volte strategico, a volte meramente economico.

Il caso più frequente di innovazione non brevettata riguarda i segreti industriali: nei casi in cui la soluzione innovativa non riguarda un prodotto che viene divulgato a terzi, ma piuttosto un metodo che viene implementato all'interno della struttura del soggetto che ha sviluppato tale soluzione, oppure un impianto installato negli stabilimenti di tale soggetto, può essere vantaggioso mantenere la soluzione segreta piuttosto che procedere al deposito di una domanda di brevetto.
La normativa brevettale prevede infatti che le domande di brevetto vengano pubblicate, in generale dopo 18 mesi dalla data di primo deposito ed indipendentemente dall'esito dell'esame di merito e dall'eventuale rilascio di un brevetto. Inoltre, la normativa vigente esige che nel testo della domanda di brevetto l'invenzione sia descritta in maniera sufficientemente chiara e completa da consentire alla persona esperta del ramo di attuarla senza alcuno sforzo inventivo. Ne consegue che, dopo 18 mesi dal deposito della prima domanda di brevetto a tutela di un'invenzione, tutte le informazioni correlate a tale invenzione sono accessibili a terzi, ed in particolare ai soggetti concorrenti, i quali possono sfruttare le informazioni contenute nella domanda di brevetto per implementare la propria R&D.
Se da un lato è evidente che nel caso di innovazioni incorporate in prodotti destinati al mercato i concorrenti potrebbero acquisire facilmente le medesime informazioni mediante l'acquisto del prodotto ed un successivo processo di **reverse engineering**, d'altro lato questo non è possibile se la soluzione innovativa viene attuata all'interno del processo produttivo e non è immediatamente desumibile dal prodotto finale. È il caso, ad esempio, di un metodo o di un impianto che – a parità di caratteristiche del prodotto finale – consente di migliorare sensibilmente la produttività o di conferire proprietà migliorate a detto prodotto finale. In questi casi può essere presa in considerazione l'ipotesi di non procedere al deposito di una domanda di brevetto (che porterebbe alla pubblicazione delle caratteristiche innovative), al fine di mantenere l'innovazione segreta.
Tale scelta non è tuttavia esente da rischi. In particolare, è possibile che un concorrente sviluppi in un momento successivo la medesima soluzione tecnica e ne rivendichi la paternità; addirittura, il concorrente potrebbe depositare una o più domande di brevetto a tutela di tale soluzione, pur avendola sviluppata in un secondo tempo.
È pertanto essenziale dotarsi di strumenti idonei a certificare l'esistenza di una determinata soluzione tecnica ad una certa data, anche se questa è stata mantenuta segreta. Per venire incontro a tale esigenza, ad esempio l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) ha sviluppato un proprio strumento, denominato **WIPO PROOF**.
WIPO PROOF è un servizio online che produce rapidamente una evidenza a prova di manomissione che è possibile utilizzare per dimostrare che un file digitale contenente determinate informazioni esisteva ad una data specifica. In particolare, questo file digitale può contenere qualsiasi informazione e descrizione di soluzioni tecniche sviluppate da un privato, o all'interno di un'azienda. A seconda della specifica attività, le informazioni segrete potrebbero comprendere algoritmi, software, formule, ricette, dettagli di processi produttivi: queste possono essere tutte protette dalla legge, ma solo se è possibile dimostrare, oltre che di ottenere un valore economico da esse, anche di aver adottato misure per preservarne la riservatezza e per prevenire usi impropri o appropriazioni indebite.

INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927

L'utilizzo di **WIPO PROOF** aiuta a dimostrare che sono state intraprese azioni per salvaguardare le informazioni segrete, scoraggiando al contempo l'uso improprio da parte di terzi delle proprie risorse intellettuali.
WIPO PROOF può essere utilizzato efficacemente come prova in controversie legali, in particolare per stabilire il preuso di una soluzione tecnica per la quale in un momento successivo viene rilasciato un brevetto ad un concorrente, che ne potrebbe rivendicare la violazione, ma anche per dimostrare il furto di un'informazione segreta.
WIPO PROOF utilizza una avanzata tecnologia di sicurezza per generare un'impronta digitale riconosciuta a livello mondiale delle risorse intellettuali contenute nel file digitale, vale a dire un record crittografato che certificata l'esistenza del file digitale e la data della sua creazione. **WIPO PROOF** conserva in modo sicuro questi record crittografati per un periodo di 5 anni (rinnovabile su richiesta), mantenendoli conformi alle tecnologie di crittografia man mano che queste si evolvono.
Rispetto ad altri servizi analoghi o equivalenti, **WIPO PROOF** può godere dell'autorevolezza conferita dal fatto di essere uno strumento sviluppato dall'OMPI, vale a dire di un ufficio sovranazionale che da 130 anni opera nel settore della Proprietà Intellettuale.
I nostri professionisti sono a Vostra disposizione per valutare le informazioni segrete all'interno della Vostra struttura, organizzarle in forma organica e certificarle tramite lo strumento **WIPO PROOF**.

I segreti industriali non costituiscono tuttavia l'unico caso di soluzioni tecniche non brevettate: la competitività di un prodotto non è determinata unicamente dalle innovazioni in esso contenute, ma anche da piccole astuzie ed accorgimenti tecnici che contribuiscono al suo successo. Spesso tali astuzie ed accorgimenti non sono considerati sufficientemente inventivi per ottenere una tutela brevettuale o semplicemente per giustificare l'investimento economico che ne deriva.
Anche in questo caso, tuttavia, esistono fondati motivi per certificare la paternità dell'introduzione di una specifica caratteristica tecnica all'interno di un prodotto ad una certa data.
È infatti possibile che in un momento successivo un concorrente depositi una domanda di brevetto a tutela di una soluzione tecnica similare, o addirittura che ottenga un brevetto concesso per tale soluzione (gli esaminatori degli Uffici Brevetti sono soliti eseguire ricerche capillari fra la letteratura brevettuale, ma tali ricerche non possono essere per evidenti motivi altrettanto esaustive per quanto riguarda la letteratura non brevettuale). È evidente che in questo caso può sorgere l'interesse nell'ostacolare l'ottenimento di un brevetto da parte del concorrente, o nell'opporsi al rilascio di un tale brevetto.
In linea teorica, l'utilizzo pubblico anteriore di un prodotto che incorpora la soluzione tecnica oggetto della domanda di brevetto o del brevetto dovrebbe essere sufficiente allo scopo, laddove nell'"utilizzo pubblico anteriore" rientrano l'esposizione, la pubblicizzazione, la vendita del prodotto stesso.
Tuttavia, nella pratica dimostrare l'utilizzo pubblico anteriore di un prodotto non è così semplice e si presta a numerose contestazioni da parte del titolare della domanda di brevetto o del brevetto. È infatti necessario dimostrare senza ambiguità la data in cui è stato reso pubblico il prodotto, le modalità con cui esso è stato reso pubblico, le caratteristiche esatte del prodotto a quella data, l'assenza di successive modifiche o evoluzioni del prodotto stesso e così via. Portare prove inoppugnabili a sostegno di queste informazioni può essere complicato, specie se intercorre un lasso di tempo prolungato fra il momento in cui il prodotto è stato reso pubblico e il momento in cui si viene a conoscenza della domanda di brevetto o del brevetto del concorrente. Inoltre, non è detto che il materiale documentale (cataloghi, brochure, pagine internet) relativo al prodotto mostri in modo chiaro, completo ed evidente le caratteristiche tecniche desiderate.
Pertanto, al momento dell'immissione sul mercato di un prodotto che incorpora accorgimenti tecnici per cui non si ritiene opportuno o economicamente giustificato procedere al deposito di una domanda di brevetto, può essere opportuno procedere ad una pubblicazione difensiva. Una pubblicazione difensiva consiste nella redazione di una sintetica relazione tecnica, eventualmente corredata da disegni, dell'accorgimento o degli accorgimenti incorporato/i nel prodotto e della pubblicazione della stessa su siti specializzati che ne certificano la data di pubblicazione. Una siffatta pubblicazione comporta evidenti vantaggi rispetto alla mera introduzione del prodotto sul mercato: in primo luogo, il carattere pubblico dell'informazione ha una data certa e non deve essere ricostruito a posteriori; in secondo luogo, rispetto a quanto può avvenire da una frase o un'immagine estrapolata da un catalogo o da una brochure, le caratteristiche tecniche che si

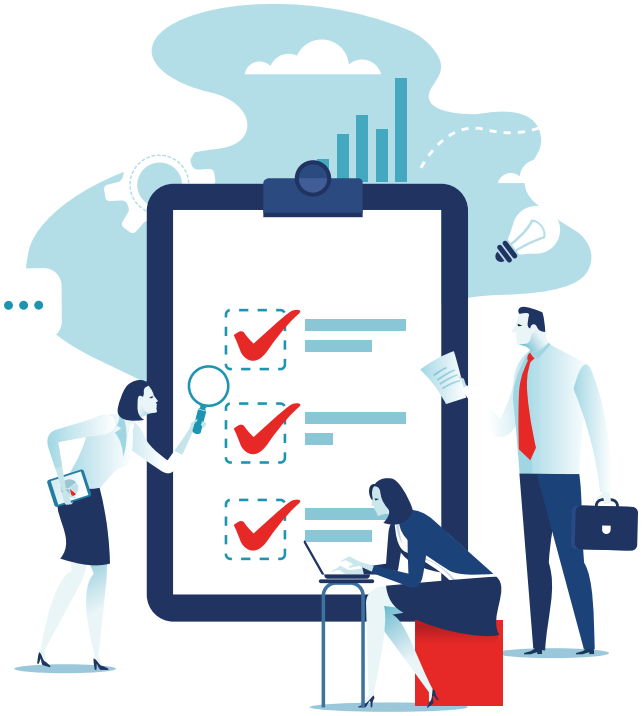
ritengono di potenziale interesse possono essere descritte nel dettaglio ed illustrate nei disegni, così da poter essere efficacemente utilizzate in caso di necessità.

In caso di immissione sul mercato di nuovi prodotti, Vi sollecitiamo quindi ad interpellare i nostri professionisti non solo per valutare la possibilità di tutelare mediante domande di brevetto eventuali innovazioni inventive in essi incorporate, ma anche per verificare l'opportunità di procedere alla redazione di pubblicazioni difensive relativamente ad accorgimenti tecnici e peculiarità costruttive.

Alcune riflessioni sull'importanza di attivare un servizio di sorveglianza di marchio

La decisione di depositare un marchio in un determinato Paese o in più Paesi deriva dall'interesse di potere vantare dei diritti di esclusiva su quel segno distintivo e dal desiderio che il consumatore di riferimento possa riconoscere ed attribuire ad esso una indicazione di origine imprenditoriale.
Il deposito del marchio è sicuramente il primo passo per raggiungere i suddetti obiettivi, ma col tempo può non risultare sufficiente se non ci si premura tempestivamente anche di tutelare e difendere il marchio.
L'assenza di una attività di controllo e di pronto intervento contro depositi/registrazioni, effettuati da terzi non autorizzati, di marchi identici o simili ai propri anteriori nel settore di interesse, può infatti comportare una diluizione del carattere distintivo di questi ultimi ed un conseguente notevole affievolimento della possibile tutela, oltre ad indurre in confusione il consumatore.
Occorre altresì considerare il rischio di non potere più agire nei confronti di tali terzi non autorizzati, a causa del numero di anni trascorsi dalla registrazione del marchio identico o simile al proprio senza avere intrapreso alcuna azione di contestazione.
Inoltre, quegli stessi terzi potrebbero poi ostacolare eventuali nuovi depositi di marchi da parte di chi in precedenza non aveva agito a tutela dei propri diritti anteriori.
Un servizio di sorveglianza nei Registri Marchi è il primo strumento strategico da attivare successivamente al deposito del proprio marchio, per potere agire prontamente.
Tramite tale servizio è infatti possibile monitorare e rilevare nei Registri marchi sorvegliati eventuali nuovi depositi/registrazioni da parte di terzi di marchi identici o simili ai propri nel settore merceologico di interesse.
Identificati i segni in possibile conflitto si potrà decidere quali azioni intraprendere a difesa e tutela dei propri diritti di esclusiva anteriori, entro i termini ed attraverso le procedure previste dalle legislazioni nazionali coinvolte. Queste ultime per lo più ci consentono ormai di instaurare inizialmente procedure di opposizione di fronte agli Uffici Marchi Governativi di riferimento, senza dovere ricorrere ad azioni giudiziali più costose.
Va inoltre considerato che il monitoraggio dei Registri Marchi in abbinamento ad azioni tempestive, laddove opportune, presenta vantaggi anche sotto il profilo del rafforzamento della propria posizione imprenditoriale sul mercato e dell'incremento del proprio patrimonio intangibile.
Affinché il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi di cui si faceva cenno all'inizio non parta in salita, è opportuno fin da subito attivare servizi di monitoraggio e sorveglianza dei propri marchi, diversamente potrebbe poi essere troppo tardi intervenire a tutela di essi.

I nostri professionisti sono a disposizione per valutare la migliore strategia per una attenta e tempestiva tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale dei propri clienti.



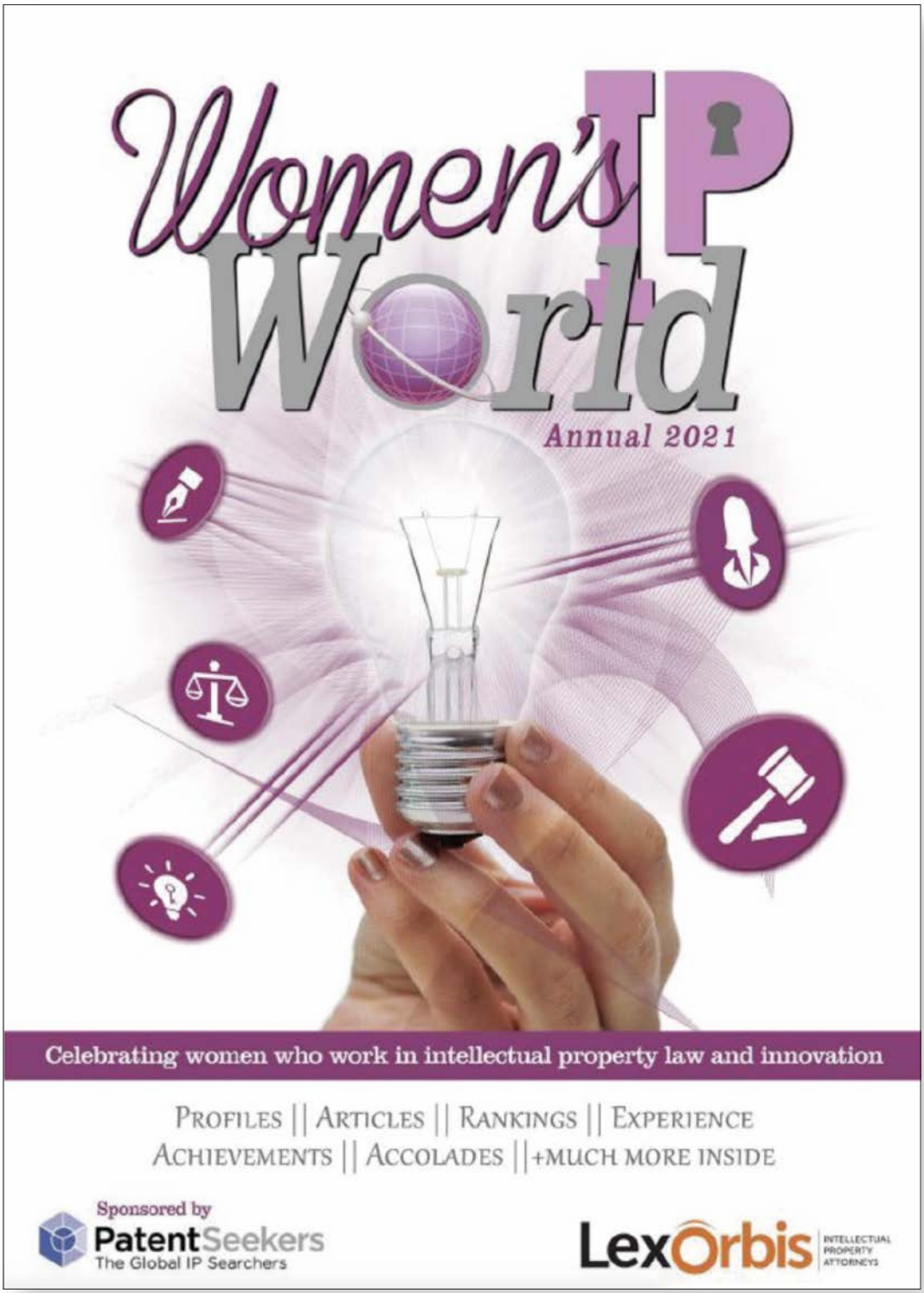
INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927

Il nostro articolo su "Women's IP World"

INTERPATENT ha avuto l'onore di poter contribuire al secondo numero della rivista **Women's IP World - edizione 2021**, attualmente online, un magazine speciale dedicato alle donne che lavorano nell'ambito della Proprietà intellettuale.

Il nostro team internazionale, un poker tutto al femminile - Nicole Gorlier, Simona Mantovani, Maria Cristina Goicoechea Margalef e Manuela Bruscolini – firmano un articolo in materia di prove d'uso rilevabili sul web visto dalla nostra prospettiva italiana che vi segnaliamo nella speranza che possa essere di vostro interesse.

Buona lettura!



INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927

INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927

ITALY

When IP Consultants become IT Consultants: the struggling and never-ending search for online evidence.

Authored by Nicole Gorlier, Simona Mantovani, Maria Cristina Goicoechea Margalef and Manuela Bruscolini at INTERPATENT, Italy - www.interpatent.it

– An Italian perspective

in the light of current EU harmonisation developments in assessing the relevance and use of reliable certification tools in the trademark field.

As we all know, submitting evidence of the use of a trademark may not be that easy: at times, clients are not able to provide any evidence material in support of the use or are not aware of what specific documents can be essential to demonstrate genuine use; in other cases, they simply need to be pointed in the right course in order to collect the required documentation. Furthermore, it is not uncommon that clients believe in good faith that their trademark is well known and extensively used in the relevant territory, assuming they are in possession of a considerable amount of evidence when instead, this cannot be held true. This is to say that sometimes clients have a misguided perception of what having enough evidence to show use means.

Navigating the web

Given the current and predictable future growth of online trading and marketing, the web has become an unlimited source of evidence. As a matter of fact, more than ever in recent years, and during this particular year, 2020, owners, suppliers, distributors, intermediaries, and customers have found their "virtual meeting point" on the web.

That's why, in order to assist their clients, IP consultants often find themselves also playing the role of the IT expert. Indeed, it is not infrequent for them to need to enlighten their clients on the best way to find online proof of use, or even, in some cases, to be the ones to directly explore the web or social media in search of evidence material.

When searching for online evidence, both IP attorneys and clients may nonetheless encounter adversities. The web may seem one of the most immediate and efficient places to collect and research data and information. The question is: provided that online evidence is considered a valid means of proof, which precautions must be taken to render the evidence extracted from the Internet strong and indisputable for the client's purpose?

Online Evidence – is it reliable?

The EUIPO will address this issue in a new Common Practice concerning evidence in trademark appeal proceedings (CP12). Only a preliminary draft is available at the moment, as the document is still open to discussion. In supplying general principles on types, means sources, and identification of relevant data, the Common Practice will provide recommendations and criteria for assessing the veracity, reliability, and the genuineness of online evidence, in order for it to be acceptable.

This is due to the fact that ***"the nature of the internet can make it difficult to establish the actual content available on the internet and the date or period of time this content was made available to the public. Websites are indeed easily updated, and most of them do not provide any archive of previously displayed material, nor do they display records that enable members of the public to establish precisely what was published and when. Therefore, the problem of the 'reliability' of online evidence arises"*** [page 15 of the CP12 Common Practice].

Consequently, these are the questions that come into mind: **WHAT** is or was published, **WHEN** the content was uploaded and made available to the public, **WHO** uploaded it and **WHERE**, meaning the specific website, platform, app, or network.

What is reliable online evidence?

First, let's clarify that online evidence should be understood as evidence extracted from the Internet. Examples could be website archives, editable or non-editable websites, social media platforms, e-commerce platforms, apps, hyperlinks, URL addresses, and video and photo sharing websites.

All these contents may be considered reliable online evidence if corroborated by other data that prove the intensity, nature, relevance, and genuineness of the use of the trademark.

In order to retrieve said additional information, the main suggestion offered by the above-mentioned Common Practice is to carry out a "website analytics report" on the interested page/platform containing at least the date range, the total number and territorial location of users, the average session duration and bounce rate and eventual subpages.

We can all agree that recovering said report may be challenging – since it consists of a technical process carried out by specialised professionals - however, our aim is to at least shed light on which kind of data may be directly obtainable from the client – or its IP consultants - in order to serve the purpose of proving genuine use of its trademark.

Bearing in mind that clients usually provide samples of their website, their social media, and their online sales, here are a few tips to strengthen said content.

The screenshot of the client's company website – not sufficient per se - should be corroborated by additional information, such as the number of visits to the site, the emails received via the site, and the business volume generated.

In addition, some websites also have an app version – for example, if the client sells goods online or provides services through the app -; if so, screenshots of the app (from the computer if possible) are admitted but should be backed by other data such as information on the app and the date of publication of the captured content.

As of today, social media, more than ever, reflects and shows how popular and well known a client or its trademark is. However, for extracts from social media (such as screenshots or printouts) to be considered as a source of evidence, the following data should be shown: date of creation (or modification) of the account, number of followers, a clear image of the trademark, the date of publication of the specific content, the URL address. Moreover, the so-called "popularity indicators" play their part in strengthening the value of the evidence: these can be intended as the number of people reached (and their geographical origin, gender, age, if pertinent), of views, of clicks for the post/s, of reactions/comments/shares, of followers, of likes and tags and hashtags.

E-commerce platforms are another modern tool to market one's products and, at the same time, make oneself known by the consumer and by potential virtual customers. They too could be considered as a source of evidence, provided that they are endorsed by other data such as the date/relevant period of time, the name and code of the product, the first date of sale, possible reviews posted by users after the purchase of the product.

In Italy

Regarding **Italy,** a recent decision issued by the Italian PTO seems to have fully embraced this approach, and the criteria set out by the above cited Common Practice, particularly with regards to e-commerce platforms. Indeed, the Office did not accept the mere printout of an Amazon page and of a Debenhams page bearing the trademark of the Opponent (to whom the request of proof of use of its trademark was addressed) given that the same was not validated by evidence showing that the website had been visited and also that orders had effectively been placed through the websites for the products bearing the trademark during the relevant period [Decision of August 8th, 2019 on oppositions No. 370/2016 (652016000088223) and 399/2016 (652016000088709) – Pineapple Holdings Limited & Apple Inc vs. Pineapple Snc di Matteo Lavaggi & C.].

One of the most potent messages of this decision – and in general of the EU Common Practice - is the key role played by the relevant date, which is of crucial importance in the matter of online evidence and proof of use of a trademark.

Once again, though, the assessment of said information may be complex. This is due to the fact that not all websites show the date or indicate the time in which the content was created or uploaded. Nonetheless, IP consultants can rely on specific tools that come to the rescue, such as search engines and website archiving services (that assess the date of publication of a content), computer-generated timestamps, forensic software tools rather than notary certificates.

With regards to **forensic software tools**, that's when IP attorneys come into play as IT consultants.

As to our own experience at INTERPATENT, indeed, we personally have found this means of evidence very useful and have had the chance to experiment it with matters involving our clients. In fact, we availed ourselves of a specific forensic acquisition of website software designed to certificate web pages.

In the Italian practice, said software applications are counted among the various and valid tools - recognised by forensic communities around the world – used by law enforcement agencies, investigators, notaries, lawyers, and technical consultants, who are in need of acquiring web pages to be presented in judicial or non-judicial proceedings.

Unlike other solutions, this type of program can also acquire certified pages protected by credentials, such as Facebook, photo galleries, chats, and restricted areas.

The goal of said software is to prove that the researched page was present online on a specific date and at a specific time by capturing the content and images contained on the certified website.

The program provides the user with screenshots of the website – photographing its content at that precise moment in time - while also creating a so called "acquisition document" which contains the indication of the detected URL and the date and time of acquisition of the relevant page.

In our experience, said tool has proven to be a possible solution to the above identified issues encountered in searching for and providing online evidence: it both crystalises the content of the page but also equips the user with that necessary corroborating data Offices require for proving genuine use of a trademark.

Moreover, additional new online tools are being developed, such as the recently introduced WIPO PROOF, a new digital business service made available by WIPO that provides a date- and time-stamped digital fingerprint of any file, proving its existence at a specific point in time.

The search for online evidence is still a slippery slope, but we may expect the creation of additional tools that will come to our aid in order to face this challenge made even more difficult by the ever-changing nature of the web itself.

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.

www.interpatent.com - email@interpatent.com