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

Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Alina Susan e Marta Corvino

Qualche anticipazione sul Brevetto Europeo con effetto Unitario

I fattori che hanno portato ad una riforma del sistema europeo dei brevetti sono molteplici. Fra questi possiamo menzionare le potenziali carenze dell'attuale sistema nella fase successiva alla concessione di un brevetto. Per esempio, l'attuale brevetto europeo viene considerato come un fascio o pacchetto di brevetti con efficacia nazionale ed è quindi soggetto agli ordinamenti giuridici nazionali per quanto riguarda: le richieste di traduzione e tasse di rinnovo nazionali; la violazione, i diritti conferiti dal brevetto e le limitazioni; le licenze, i trasferimenti, ecc. Queste potenziali carenze dell'attuale sistema europeo dei brevetti portano ad una serie di conseguenze, fra cui costi elevati e una maggiore complessità per gli utenti, controversie parallele con il rischio di decisioni nazionali divergenti. Scopo della riforma del sistema europeo dei brevetti è pertanto quello di offrire al mondo imprenditoriale un'alternativa meno complessa del sistema esistente e sostenere una soluzione più efficace dal punto di vista economico per uniformare la tutela brevettuale e comporre le controversie a livello europeo.

Il brevetto europeo con effetto unitario ("brevetto unitario") sarà rilasciato dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) e consentirà la protezione brevettuale nei 25 paesi UE aderenti all'iniziativa: Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda e di mantenerla in vita attraverso il pagamento di una unica tassa di rinnovo direttamente all'EPO.

Il brevetto unitario coesisterà con i brevetti nazionali e con il classico brevetto europeo, con il quale condividerà la base giuridica e la procedura di concessione e da cui si differenzierà solo per la fase successiva alla concessione. Dopo la concessione del brevetto europeo con effetto unitario, nessuna ulteriore traduzione sarà necessaria: il brevetto unitario fornirà infatti una tutela giuridica nei 25 stati membri della UE aderenti all'iniziativa nella lingua della procedura presso l'EPO. Nel sistema del brevetto unitario, l'EPO sarà anche responsabile della gestione centralizzata del brevetto, riscuotendo le tasse annuali di mantenimento e ridistribuendo le stesse agli stati aderenti. Il fatto che il brevetto unitario sia trattato come un unico brevetto, non richiedendo più di essere convalidato ed amministrato a livello nazionale, porterà risparmi sostanziali sia in termini di tempi sia di costi.

Per quanto riguarda il Tribunale Unificato dei brevetti (UPC), esso avrà esclusiva giurisdizione in materia di azioni di contraffazione di brevetti europei e unitari e di certificati di protezione complementare, di azioni declaratorie di non contraffazione di brevetti europei e unitari, di azioni revocatorie di brevetti europei e unitari, di azioni declaratorie di nullità di certificati di protezione complementare e di procedimenti cautelari.

Il tribunale di primo grado avrà sedi centrali a Monaco e Parigi, mentre una terza sede è ancora da assegnare a seguito dell'uscita del Regno Unito dalla UE. L'Italia ha ufficialmente presentato la candidatura di Milano per la terza sede del tribunale, che si occuperà sostanzialmente dei brevetti in campo chimico e farmaceutico. Per maggiori dettagli con riferimento alla candidatura di Milano come terza sede del TUB (Tribunale Unificato dei Brevetti) rimandiamo alla nostra newsletter del settembre 2020. La Corte di Appello avrà sede in Lussemburgo.

Per quanto riguarda l'impatto della Brexit, resta da definire come potrà essere avviato il sistema del brevetto unitario senza il Regno Unito, alla luce del fatto che, dopo aver ratificato l'Accordo TUB nel 2018, il governo britannico ha ufficializzato il ritiro della ratifica il 20 luglio 2020.

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

Il brevetto europeo con effetto unitario sarà operativo dopo l'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul TUB (Tribunale Unificato dei Brevetti). L'Accordo TUB è stato già ratificato da 16 Stati Membri UE, tra cui l'Italia, e, delle tre ratifiche obbligatorie ai fini dell'entrata in vigore dell'Accordo, ossia quelle da parte di Francia, Regno Unito e Germania - mancava quest'ultima, ritardata da una sentenza emanata il 20 marzo 2020 dalla Corte costituzionale federale tedesca. Mediante la sentenza in questione, l'organo giudiziario ha dichiarato la nullità per vizi di forma dell'atto con cui il Parlamento tedesco aveva precedentemente approvato la ratifica dell'Accordo TUB. L'iter parlamentare in Germania per approvare il disegno di legge per la ratifica dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti ed il suo Protocollo sull'Applicazione Provvisoria (PAP) si è concluso il 18 dicembre 2020. Successivamente, a fine dicembre, sono stati presentati in Germania due ricorsi avversi alla ratifica tedesca. Il 9 luglio 2021 la Corte costituzionale tedesca ha respinto tali ricorsi. Il 7 agosto 2021 la Germania ha formalmente ratificato l'Accordo TUB e il 27 settembre 2021 ha completato la ratifica del Protocollo di Applicazione Provvisoria (PAP) dell'Accordo TUB.

Il PAP è la fase finale della costituzione del Tribunale unificato dei brevetti (TUB). Quando il protocollo PAP entrerà in vigore, sarà stabilita la capacità giuridica e organizzativa del TUB e l'ultima parte dei lavori preparatori potrà essere completata.

Fra gli Stati che hanno ratificato il Protocollo di Applicazione Provvisoria (PAP) a fine settembre si è aggiunta anche la Slovenia. Manca tuttavia ancora la ratifica da parte di uno Stato membro UE affinché il Protocollo di Applicazione Provvisoria possa entrare in vigore.

Il nuovo Brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe diventare operativo nel corso del 2022. Nel frattempo, i nostri consulenti sono a disposizione per concordare con voi la migliore strategia di tutela possibile.

Il fenomeno della contraffazione online: come difendersi dai siti scam

L'evoluzione del web e la pandemia che ha investito il mondo intero, hanno indubbiamente cambiato le abitudini del consumatore.
La praticità e la comodità di un acquisto online hanno sostituito le tradizionali modalità di commercializzazione di prodotti e servizi. Tuttavia, come prevedibile, tale situazione ha reso la contraffazione online un fenomeno indubbiamente in espansione: infatti, il rischio di imbattersi in siti con finalità truffaldine si concretizza quotidianamente.
Tali siti vengono generalmente definiti siti *scam* (termine tradotto letteralmente come 'truffa'), ovvero siti in apparenza attendibili ma che in realtà risultano adibiti alla vendita di prodotti contraffatti o all'erogazione di servizi inesistenti, operando nel senso di una volontaria confusione del consumatore.
Tali siti molto spesso possono apparire come canali distributivi ufficiali del brand in questione dove l'uso del marchio e la messa in commercio dei relativi prodotti sembrano autorizzati dal titolare.
Le modalità con cui si concretizza la truffa sono molteplici: uso del marchio del titolare, prezzi più contenuti rispetto agli originali ma giustificati perché a titolo di outlet, uso di nomi a dominio insospettabili.
L'effettiva realizzazione dell'illecito si configura poi con l'impossibilità di ottenere eventuali risarcimenti data l'inesistenza di un proprietario di tali siti, poiché la prassi vuole che questi siano solitamente creati da esperti informatici utilizzando nomi a dominio scaduti e indirizzi di posta elettronica falsi, per poi scomparire dal web in un secondo momento.
Come immaginabile, le principali vittime di questo fenomeno incontrollato – prima ancora dei consumatori - sono proprio le aziende che, a seguito di notevoli investimenti effettuati per garantire l'elevata qualità dei propri prodotti ed il consolidamento del proprio brand, subiscono ripercussioni sia in termini economici che di lesione alla propria immagine e notorietà.
Oggi, pertanto, una buona ed efficace strategia di brand protection non può prescindere da questa nuova realtà in continuo mutamento.

È quindi importante affidarsi ai propri consulenti IP che, tramite strumenti ad *hoc* modellati in base alle esigenze di ciascun cliente ed al relativo settore di appartenenza, possono quotidianamente sorvegliare il web alla ricerca di possibili casi di contraffazione e violazioni di diritti di Proprietà Intellettuale.

Lo Studio Interpatent **offre un apposito servizio di web watch che ha come finalità proprio quella di rintracciare le varie situazioni di contraffazione**, che potrebbero consistere - ad esempio - in usi illeciti del marchio senza autorizzazione del suo titolare, nonché in usi ingannevoli dello stesso.
Al contempo, vengono altresì intercettati i siti web che propongono in vendita prodotti recanti il marchio sorvegliato, sia originali - ma venduti tramite canali non autorizzati - sia contraffatti e venduti come genuini. Lo screening sul web avviene in maniera capillare: la ricerca spazia da piattaforme e-commerce e marketplaces a social network, passando per blog, online magazine e siti di aste.
Il consiglio per le aziende dunque è assumere un atteggiamento proattivo ma soprattutto preventivo, al fine di ridurre le ipotesi di contraffazione non appena si presentano e, grazie all'assistenza di professionisti del settore, agire prontamente per tutelare i propri diritti di Proprietà intellettuale.

I nostri professionisti sono a disposizione per prestare consulenza e assistenza in tema di lotta alla contraffazione.

Criteri di accesso ai nomi a dominio .EU estesi allo spazio economico europeo (EEA)

La registrazione di un nome a dominio con estensione .EU non è per tutti; occorre infatti che siano soddisfatti determinati requisiti di cittadinanza, o residenza, o stabilimento se si tratti di un'impresa, rispetto al territorio dell'Unione Europea, recentemente allargato a quello dello Spazio economico europeo che comprende anche l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

La disponibilità di un nome a dominio con estensione .EU pone pertanto l'accento, agli occhi del pubblico, su quella che è la provenienza europea dei prodotti o servizi forniti da un'impresa. Questa peculiarità dovrebbe far riflettere coloro che, pur operando dall'interno dell'UE, non dispongono ancora di questo strumento di identificazione.

Per approfondimenti e per la registrazione di nomi a dominio potete contattare i nostri professionisti.

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