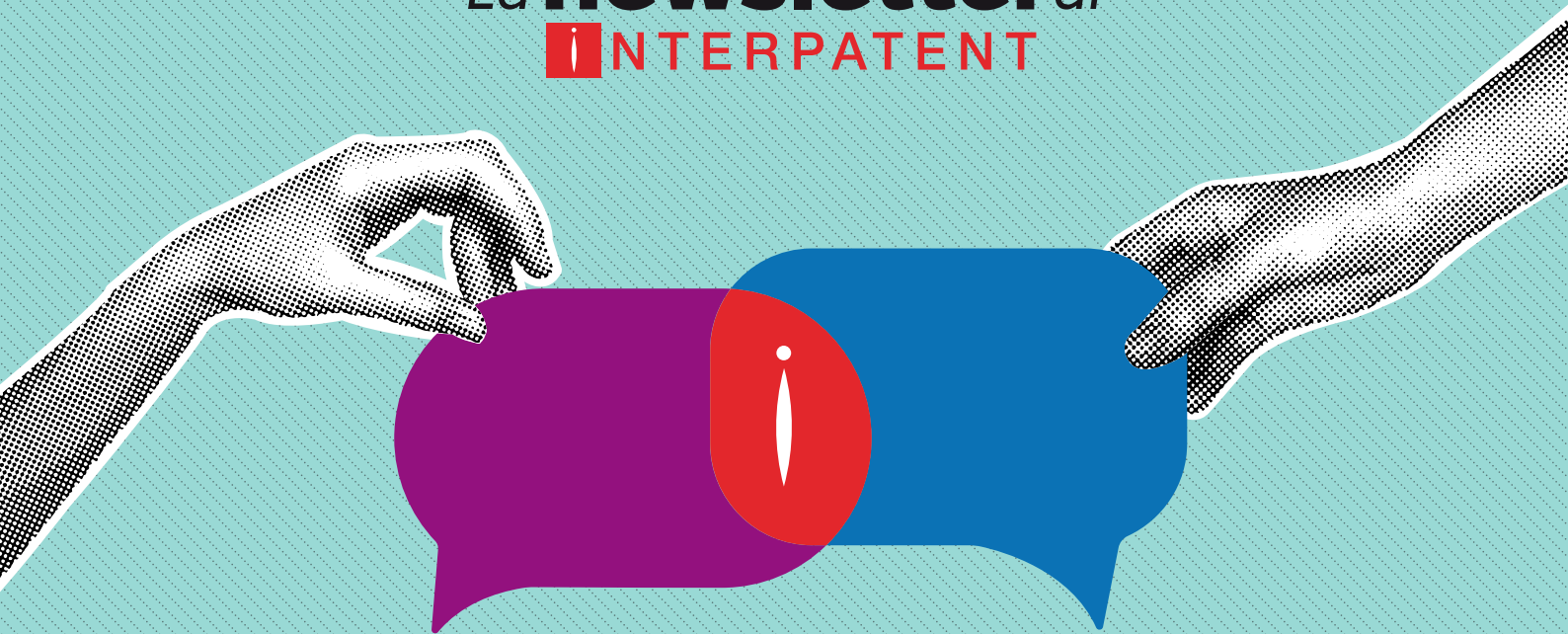




GIUGNO 2025

IL TEAM INTERPATENT DÀ IL BENVENUTO ALL'ING. GIORGIO CONTADIN E APRE UNA NUOVA SEDE A VICENZA

Siamo lieti di annunciare che, a partire dal 3 giugno scorso, è entrato a fare parte del nostro team l'Ing. Giorgio Contadin, professionista con esperienza ultraventennale nel mondo della Proprietà Industriale.

L'Ing. Contadin è laureato in ingegneria gestionale all'Università degli Studi di Padova ed è iscritto all'Ordine Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale. Lo stesso è anche mandatario accreditato presso l'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) e rappresentante professionale in tema di disegni, modelli e marchi presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). È abilitato ad operare presso il Tribunale Unificato dei Brevetti (European Patent Litigator), è membro supplente del Consiglio di Disciplina presso l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, nonché membro del Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale (FICPI).

L'Ing. Contadin attualmente si occupa di brevetti, design, marchi, consulenze tecniche relative ad azioni di contraffazione e validità di brevetti e contrattualistica afferente alla Proprietà Industriale ed opererà presso la **nuova sede di Vicenza**, aperta recentemente per garantire una nostra maggior presenza sul territorio e offrire un servizio ancora più vicino e personalizzato ai nostri clienti.

L'indirizzo completo e il telefono della nostra nuova sede veneta sono i seguenti:

**Spazio Pomari 216 - Via E. Moneta n. 216
36100 Vicenza**

Tel: 0444-1276333

**Email: vicenza@interpatent.com e
g.contadin@interpatent.com**

Abbiamo voluto chiacchierare con lui per conoscerlo meglio. Ecco alcune delle domande che gli abbiamo posto.

Puoi fornirci una breve descrizione del tuo background?

Nel 1999 ho conseguito la laurea in ingegneria gestionale all'Università di Padova con una tesi sulla Certificazione di Prodotto. Dopo aver lavorato per circa 3 anni in industrie venete come tecnico-commerciale ed addetto alla programmazione della produzione, nel marzo 2002 ho iniziato ad operare nell'ambito della Proprietà Intellettuale, acquisendo nel corso degli anni il ruolo di consulente brevetti e marchi italiani ed europei e, per ultimo (nel 2018), la qualifica di *European Patent Litigator* che abilita un consulente brevetti ad operare di fronte al neonato Tribunale Unificato dei Brevetti. Ho prestato la mia attività presso alcuni tra i primari studi di consulenza dapprima locali in Veneto e poi di rilievo più ampio (non è esagerato dire nazionale) e ora affronto con molto e rinnovato entusiasmo questa nuova "avventura" in INTERPATENT dove ho trovato una gestione molto oculata ed un team giovane, con spirito, e vario nelle competenze.

Come ti sei avvicinato alla professione di consulente?

Ho approcciato la materia dei brevetti e dei marchi durante alcune lezioni tenute da uno stimato mandatario abilitato presso uno dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria che frequentavo. La materia mi ha sin da subito appassionato e non appena mi si è presentata l'occasione, peraltro offerta dallo studio di cui quello stesso mandatario era titolare, non me la sono lasciata scappare.

Ti occupi sia di marchi che di brevetti e design?

Sì, mi occupo di tutte le tematiche relative alla Proprietà Intellettuale che, come noto, comprende non solo brevetti, modelli e marchi ma anche il diritto d'autore. Offro altresì la mia assistenza tecnica ai clienti nei contenziosi legali legati alle privative industrialistiche, in stretta collaborazione con i legali del cliente, e fornisco talora il mio contributo anche nella stesura di contratti ad esse relative (sebbene in questo caso, sempre con l'ausilio indispensabile di un legale).

Quali sono i principali settori industriali di interesse per la Proprietà Industriale in Veneto?

In Veneto i settori industriali più attivi rispetto alla Proprietà Industriale, almeno per quanto mi riguarda, concernono l'industria dei macchinari

dedicati al trattamento delle pelli (settore conciario in generale), l'industria del confezionamento di prodotti, l'industria orafa, l'industria degli articoli casalinghi o di giardinaggio, l'industria delle macchine per l'avvolgimento del filo di saldatura, l'industria della compressoristica, la ristorazione, l'industria dei macchinari per la coltivazione delle viti (irroratrici, atomizzatori, macchine di potatura), tanto per citare i principali.

Quali sono le criticità per il futuro della Proprietà Industriale per i clienti e per i consulenti?

Per i clienti, sarà un luogo comune dirlo, la globalizzazione e la diffusione via web di prodotti in potenziale contraffazione: si tratta di una sfida che il cliente deve combattere con molta abnegazione e convinzione, pena la soccombenza. Per il consulente, il proliferare di servizi forniti da soggetti non qualificati, ora anche sfruttando la AI, che finiscono sempre più con lo svilire l'importanza dell'apporto professionale e la figura del professionista in Proprietà Industriale. In particolare, l'AI può essere usata come strumento di primo aiuto del professionista che tuttavia non potrà mai, a mio avviso, sostituire o superare non solo le capacità professionali proprie del consulente ma anche la sua capacità di relazione e di comunicazione dirette con il cliente.

Siamo certi che il contributo dell'Ing. Giorgio Contadin sarà prezioso per raggiungere insieme nuovi traguardi e arricchire ulteriormente il nostro ambiente di lavoro.

Benvenuto a bordo, Giorgio!



CONGRATULAZIONI ALLA NOSTRA SIMONA MANTOVANI PER IL SUO NUOVO RUOLO NEL SUPERVISORY BOARD DELL'ECTA!



Siamo lieti di condividere con voi una novità che riguarda la nostra Dott.ssa Simona Mantovani, Consulente Italiano ed Europeo in marchi e parte del Team di Interpatent fin dal 2018.

Già dal 2021, Simona è membro attivo dell'associazione internazionale **ECTA**, contribuendo a rappresentare il nostro studio in questa primaria associazione di settore anche grazie al suo operato all'interno del Programme Committee, di cui farà ancora parte per il terzo mandato consecutivo.

Fondata nel 1980, l'ECTA è stata la principale associazione professionale non governativa coinvolta nell'introduzione del sistema del marchio comunitario dell'Unione Europea (ora Marchio Europeo) ai tempi della sua nascita nel 1996 e ha continuato a contribuire attivamente al perfezionamento ed al miglioramento di questo sistema unitario di marchi di grande successo. Come allora, anche oggi, l'associazione continua ad influenzare positivamente ed apportare importanti

cambiamenti nei settori della proprietà intellettuale in Europa.

Il compito principale del **Programme Committee**, di cui fa parte la nostra collega Simona, è quello di monitorare gli sviluppi di maggior interesse nel campo della proprietà intellettuale ed individuare temi di attualità rilevanti per conferenze, workshop e tavole rotonde organizzate da ECTA, nonché individuare relatori e moderatori idonei che possano trattare di tali argomenti, garantendo un elevato livello professionale dell'offerta educativa dell'associazione.

Dal prossimo 1° luglio 2025 Simona farà parte del Supervisory Board dell'ECTA come nuovo membro eletto in rappresentanza dell'Italia fino al 2027. La policy dell'intera associazione è nelle mani del Supervisory Board che, essendo l'organo eletto dell'associazione, è l'unico organo pienamente rappresentativo degli associati.

Tra i principali compiti del Supervisory Board ricordiamo la selezione e la designazione dei candidati membri del Board of Director, la presentazione all'Assemblea Generale di proposte di modifica dello Statuto, la valutazione del funzionamento del Board of Director e tutti gli altri poteri espressamente conferiti al Supervisory Board sulla base dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Grazie all'attiva partecipazione, impegno e dedizione finora dimostrati, siamo certi che Simona possa rappresentare al meglio gli interessi dei membri italiani e non dell'ECTA nonché condividere con gli altri colleghi di Interpatent novità in merito ad argomenti di forte attualità.

Facciamo dunque un grande in bocca al lupo a Simona per il suo nuovo ruolo!

COME RISOLVERE LE CONTROVERSIE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN MODO RAPIDO, ECONOMICO E SICURO CON LA MEDIAZIONE



Anche nell'ambito della proprietà intellettuale (PI), le controversie possono diventare lunghe, costose e complesse. Tuttavia, esiste uno strumento efficace e sempre più utilizzato per risolvere i conflitti: **la mediazione**.

Cos'è la mediazione?

La mediazione è un procedimento extragiudiziale volontario che consente alle parti coinvolte in una controversia di trovare un accordo con l'aiuto di un mediatore neutrale e qualificato. È una soluzione alternativa al tradizionale processo giudiziario, pensata per essere più rapida, economica e riservata, e focalizzata sugli interessi commerciali.

Perché scegliere la mediazione?

- **Risparmio di tempo:** la mediazione può concludersi in pochi mesi, molto più rapidamente rispetto ai lunghi tempi della giustizia ordinaria.
- **Riduzione dei costi:** evitando spese legali elevate e costi processuali, la mediazione è economicamente più sostenibile del tradizionale processo giudiziario.
- **Controllo totale:** sono le parti a costruire insieme la soluzione, con la guida di un mediatore esperto, senza lasciare la decisione

a un giudice esterno.

- **Riservatezza:** tutto ciò che viene discusso resta confidenziale, proteggendo la reputazione delle parti coinvolte e i segreti aziendali.
- **Flessibilità e personalizzazione:** offre la possibilità di trovare accordi su misura, anche mediante soluzioni innovative non previste dalla legge.
- **Efficacia legale:** l'accordo raggiunto ha valore vincolante e può essere eseguito immediatamente.
- **Vantaggi fiscali importanti:**
 - l'accordo di mediazione è esente dal pagamento dell'imposta di registro fino a un valore di 100.000 euro;
 - gli atti, documenti e provvedimenti relativi alla mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa o spesa;
 - è riconosciuto un credito d'imposta sia sull'indennità pagata all'organismo di mediazione sia sui compensi legali, se la procedura si conclude con un accordo.

Mediazione presso l'EUIPO

L'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale) ha istituito nel 2023 un **Centro di mediazione** dedicato alla risoluzione alternativa delle controversie (ADR, *Alternative Dispute Resolution*) su marchi, disegni e modelli dell'Unione Europea.

Grazie ad un processo di rafforzamento graduale dei servizi di mediazione offerti dall'EUIPO, culminato il 2 giugno 2025, le parti coinvolte in qualsiasi procedimento inter-partes dinanzi all'EUIPO, che si tratti di procedimenti di opposizione o annullamento di primo o secondo grado relativi a marchi dell'Unione Europea o di procedimenti di nullità di disegni e modelli registrati dell'Unione Europea (EUD), possono ora richiedere la mediazione per risolvere la loro controversia in modo amichevole ed efficace.

Inoltre, con lo scopo di rendere i servizi di mediazione più accessibili ed efficienti, gli

stessi – inizialmente riservata ad alcune categorie (come le PMI) – sono stati resi disponibili per tutte le parti coinvolte e sono ora fruibili anche interamente online, tramite la piattaforma ADR dedicata.

L'EUIPO ha altresì promosso una maggiore sensibilizzazione sull'importanza della mediazione come metodo alternativo di risoluzione delle controversie, incoraggiando le parti a considerarla come prima opzione.

Durante la mediazione, i procedimenti pendenti vengono sospesi, permettendo alle parti di concentrarsi sulla ricerca di un accordo amichevole. Il Centro di mediazione offre mediatori qualificati e procedure in diverse lingue, garantendo un percorso rapido, riservato e specializzato nella tutela dei diritti di PI a livello europeo.

Altro aspetto non trascurabile è la capacità della mediazione di includere, oltre alle controversie relative a marchi e design, anche conflitti paralleli che coinvolgono le stesse parti e altri diritti di proprietà intellettuale (come il diritto d'autore, i nomi di dominio e i brevetti), o qualsiasi altra disputa correlata pendente tra le parti in qualsiasi giurisdizione. Questa flessibilità rende la mediazione uno strumento ancora più strategico per risolvere in un'unica sede questioni complesse e transfrontaliere, favorendo soluzioni globali, rapide e su misura che tengano conto dell'intera relazione tra le parti, riducendo il rischio di conflitti frammentati e decisioni contrastanti tra diverse giurisdizioni.

Mediazione presso l'OMPI

L'OMPI (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale), attraverso il suo **Centro di arbitrato e mediazione**, offre da tempo un servizio internazionale volto a risolvere, mediante metodi alternativi, controversie in materia di proprietà intellettuale, inclusi **marchi e brevetti**.

La procedura dinanzi all'OMPI è flessibile e adatta a dispute transfrontaliere complesse, che possono includere questioni tecniche, ad esempio legate alla valutazione di tecnologie, ad aspetti ingegneristici o alla definizione di termini contrattuali specifici nel contesto di licenze e trasferimenti di tecnologia.

I mediatori dell'OMPI, esperti a livello globale, possiedono infatti le competenze adeguate per affrontare tali questioni. Inoltre, qualora la mediazione non porti ad un accordo, è possibile passare all'arbitrato, garantendo così una soluzione completa e integrata delle controversie.

Mediazione in Italia

Anche dinanzi all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) si può richiedere la mediazione per risolvere controversie relative a marchi e brevetti.

Il sistema italiano di mediazione civile – applicabile anche a controversie in ambito commerciale e di **proprietà intellettuale** – è stato recentemente aggiornato con l'entrata in vigore, dal 25 gennaio 2025, del D.Lgs. 216/2024, noto come "correttivo Cartabia". Il decreto ha introdotto diverse importanti innovazioni, tra cui:

- **l'estensione della durata massima della procedura di mediazione** da 3 a 6 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 3 mesi, previo accordo scritto tra le parti;
- **la possibilità di partecipare agli incontri di mediazione da remoto**, tramite collegamento audiovisivo che assicuri piena udibilità e visibilità reciproca delle parti. Sono inoltre previste regole precise sulla sottoscrizione degli atti e l'omologazione degli accordi raggiunti.

Il suddetto decreto ha reso più attraente l'utilizzo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, come la mediazione e l'arbitrato, per le aziende che operano nel settore della proprietà intellettuale. Inoltre, tali strumenti, grazie alla loro flessibilità, si adattano a contesti internazionali, risultando particolarmente efficaci per controversie transfrontaliere poiché facilitano accordi che superano le complessità di giurisdizioni multiple.

Mediazione presso il TUB

Anche presso il TUB (Tribunale Unificato dei Brevetti), il tribunale specializzato in contenziosi in materia di brevetti Europei e Unitari, attualmente comune a diciotto Stati membri dell'UE, sarà possibile ricorrere a

procedure alternative per risolvere le controversie, grazie al suo **Centro di mediazione ed arbitrato brevettuale (PMAC)**.

Il PMAC, che opera con **due sedi a Lubiana (Slovenia) e Lisbona (Portogallo)**, offrirà supporto istituzionale e strutture per la risoluzione di dispute brevettuali rientranti nella giurisdizione del TUB e altre controversie relative ai brevetti europei con effetto unitario.

Attualmente, il PMAC sta procedendo verso la piena operatività, prevista per l'inizio del 2026, definendo le regole, che dovrebbero prevedere la possibilità di **procedimenti interamente online, flessibilità** per adattarsi ai singoli casi specifici e disposizioni speciali per controversie che coinvolgono **brevetti essenziali (SEP) e licenze FRAND**.

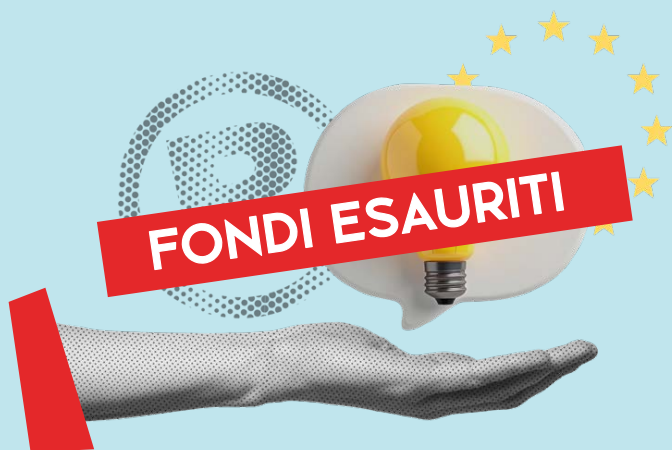
Sebbene l'ambito di competenza principale sia coincidente con quello del Tribunale Unificato dei Brevetti, includendo brevetti europei "classici", brevetti europei con effetto unitario e certificati protettivi complementari (SPC), non

è escluso che il PMAC possa gestire anche **questioni connesse che coinvolgono altre privative intellettuali o diritti di concorrenza** (come l'abuso di posizione dominante), favorendo una risoluzione globale delle controversie.

In sintesi, ciò che si nota è una generale tendenza al sostegno e alla promozione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, come mediazione e arbitrato, con un ampliamento e una modernizzazione dei servizi offerti, sia a livello europeo con l'EUIPO e il TUB, che a livello nazionale italiano, con particolare attenzione alla digitalizzazione, alla durata e alla flessibilità nelle modalità di svolgimento delle procedure.

I nostri consulenti potranno assistervi nell'ottenere maggiori informazioni a riguardo e nell'avviare e gestire la mediazione, aiutandovi a scegliere la soluzione più adatta alle Vostre esigenze e a tutelare i Vostri diritti di proprietà intellettuale senza dover affrontare lunghi e incerti contenziosi.

NOTIZIE DAL MONDO



SME FUND 2025 - ESAURIMENTO FONDI PER IL VOUCHER 3 (BREVETTI)

Come **ricorderete**, a partire dal 2 giugno scorso era stato nuovamente aperto il fondo per le PMI (SME Fund) - che permette di ottenere voucher che danno accesso ad un rimborso parziale delle spese sostenute per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale - relativamente al Voucher 3 (Brevetti) e

Voucher 4 (Varietà Vegetali).

Tuttavia, a causa dell'elevato numero di domande, **i fondi per il Voucher 3** (per i brevetti nazionali ed i brevetti europei) **sono esauriti**.

I voucher 2 (Marchi e Design) e 4 (Varietà Vegetali) continueranno, invece, **a rimanere aperti**.

Maggiori informazioni possono essere reperibili nella nostra **newsletter di febbraio 2025**.

Lo Studio Interpatent si conferma a disposizione per offrire la propria assistenza in materia e per ogni ulteriore informazione utile alla partecipazione ai bandi in oggetto, fornendo la propria disponibilità a presentare le domande di ammissione ai voucher per conto delle aziende richiedenti come parte integrante del singolo incarico conferito.

EGITTO - AUMENTO DELLE TASSE UFFICIALI PER L'ESAME DEI BREVETTI

Con effetto dal **18 giugno 2025**, l'Ufficio egiziano per la Proprietà Intellettuale ha previsto un aumento delle tasse ufficiali da pagare per la richiesta di esame di brevetto. Sarà nostra cura tornare in argomento non appena saremo in possesso di maggiori informazioni.

BRASILE - AUMENTO DELLE TASSE PER IL DEPOSITO DI DOMANDE DI MARCHIO

A partire dal **7 agosto 2025**, l'Ufficio Brevetti e Marchi brasiliano ha disposto un aumento delle

tasse concernenti il deposito di domande di marchio in tale paese.

Oltre a tale aumento, saranno apportate modifiche alla procedura di registrazione dei marchi, aventi ad oggetto la rivendicazione della priorità, la possibilità di rivendicare la distintività acquisita dei marchi e la procedura di opposizione.

Non mancheremo di approfondire tali tematiche e trattarle nelle prossime edizioni della nostra newsletter.

LO SAPEVATE CHE...

Ogni anno l'**OMPI (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale)** assegna i **WIPO Global Awards** per premiare piccole e medie imprese, start-up e spin-off universitarie che hanno raggiunto importanti obiettivi commerciali e hanno migliorato la società sfruttando innovazioni e creazioni protette da titoli di proprietà intellettuale.

In particolare, l'iniziativa mira a premiare la trasformazione di ricerca e idee in iniziative commerciali di successo, la crescita aziendale attraverso strategie basate sulla proprietà intellettuale (PI) e lo sviluppo di innovazioni che contribuiscano agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Le aziende vincitrici ricevono in premio un **programma di mentoring su misura**, progettato per aiutarle a proseguire il loro percorso di commercializzazione delle innovazioni e delle creazioni protette dalla PI e a raggiungere nuove fonti di finanziamento,

oltre a poter beneficiare della **visibilità** offerta dall'iniziativa.

La premiazione per l'edizione 2025, che ha avuto notevole successo, ricevendo oltre **780 candidature da 95 paesi**, si terrà l'11 luglio nella sede di Ginevra dell'OMPI. Durante la cerimonia verranno inoltre assegnati trofei realizzati da artigiani del vetro nell'isola di Murano, simboli di eccellenza.

Per le aziende che considerano la proprietà intellettuale un asset strategico per dare valore alle proprie innovazioni e creazioni, i **WIPO Global Awards** rappresentano non solo un prestigioso riconoscimento, ma anche un'importante occasione per rafforzare la propria visibilità sulla scena internazionale. Un incentivo concreto a proseguire nella strada dell'innovazione protetta e a cogliere nuove opportunità di crescita e networking in un contesto globale.

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.



Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838

email@interpatent.com - www.interpatent.com

