Aggiornamenti al
Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti
25 marzo 2019

NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

BREXIT E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – GUIDA E NOTE "NO DEAL" DEL GOVERNO BRITANNICO AGGIORNATE

Una nuova nota è stata pubblicata il 18 marzo sul sito dell'Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO), riguardante la nuova numerazione dei disegni comunitari e marchi internazionali registrati (questi ultimi con validità nella UE):

- *Numbering for Registered Community Designs and International Trade Marks (EU)* https://www.gov.uk/government/publications/numbering-for-designs-and-international-trade-marks/numbering-for-registered-community-designs-and-international-trade-marks

Due aggiornamenti nel mese di marzo alla guida ***IP and Brexit*** nella parte riguardante i brevetti in caso di "no deal":

- *Changes to SPC and patent law if UK leaves the EU without a deal* https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-spc-and-patent-law-if-uk-leaves-the-eu-without-a-deal
- Video sulla tutela brevettuale dopo l'uscita del Regno Unito dalla UE https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ErD4_dUNR6k

Un'ulteriore "business guidance" è stata pubblicata il 22 marzo in riferimento ai disegni in caso di "no deal":

- *Changes to registered design, design right and international design and trade mark law if the UK leaves the EU without a deal* https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-design-and-trade-mark-law-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal/changes-to-registered-design-design-right-and-international-design-and-trade-mark-law-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal

La guida completa *IP and Brexit* è sul sito del governo britannico:
https://www.gov.uk/government/publications/ip-and-brexit-the-facts/ip-and-brexit

BREXIT E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – ONLINE L'"INFORMATION HUB" EUIPO PER GLI UTENTI E I MANDATARI IN PREPARAZIONE DI UNA "HARD BREXIT"

E' disponibile al seguente indirizzo: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/Brexit-q-and-a una sezione informativa predisposta per spiegare ai titolari dei diritti e loro rappresentanti come l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà intellettuale (EUIPO) intende gestire la situazione in cui, in mancanza di un accordo di recesso, a partire dal 30 marzo 2019 il Regno Unito diventerà Paese Terzo e il diritto dell'Unione Europea, compresi i regolamenti sul marchio UE e il disegno comunitario, non si applicheranno più al suo territorio.

Richiamiamo l'attenzione in particolare sulla Comunicazione N.2/2019 emanata dal Direttore Esecutivo EUIPO lo scorso febbraio, riguardante l'impatto di una tale eventualità sulle prassi dell'Ufficio:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/Brexit/COM_ED_on_the_withdrawal_of_the_UK_from_the_EU_Brexit_final_19-2-19.pdf

PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE I DECRETI LEGISLATIVI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLA NUOVA NORMATIVA UE SUI MARCHI E SUL BREVETTO UNITARIO

Dopo la deliberazione del Consiglio dei Ministri del mese scorso, il **D. Lgs. 20 febbraio 2019 n. 15** per l'adeguamento della normativa nazionale alla normativa UE sui marchi e il **D. Lgs. 19 febbraio 2019 n. 18** per l'adeguamento alla normativa UE sul brevetto unitario e all'accordo sull'istituzione di un Tribunale unificato dei brevetti (TUB) sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

- D. Lgs. 20 febbraio 2019 n. 15 su GU Serie Generale n. 57 dell'8 marzo: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/08/19G00026/sg
- D. Lgs. 19 febbraio 2019 n. 18 su GU Serie Generale n. 60 del 12 marzo: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=k6M-flfHCtotwLaSPTTk3Q__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-12&atto.codiceRedazionale=19G00024&elenco30giorni=false

I primo dei due provvedimenti è entrato in vigore il 23 marzo. Il secondo entrerà in vigore il 27 marzo.

WIPO – #WORLDIPDAY - GIORNATA MONDIALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 2019

L'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) celebra il 26 aprile di ogni anno la "Giornata mondiale della Proprietà Intellettuale", con l'intento di promuovere il ruolo che svolge la PI nell'incoraggiare l'innovazione e la creatività. Il tema della giornata di quest'anno è "***Reach for Gold: IP and Sports***":

https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/

Attività mirate ad accrescere la consapevolezza dell'importanza della proprietà intellettuale tra i cittadini sono organizzate in tutto il mondo e WIPO incoraggia organizzazioni, istituzioni e privati a partecipare dando anche idee e suggerimenti circa le possibili iniziative:

http://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/suggested_activities.html

Intensa anche l'attività sui social media per condividere idee ed esperienze:

https://www.facebook.com/worldipday

https://twitter.com/wipo/

EPO - PUBBLICATO L'ANNUAL REPORT 2018

Nel 2018 sono state depositate presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti 174.317 domande di brevetto europeo, con un incremento del 4,6% rispetto al 2017. Il 3% delle domande provengono dall'Italia, che si colloca al quinto posto (a pari merito con il Regno Unito) nella classifica dei paesi che hanno depositato di più (ci precedono Germania, Francia, Svizzera e Olanda). Quasi la metà (47%) di tutte le domande provengono dall'Europa. Un quarto originano dagli Stati Uniti. Seguono Giappone (13%), Cina (5%) e Corea (4%). Le aziende "top applicants" sono Siemens, Huawei e Samsung. Oltre il 70% dei depositanti sono grandi aziende, ma è comunque significativa la percentuale delle piccole e medie imprese e degli inventori individuali (20%). Le aree tecnologiche in cui si è registrato un maggior dinamismo sono tre: tecnologie medicali (+5%), computer technology (+3,3%) e comunicazione digitale (+0,7%). EPO conferma infine il suo status di "high performer": i brevetti concessi sono aumentati di oltre il 20% e la produzione in termini di domande ed opposizioni lavorate nonché ricerche effettuate è cresciuta di quasi il 4%.

Dati di sintesi e statistiche complete possono essere consultate sul sito EPO:

https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018.html

Sul canale YouTube di EPO è disponibile un video di presentazione del report:

https://www.youtube.com/watch?v=uX3ae_o7ZWg

EPO - RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE ONLINE RIGUARDANTE L'INTRODUZIONE DI UN SISTEMA D'ESAME DIFFERITO

A fine 2018 l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) aveva lanciato una consultazione pubblica riguardante l'introduzione di un sistema d'esame differito (fino ad un massimo di tre anni) delle domande di concessione dei brevetti europei.

È stata ora pubblicata una sintesi dei risultati della consultazione, che ha visto la partecipazione di 620 soggetti (individuali e gruppi di utenti):

https://www.epo.org/law-practice/consultation/completed.html

EPO - REPORT SU CONFERENZA BLOCKCHAIN

Il report in questione è stato pubblicato il 14 marzo come follow-up della conferenza "*Patenting blockchain*" che si è tenuta presso la sede dell'Ufficio Europeo dei Brevetti all'Aja il 4 dicembre 2018 per approfondire il tema dell'impatto di questa tecnologia sul mondo dei brevetti e il lavoro degli esaminatori:

- ***Talking about a new revolution: blockchain***
  http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/FB134B001751B1FAC12583BD00317B47/$File/Talking_about_a_new_revolution_blockchain_conference_report_en.pdf

Ulteriori risorse (compresi link ai video della conferenza) al seguente indirizzo:
https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190314.html

COMMISSIONE UE – PROROGA CHIUSURA CONSULTAZIONE SUL DESIGN

È stata **prorogata al 15 aprile 2019** la scadenza per partecipare alla consultazione pubblica relativa alla legislazione sul design che la Commissione europea ha lanciato lo scorso dicembre per valutare l'efficacia e la validità della Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli e del Regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248/public-consultation_en

Il questionario è disponibile solo in lingua inglese, ma è possibile rispondere alle domande anche in italiano.

COMMISSIONE UE, DG TRADE - CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA TUTELA E L'ENFORCEMENT DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEI PAESI TERZI

Obiettivo della consultazione è identificare i Paesi Terzi dove la tutela e l'enforcement della proprietà intellettuale costituiscono una criticità e aggiornare la lista dei "paesi prioritari" che la Commissione pubblica ogni due anni.

Il questionario per la consultazione (in inglese, francese e tedesco) è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rdcountryiprreport

Scadenza per l'invio dei contributi: **26 maggio 2019**.

EUIPO – NUOVO REPORT SUL VALORE E LA PORTATA DEL COMMERCIO GLOBALE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI

Si tratta di un aggiornamento del report del 2016 realizzato dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale in collaborazione con l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico):

- ***Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods***
  https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/trends-in-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods

Dallo studio emerge un peggioramento della situazione rispetto alla rilevazione precedente: la stima dell'incidenza dei prodotti contraffatti nel commercio mondiale è passata del 2,5 al 3,3%. I prodotti falsi incidono sull'import UE in misura pari al 6,8% (con un incremento dell'1,8%) per un valore complessivo di 121 miliardi di euro all'anno. L'Italia, dopo Stati Uniti e Francia, è il terzo paese più colpito dalla contraffazione su scala globale.

EUIPO – PUBBLICATO UN CASE STUDY COMPARATIVO SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI NOMI A DOMINIO

I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) aiutano i titolari dei marchi a contrastare le pratiche abusive di registrazione e uso dei nomi a dominio senza dover ricorrere a procedimenti giudiziari costosi. I più noti di essi sono lo Uniform Domain Name Resolution Policy (UDRP - politica uniforme per la risoluzione delle controversie in materia di nomi a dominio) gestito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) e il sistema adottato da ICANN (l'organizzazione internazionale che gestisce l'assegnazione dei nomi e dei numeri internet

a livello mondiale) in relazione alla registrazione dei nomi a dominio generici (gTLD - generic top level domain), che recepisce le raccomandazioni WIPO. Molti paesi hanno adottato un proprio sistema di gestione delle controversie per i nomi di dominio nazionali (ccTLD - country code top level domain) in modo da tener conto delle specificità giuridiche o procedimentali.
Lo studio pubblicato da EUIPO mette a confronto i risultati di 10 di questi sistemi su 11 scenari di casi predefiniti (controversie). Tra i sistemi selezionati vi è anche quello italiano per il ccTLD .it. Tutti i sistemi, tranne uno (quello danese), sono sostanzialmente simili all'UDRP di WIPO e quindi i risultati dell'analisi condotta sugli 11 scenari sono analoghi. Lo studio tuttavia evidenzia alcuni punti di divergenza, per esempio la possibilità di ricorrere ad una fase di mediazione (presente nei sistemi italiano, olandese e inglese), i requisiti per l'adozione di una decisione contro un convenuto (dimostrazione della malafede al momento della registrazione e/o della malafede nell'uso), l'ampiezza dei diritti protetti (in alcuni sistemi solo marchi, in altri anche indicazioni geografiche, denominazioni di origine, marchi non registrati, nomi commerciali, identificativi aziendali, nomi delle società, cognomi e titoli distintivi delle opere letterarie e artistiche protette). Lo studio rileva come le divergenze, anche se sottili, possono incidere sia sulla procedura complessiva per il convenuto e il denunciante, sia sull'approccio adottato dagli esperti per decidere in merito a un caso.
Testo completo dello studio (disponibile solo in inglese):
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Comparative_case_study_on_alternative_resolution_systems/Comparative_case_study_on_alternative_resolution_systems_for_domain_name_disputes.pdf
Sintesi in italiano:
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Comparative_case_study_on_alternative_resolution_systems/2019_alternative_resolution_systems_ex_summ_EN_IT.pdf

EUIPO – WEBINAR MARZO-APRILE 2019
Webinar marzo:
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1551394800

Webinar aprile:
https://euipo.europa.eu/knowledge/calendar/view.php?view=month&time=1554069600

- ⇨ Pubblicata la registrazione del webinar in italiano "***Richiesta di consultazione e processo di legalizzazione***", tenutosi lo scorso gennaio: https://euipo.europa.eu/knowledge/mod/page/view.php?id=70186
- ⇨ Nuove funzionalità del portale di apprendimento dell'Accademia EUIPO: https://euipo.europa.eu/knowledge/mod/page/view.php?id=73319

DATABASE EUIPO PER L'ENFORCEMENT DEI DIRITTI DI PI

EUIPO, nell'ambito dell'Osservatorio sulle Violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale, gestisce i seguenti database utili all'operatività dei detentori dei diritti di proprietà industriale e delle autorità di enforcement:

- **EDB (Enforcement Database)** - consente la collaborazione tra i titolari dei diritti e le autorità doganali e di polizia: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/enforcement-database
- **ACRIS (Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence System)** - contiene informazioni sulle violazioni dei diritti di Proprietà Intellettuale di società europee nei paesi non EU https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-rapid-intelligence-system
- **ACIST (Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool)** - raccoglie statistiche sui sequestri alle frontiere della UE e nel territorio dei singoli Stati Membri https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/anti-counterfeiting-intelligence-support-tool

Ricordiamo che tramite EDB è possibile trasmettere una richiesta di intervento doganale e **segnalare violazioni online anche ad Europol**. Accessibile anche in **lingua italiana**. Approfondimenti sul webinar: New functionalities for EDB: new alerts, suspicious cases, extensions of AFA

Dal portale di apprendimento di EUIPO abbiamo selezionato i **webinar che illustrano le caratteristiche e le funzionalità di EDB, ACRIS e ACIST**:
https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_search/index.php?search=edb+acris+acist&sort=

"IPR SME HELPDESK" DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Sono tre gli IPR Helpdesk internazionali che forniscono alle piccole e medie imprese europee informazioni sulle modalità di registrazione dei titoli di proprietà intellettuale in Cina, America Latina e Sud-Est Asiatico e offrono supporto in caso di violazioni nelle stesse aree geografiche:

- **China IPR SME Helpdesk**: http://www.china-iprhelpdesk.eu/
- **Latin America IPR SME Helpdesk**: http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/
- **South-East Asia IPR SME Helpdesk**: http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage

I tre IPR SME Helpdesk sono tutti raggiungibili anche dall'hub http://www.ipr-hub.eu/

Un quarto servizio - lo **European IPR Helpdesk** - https://www.iprhelpdesk.eu/ - offre assistenza in materia di PI ai ricercatori e alle PMI europee, con particolare riferimento a coloro che partecipano ai progetti finanziati dalla UE in ambito Horizon 2020 o sono impegnati nei processi di trasferimento tecnologico internazionale.

Tra le risorse disponibili sul sito dello European IPR Helpdesk, segnaliamo le IPR Charts, schede di pronta consultazione sui diritti di proprietà industriale europei e internazionali, disponibili anche **in italiano**: https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts