

## **INTA Comments to Public Consultation on the Draft Strategic Intellectual Property (IP) Plan for 2021-2023 of the Italian Patent and Trademark Office**

The International Trademark Association (INTA) appreciates the opportunity to contribute to the public consultation by the Italian Patent and Trademark Office (*Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM*) on its draft Strategic IP Plan for 2021-2023 (the “Strategic Plan”).

Below we provide comments on the following aspects of the public consultation, in the hope that they will be useful:

1. Improving the Industrial Property (IP) protection framework
  - 1.1 Updating the legislative provisions
  - 1.2 Enacting fast, effective and cost-saving procedures
  - 1.3 Enhancing system integration and the development of new applications
  - 1.6 Promoting IP culture
2. Fostering use of IP, in particular among SMEs
4. Ensuring stricter abidance by IP provisions
  - 4.1 Enhancing the knowledge of the market for fakes
  - 4.2 Updating the legislation to tackle counterfeiting
  - 4.3 Raising public awareness on the damage caused by counterfeiting
  - 4.4 Promoting synergies between enforcement operators
  - 4.5 Supporting businesses in the fight against counterfeiting
5. Strengthening Italy’s international presence

### **1. Improving the Industrial Property (IP) protection framework**

#### **1.1 Updating the legislative provisions**

With specific regard to trademarks and designs, INTA welcomes the proposed amendments to the Italian Industrial Property legislative framework, with the following additional suggestions and comments.

#### **Simplification of revocation and invalidation proceedings**

By way of Legislative Decree no. 15 of 20 February 2019, Directive (EU) no. 2015/2436 of December 16, 2015 (the “Directive”) has been transposed into Italian legislation. This legislative intervention inserted articles 184*bis* and subsequent to the Industrial Property Code, (“CPI”),

allowing interested parties to start invalidation and revocation proceedings before the UIBM, as an alternative to an equivalent court action as per Article 120 CPI.

This amendment has the advantage of lightening the workload of the courts and of reducing the time and cost required to bring such proceedings through to a conclusion. However, the amendment shall enter into force only 30 days after the publication of an implementing decree to be passed by the Ministry for Economic Development (MISE), which has been entrusted with defining how the procedure will be applied, as per Article 184 *nonies* CPI – as hinted in the Strategic Plan.

The aforementioned decree must be issued by January 14, 2023, that being the final term set forth by the Directive for implementation by the Member States. Nonetheless, in our view it is of paramount importance that the MISE issues the decree as soon as possible, to avoid frustrating the legislative effort, and we welcome the intention expressed in the Strategic Plan to that effect.

### **Non-use as defense in infringement or invalidity proceedings; Intervening rights.**

Article 17 of the Directive introduced the “Non-use as defence in infringement proceedings”. In accordance with this provision the proprietor of a trademark shall be entitled to prohibit the use of a sign only to the extent that the proprietor's rights are not liable to be revoked pursuant to Article 19 at the time the infringement action is brought.

In addition, Article 46 of the Directive states that in invalidity proceedings based on an earlier trademark, if the proprietor of the later trademark so requests, the proprietor of the earlier mark, upon penalty of rejection, shall furnish proof that, during the five-year period preceding the date of the application for a declaration of invalidity, the earlier trademark has been put to genuine use in connection with the goods or services in respect of which it is registered and upon which the action is based, or that there are proper reasons for non-use, provided that the registration process of the earlier trademark has, at the date of the application for a declaration of invalidity, been completed for not less than five years. Also, the article indicates that, where at the filing date or date of priority of the later trademark, the five-year period within which the earlier trademark was to have been put to genuine use had expired, the proprietor of the earlier trademark shall also furnish proof that the trademark was put to genuine use during the five-year period preceding the filing date or date of priority, or that proper reasons for non-use existed.

However, the CPI neither explicitly provides for this defense (which, incidentally, should be available also as a mere defense, not necessarily as a full counterclaim), nor indicates that if the defendant so requests, the proprietor of the trademark shall furnish proof that, during the five-year period preceding the date of bringing the action and, in invalidity proceedings, preceding the filing or priority date of the challenged registration, if that is the case, the trademark has been put to genuine use.

Therefore, INTA recommends that new articles be introduced in the Italian law to reflect the availability of this defense in infringement proceedings and in court invalidity proceedings.

Furthermore, Article 18 of the Directive introduced the notion of “intervening rights”. In accordance with this provision, in infringement proceedings, the proprietor of a trademark shall not be entitled to prohibit the use of a later registered mark where that later trademark would not be declared

invalid pursuant to Article 8, Article 9(1) or (2) or Article 46(3), or, if the later registered mark is a EU mark, pursuant to Article 53(1), (3) or (4), 54(1) or (2) or 57(2) of Regulation (EC) No 207/2009.

In addition, the third paragraph of Article 18 clearly states that where the proprietor of a trademark is not entitled to prohibit the use of a later registered trademark pursuant to the preceding paragraph 1 or 2, the proprietor of that later registered trademark shall not be entitled to prohibit the use of the earlier trademark in infringement proceedings, even though that earlier right may no longer be invoked against the later trademark.

The CPI does not appear to have implemented Article 18 of the Directive. The relevant provision of the CPI would be Article 24 (3), which, however, uses vague and unclear language (“except in the case of the rights acquired on the mark through registration or use”) open to differing interpretations and does not provide for the same specific protection for intervening rights.

Article 24.3 CPI should thus be amended, or as an alternative clarified by way of a new article, so as to grant effective protection to intervening rights and thus effectively implementing the relevant provision of the Directive.

### **Reimbursement of the opposition fee before the start of the cooling-off period**

Under the current provision (Article 229.1 CPI), the opposition fee is refunded if the opposition proceedings are terminated pursuant to an agreement between the parties during the cooling-off period, beginning when the Office sends the “communication of opposition”, provided for by Article 178.1, to the parties.

As a consequence, the Office refuses to reimburse the opposition fees when the parties reach an agreement before the Office sends the “communication of opposition”. According to Article 178(1), the Office should send the communication within two months from the end of the opposition period. Nonetheless, quite often this term is not respected, and validly filed oppositions are “formally” communicated much more than two months later.

There is no rationale in excluding refund of the opposition fee when the parties have reached an agreement just because the agreement has been reached “too early”, still effectively relieving the Office from managing the proceedings and deciding on the opposition. In addition, considering many oppositions are filed by SMEs, which are quite cost-conscious, this practice is particularly detrimental as it discourages early settlements and delays the resolution of disputes, with an increase of costs when professional representatives are involved.

Therefore, we recommend that Article 229.1 be modified to allow reimbursement of the fee also if the opposition is terminated pursuant to an agreement between the parties before the start of the cooling-off period.

### **Option to suspend opposition, invalidation and revocation proceedings**

Unlike opposition proceedings before the EUIPO, the CPI (Article 180) does not offer the option for the parties to jointly suspend opposition proceedings. Only an extension of the cooling-off period on account of negotiations to reach an amicable settlement is provided for, up to a maximum of 12 months (according to the Implementing Regulation). However, this period is often

insufficient, in particular when non-Italian entities are involved, possibly resulting in unnecessary costs for the parties.

We therefore believe that a new paragraph should be added to Article 180, offering the option of a joint suspension of the proceedings up to 12 months.

Following the same reasoning, a parallel amendment would be beneficial in Article 184-*septies* CPI, providing for suspension of the revocation and invalidation proceedings pending before the Office.

### **Request for proof of use disjoined from the filing of a reply / opportunity for the applicant to file observations**

Article 178.2 CPI indicates that the request for proof of use described in paragraph 4 of the same article must be filed together with the applicant's observations in reply. The Office currently sends a communication inviting the opponent to submit evidence of use but notifies the applicant of the submission of such evidence, for information purposes only, without an opportunity for the applicant to submit observations.

If the applicant were entitled to request proof of use even before submitting its statement of defense, and through a separate brief, this would give it the opportunity to comment on the latter together with its observations in reply, by filing a brief which also takes into account the evidence of use filed by the opponent.

As an alternative, the applicant should be offered the opportunity to submit further observations in reply, after examining the evidence of use submitted by the opponent if that is the case.

We therefore consider that the paragraph concerned should be amended in consequence. Likewise, similar provisions should be added to Article 184-*quinquies* CPI, regulating the production of evidence of use in invalidation proceedings pending before the Office.

## **1.2 Enacting fast, effective and cost-saving procedures**

We confirm and agree with what is proposed in this regard in the Strategic Plan and, with a view to offering further support and within the limits of what is feasible considering the Office's resources, some additional proposals are formulated below, also deriving from the daily practice:

- (i) we support the proposed transfer to electronic means of all administrative procedures, and the creation of a single free portal, in order to facilitate online dialogue with the Public Administration, complete with a virtual assistant and online "chat" for the

- immediate resolution of procedural problems of a practical nature that are sometimes faced when using the UIBM portal and the call center is not available;
- (ii) below some recommended functions both in terms of searching and data exchange with the main European and international institutions, on the UIBM database, are provided:
- integrated search also for applications / registrations of European Union and international trademarks;
  - integration with the main international databases such as, by way of example, TMVIEW, DESIGNVIEW, PATENTSCOPE and ESPACENET;
  - research also on / by figurative elements;
  - document searches;
  - limit the display of the list of goods and services claimed by the registration application to the products / services for which protection is effectively sought (currently the claim is subdivided into four different fields: i. Class declaration; ii. Products and services subject to protection included in the Nice classification; iii. Products and services subject to protection included in the MGS classification (excluding Nice); iv. Products and services subject to protection not included in the Nice-MGS classification).
- (iii) elimination of the current limitations on the use of the portal in terms of time with the possibility of free access at any time and on any day; relocation to cloud services could be of particular support in this regard;
- (iv) the possibility of having a multilingual interface that conforms with the five official languages of the EUIPO;
- (v) efficient payment systems that lead to:
- elimination of government stamps by expanding the use of virtual stamps or even their inclusion in the filing fee;
  - possibility of paying by credit card or, preferably, setting up an account with the UIBM along the lines of what is currently provided by WIPO and EUIPO, so as

to guarantee correspondence between the date on which the filing is made and the date actually assigned to the application by the UIBM;

- (vi) generation of automatic filing receipts that bear a complete copy of what has been filed, so as to have a complete official receipt;
- (vii) extension of the currently existing limits on the size of files that can be uploaded as attachments;
- (viii) through the use of appropriate credentials, the possibility of viewing files online, as for example occurs on other portals, including, to name a few, EUIPO and USPTO;
- (ix) possibility of accessing the online opposition file also by the Applicant and/or its agents. Furthermore, it would also be preferable that all files were uploaded in a readable format (not .pm7) and used a standardized nomenclature;
- (x) possibility of filing online applications for registration of an international trademark and, in the future, the full digitalization of filing formalities;
- (xi) simplification of the annotation and recordal procedures, for example by eliminating some bureaucratic and tax obligations including fiscal registration;
- (xii) possibility to virtually communicate through the portal, with the Examiner in charge of managing a specific case whose name and contact details should be published, in addition to that of the Executive Officer;
- (xiii) provision of complete indication of the filing / renewal details of trademarks, so that it is always possible to ascertain if they are still valid or expired and in particular the complete and updated data of the Italian trademark applications in force, including all renewals starting from the first filings with relative links;
- (xiv) automatic generation of registration certificates for all types of industrial property titles on the portal as well as certificates attesting changes to the same (recordals, annotations, etc.);
- (xv) automatic generation of renewal notices via the portal;
- (xvi) insertion of “blocks” when inputting data upon filing a trademark application or opposition, that prevent users from proceeding further, if essential data that would make the filed application inadmissible, has not been entered, as solicited by the Board of Appeals in decision 32/2018, requesting closer and more loyal cooperation between the office and the applicant;
- (xvii) the possibility to upload files in 3D format or even dynamic images given the various new types of trademarks;
- (xviii) implementation of the digitalization of correspondence between UIBM and users, whether they are applicants on their own account or professional representatives; at the same time, it would also be desirable to notify digitally, again through the same

- platform and possibly through the use of Certified Electronic Post (PEC), all documents relating to proceedings before the Board of Appeals, with consequent simplification of the notification process and relative procedure;
- (xix) generalized availability of the decisions issued by the Opposition Division and Board of Appeals, made available as native PDF files in order to allow text searching among the content of the decisions (already available through EUIPO).

### **1.3 Enhancing system integration and the development of new applications**

The Strategic Plan acknowledges that the enhancement of the system for IP protection is strictly connected to the availability of an efficient, functional and usable IT infrastructure. It is necessary to discern between IT services freely accessible by the public and those intended for IP consultants, lawyers and other operators in the sector.

With reference to the publicly available platform, usability is particularly relevant for the success of the renewal initiative as it represents the boundary between (i) a system intended for – even though formally not limited to – professionals and (ii) a platform which is truly accessible by all stakeholders – particularly SMEs – even without the assistance of a professional. Indeed, the higher the level of usability of a platform, the greater the stakeholders’ advantage and, consequently, the greater the level of awareness of the system of IP safeguard and promotion with a resulting increase in the level of awareness around the role IP plays in the growth and stabilization of enterprises.

As of today, the functions of the platform freely accessible by users are characterised by a limited level of intelligibility, to the extent that users tend to lean towards the unified portal TMView, that provides outcomes also with respect to UIBM data.

As regards the services intended for professionals (the so called “Online Services” section of the UIBM portal), the current platform presents some limits with respect to the responsiveness and intelligibility of functions that could represent an entry barrier due not so much to the limited specialistic knowledge of the professionals, but to the difficulties in dealing with the bureaucratic and technical formalities of the IT activities. Borrowing from the experience gained with the introduction of the “Processo Civile Telematico” (telematic civil proceedings) in Italian Courts, it is easy to understand why, in the face of technical complexities, the operators in the sector struggled to give up the “consolidated” paper submissions for fear of rejection on the basis of inadmissibility for formal reasons. Since paper submissions of registration requests for IP rights are still and should continue to be available, at least as a backup option in case of material or technical impossibility to file electronically, the technical obstacles of the system may foster the use of such

– inefficient – types of “indirect” relationship with the UIBM as the default option, to the detriment of the more direct telematic ways.

That said with respect to general remarks, it is possible to offer some specific insights for action on the new telematic infrastructure for the management of IP rights, following the structure suggested by the Strategic Plan.

### **Integration, availability, internationalization and usability**

The current search portal for IP rights, available since January 17, 2020, presents some limits in terms of usability and user experience. Notwithstanding the completeness of the data and the information potentially searchable as well as the keywords usable, the database appears to be scantily intuitive. We believe that it is therefore necessary to generally review the interface with the aim of maximizing its intelligibility and usability, also by means of mobile devices, and to put the user experience as a primary principle of action (in line with the most recent tendency with respect to UX Design) and not as a final building block.

As regards filing (and not simple searching) activities, currently, the access to the so called “Online Services” of the UIBM is restricted to professional operators in possession of a digital signature certificate. This double limitation creates a considerable entry barrier potentially capable of inducing the user – possibly interested in submitting an application to register a trademark but lacking the resources to refer to a specialized counsel – to opt for a paper submission at the Chamber of Commerce (with all that this entails in terms of administrative overload) or to give up altogether on an initiative aimed at safeguarding their IP rights.

Here too the experience of the EUIPO portal could represent a useful precedent in terms of simplicity, usability and effectiveness, in compliance with the necessary principles of protecting legitimate expectations and public faith. Limiting the scope of the analysis to distinctive signs (given that the activities connected to other IP rights necessarily require a specialistic professional support), the simplification of the filing procedures could concern (i) the availability to the general public, perhaps on the condition that they possess a certified e-mail address (PEC), (ii) the development of means that minimize the need to upload documents and that favor direct compilation on the platform, (iii) the introduction of a unified method of payment (without distinction between government stamps and official fees) and relative means that would include bank transfer and credit card.

### **Digitalization, promotion and sharing**

The Strategic Plan identifies an area of interest in the promotion of the Made in Italy label and in the digitalization of all the IP rights issued, in order to create a “virtual historic museum” to facilitate the promotion of Italian industrial excellence through patents, trademark and designs.

The Promotion of the *Made in Italy* label has always represented a marketing tool for enterprises both within the national boundaries and abroad. The attention paid to this subject by the legislator, over the last few years, resulted in the adoption of specific measures against the so-called *Italian Sounding* and in favor of the so-called historic trademarks of national interest. Initiatives deriving from the Strategic Plan will not necessarily have to introduce revolutionary changes in the system



currently in force but could well be embedded in a context under way with an aim of strengthening it with specific reference to the level of knowledgeability by enterprises.

The current framework of historic trademarks has seen scant participation (only 150 trademarks as of April 15, 2021, almost one year and a half after the entry into force of the enforcement measures), also due to the limited appeal of its recognition, the effects of which are linked only to the event of business difficulty, closing down or delocalization of the activity, rather than on a constructive component and growth. It is hence timely to structure interventions capable of actively supporting enterprises that obtain the entry on the register of historic trademarks. Focus should be given to initiatives promoting IP in order to guarantee the continuity of intervention strategies with the aim of encouraging the hundreds of Italian SMEs – that have not already done so, even though eligible – to value the historic character of their distinctive signs.

Together with the observations concerning the usability of the databases (discussed in the paragraphs above), since the Strategic Plan focuses on “promotion and sharing”, it is timely to point out that the current means of access to the register of historic trademarks – that is, a PDF file with limited information rather than a browsable platform – represent a limit to the dissemination of this resource.

Apart from the “niche profile” linked to the historic trademarks of national interest, the initiative to restructure and digitalize all IP rights could represent a relevant instrument of promotion for Italian enterprises. In this sense, we would like to point to the pilot project developed by the Turin Chamber of Commerce named MaToSto (“Marchi Torinesi nella Storia”, trademarks from Turin in history) that, in 2012, started to make applications for national and international trademarks starting from 1926 available to the public (reaching 35.000 digitalized applications), creating a dedicated portal ([www.matosto.it](http://www.matosto.it)) where, apart from the single rights, it is possible to find business stories and interviews, industrial tourism itineraries, historic, economic and artistic studies and other research material. MaToSto is not merely a research initiative but it allows (i) users to analyze the economic trends, (ii) graphic and design professionals (key elements of the Made in Italy concept) to study the evolution of the aesthetic taste of distinctive signs and (iii) enterprises to piece together the history of their branding in order to promote it on the market.

The know-how for this activity therefore already exists and should be systematized in order to guarantee the uniformity of application throughout the national territory.

### **Big Data and Expert Systems**

Reengineering of the filing and grant systems for IP rights would facilitate acceleration of the procedures, increase efficiency and hasten – and therefore increment – the possibility to safeguard intangible assets.

Such issues principally relate to the technological infrastructure’s back-end on which the daily contribution of the public servants that manage the applications appears paramount. The correct categorization of the applications, the extraction of relevant data, the automatic identification of faults or defects in the documentation are vital aspects for automating the processes that should

rely on human intervention only in residual cases where there is the need for a concrete and special evaluation.

The construction of an innovative system of management and analysis of the significant volume of existing data in the systems could moreover permit the implementation of advanced functions useful in the submission phase such as, for instance, the immediate display of potentially relevant prior rights before the request is submitted.

## **Cloud**

As early as 2012, the national center for the IT of public authorities (currently, “Agenzia per l’Italia Digitale”, or “Agid”) conveyed recommendations and proposals on the use of cloud computing by the public administration, outlining its suitability, risks and technical-functional requirements. Such interventions resulted in the adoption by Agid of a “pathway to foster the adoption of the Model of the Cloud of the Public Administration” aimed at promoting the modernization of IT infrastructures and increasing their usability and efficiency.

Even though the structural details of the technological infrastructure currently employed by UIBM are unknown, the Strategic Plan confirms the existence of physical servers whose decommissioning in favor of an exclusively cloud-based construction, maintained by enterprises certified for the security of national data, is desirable.

The recommendation appears timely since the principles of the “new platform” discussed in paragraph 1.3 above will be effectively implemented, because the more the functionalities and the complexity of the portal increase, the greater the need for a responsive infrastructure.

Dismissing a physical data center in favor of a cloud solution would allow the creation of a more efficient, less expensive (as the hardware costs would be almost totally erased) and more sustainable infrastructure, also from an environmental and energetic viewpoint, which represents the driving force of the National Recovery and Resilience Plan on which the Strategic Plan is based.

However, it is necessary to point out that the IT outsourcing of the entire infrastructure should be subject to a preventive impact assessment in light of (i) the kind of information processed through the platform (above all, those relating to patents prior to the publication of the request) and (ii) the risks connected to possible interruptions and the relative disaster recovery procedures.

## **1.6 Promoting IP culture**

Promotion of IP culture should focus on specific targets and when IP rights are established:

- Steps to promote IP among today’s students should be consistently taken in order to educate tomorrow’s consumers and entrepreneurs. In this respect, INTA welcomes any initiative aimed at cooperating with the Ministry of Education to educate students from primary and secondary schools (11-18 years old). INTA members in Italy are available and would be delighted to cooperate with the UIBM and provide classes and materials that have been developed within INTA’s [UNREAL campaign](#) that was developed to increase IP awareness among consumers and educate students in the 14-23 years old

range on the importance of trademarks and intellectual property while informing on the risks and economic pitfalls of counterfeits.

- Furthermore, Italian Chambers of Commerce, that are often the first point of contact for entrepreneurs with issues concerning exclusive rights, may distribute guidelines on the main principles of IP. The formation of a company, and thus the choice of its name, is when exclusive rights are first established. Principles on the “unitary nature of signs”, the importance of availability searches, IP as an asset in company’s balances, the relevance of industrial secrets, know-how and confidentiality should be among the issues addressed in these guidelines in a clear and practical manner.
- Investment in the clarity and usability of the UIBM website should be made to allow consumers to understand IP while browsing the Internet.
- Consumers should be provided with information on a safe on-line IP environment and guidance on if and when pictures can be copied and used, how to take advantage of take down notices on social media platforms and on providers’ liabilities and fair use obligations.

## **2. Fostering the use of IP, in particular among SMEs**

Closely related with the above-mentioned issues is the promotion of the use of IP by companies, especially SMEs.

INTA acknowledges the efforts by UIBM and MISE, over the years, to implement financing campaigns and “calls for funding” aimed at facilitating the access to IP tools and the internationalization of companies.

However, and as indicated by the UIBM in the Strategic Plan, these campaigns have also highlighted critical issues that could possibly be overcome by:

- Adopting a voucher scheme as in the “voucher 3i campaigns” in order to avoid the inequalities determined by the so called “click days”;
- Linking, like in the “voucher 3i” campaigns, the access to financial instruments to the advice and assistance of an IP attorney to ensure that public funds are reasonably and wisely spent, particularly in those jurisdictions where the registration process is complex and lengthy (US or China, for instance).

## **4. Ensuring strict abidance by IP provisions**

INTA welcomes and supports the proposals contained in the Strategic Plan aimed at stricter abidance by IP provisions in everyday commercial practice. We focus on the specific issues below, listed in line with the Strategic Plan’s summary.

### **4.1 Enhancing the knowledge of the market for fakes**

Insights on counterfeits should not only be theoretical, based exclusively on studies proposed by the academic world and by national and international research institutes. The practical knowledge

of the market and operators through the monitoring of the counterfeit supply chain (surveys on production and insights on the operation of the online and offline markets, in Italy and abroad) are paramount for a real understanding of the issue. We suggest placing a particular focus on Social Commerce (and no longer just E-commerce) as a new distribution channel.

Since greater knowledge of the counterfeit market is in the common interest of all operators and stakeholders (bearing in mind the necessity to consider the online market at least in the same way as the traditional one), it would be appropriate to exploit, where possible, synergies with associations of professionals and operators in the field as well as with international organizations. In this respect, we refer to INTA's best practices document, "[Addressing the Sale of Counterfeits on the Internet](#)".

The knowledge and study of the market must be practical and must take into account the peculiarities of each market sector.

We believe that it could be relevant to integrate the IPERICO (Intellectual Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting) database with data related to counterfeits in the category of food and beverages. This data seems to be, at the moment, excluded from analysis, although it does belong to a segment extremely important for the Made in Italy label and for consumer protection. Considering the challenges that we are all facing due to the Covid-19 pandemic, we suggest that a special data collection (even one-off) exercise be evaluated, focusing on seizure of pharmaceutical and medical products which is a category that seems to be excluded from the IPERICO Database.

#### **4.2 Updating legislation to tackle counterfeiting**

We believe that governments should take measures to ensure that harmful counterfeit goods are removed from the stream of commerce in order to protect the health and safety of consumers. Governments should also take appropriate steps to ensure that all counterfeit goods are compulsorily destroyed, definitively removed from channels of commerce, or disposed of with the rights holders' consent where there is no health and safety risk.

#### **4.3 Raising public awareness on the damage caused by counterfeiting**

Public awareness communication campaigns related with the promotion of IPR and the fight against counterfeits are fundamental for raising the public attention and sensitivity to the negative socio-economic impact and dangers of counterfeiting. It might therefore make sense to adapt the specific channels used, especially with reference to younger consumers and at management level of emerging industries. A dedicated social channel could therefore be implemented, also evaluating the involvement of "influencers" on social media channels. It is undeniable that "influencers" nowadays are one of the most effective and powerful communication tools that cannot be ignored even for institutional issues; they can easily convey to younger generations the risks posed by the purchase/use/proliferation of counterfeit products.

We recommend a communications campaign to educate consumers via mainstream media on the real harms of counterfeit goods. This campaign could work in tandem with INTA's Unreal Campaign as mentioned previously. The campaign messaging would aim to have a strong impact on consumers by illustrating the actual way in which counterfeit goods are produced, the material

used, work conditions and the impact on the environment and the health and safety of consumers, etc.

#### **4.4 Promoting synergies between enforcement operators**

The increase in online e-commerce and the global online counterfeit trade warrants a collaborative stakeholder approach. We are of the position that no one organization can combat counterfeiting alone, rather stakeholders from the public sector, brand owners, and e-commerce platforms must work together to combat the growth of online counterfeiting.

In this respect, INTA has developed [best practices](#) for addressing the sale of counterfeits over the Internet which outlines voluntary best practice recommendations for search websites, online marketplaces, payment service providers, and trademark owners, as well as of social media, logistics, registrars and registry companies. The best practices provide recommendations on practical ways for all actors involved in online marketing, sales, and distribution of goods to cooperate in addressing the problem of counterfeit goods' being sold over the Internet.

#### **4.5 Supporting businesses in the fight against counterfeiting**

We recommend a greater involvement of SMEs that would lead to awareness of the existing tools aimed at protecting ideas and creativity through information and awareness campaigns, not only at academic level.

Greater accessibility to information on IPR protection and simplification of procedures (in particular integration among COPIS [Anti-Counterfeit and Anti-Piracy System] and EUIPO's ENFORCEMENT PORTAL).

In order to promote integrated and innovative trainings (especially for SMEs), further international initiatives could be implemented, such as IPR helpdesks in the geographies most affected by counterfeiting production, placed at the various locations of the Embassy of Italy, Consulates General, ICE offices etc.

With reference to web monitoring technologies aimed at identifying infringements of IP rights, through the knowledge and use of the RI.SI.CO system, a "best practice" manual could be envisaged to enhance the knowledge of the underlining tools and IPR necessary to effectively act against infringements of IP rights in the various online realities (marketplaces / social media / search engine).

### **5. Strengthening Italy's international presence**

In today's growing global markets, it is not sufficient to have an IP system which operates well within the limited boundaries of Italy. The way in which trading and purchasing habits have changed in 2020 and the increasing importance of the online space have the negative effects of facilitating the emergence of new production locations of counterfeit products, the transit of IPR infringing products, among others.

In this context, **IP Attachés** in the major Italian Embassies could help ensuring a robust protection of IPRs of Italian businesses around the world and they can be a valuable point of contact for companies in the protection of their IP rights, by providing a **practical in-market support** to

businesses, helping them understanding the local legislation and procedures as well as avoiding pitfalls.

### **About INTA**

The International Trademark Association (INTA) is a global association of brand owners and professionals dedicated to supporting trademarks and related intellectual property (IP) to foster consumer trust, economic growth, and innovation. Members include nearly 6,500 organizations, including 88 in Italy, representing more than 34,350 individuals (trademark owners, professionals, and academics) from 185 countries, who benefit from the Association's global trademark resources, policy development, education and training, and international network.

Founded in 1878, INTA, a not-for-profit organization, is headquartered in New York City, with offices in Brussels, Santiago, Beijing, Singapore, and Washington, D.C., and a representative in New Delhi. For more information, visit [inta.org](http://inta.org).

For further information, please contact: H el ene Nicora, Representative Officer - Europe at [hnicora@inta.org](mailto:hnicora@inta.org).

**Commenti di INTA nel quadro della consultazione pubblica sulle “Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021 – 2023” dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)**

L’*International Trademark Association* (INTA) è grata dell’opportunità di contribuire alla consultazione pubblica offerta dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in relazione alle proprie “Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021 – 2023” (le “Linee di Intervento”).

Forniamo qui di seguito i nostri commenti sui seguenti aspetti della consultazione pubblica, nella speranza che possano risultare utili:

1. Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale (PI)

- 1.1 Aggiornare la legislazione di settore
- 1.2 Consentire l’utilizzo di procedure rapide, efficaci e a costi contenuti
- 1.3 Favorire l’integrazione tra i sistemi e lo sviluppo di nuovi servizi applicativi
- 1.6 Promuovere la cultura della PI

2. Incentivare l’uso della PI, in particolare da parte delle PMI

4. Garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale

- 4.1 Approfondire la conoscenza del mercato del falso
- 4.2 Aggiornare la normativa per il contrasto alla contraffazione
- 4.3 Sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni della contraffazione
- 4.4 Favorire sinergie tra gli operatori dell’enforcement
- 4.5 Supportare le imprese nella lotta alla contraffazione

5. Rafforzare il ruolo dell’Italia a livello internazionale

**1. Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale (PI)**

**1.1 Aggiornare la legislazione di settore**

Con riguardo specifico al settore dei marchi di impresa e dei disegni e modelli, INTA accoglie con favore le proposte di modifica della legislazione italiana in materia di proprietà industriale, che intende completare con i commenti e suggerimenti seguenti.

**Semplificazione delle procedure di cancellazione e invalidazione**

Come noto, con l’emanazione del D.lgs. 20 febbraio 2019 n. 15, il legislatore ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2436 del 16 dicembre 2015 (la “Direttiva”). A seguito di tale intervento normativo, sono stati inseriti gli artt. 184 bis e ss. Del Codice di Proprietà Industriale (“CPI”), che introducono la possibilità per gli aventi diritto di presentare all’UIBM istanza per l’accertamento

della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio registrato, quale alternativa all'instaurazione di una speculare azione avanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 120 CPI.

Tale riforma, che ha certamente il pregio di decrementare il carico di contenzioso pendente avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, nonché di ridurre tempi e costi relativi alle procedure de quibus, è tuttavia destinata ad entrare in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione di un apposito decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, al quale è demandato il compito di definire le modalità di applicazione della procedura, così come previsto dall'art. 184 nonies CPI – come accennato nelle Linee di Intervento.

Tale decreto dovrà essere emanato entro il 14 gennaio 2023, in quanto la Direttiva (UE) 2015/2436 impone agli Stati Membri tale scadenza per l'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di recepimento inerenti le procedure amministrative di decadenza e nullità. Tuttavia, si ritiene di primaria importanza che il Ministero provveda quanto prima ad emanare il suddetto decreto, al fine di non vanificare lo sforzo legislativo, e sono quindi benvenute le intenzioni in tal senso contenute nelle Linee di Intervento.

### **Mancato uso come difesa in un'azione per contraffazione o di nullità; diritti intervenienti**

L'art. 17 della Direttiva ha introdotto il "mancato uso come difesa in un'azione per contraffazione". Secondo tale disposizione, il titolare di un marchio d'impresa ha il diritto di vietare l'uso di un segno solo nella misura in cui non possa essere incorso nella decadenza dai suoi diritti a norma dell'articolo 19 nel momento in cui è avviata l'azione per contraffazione.

Inoltre, l'art. 46 della Direttiva stabilisce che in procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio anteriore, se il titolare del marchio d'impresa posteriore lo chiede, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce, a pena di rigetto dell'azione, la prova che, nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore è stato oggetto di uso effettivo per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni; ed inoltre, qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo sia scaduto, la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso.

Tuttavia, il CPI non prevede esplicitamente tale difesa (che, incidentalmente, dovrebbe poter essere esercitata come semplice eccezione, e non necessariamente come domanda riconvenzionale), né indica che, su richiesta del convenuto, il titolare del marchio debba provare che lo stesso sia stato effettivamente utilizzato nei cinque anni precedenti l'avvio dell'azione, e,



se applicabile, nei procedimenti di nullità, nei cinque anni precedenti la data di deposito o priorità del marchio contestato.

INTA suggerisce quindi che nuove disposizioni siano introdotte nella legislazione nazionale per rispecchiare la disponibilità di tale difesa nel quadro di un procedimento per contraffazione e di un procedimento giudiziario per nullità.

Inoltre, l'art. 18 della Direttiva ha poi introdotto il concetto di "diritti intervenienti". Secondo tale disposizione, in un procedimento per contraffazione, il titolare di un marchio non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 46, paragrafo 3 o, se si tratta di un marchio UE registrato posteriormente, ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 1 o 4, dell'articolo 54, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 57, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 207/2009.

Inoltre, il terzo paragrafo dell'art. 18 stabilisce chiaramente che qualora il titolare di un marchio d'impresa non abbia il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio d'impresa anteriore nel quadro di un'azione per contraffazione anche se i diritti conferiti dal marchio anteriore non possono più essere fatti valere contro il marchio posteriore.

Apparentemente, nel CPI non vi è trasposizione dell'art. 18 della Direttiva. La disposizione applicabile sarebbe l'art. 24.3 del CPI, il cui testo è però vago ed ambiguo ("Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso"), che si presta a diverse interpretazioni, e non offre la stessa specifica protezione ai diritti intervenienti.

Sarebbe quindi opportuno modificare l'art. 24.3 del CPI, o introdurre un nuovo articolo per chiarirne la portata, in modo da offrire un'effettiva protezione ai diritti intervenienti e così trasporre in modo efficace le disposizioni relative della Direttiva.

### **Rimborso della tassa di opposizione prima dell'inizio del periodo di riflessione**

Secondo le disposizioni attuali (art. 229.1 CPI), la tassa di opposizione è rimborsata se il procedimento di opposizione termina a seguito di un accordo fra le parti durante il periodo di riflessione, che inizia con la "comunicazione dell'opposizione" alle parti da parte dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 178.1.

L'Ufficio rifiuta quindi di rimborsare la tassa di opposizione se le parti raggiungono un accordo prima dell'invio della "comunicazione dell'opposizione". Tuttavia, sempre ai sensi dell'art. 178.1 l'Ufficio dovrebbe inviare tale comunicazione entro due mesi dalla scadenza del periodo di opposizione. Ciononostante, tale termine è spesso non rispettato, ed opposizioni regolarmente proposte sono "formalmente" comunicate dopo molto più di due mesi.

Non vi è motivo logico per escludere il risarcimento della tassa di opposizione in caso di accordo delle parti, solo perché tale accordo è stato raggiunto "troppo presto", pur sgravando l'Ufficio dalla gestione della procedura e dall'emissione di una decisione. Inoltre, considerando che molte opposizioni sono proposte da PMI, particolarmente attente ai costi, questa prassi è

particolarmente dannosa poiché scoraggia una rapida transazione e ritarda la risoluzione delle controversie, con un aumento dei costi nei casi in cui vi è rappresentanza professionale.

Sugeriamo quindi che l'art. 229.1 sia modificato in modo da permettere il rimborso della tassa di opposizione anche se il relativo procedimento termina a seguito di un accordo fra le parti intervenuto prima dell'inizio del periodo di riflessione.

### **Possibilità di sospendere le procedure di opposizione e di invalidità / decadenza**

A differenza della procedura di opposizione prevista davanti ad EUIPO, Il CPI (art. 180) non prevede per le parti la possibilità di sospendere congiuntamente la procedura di opposizione in pendenza di negoziazioni, ma solo la possibilità di estendere il termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione, fino ad un termine massimo di 12 mesi (come previsto dal Regolamento di Attuazione del Codice). Tuttavia, tale periodo non è spesso sufficiente, specialmente quando sono coinvolte società non italiane, il che può comportare costi non necessari per le parti.

Si ritiene quindi opportuno l'inserimento di un nuovo comma che preveda la possibilità di sospendere congiuntamente la procedura per un periodo massimo di 12 mesi.

Analogamente, una parallela modifica sarebbe opportuna all'art. 184-*septies* CPI, che prevede le ipotesi di sospensione della procedura di decadenza e nullità di fronte all'Ufficio.

### **Richiesta prove di uso non contestuale al deposito della replica / possibilità di replica per la richiedente**

L'art. 178.2 CPI prevede che l'istanza per la richiesta della prova di uso di cui al comma 4 dello stesso articolo debba essere contestuale al deposito delle deduzioni. L'ufficio attualmente invia una comunicazione all'opponente invitandolo a fornire prove d'uso, ma una volta ricevute le stesse le invia al richiedente solo per conoscenza, senza dargli quindi la possibilità di commentarle.

Qualora la Richiedente avesse la possibilità di chiederle anche prima delle proprie deduzioni, e separatamente dalle stesse, avrebbe la possibilità di poterle commentare al momento del

deposito delle deduzioni, predisponendo una memoria difensiva che tenga conto delle evidenze presentate dall'opponente.

In alternativa, alla richiedente dovrebbe essere offerta l'ulteriore opportunità di proporre osservazioni in difesa, dopo aver esaminato le prove d'uso eventualmente fornite dall'opponente.

Riteniamo quindi opportuno intervenire sul testo del suddetto comma in tal senso, così come sull'art. 184-*quinquies* CPI, che regola il deposito di prove d'uso nel quadro di procedimenti di nullità instaurati di fronte all'Ufficio.

## 1.2 Consentire l'utilizzo di procedure rapide, efficaci e a costi contenuti

Si conferma e condivide quanto al riguardo prospettato nelle Linee di Intervento ed in un'ottica di ulteriore supporto, e nei limiti di quanto possibile tenuto conto delle risorse dell'Ufficio, qui di seguito si formulano alcune ulteriori proposte, derivanti anche dalla quotidiana prassi di utilizzo:

- (i) a conferma e supporto del proposto ed auspicato trasferimento su supporto telematico di tutte le procedure amministrative, e della creazione di un unico portale gratuito, onde consentire di colloquiare con la pubblica amministrazione via *web*, previsione di un assistente virtuale con cui "*chattare*" *online*, che consenta di risolvere in modo immediato le problematiche procedurali di natura pratica che a volte ci si trova ad affrontare quando si utilizza il portale dell'UIBM ed il call center non è disponibile;
- (ii) si elencano qui di seguito alcune auspiccate nuove funzionalità sia di ricerca che di scambio dati con le principali istituzioni europee ed internazionali, nell'ambito del *data base* dell'UIBM:
  - ricerca integrata anche delle domande/registrazioni dei marchi dell'Unione Europea ed internazionali;
  - integrazione con le principali banche dati internazionali quali, a mero titolo di esempio, TMVIEW, DESIGNVIEW, PATENTSCOPE e ESPACENET;
  - ricerche anche su/tramite elementi figurativi;
  - ricerca documentale;
  - Limitare la visualizzazione dell'elenco dei prodotti e servizi rivendicati dalla domanda di registrazione ai soli prodotti/servizi per i quali viene chiesta effettiva protezione (attualmente la rivendicazione è sotto divisa in quattro campi diversi: i. Declaratoria classe; ii. Prodotti e servizi oggetto di protezione inclusi nella classificazione Nizza; iii. Prodotti e servizi oggetto di protezione inclusi nella

classificazione MGS (al netto Nizza); iv. Prodotti e servizi oggetto di protezione non inclusi nella classificazione Nizza-MGS).

- (iii) eliminazione delle attuali limitazioni di utilizzo del portale sotto il profilo temporale con possibilità di libero accesso in qualunque giorno/fascia oraria; l'auspicata delocalizzazione in servizi cloud potrebbe essere di particolare supporto al riguardo;
- (iv) possibilità di disporre di un'interfaccia multilingue che sia conforme alle cinque lingue ufficiali riconosciute dall'EU IPO;
- (v) sistemi di pagamento snelli che a tendere portino a:
  - eliminazione dei bolli tramite ampliamento dell'utilizzo dei bolli virtuali o addirittura assorbimento degli stessi nella tassa di deposito;
  - possibilità di pagare tramite carta di credito o, preferibile, costituzione di un conto presso l'UIBM sulla falsa riga di quanto previsto attualmente da WIPO e EU IPO, così anche da garantire la certa corrispondenza tra la data in cui è effettuato il deposito e quella effettivamente assegnata alla domanda da parte dell'UIBM;
- (vi) generazione di ricevute automatiche di deposito che rechino copia completa di quanto depositato, così da disporre di una ricevuta ufficiale completa;
- (vii) ampliamento dei limiti attualmente esistenti delle dimensioni dei file che si possono depositare quali allegati;
- (viii) tramite l'utilizzo di apposite credenziali, possibilità di prendere visione online del fascicolo di deposito/registrazione, come ad esempio avviene presso altri portali, tra cui, per citarne alcuni, EU IPO e USPTO;
- (ix) possibilità di accesso al fascicolo di opposizione on-line anche da parte della Richiedente e/o dei suoi mandatari. Inoltre, sarebbe anche auspicabile che tutti i file fossero caricati in formato leggibile (non pdf) e riportassero una nomenclatura standardizzata;
- (x) possibilità di depositare online domande di registrazione di marchio internazionale ed in futuro auspicabile totale digitalizzazione delle formalità di deposito;
- (xi) semplificazione delle procedure di annotazione e trascrizione, ad esempio eliminando alcuni adempimenti burocratici e fiscali tra cui la registrazione fiscale;
- (xii) possibilità di dialogare virtualmente tramite il portale, con l'Esaminatore incaricato di gestire una determinata pratica il cui nominativo e relativi contatti, dovrebbe auspicabilmente essere sempre riportato, oltre a quello del Funzionario Dirigente;
- (xiii) indicazione completa dei dati di deposito/rinnovo dei marchi, così che si possa sempre avere piena contezza se sono ancora validi o già scaduti ed in particolare i dati

- completi ed aggiornati delle domande di marchio italiane in vigore, inclusi tutti i rinnovi a partire dai primi depositi, con relativi collegamenti;
- (xiv) generazione automatica tramite il portale, dei certificati di registrazione per tutte le tipologie di titoli di proprietà industriale nonché certificati attestanti modifiche agli stessi (trascrizioni, annotazioni ecc.);
  - (xv) generazione automatica tramite il portale, di avvisi di rinnovo;
  - (xvi) in fase di caricamento dei dati in sede di deposito di una domanda di marchio o di opposizione, inserimento di “blocchi” che impediscano di procedere oltre, qualora dati essenziali che renderebbero irricevibile la domanda depositata, non siano stati inseriti così come auspicato dalla Commissione dei Ricorsi nella sentenza 32/18 sollecitando una più stretta e leale cooperazione informativa tra richiedente ed Ufficio;
  - (xvii) a fronte delle svariate nuove tipologie di marchio, possibilità di depositare anche di file in formato 3D o anche immagini dinamiche;
  - (xviii) implementazione della digitalizzazione della corrispondenza tra l’UIBM e gli utenti, siano essi depositanti in conto proprio o rappresentanti professionali, al fine di ottenere che avvenga tutta in modalità digitale; parallelamente, sarebbe anche auspicabile la notifica per via digitale, sempre tramite la stessa piattaforma ed eventualmente tramite l’utilizzo della PEC, di tutti gli atti relativi a procedimenti di fronte alla Commissione dei Ricorsi, con conseguente semplificazione della procedura di notifica e relativo svolgimento;
  - (xix) disponibilità generalizzata delle decisioni emesse in sede di opposizione e Commissione dei Ricorsi, rese fruibili come file PDF nativi al fine di consentire la ricerca testuale nel contenuto dei provvedimenti (già disponibile tramite EUIPO).

### 1.3 Favorire l’integrazione tra i sistemi e lo sviluppo di nuovi servizi applicativi

Le Linee di Intervento riconoscono come il miglioramento del sistema di protezione della PI sia strettamente connesso con la disponibilità di un’infrastruttura informatica efficiente, funzionale e fruibile. È necessario svolgere considerazioni distinte tra i servizi telematici liberamente accessibili al pubblico e quelli destinati a consulenti in proprietà industriale, avvocati ed altri operatori del settore.

Con riferimento alla piattaforma pubblicamente disponibile, il tema della fruibilità è particolarmente rilevante per la buona riuscita dell’iniziativa di rinnovo poiché rappresenta la linea di demarcazione tra (i) un sistema destinato – sebbene non formalmente limitato – agli addetti ai lavori e (ii) una piattaforma realmente consultabile da tutti gli *stakeholder* – in particolare, le PMI – anche in assenza di un supporto specialistico. Al crescere del grado di fruibilità di una piattaforma unificata corrisponde, infatti, un maggiore grado di sfruttamento da parte degli *stakeholder* e, dunque, una maggiore consapevolezza del sistema di tutela e valorizzazione della

PI con conseguente incremento della sensibilizzazione circa l'importanza del ruolo giocato dalla PI nella crescita e nel consolidamento delle attività imprenditoriali.

Ad oggi, le funzioni della piattaforma liberamente accessibili agli utenti sono contraddistinte da un contenuto grado di intuitività, al punto che si tende a prediligere il portale unificato TMView che restituisce risultati anche nell'ambito dei dati UIBM.

Quanto ai servizi destinati agli operatori del settore (c.d. sezione “*Servizi Online*” del portale UIBM), l'attuale piattaforma sconta limiti in punto di immediatezza e comprensibilità delle funzioni che possono costituire una barriera all'ingresso dovuta non alla scarsa competenza specialistica dei professionisti, ma alle difficoltà nel rapportarsi con i formalismi burocratici ed informatici delle attività telematiche. Mutuando l'esperienza dell'introduzione del Processo Civile Telematico nei Tribunali italiani, è semplice constatare che, a fronte di complessità tecniche, gli operatori del settore abbiano faticato ad abbandonare i “consolidati” depositi cartacei per timori connessi a profili di inammissibilità o irricevibilità degli atti per motivi formali. Poiché i depositi cartacei delle domande di registrazione dei titoli di PI sono e dovrebbero rimanere tutt'ora disponibili, quantomeno come supporto di emergenza nei casi in cui il deposito elettronico sia materialmente o tecnicamente impossibile, le rigidità informatiche del sistema possono favorire l'uso di default di tali – inefficienti – modalità di rapporto “mediato” con l'UIBM a discapito delle più immediate modalità telematiche.

Così inquadrato il tema a livello di considerazioni generali, è possibile offrire alcuni specifici spunti di intervento sulla nuova infrastruttura telematica di gestione dei titoli di PI, seguendo la struttura proposta nelle Linee di Intervento, e fermo restando quanto suggerito in sede di commento al punto 1.2 delle Linee di Intervento.

### **Integrazione, disponibilità, internazionalizzazione e fruibilità**

L'attuale portale di ricerca dei titoli di PI, disponibile dal 17/01/2020, presenta alcuni limiti in termini di fruibilità e *user experience*. Malgrado la completezza dei dati e delle informazioni potenzialmente ricercabili e delle chiavi di ricerca astrattamente utilizzabili, la banca dati appare scarsamente intuitiva. Riteniamo quindi necessaria una revisione generale dell'interfaccia finalizzata ad una massima intuitività ed utilizzabilità, anche tramite dispositivi *mobile*, che ponga l'esperienza d'uso quale primaria direttrice d'intervento (in linea con le più recenti tendenze in punto di *UX Design*) e non quale tassello finale di completamento.

Con riferimento alle attività di deposito (e non di semplice ricerca), ad oggi la registrazione ai c.d. “*Servizi Online*” dell'UIBM è riservata agli operatori professionali in possesso di un certificato di firma digitale. Tale doppia limitazione genera una considerevole barriera all'ingresso potenzialmente idonea a condurre l'utente – interessato, magari, al deposito di una domanda di registrazione di marchio ma privo delle risorse per rivolgersi ad un consulente specializzato – ad optare per un deposito cartaceo presso una Camera di Commercio (con ciò che ne consegue in termini di maggior carico amministrativo) o a desistere del tutto dall'intraprendere azioni di tutela del titolo IP.

Per quanto le ragioni connesse alla limitazione in favore di operatori professionali siano comprensibili, anche su questo frangente l'esperienza rappresentata dal portale EUIPO può rappresentare un utile precedente in termini di semplicità, fruibilità ed efficacia, nel rispetto dei necessari principi a tutela dell'affidamento e della fede pubblica. Limitandosi al campo dei segni distintivi (posto che le attività connesse ad altri titoli di PI richiedono necessariamente un supporto

professionale specialistico), i profili di semplificazione delle procedure di deposito potrebbero riguardare (i) l'accessibilità alla generalità degli utenti, eventualmente a fronte del possesso di una PEC, (ii) lo sviluppo di modalità che limitino al minimo la necessità di *upload* di documenti e prediligano la compilazione diretta tramite la piattaforma, (iii) come già sottolineato, l'introduzione di pagamenti unici (senza suddivisioni tra bollo ed F24) e di relative modalità che includano bonifico e carta di credito.

### **Digitalizzazione, valorizzazione e condivisione**

Le Linee di Intervento individuano un filone di interesse nella valorizzazione del *Made in Italy* e nella digitalizzazione di tutti i titoli IP concessi, al fine di creare un “*museo storico virtuale*” che consenta di perseguire la promozione delle eccellenze industriali italiane attraverso brevetti, marchi e design.

La valorizzazione del *Made in Italy* ha da sempre rappresentato un volano di *marketing* per le imprese sia all'interno dei confini nazionali che all'estero. L'attenzione sul tema riposta dal legislatore è sfociata, nei soli ultimi anni, nell'approvazione di specifiche misure a contrasto del c.d. *Italian Sounding* nonché a sostegno dei c.d. marchi storici di interesse nazionale. Le iniziative derivanti dalle Linee di Intervento non dovranno quindi necessariamente introdurre rivoluzioni nel sistema vigente ma potranno ben inserirsi in un contesto già avviato con la finalità di rafforzarlo soprattutto a livello di conoscibilità da parte delle imprese.

L'attuale panorama dei marchi storici vede infatti una scarsa adesione (soli 150 marchi al 15/04/2021, quasi un anno e mezzo dopo l'entrata in vigore delle misure attuative), anche dovuta alla limitata appetibilità del riconoscimento, i cui effetti sono connessi alle sole ipotesi di crisi aziendale, cessazione o delocalizzazione delle attività, invece che sulla componente costruttiva e di crescita. Si rende quindi necessario strutturare interventi di sostegno attivo alle imprese che ottengano l'iscrizione nel registro dei marchi storici, concentrandosi su iniziative di promozione della PI in modo da garantire continuità alle politiche di intervento, al fine di incentivare le centinaia di PMI italiane – che ancora non vi abbiano provveduto, pur avendone diritto – a valorizzare la storicità dei propri segni distintivi.

In parallelo con le osservazioni sulla fruibilità delle banche dati (di cui al paragrafo precedente), poiché le Linee di Intervento si focalizzano su “*valorizzazione e condivisione*”, è opportuno segnalare che le attuali modalità di consultazione del registro dei marchi storici – ossia, un PDF con limitate informazioni in luogo di una piattaforma navigabile – costituiscono un limite alla diffusione della risorsa.

Oltre al profilo “di nicchia” connesso ai marchi storici di interesse nazionale, l'iniziativa di ricostruzione e digitalizzazione di tutti i titoli IP rappresenterebbe un rilevante strumento di promozione per le imprese italiane. In tal senso, si segnala il progetto pilota costruito dalla Camera di Commercio di Torino denominato MaToSto (Marchi Torinesi nella Storia) che nel 2012 ha iniziato a mettere a disposizione del pubblico i verbali delle domande di registrazione di marchi nazionali ed internazionali a partire dal 1926 (raggiungendo i 35.000 verbali digitalizzati), creando un portale dedicato ([www.matosto.it](http://www.matosto.it)) nel quale, oltre ai singoli titoli, sono disponibili storie ed interviste aziendali, itinerari di turismo industriale, studi storico-economico-artistici ed altri approfondimenti. MaToSto non rappresenta una mera iniziativa di studio ma consente (i) agli utenti di approfondire i *trend* economici, (ii) ai professionisti della grafica e del design (elemento

centrale del *Made in Italy*) di studiare l'evoluzione del gusto estetico dei segni distintivi e (iii) alle imprese di ricostruire la storia del proprio *branding* al fine di valorizzarla sul mercato.

Il *know-how* per questa attività è quindi già esistente e deve essere messo a sistema per garantire uniformità di applicazione sull'intero territorio nazionale.

### **Big Data e sistemi esperti**

La reingegnerizzazione dei sistemi di deposito e rilascio dei titoli di PI consentirebbe di accelerare le procedure, incrementare l'efficienza e velocizzare – dunque incrementando – le possibilità di tutela del patrimonio immateriale.

Si tratta di profili che attengono prevalentemente al *back-end* dell'infrastruttura tecnologica sui quali l'apporto dei funzionari che gestiscono le domande di registrazione appare centrale. La corretta catalogazione delle domande, l'estrazione dei dati rilevanti, l'identificazione automatica di carenze o errori nella documentazione sono profili essenziali per l'automatizzazione di processi che devono puntare all'intervento umano solo nei casi residuali di necessità di valutazione concreta e speciale.

La costruzione di un innovativo sistema di gestione e analisi della rilevante mole di dati presente nei sistemi potrebbe inoltre consentire l'implementazione di funzionalità avanzate utili in sede di deposito quale, ad esempio, la restituzione immediata di anteriorità potenzialmente rilevanti prima dell'invio delle domande.

### **Cloud**

Già nel 2012, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (oggi, Agenzia per l'Italia Digitale) aveva formulato raccomandazioni e proposte sull'utilizzo del *cloud computing* nella Pubblica Amministrazione, evidenziandone opportunità, rischi e necessità tecnico-funzionali. Tali interventi sono poi sfociati nell'adozione da parte dell'Agid di un "*percorso per favorire l'adozione del Modello del Cloud della Pubblica Amministrazione*" volto a incentivare la modernizzazione delle infrastrutture informatiche e incrementarne fruibilità ed efficienza.

Sebbene non siano noti i dettagli strutturali dell'infrastruttura tecnologica attualmente utilizzata dall'UIBM, le Linee di Intervento confermano l'esistenza di *server* fisici dei quali si auspica la dismissione in favore di una costruzione esclusivamente *cloud-based* mantenuta da aziende certificate per la sicurezza di dati nazionali.

La raccomandazione appare tanto più opportuna quanto i principi della "nuova piattaforma" oggetto del presente paragrafo 1.3 saranno effettivamente implementati, poiché al crescere delle funzioni e della complessità del portale corrisponde la necessità di un'infrastruttura *responsive*.

L'abbandono di un *data center* fisico dedicato in favore di una soluzione *cloud* consentirebbe di creare un'infrastruttura più efficiente, meno costosa (poiché sarebbe eliminata quasi completamente la componente dei costi *hardware*) e maggiormente sostenibile anche in ottica



ambientale ed energetica, elemento trainante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul quale si fondano le Linee di Intervento in commento.

Tuttavia, è necessario osservare che l'*outsourcing* informatico dell'intera infrastruttura dovrebbe passare da una previa analisi di impatto alla luce (i) del carattere delle informazioni trattate tramite la piattaforma (tra tutte, quelle di natura brevettuale in data anteriore alla pubblicazione della domanda) e (ii) dei rischi connessi ad eventuali interruzioni e relative procedure di *disaster recovery*.

## 1.6 Promuovere la cultura della PI

Riteniamo che la promozione della cultura della PI dovrebbe focalizzarsi su target mirati ed in momenti seminali:

- Promuovere la conoscenza della PI tra gli studenti di oggi per educare i consumatori e gli imprenditori di domani. A questo proposito INTA non può che accogliere con plauso ogni iniziativa volta ad instaurare collaborazioni con il Ministero dell'Istruzione per sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie e secondarie. In particolare, si segnala la disponibilità dei consulenti e dei brand-owners italiani e membri dell'INTA ad estendere con piacere la collaborazione con UIBM fornendo modalità e materiali didattici sviluppati all'interno della [campagna UNREAL](#) che, ricordiamo, ha lo scopo di aumentare la consapevolezza dei consumatori ed educare gli studenti nella fascia 14-23 anni sull'importanza dei marchi e della proprietà intellettuale, nonché sui rischi ed i danni economici arrecati dalla contraffazione.
- Inoltre, sarebbe opportuno che tramite le Camere di Commercio Italiane, che spesso sono il primissimo punto di contatto degli imprenditori, o futuri tali, con gli aspetti della PI si possa distribuire un vademecum che illustri i principi fondamentali della Proprietà Intellettuale. Il momento della costituzione di una società, e quindi della scelta del nome, è infatti il momento in cui nasce una iniziale esclusiva. Unitarietà del segno distintivo, importanza delle ricerche, valorizzazione della PI nei bilanci aziendali, importanza del segreto aziendale e della confidenzialità dovrebbero essere tra i temi affrontati in maniera agile e chiara nel vademecum.
- Investire nella accessibilità e chiarezza dei contenuti nel sito web dell'UIBM per consentire ai consumatori di comprendere le istanze della IP direttamente on-line.
- Fornire ai consumatori informazioni sufficienti a stabilire un ambiente on-line compatibile con l'IP, ad esempio educando sull'uso o la riproduzione di fotografie, come sfruttare le

procedure di take down offerte dalle piattaforme di social media, ed informare sulle responsabilità dei service providers e il “fair use” dei diritti di terzi.

## **2. Incentivare l'uso della PI, in particolare da parte delle PMI**

Strettamente collegato al primo è il tema della incentivazione dell'uso della PI da parte delle aziende, in particolare da parte delle PMI.

INTA riconosce lo sforzo realizzato nel corso degli anni dall'UIBM e dal MISE nell'implementare campagne di finanziamento e bandi per favorire l'accesso agli strumenti di tutela offerti dalla PI e l'internazionalizzazione delle aziende.

Si ravvisano, come sottolineato dallo stesso UIBM nelle Linee di Intervento, alcune criticità che potrebbero essere superate:

- Utilizzare un modello a voucher sulla falsa riga del “voucher 3i” per evitare le disparità create dai “click day”;
- Vincolare, come nel caso del voucher 3i, l'accesso ai finanziamenti o ai bandi alla consulenza di un professionista iscritto all'ordine per assicurare che le risorse pubbliche siano spese oculatamente e per finalità utili all'azienda, particolarmente in quelle giurisdizioni nelle quali la procedura di registrazione è piuttosto articolata (Cina o Stati Uniti, per fare due esempi).

## **4. Garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industrial**

INTA approva ed accoglie le proposte contenute nelle Linee di Intervento e finalizzate ad assicurare, nella pratica, un rispetto più rigoroso dei diritti di proprietà industriale, ed intende attirare l'attenzione sulle seguenti questioni specifiche, enumerate seguendo l'elencazione contenuta nelle Linee stesse.

### **4.1 Approfondire la conoscenza del mercato del falso**

Approfondimenti sulla contraffazione non solo teorici, fondati su studi proposti dal mondo accademico e da istituti di ricerca nazionali e internazionali: necessaria conoscenza pratica del mercato e degli operatori attraverso il monitoraggio della filiera del falso (indagini sulla produzione e sui mercati online e offline, in Italia e all'estero) e del mercato online. Suggesterei di mettere un focus particolare al Social Commerce (e non più solo E-commerce) come nuovo canale distributivo.

Poiché la maggiore conoscenza del mercato del falso è interesse comune a tutti gli operatori, fermo restando la necessità di considerare il mercato online almeno alla stregua di quello tradizionale, sarebbe opportuno sfruttare ove possibile le sinergie con le associazioni di professionisti e operatori del settore almeno quanto quelle con le organizzazioni internazionali. A

tale proposito, si fa riferimento al documento di *best practices* predisposto da INTA, dal titolo [“Addressing the Sale of Counterfeits on the Internet”](#).

La conoscenza e lo studio del mercato devono essere pratici e devono tenere conto delle particolarità di ciascun settore merceologico.

Riteniamo che sarebbe interessante prevedere un’integrazione della Banca Dati IPERICO (Intellectual Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting) con i dati relativi alla contraffazione nel settore dei prodotti alimentari e delle bevande, che al momento sembrerebbe escluso dalla raccolta dati ed elaborazione degli stessi, pur trattandosi di settori fondamentali per il Made in Italy, e di certo rilievo per i consumatori. Potrebbe inoltre a nostro parere costituire un ulteriore valore aggiunto, anche considerando le sfide cui la pandemia da Covid-19 ci ha messo di fronte, prevedere una raccolta dati, eventualmente separata e anche in forma di analisi preventiva, relativa alla portata dei sequestri di medicinali, categoria anch’essa al momento non inserita in IPERICO.

#### **4.2 Aggiornare la normativa per il contrasto alla contraffazione**

Riteniamo che i governi dovrebbero adottare misure per far sì che i prodotti contraffatti dannosi siano rimossi dal mercato per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori. I governi dovrebbero inoltre fare il necessario perché i prodotti contraffatti siano obbligatoriamente distrutti, rimossi definitivamente dal commercio, o comunque, in assenza di rischi sanitari o di sicurezza, smaltiti con il consenso del titolare dei diritti.

#### **4.3 Sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni della contraffazione**

La comunicazione in materia di promozione della proprietà industriale e di lotta alla contraffazione è una leva fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli e le conseguenze socio-economiche negative della contraffazione. Potrebbe quindi aver senso adeguare il canale specifico soprattutto con riferimento ai consumatori più giovani ed alle classi dirigenti di imprese emergenti, che si collocano anch’esse in una fascia d’età dove i canali social diventano strumento fondamentale di comunicazione di contenuti e iniziative. Si potrebbe quindi implementare un canale social dedicato, valutando anche il coinvolgimento di “influencers” nel trasmettere il tema dei danni della contraffazione, in quanto è ormai innegabile essi siano uno degli strumenti di comunicazione più efficaci che non può essere ignorato anche per temi di profilo istituzionale.

Inoltre, suggeriamo una campagna tramite i principali mezzi di comunicazione per educare i consumatori sui rischi concreti legati ai prodotti contraffatti. Come indicato in precedenza, la campagna potrebbe lavorare in sinergia con l’iniziativa di INTA *Unreal Campaign*. Lo scopo sarebbe quello di un maggiore impatto emotivo nei destinatari tramite il cosiddetto “shockvertising”, al fine di mostrare, con immagini forti e purtroppo realistiche, come effettivamente vengono prodotti i beni contraffatti (materiali, condizioni di produzione e lavorative, tema sostenibilità etc).

#### **4.4 Favorire sinergie tra gli operatori dell’enforcement**

La continua crescita del commercio online, e conseguente aumento dei fenomeni globali di contraffazione online, suggeriscono un approccio collaborativo da parte di tutti i soggetti interessati. Riteniamo che nessuna organizzazione, da sola, possa combattere efficacemente la

contraffazione; piuttosto, i brand-owners, i soggetti pubblici implicati e le piattaforme per il commercio online dovrebbero collaborare per combattere la crescita della contraffazione online.

A tale proposito, INTA ha sviluppato delle [best practices](#) per affrontare la vendita di prodotti contraffatti via internet, fornendo raccomandazioni per i motori di ricerca, i mercati online, i servizi di pagamento online e i titolari di marchio, come pure per i social media, gli operatori della logistica, i gestori di registri e le società di registrazione. Le raccomandazioni riguardano modalità pratiche per tutti i soggetti implicati nel commercio online, nelle vendite online e nella distribuzione online di prodotti, per collaborare contro il problema della vendita di prodotti contraffatti via internet.

#### 4.5 Supportare le imprese nella lotta alla contraffazione

Suggeriamo un maggior coinvolgimento delle PMI che porti a consapevolezza degli strumenti a tutela delle idee e della creatività attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, non solo a livello seminariale.

Maggiore accessibilità alle informazioni sulla tutela dei DPI e semplificazione delle procedure (in particolare integrazione tra COPIS [Anti-Counterfeit and Anti-Piracy System] e ENFORCEMENT PORTAL di EUIPO).

Al fine di promuovere una formazione integrata e innovativa potrebbero essere implementate ulteriori iniziative in ambito internazionale quali IPR Desk presenti nelle geografie maggiormente colpite dai fenomeni di contraffazione presso le diverse sedi dell'Ambasciata d'Italia, Consolati Generali, gli uffici ICE etc.

Con riferimento alle tecnologie di monitoraggio del web finalizzate all'identificazione di violazioni di diritti PI, tramite la conoscenza e utilizzo del sistema RI.SI.CO, si potrebbe prevedere un manuale di *best practices* per valorizzare la conoscenza degli strumenti e diritti di IP necessari per agire efficacemente contro le violazioni dei diritti PI nelle diverse realtà online (marketplaces/social media/search engine).

#### 5. Rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale

Negli odierni mercati globali in crescita, non è sufficiente disporre di un sistema di PI che funzioni bene entro i confini limitati dell'Italia. Il modo in cui sono cambiate le abitudini commerciali e di acquisto nel 2020 e l'ormai importante presenza dell'online hanno l'effetto indesiderato di facilitare, tra gli altri fenomeni, la nascita di nuovi luoghi di produzione di prodotti contraffatti fuori dall'Europa e il transito di prodotti contraffatti.

In tale contesto, la presenza di **IP Attachés** dedicati nelle principali Ambasciate italiane agevolerebbe una più solida protezione dei diritti di proprietà intellettuale di cui le imprese italiane sono titolari a livello mondiale, offrendo un prezioso punto di contatto per difendere i propri diritti: un **supporto in-market pragmatico e specializzato** per le imprese, per aiutarle le aziende a comprendere la legislazione e le procedure locali ed evitare le ovvie insidie.

#### Cos'è INTA

INTA (*International Trademark Association*) è un'associazione mondiale di titolari di marchi e professionisti specializzati nella tutela dei marchi e dei diritti di proprietà industriale (PI) ad essi collegati, con lo scopo di incentivare la fiducia dei consumatori, la crescita economica e

l'innovazione. I membri di INTA comprendono quasi 6500 entità, di cui 88 in Italia, in rappresentanza di più di 34.350 persone (titolari di marchi, professionisti e accademici) provenienti da 185 paesi, che possono valersi, in materia di marchi, delle risorse globali, dell'attività di sviluppo di politiche pubbliche, delle offerte di formazione professionale e del network internazionale che INTA offre.

Fondata nel 1878, INTA è un'organizzazione senza fini di lucro, basata a New York, con sedi a Bruxelles, Santiago, Beijing, Singapore e Washington, e con una rappresentanza a New Delhi. Maggiori informazioni sono disponibili su [www.inta.org](http://www.inta.org).

Per saperne di più, potete contattare: Hélène Nicora, *Representative Officer - Europe* ([hnicora@inta.org](mailto:hnicora@inta.org)).