



RAPISARDI ipnews

No 2 - MAY 2019

IN QUESTO NUMERO

- Ultimi Aggiornamenti sul Brevetto Europeo con effetto Unitario
- Modifiche al CPI: entrata in vigore del d. Lgs. 15/2019
- La cosiddetta “Norma Pernigotti”

IN THIS ISSUE

- Latest updates on European Patent with Unitary Effect
- Amendments to the CPI: entry into force of legislative decree no 15/2019
- The “Pernigotti Rule”

ULTIMI AGGIORNAMENTI SUL BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto legislativo 19 febbraio 2019 n. 18, in vigore dal 27 marzo, che attua la delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214.

Con il nuovo decreto legislativo alcune disposizioni del Codice della Proprietà Industriale sono state ridefinite proprio in considerazione del nuovo sistema di brevettazione con effetto unitario.

Il nuovo sistema prevede il rilascio di brevetti aventi un effetto unitario senza più necessità di attivare una complessa attività amministrativa di convalida su base nazionale che oggi può richiedere, a seconda del paese, anche il deposito di traduzioni di parte o tutto il brevetto in una lingua nazionale.

Come noto il titolare di un brevetto europeo con effetto unitario ha il diritto di impedire a terzi di attuare l'invenzione in tutti gli

LATEST UPDATES ON EUROPEAN PATENT WITH UNITARY EFFECT

Legislative Decree No 18/2019 of 19 February was published in the Italian Official Journal of 12 March last. The decree came into force on 27 March and implements the provisions of Article 4 of Law No 163/2017 of 25 October ensuring compliance, coordination and continuity of national-level legislation with Regulation (EU) No 1257/2012 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, and the Agreement on a unified patent court ratified and implemented by Law No 214/2016 of 3 November.

The new legislative decree has the effect of amending some provisions of the Industrial Property Code in the light of the new patent system with unitary effect.

Under the new system, unitary patents will be granted without the need for complex administrative procedures for national-level extension, which, depending on the country in question, can in some cases currently require filing of translations of part or all of the patent in the relevant national language.

Holders of unitary patents, on the other hand, have the right to prevent third parties implementing their invention in all the Member States in which such patents have unitary effect.

Stati aderenti in cui il brevetto europeo esplica il suo effetto unitario.

È chiaro che la gestione delle controversie in tema di validità e contraffazione spetterà al Tribunale Unificato dei Brevetti, meno chiaro al momento è chi debba sostituire la sede di Londra a seguito Brexit.

È notizia di pochi giorni fa che il 9 aprile 2019 è stata approvata alla Camera una mozione con cui si chiede di trasferire una sede del Tribunale Unificato dei Brevetti da Londra all'Italia.

La mozione non ha specificato il luogo di destinazione del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Molti addetti del settore convengono che la città di Milano sia la candidata naturale della sede lasciata vacante da Londra.

Questo perché Milano è notoriamente riconosciuta, in Italia e all'estero, come uno dei poli di riferimento per il brevetto europeo data anche la competenza in materia maturata dal tribunale di Milano.

La sede di cui si chiede il trasferimento in Italia da Londra è quella specializzata in chimica farmaceutica, metallurgia e *life sciences*.

Dopo che il mancato trasferimento dell'Agenzia del Farmaco, Milano non ha ricevuto dal governo l'appoggio esplicito quale candidata per ospitare la sede del Tribunale Unificato dei Brevetti. Ciò è risultato ai più del tutto inaspettato.

Milano infatti più che ogni altra città d'Italia sembra avere i requisiti idonei in termini di sia di strutture sia di capacità.

Pare che la mancata menzione di Milano quale sede del Tribunale Unificato dei Brevetti sia di natura politica.

Alcuni pensano che una mozione così generica potrebbe avere ripercussioni negative non solo e non tanto su Milano quanto piuttosto sulla credibilità dell'intera proposta italiana. Altri per converso sostengono che una mozione così generica possa dare al governo maggiori spazi di trattativa e manovra.

Non resta dunque che aspettare il corso dei prossimi eventi.

Giuseppe Mercurio
Patent Attorney

The management of disputes regarding validity and infringement will obviously be left to the Unified Patent Court (UPC), although it is currently unclear which European city will host its seat instead of London following Brexit.

On 9 April 2019 the Italian Parliament approved a proposal for requesting its transfer to Italy, although without naming a particular city.

There is general agreement in the sector that Milan would be the natural candidate for a seat of the court since the city is well-known, both in Italy and abroad, as a hub for European patent matters, and above all due to the renowned expertise of the Court of Milan in patent matters.

The seat of the UPC to be transferred from London is that specialising in pharmaceutical chemistry, metallurgy and life sciences.

After the failed attempt to host the European Medicines Agency in Milan, the Italian government has not given express support for the city's candidacy as a seat of the UPC, something which has caused widespread consternation.

Indeed, Milan more than any other Italian city would seem ideally qualified both institutionally and in terms of expertise.

The absence of any mention of Milan as potential seat of the UPC appears to be a political move.

Some are also of the opinion that this generic approach might have negative knock-on effects not just on Milan but in the credibility of the Italian proposal as a whole, while others see the approach as an advantage since it gives the government more room for negotiation and manoeuvre.

We will have to wait and see.

Giuseppe Mercurio
Patent Attorney

MODIFICHE AL CPI: ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 15/2019

A partire dal 23 marzo 2019 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019 in tema di marchi d'impresa.

Tale decreto recepisce le novità introdotte dalla Direttiva UE n. 2015/2436 e modifica il Codice della Proprietà Industriale (CPI) al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria.

Il D. Lgs. n. 15/2019 è composto da 37 articoli che determinano importanti cambiamenti in materia, tra i quali si annoverano modifiche alle disposizioni generali in materia di marchi e alle procedure di opposizione alla registrazione. Inoltre, in via alternativa alla procedura giudiziaria, viene prevista la possibilità di instaurare un procedimento amministrativo innanzi all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM) per l'accertamento della decadenza e la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato.

Tanto premesso, si riportano di seguito le principali novità introdotte da tale decreto.

ABOLIZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL MARCHIO:

viene modificato l'art. 7 CPI che prevedeva il requisito obbligatorio della rappresentazione grafica di un marchio al fine di ottenerne la registrazione. Di conseguenza, potranno essere registrati i c.d. "marchi non tradizionali" (ad es. i marchi sonori), a condizione che gli stessi siano idonei ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

MARCHI COLLETTIVI:

nell'art. 11 CPI viene precisato che possono richiedere la registrazione di marchi collettivi le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti. Sono invece escluse le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata.

AMENDMENTS TO THE CPI: ENTRY INTO FORCE OF LEGISLATIVE DECREE NO 15/2019

Legislative Decree No 15/2019 of 20 February on trademarks came into force on 23 March 2019.

The decree transposes the new provisions of Directive (EU) 2015/2436 and amends the Industrial Property Code (CPI) in order to align national and Community regulations.

Legislative Decree No 15/2019 comprises 37 articles that bring about important changes in its field of application, including amendments to general provisions on trademarks and opposition procedures. Furthermore, as an alternative to court action, a new option is made available of administrative proceedings before the Italian Patent and Trademark Office (UIBM) for revocation and declaration of invalidity of registered trademarks.

The main new provisions therefore include:

ABOLITION OF THE GRAPHIC REPRESENTATION REQUIREMENT FOR TRADEMARKS:

Article 7 of the CPI providing for the mandatory graphic representation of trademarks prior to obtaining registration is amended to allow registration of so-called "non-conventional trademarks" (for example sound trademarks), provided that these can be registered in such a way as to allow the competent authorities and the public to identify clearly and unambiguously the subject matter of the protection granted to the right holder.

COLLECTIVE TRADEMARKS:

Article 11 of the CPI specifies that legal persons governed by public law and associations of manufacturers, producers, suppliers of services or traders may apply for collective trademarks. Public limited companies (SpA), publicly traded partnerships (Sapa) and limited companies (Srl) are not however eligible.



MARCHI DI CERTIFICAZIONE:

viene introdotta nell'art. 11bis CPI la disciplina dei marchi di certificazione. Ai sensi del citato articolo, le persone fisiche o giuridiche, incluse istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione purché non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo indicato.

TUTELA DELLE DOP E DELLE IGP:

nell'art. 14 CPI viene inserito il divieto di registrare come marchio d'impresa i segni relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, delle menzioni tradizionali per i vini, delle specialità tradizionali garantite e delle denominazioni di varietà vegetali.

ONERE DELLA PROVA:

ai sensi del novellato art. 121 CPI, nell'ipotesi di azione di decadenza per non uso di un marchio, spetta al titolare del marchio stesso l'onere di provarne l'uso e non più a chi ne eccepisce il non uso.

LICENZIATARIO E AZIONE DI CONTRAFFAZIONE:

viene introdotto l'art. 122bis CPI che legittima il titolare di una licenza esclusiva ad avviare un'azione per contraffazione qualora il titolare del marchio, previa messa in mora, non proceda ad avviare una siffatta azione entro termini appropriati.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA E NULLITÀ:

nel CPI viene aggiunta la Sezione II-bis, composta da 9 articoli (dall'art. 184bis all'art. 184decies), che disciplina i procedimenti amministrativi di decadenza e nullità dei marchi d'impresa registrati. Di conseguenza, salva la proponibilità di un'azione davanti all'autorità giudiziaria, sarà possibile presentare innanzi all'UIBM un'istanza per accertare la decadenza o dichiarare la nullità di un marchio registrato. Tali norme entreranno in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che ne stabilirà le modalità di applicazione. Sarà necessario adeguarsi a tali disposizioni entro gennaio 2023.

Manuela Salvador
 Trademark Division

CERTIFICATION MARKS:

Article 11-bis of the CPI introduces rules for certification marks providing that natural or legal persons - including institutions, authorities and accredited bodies under the applicable regulations on certification guaranteeing the origin, nature or quality of certain goods or services - can register their marks as certification marks provided that they do not carry on a business involving provision of the relevant goods or services.

PROTECTION OF PDOs and PGIs:

Article 14 of the CPI excludes from registration as trademark signs for protected designations of origin and geographical indications, traditional wine designations, traditional specialities guaranteed and plant variety designations.

BURDEN OF PROOF:

The amended Article 121 of the CPI provides that right holders will now have to demonstrate use in invalidity actions, rather than applicants having to prove non-use of a trademark.

LICENSEES AND INFRINGEMENT ACTIONS:

Article 122-bis of the CPI introduces a provision allowing holders of exclusive licences to launch infringement actions where the owner of the trademark, following a formal warning, does not launch such action within a reasonable timeframe.

ADMINISTRATIVE INVALIDITY AND REVOCATION PROCEDURES:

The new Section II-bis of the CPI, comprising 9 Articles (from Article 184-bis to Article 184-decies), lays down rules on administrative invalidity and revocation procedures for registered trademarks. This means that although action may still be taken in court, there is the new option of making an application to the UIBM to confirm the revocation or declare the invalidity of a registered trademark. The new rules will come into force 30 days after the publication of the decree of the Minister for Economic Development, which will be accompanied by implementation rules. The new regulations must be complied with by 2023.

Manuela Salvador
 Trademark Division

LA COSIDDETTA “NORMA PERNIGOTTI”

Nel decreto legge Crescita, approvato - salvo intese - dal Consiglio dei Ministri il 4 aprile 2019, è stata inserita quella che è stata definita la “Norma Pernigotti”, sebbene paradossalmente non potrà applicarsi, in quanto non retroattiva, al caso dell’azienda del cioccolato che, a seguito della cessione alla società turca Toksoz, ha dovuto chiudere la produzione di Novi Ligure.

THE “PERNIGOTTI RULE”

The decree-law for economic growth (the “Growth Decree”) approved in draft form by the Council of Ministers on 4 April 2019 included the so-called “Pernigotti Rule”. The rule is named after the eponymous chocolate maker that was forced to close its traditional Novi Ligure site following takeover by the Turkish company Toksoz. Paradoxically the rule cannot be applied in its case since not retroactive in effect.



Tale norma è volta alla tutela ed alla valorizzazione dei marchi storici. Si tratta di una norma che esce dal Consiglio dei Ministri ridimensionata rispetto alle prime ipotesi. Un primo tentativo di affrontare la materia era stato fatto con una proposta di legge della Lega, molto ambiziosa nei contenuti fino a prevedere la decadenza dal diritto all’utilizzo del marchio in caso di delocalizzazione dello stabilimento produttivo. Una formulazione giudicata da alcuni a forte rischio di incostituzionalità.

Contemporaneamente, la materia veniva approfondita dai tecnici del Ministero dello Sviluppo Economico che preparavano una prima versione per il decreto Crescita, in cui c’era anche la previsione di un commissariamento dell’azienda di fronte al mancato rispetto di determinati obblighi.

Anche questa declinazione però è stata rivista, perché giudicata ugualmente troppo punitiva e a rischio fortissimo di ricorsi da parte delle imprese. Così la norma ha perso parte della sua potenziale efficacia.

The aim of the new rule is to protect and enhance historical trademarks. The form given to it by the Council of Ministers differs somewhat from its initial conception. The League party had been the first to tackle the issue with a very ambitious legislative proposal that envisaged loss of the right to use brand names in case of delocalisation of manufacturing plants. This idea was seen by some as vulnerable to constitutional challenges.

At the same time, the question was examined by experts working for the Ministry of Economic Development, who prepared a first draft for the Growth Decree, which included placing companies failing to fulfil certain obligations under official administration.

This version of the rule was also amended since it was seen to be too harsh and very likely to be appealed by any companies affected. The rule thus lost a certain degree of effectiveness.

I MARCHI STORICI

I marchi storici vengono definiti come “i marchi d’impresa registrati da almeno cinquant’anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni che hanno assunto con l’uso nel mercato un particolare interesse storico nazionale”.

HISTORICAL TRADEMARKS

Historical trademarks were defined as “trademarks registered for a period of over 50 years or which can be shown to have been used continuously for at least 50 years and which have taken on, as a result of their use in the market, special national historical interest”.



Negli ultimi anni i marchi storici in più occasioni sono diventati facile preda di soggetti esteri che, una volta ottenuta la proprietà dei marchi, hanno poi diluito se non annullato l’italianità dei prodotti contraddistinti da tali marchi, chiudendo gli stabilimenti produttivi in Italia e spostando la produzione all’estero. Si tratta di un fenomeno che impatta sulla ricchezza del paese con rilevanti conseguenze, negative, sul piano occupazionale.

Tre storici marchi italiani su quattro sono già volati via dai confini dell’Italia. Nel corso degli anni la lista è diventata lunga e include nomi prestigiosi: la birra Peroni, i gelati Grom, i marchi dell’olio Bertolli, Carapelli, Sasso, la pasta Buitoni, lo spumante Gancia, i salami Fiorucci e non ultimi i cioccolatini Pernigotti.

In recent years historical trademarks have frequently and rather easily fallen prey to foreign players who, having acquired the brand name, proceeded to dilute if not completely remove the Italian component of the products distinguished by it, closing manufacturing sites in Italy and moving production abroad. The phenomenon has obvious negative effects on national prosperity and employment.

Three out of every four Italian historical trademarks have already left the country. The list has lengthened over the years and includes such prestigious names as Peroni beer, Grom ice-cream, the olive oil trademarks Bertolli, Carapelli and Sasso, Buitoni pasta, Gancia sparkling wine, Fiorucci salami and of course Pernigotti chocolate.

IL CASO PERNIGOTTI

Lo stabilimento dei gianduiotti e dei cioccolatini di Novi Ligure è un pezzo di storia del Piemonte ed uno dei tanti casi di successo della piccola e media impresa italiana. Paolo Pernigotti, figlio del fondatore di un'azienda che in origine era una semplice drogheria a Novi Ligure, nel 1927 intuisce le potenzialità del cioccolato piemontese per eccellenza ed è il primo a porre in essere una produzione industriale del prodotto. Da allora è una crescita continua, il marchio diventa tra i più famosi del Made in Italy. La fabbrica dà inoltre lavoro a centinaia di fa-

THE PERNIGOTTI CASE

The Novi Ligure manufacturing site for chocolate specialties including gianduiotti is part of the history of Piedmont, representing another Italian SME success story. In 1927 Paolo Pernigotti, son of the founder of what had originally been a simple family grocery business in Novi Ligure, realised the excellent potential of Piedmontese chocolate and became the first industrial manufacturer of the product. The brand continued to grow and became one of the outstanding names on the so-called "Made in Italy" landscape. The com-

“ Lo stabilimento dei gianduiotti e dei cioccolatini di Novi Ligure è un pezzo di storia del Piemonte ed uno dei tanti casi di successo della piccola e media impresa italiana.

The Novi Ligure manufacturing site for chocolate specialties including gianduiotti is part of the history of Piedmont, representing another Italian SME success story.

miglie, a cui vanno aggiunti decine di lavoratori dell'indotto. Una storia di successo dunque, con il gianduiotto che viene esportato in tutto il mondo. Una storia però che purtroppo per eventi tragici non può continuare nel solco della tradizione di famiglia. Se infatti a Paolo Pernigotti succede il figlio Stefano, quest'ultimo nel 1980 vede entrambi i figli morire in un incidente stradale in Uruguay e rimane senza eredi. Così nel 1995 decide di vendere alla Averna.

La nota azienda dolciaria, che al momento della vendita fatturava 75 milioni di euro, è stata ceduta nel 2013 dalla famiglia Averna alla società turca Toksoz, un gruppo da 450 milioni, in

pany's manufacturing site employed workers from hundreds of families, with many more secondary jobs created. The success of the company saw gianduiotti chocolates exported across the world. However tragic events saw to it that the enterprise would no longer be run as a family business. After Paolo Pernigotti was succeeded by his son Stefano, both of Stefano's sons were killed in a traffic accident in 1980 in Uruguay, leaving him without heirs. And so in 1995 he decided to sell the business to the Averna liqueur company.

Pernigotti revenues had risen to € 75 million by the time it

un'operazione che - a quanto trapela - non prevedeva impegni da parte dell'acquirente a mantenere per sempre la produzione nel sito di Novi Ligure. L'azienda con sede ad Istanbul decide di portare in Turchia lo stabilimento senza però rinunciare al marchio.

LA MISURA PREVISTA DAL DL CRESCITA

Al fine di disincentivare iniziative che prevedano la chiusura di stabilimenti produttivi con delocalizzazione all'estero e di salvaguardare quindi posti di lavoro, nel DL Crescita è stata inserita una misura volta alla tutela e alla valorizzazione dei marchi storici. A tal fine il Governo prevede:

- l'istituzione presso l'UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi) di un registro speciale dei marchi storici;
- la nascita presso il Ministero di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, mettendo a disposizione 100 milioni di euro;
- una sezione speciale all'interno del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - finanziata con ulteriori 100 milioni di euro - per la prestazione di garanzie a condizioni di mercato.

La procedura prevede l'obbligo per l'impresa che annuncia la cessazione o delocalizzazione, di effettuare una comunicazione in tal senso al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), nonché di cercare un acquirente dello stabilimento. In caso di non esito favorevole della procedura, stralciata l'ipotesi iniziale del commissariamento da parte del Ministero, si avvia una sorta di tavolo tra l'impresa e il Mise, «una collaborazione per l'individuazione di attività sostitutive per la reindustrializzazione e l'utilizzo del marchio stesso» (il tutto con modalità e criteri demandati a un successivo decreto interministeriale).

Sonia Fodale
Trademark Attorney

was sold in 2013 by the Averna family to Toksoz, a Turkish group with a turnover of € 450 million. It would appear that the operation did not require the purchaser to maintain permanent production at the Novi Ligure site. The Istanbul-based company decided to move manufacturing to Turkey while retaining the trademark.

THE MEASURE PROVIDED FOR IN THE GROWTH DECREE

In order to disincentivise initiatives involving closure of manufacturing sites and delocalisation abroad - and therefore to safeguard employment - the Growth Decree includes a measure that aims to protect and enhance historical trademarks, providing for:

- creation of a special historical trademarks register with the UIBM (Italian Patent and Trademark Office);
- setting-up of a €100 million ministerial fund to safeguard historical trademarks of national interest;
- creation of a special section within the SME Guarantee Fund - again worth €100 million - providing guarantees at market rates.

The procedure requires any company announcing a sale or delocalisation to disclose the operation to the Ministry of Economic Development (MiSE), as well as to look for a buyer for their plant. In the event of an unfavourable outcome - and given that special administration under the Ministry is no longer contemplated - the company and the MiSE will enter into a joint procedure, "cooperating to identify replacement activities for re-industrialisation and the use of the trademark itself" (subject to implementation rules to be defined in a subsequent inter-ministerial decree).

Sonia Fodale
Trademark Attorney

RAPISARDI
 INTELLECTUAL PROPERTY

ITALY
 Via Serbelloni 12
 20122 Milano
 T +39 02 763011
 F +39 02 76301300

SWITZERLAND
 Via Ariosto 6
 6901 Lugano
 T +41 (0)91 9220585
 F +41 (0)91 9220558

UNITED KINGDOM
 2A Collier House, 163-169
 Brompton Road, London
 T +44 (0)20 74302998
 T +44 (0)20 74302999
 F +44 (0)20 74300165

SAN MARINO
 Strada Caiese 30
 47891 Dogana
 T +39 0549 942740
 F +39 0549 942740

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com