



RAPISARDI ipnews

No 3 - JULY 2023

IN QUESTO NUMERO

- Modifiche importanti al codice della proprietà industriale
- Milano, una delle 3 sedi del Tribunale Unificato dei Brevetti
- Brevetto unitario? guardiamo al passato e in particolare alla esperienza del Marchio Comunitario

IN THIS ISSUE

- Important changes to the industrial property code
- Milan, one of the 3 locations of the Unified Patent Court
- Unitary patent? let's look at the past and in particular the Community Trademark experience

MODIFICHE IMPORTANTI AL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

In data 02 maggio 2023 il Senato ha approvato, in prima analisi, il disegno di legge (DDL n. 411) di modifica al **Codice della proprietà industriale** ("CPI") di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Ci sono due modifiche molto importanti: la prima che riguarda il mondo delle Università e degli enti di ricerca e la seconda che riguarda la doppia brevettazione in Italia.

In particolare la prima modifica proposta si riferisce al cosiddetto *Professor Privilege*: infatti secondo l'attuale art 65 CPI la titolarità di una invenzione realizzata in ambito universitario (o altro organismo pubblico) era in prima istanza attribuita all'inventore anziché all'ente per cui questa persona sta eseguendo la ricerca.

La modifica approvata dal Senato prevede invece il ribaltamento dell'attuale sistema di titolarità.

In base al nuovo disegno di legge la titolarità sarà infatti assegnata in automatico all'università (o ad altro organismo pubblico), un po' come accade per le invenzioni realizzate all'interno di una azienda privata.

L'inventore quindi è tenuto a notificare l'Università (o altro organismo pubblico) della sua invenzione. Quest'ultima è tenuta ad esercitare la sua opzione per depositare

IMPORTANT CHANGES TO THE INDUSTRIAL PROPERTY CODE

On May 02, 2023, the Senate approved, on first consideration, the draft law (DDL No. 411) to amend the **Industrial Property Code** ("IPC") under Legislative Decree No. 30 of February 10, 2005.

There are two very important changes: the first concerning the world of universities and research institutions and the second concerning double patenting in Italy.

In particular, the first proposed amendment refers to the so-called *Professor Privilege*: in fact, according to the current Article 65 IPC, the ownership of an invention made in a university (or other public institute) was in the first instance attributed to the inventor rather than to the entity for which this person is carrying out the research.

Instead, the amendment approved by the Senate provides for the reversal of the current system of ownership.

Under the new draft law, the ownership will in fact be assigned automatically to the university (or other public institute), somewhat as it is for inventions made within a private company.

The inventor is then required to notify the university (or other public institute) of his invention. The latter is required to

la domanda di brevetto entro sei mesi dalla notifica dell'inventore.

Solo in caso di inerzia da parte dell'Università (o altro organismo pubblico) allora l'inventore avrà la facoltà di depositare la domanda di brevetto a nome proprio.

La seconda modifica introdotta dal disegno di legge ri-

exercise its option to file the patent application within six months of the inventor's notification.

Only in case of inaction by the University (or other public institute) then the inventor will have the option to file the patent application in his own name.

The second change introduced by the draft law concerns



guarda la sostituzione dell'Art 59 CPI e introduce la possibilità della doppia brevettazione, come accade già ad esempio in Germania e in Francia.

Fino ad oggi l'Art 59 CPI prevedeva la preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni: in particolare *"qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti"*.

La modifica approvata in Senato prevede invece che nel caso in cui al medesimo inventore (o al suo avente causa) sia stato concesso un brevetto in Italia o un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo.

the replacement of Art 59 IPC and introduces the possibility of double patenting, as is already the case, for example, in Germany and France.

Until now, Art 59 IPC provided for the primacy of the European patent in case of cumulation of protection: in particular, *"where, for the same invention an Italian patent and a European patent valid in Italy have been granted to the same inventor or his successor in title with the same filing date or priority, the Italian patent, to the extent that it protects the same invention as the European patent, shall cease to have effect."*

Instead, the amendment approved in the Senate provides that in cases where the same inventor (or his successor in title) has been granted a patent in Italy or a European patent valid in Italy or a European patent with unitary effect, having the same filing date or priority, the Italian patent shall retain its effects and coexist with the European patent.

L'obiettivo delle modifiche proposte è chiaramente quello di allinearsi all'Unione Europea, favorendo il trasferimento tecnologico, la digitalizzazione, l'innovazione e incentivando così la diffusione della proprietà industriale e anche l'aumento del numero dei brevetti depositati.

Ora la bozza del disegno di legge è in revisione alla Camera e si vedrà se tali modifiche saranno accettate.

Chiara Formenton
Patent Attorney

The aim of the proposed changes is clearly to align with the European Union, encouraging technology transfer, digitalization, innovation and thus incentivizing the spread of industrial property and also increasing the number of patents filed.

Now the draft law will be examined by the Chamber of Deputies and we will see if these amendments will be approved.

Chiara Formenton
Patent Attorney

MILANO, UNA DELLE 3 SEDI DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

La notizia tanto attesa è finalmente arrivata: Milano sarà la terza sede del Tribunale Unificato dei brevetti, dopo Parigi e Monaco. Si tratta di un risultato particolarmente importante per l'Italia e per il capoluogo lombardo, risultato in concerto di una intensa azione politica e diplomatica.

MILAN, ONE OF THE 3 LOCATIONS OF THE UNIFIED PATENT COURT

The long-awaited news has finally arrived: Milan will be the third venue of the Unified Patent Court, after Paris and Munich. This is a particularly important achievement for Italy and for the Lombard capital, the result in concert of intense political and diplomatic action.

“ L'istituzione del TUB comporterà molto onore (ma anche oneri non indifferenti) per la città e l'intero paese.

The establishment of the TUB will bring much honour (but also not inconsiderable burdens) to the city and the entire country.

”

Il Governo italiano ha ottenuto, in accordo con Francia e Germania, di poter istituire una sede distaccata della sezione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) a Milano. L'intesa, patrocinata dai Ministeri degli Affari Esteri e della Giustizia, sarà sottoposta agli altri Stati contraenti del

The Italian government has obtained an agreement with France and Germany to establish a branch office of the central section of the Unified Patent Court (UPC) in Milan. The agreement, sponsored by the Ministries of Foreign Affairs and Justice, will be submitted to the other contracting states

Tribunale Unificato dei Brevetti durante la prossima riunione del Comitato Amministrativo per essere formalizzata.

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE, era stato vagliato dove potesse essere trasferita la sede prevista a Londra, oltre alla sede di Parigi e alla filiale di Monaco. L'Italia si è subito adoperata per favorire l'istituzione a Milano della terza sede, uno dei principali centri europei dell'innovazione e della proprietà intellettuale.

L'avvio del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) il 1° giugno 2023 rappresenta una pietra miliare per la proprietà industria-

of the Unified Patent Court during the next Administrative Committee meeting to be formalized.

Following the UK's exit from the EU, it was considered where the planned London office could be relocated, in addition to the Paris office and the Munich branch. Italy immediately worked to favour the establishment of the third headquarters in Milan, one of Europe's leading centres of innovation and intellectual property.

The launch of the Unified Patent Court (UPC) on 1 June 2023 represents a milestone for industrial property at the European



le a livello europeo. Si tratta della conclusione, in successo, di decenni di negoziati in Europa, la quale introduce un nuovo strumento di risoluzione sovranazionale delle controversie per i brevetti europei.

L'istituzione del TUB comporterà molto onore (ma anche oneri non indifferenti) per la città e l'intero paese, nonché avrà una influenza non indifferente sull'economia sociale e politica di tutta la città di Milano.

Aumenterà il peso specifico di tutto il paese a livello politico, con Milano che funge da scelta politica degli stati che aderiscono al Tribunale unificato dei brevetti e quindi considerata città ideale della sua terza sede

level. It is the successful conclusion of decades of negotiations in Europe, introducing a new supranational dispute resolution instrument for European patents.

The establishment of the TUB will bring much honour (but also not inconsiderable burdens) to the city and the entire country, as well as having a not inconsiderable influence on the social and political economy of the entire city of Milan.

It will increase the specific weight of the entire country politically, with Milan serving as the political choice of the states joining the Unified Patent Court and therefore considered an ideal city for its third seat.

Questo significa che l'istituzione del TUB potrebbe portare anche nuovi possibili macro eventi o macro organizzazioni a scegliere Milano come base, città collegata da tre aeroporti nel raggio di quaranta chilometri di diametro e centro nevralgico dell'alta velocità ferroviaria del paese. Inoltre tale nuova istituzione avrà un ovvio indotto economico, che farà crescere ancora di più il credito per la città.

Come specificato anche dalla Farnesina, la sede italiana avrà competenze ampie e non certo di minore importanza: «La sezione milanese – sottolineano alla Farnesina – giudicherà importanti contenziosi sui brevetti unitari in settori rilevanti per il sistema imprenditoriale italiano». All'Italia le competenze su scienza medica-veterinaria e igiene, brevetti farmaceutici privi dei certificati di protezione supplementari, biotech non farmaceutico, agricoltura, food e tabacco, articoli personali e domestici, sport e mondo del divertimento.

La nuova sede di Milano dovrebbe essere operativa entro un anno e i locali destinati ad ospitarla sono già stati individuati: «Gli stati parte del tribunale unificato dei brevetti hanno riconosciuto i punti di forza e le oggettive ragioni a sostegno della candidatura» si legge infine nella nota. Il nuovo sistema consentirà di avere un'unica procedura centralizzata per l'ottenimento di brevetti riconosciuti in tutti i Paesi dell'Unione con un considerevole risparmio sia sui costi che sui tempi con Milano che rappresenterà il cardine nevralgico in centro Europa. Il tribunale sorgerà in via San Barnaba 50, nella sezione lavoro del tribunale di Milano.

Claudia Strola
Research Manager

BREVETTO UNITARIO? GUARDIAMO AL PASSATO E IN PARTICOLARE ALLA ESPERIENZA DEL MARCHIO COMUNITARIO

Il mondo della IP sembra attualmente focalizzato nelle valutazioni su come gestire l'introduzione della nuova tipologia di brevetto Europeo ad effetto unitario

Anche nel corso del recente meeting INTA di Singapore, nel corso di ogni riunione si veniva inevitabilmente coinvolti in una discussione in merito al Brevetto Unitario e alla opzione opt out in riferimento al Tribunale Unificato dei Brevetti.

This means that the institution of the TUB could also lead possible new macro events or macro organisations to choose Milan as their base, a city connected by three airports within a radius of forty kilometres and the nerve centre of the country's high-speed rail network. Moreover, this new institution will have an obvious economic inducement, which will increase the credit for the city even more.

As also specified by the Farnesina, the Italian branch will have wide-ranging and certainly not minor competences: "The Milan section - they emphasise at the Farnesina - will judge important unitary patent litigation in sectors relevant to the Italian entrepreneurial system". Italy will have jurisdiction over medical-veterinary science and hygiene, pharmaceutical patents without supplementary protection certificates, non-pharmaceutical biotech, agriculture, food and tobacco, personal and household goods, sports and entertainment.

The new seat in Milan should be operational within a year and the premises destined to host it have already been identified: "The states parties to the Unified Patent Court have recognised the strengths and objective reasons in support of the candidature," the note concludes. The new system will make it possible to have a single centralised procedure for obtaining patents recognised in all EU countries, with considerable savings in both costs and time, with Milan representing the nerve centre in central Europe. The court will be located at Via San Barnaba 50, in the labour section of the Milan court.

Claudia Strola
Research Manager

UNITARY PATENT? LET'S LOOK AT THE PAST AND IN PARTICULAR THE COMMUNITY TRADEMARK EXPERIENCE

The IP world currently seems to be focused in evaluations of how to handle the introduction of the new type of European patent with unitary effect

Even at the recent INTA meeting in Singapore, during each meeting one was inevitably involved in a discussion regarding the Unitary Patent and the opt out option in reference to the Unified Patent Tribunal.

Io, che sono un Trade Mark Attorney, mi sono spesso trovato in difficoltà nel corso di riunioni con corrispondenti esteri (in particolare asiatici) che a tutti i costi volevano un parere sulla opportunità o meno di utilizzare la possibilità di proteggere i paesi della UE (o per lo meno un ampio numero degli stessi) tramite il Brevetto Unitario.

Poichè sono un Trade Mark Attorney ho sempre cercato di evitare o essere vago nell'esprimere consigli su se e come sfruttare la nuova opportunità data dalla introduzione del Brevetto Unitario ma, per la personale ultradecennale esperienza di vita nel mondo della IP, mi è venuto spon-

I, who am a Trade Mark Attorney, often found myself in difficulty during meetings with foreign (particularly Asian) correspondents who at all costs wanted an opinion on whether or not to use the option of protecting EU countries (or at least a large number of them) through the Unitary Patent.

Because I am a Trade Mark Attorney I have always tried to avoid or be vague in expressing advice on whether and how to take advantage of the new opportunity given by the introduction of the Unitary Patent but, because of personal experience of more than ten years of life in the world of IP, it came naturally to me to take a few steps back and



taneo fare qualche passo indietro e comparare l'esperienza vissuta quando, nel 1996, fu introdotto il Marchio Comunitario (che ora hanno pensato bene di chiamare Marchio della Unione Europea).

Anche allora i giudizi non erano totalmente positivi e i dubbi e le perplessità parecchi tanto che inizialmente molti consulenti e clienti hanno frenato o quantomeno messo in discussione la possibilità di sfruttare una opportunità della quale si tendeva sempre ad enfatizzare i possibili rischi e lati negativi e minimizzare i vantaggi.

compare my experience when, in 1996, the Community Trade Mark (which they have now thoughtfully called the European Union Trade Mark) was introduced.

Even then the judgments were not totally positive and the doubts and misgivings several so much so that initially many consultants and clients held back or at least questioned the possibility of taking advantage of an opportunity of which there was always a tendency to emphasize the possible risks and downsides and minimize the advantages.

In particolare ci si chiedeva cosa poteva succedere nel caso di ampliamento territoriale della Unione Europea, di eventuale conflitto tra un marchio nazionale e un Marchio Comunitario, di uso del segno limitato a singoli paesi, di licenze limitate ad una porzione del territorio della Unione Europea, ecc... ecc...; sta di fatto che tutti questi dubbi più o meno fondati hanno sicuramente inizialmente frenato l'espansione della tutela tramite i Marchi Comunitari.

In particular, one wondered what might happen in the case of territorial expansion of the European Union, possible conflict between a national trademark and a Community Trademark, use of the sign limited to individual countries, licenses limited to a portion of the territory of the European Union, etc., etc., etc.; it is a fact that all these more or less well-founded doubts certainly initially held back the expansion of protection through Community Trademarks.

“ In particolare ci si chiedeva cosa poteva succedere nel caso di ampliamento territoriale della Unione Europea, di eventuale conflitto tra un marchio nazionale e un Marchio Comunitario.

In particular, one wondered what might happen in the case of territorial expansion of the European Union, possible conflict between a national trademark and a Community Trademark.

”

Con il passare degli anni e senza che siano intervenute significative modifiche al regolamento, tutte o quasi le iniziali perplessità sono state superate e la “macchina” dell’EUIPO ha acquisito una importanza fondamentale nel mondo della tutela dei marchi nonostante siano intervenuti cambiamenti significativi e inizialmente difficilmente ipotizzabili; basti pensare il consistente incremento territoriale dell’Unione Europea che è arrivata ad essere composta da ben 28 paesi, alla imprevedibile Brexit che ha ridotto il numero dei paesi attualmente aderenti all’Unione Europea a 27 e ciò senza che nessun stravolgimento sia avvenuto ed anzi convincendoci sempre più che oggi giorno siamo pronti e preparati per superare qualsiasi altra eventuale modifica anche non ipotizzabile venga introdotta.

With the passing of the years and without any significant changes to the regulation, all or most of the initial misgivings have been overcome and the EUIPO “machine” has acquired a fundamental importance in the world of trademark protection despite the fact that significant changes have taken place that were initially difficult to imagine; suffice it to think of the substantial territorial increase of the European Union that has come to consist of as many as 28 countries, to the unpredictable Brexit that has reduced the number of countries currently adhering to the European Union to 27 and this without any upheaval having taken place and on the contrary convincing us more and more that today we are ready and prepared to overcome any other possible changes even unthinkable ones that are introduced.

Anche solo le statistiche relative ai numeri dei Marchi Comunitari o EUTM depositati sembra confermare come la tipologia di tutela sia stata accettata e assimilata e sia diventata imprescindibile nella valutazione della tutela di un marchio; dagli iniziali circa 30.000 depositi annui degli anni 90 siamo passati ai quali 200.000 depositi effettuati nel corso del 2021; anche esaminando la titolarità dei Marchi Comunitari ci si rende conto come paesi una volta restii ad utilizzare tale tipologia di marchio si siano oramai adeguati a proteggere i propri marchi in uno dei mercati più importanti del mondo quale l'Unione Europea tramite l'EUTM.

In conclusione, benchè la mia esperienza sia maturata in un settore attiguo ma non identico, consiglio di essere fiduciosi e speranzosi che la tutela in Unione Europea dei brevetti tramite la nuova procedura del Brevetto Unitario si rivelerà uno strumento utile e, perchè no, forse anche economico.

Gianluigi Volontè
Trademark attorney

Even just the statistics regarding the numbers of Community Trademarks or EUTMs filed seems to confirm how the type of protection has been accepted and assimilated and has become indispensable in the evaluation of the protection of a trademark; from the initial approximately 30,000 annual filings in the 1990s we have risen to what 200. 000 filings made during 2021; even examining the ownership of Community Trademarks one realizes how countries once reluctant to use this type of trademark have now adapted to protect their trademarks in one of the most important markets in the world such as the European Union through the EUTM.

In conclusion, although my experience has been in an adjoining but not identical field, I advise to be confident and hopeful that the protection in the European Union of patents through the new Unitary Patent procedure will prove to be a useful and, why not, maybe even economical tool.

Gianluigi Volontè
Trademark attorney