



RAPISARDI ipnews

No 4 - OCTOBER 2023

IN QUESTO NUMERO

- A Milano la terza sede della divisione centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti: luci e ombre di un'assegnazione dal sapore dolceamaro
- L'intelligenza artificiale e le ricerche di anteriorità dei marchi
- Approvata la riforma del Codice della Proprietà Industriale

IN THIS ISSUE

- Milan awarded the seat of the third central division of the Unified Patent Court: lights and shadows of a bittersweet decision
- The artificial intelligence and searches for prior trademarks.
- Reform of the Industrial Property Code approved

A MILANO LA TERZA SEDE DELLA DIVISIONE CENTRALE DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI: LUCI E OMBRE DI UN'ASSEGNAZIONE DAL SAPORE DOLCEAMARO

Il 26 giugno 2023, il Comitato Amministrativo del TUB, il Tribunale Unificato dei Brevetti, ha ufficializzato l'assegnazione alla città di Milano della terza divisione centrale del Tribunale.

Il TUB è l'organo giurisdizionale sovranazionale competente a conoscere in via esclusiva di tutte le controversie relative al Brevetto Europeo con Effetto Unitario, il nuovo sistema brevettuale che consente di ottenere, con un unico deposito, una protezione unitaria in tutti i Paesi dell'Unione Europea che a detto sistema hanno aderito o aderiranno.

La decisione del Comitato Amministrativo, molto attesa dagli operatori del settore, ha sancito la fine di una delicata e tortuosa vicenda che si è sviluppata sullo sfondo delle relazioni politico-istituzionali nell'Unione Europea post Brexit.

Per comprenderne a pieno le dinamiche, occorre però tornare indietro all'anno 2013, quando l'Accordo stipulato in seno al Consiglio dell'Unione Europea ha istituito il

MILAN AWARDED THE SEAT OF THE THIRD CENTRAL DIVISION OF THE UNIFIED PATENT COURT: LIGHTS AND SHADOWS OF A BITTERSWEET DECISION

On June 26, 2023, the Unified Patent Court's (UPC) Administrative Committee allowed Milan the third central division seat.

The UPC is the supranational court with exclusive jurisdiction in respect of litigation for all European Patents with Unitary Effect, the new patent system that provides through a single filing an uniform protection across all participating European Union countries.

The Administrative Committee's decision, long awaited by stakeholders, marked the end of a delicate and tortuous affair set on the stage of political-institutional relations in the post-Brexit European Union.

To fully understand such dynamics, we need to go back to the year 2013, when a EU Council Agreement established the UPC, dividing its competences between a central division and several local or regional divisions.

TUB, ripartendone le competenze tra una divisione centrale e più divisioni locali o regionali.

La divisione centrale, competente per le azioni di accertamento della nullità dei brevetti e di accertamento negativo della contraffazione (fette molto rilevanti del contenzioso in materia brevettuale), è stata a sua volta articolata nelle tre sedi di Parigi, Monaco di Baviera e Londra.

The central division, which is competent for invalidity and infringement lawsuits (significant slices of patent litigation), was in turn divided into three seats in Paris, Munich, and London.

The choice was not random, reflecting and rewarding the role as “patent locomotives” of France, Germany and the United Kingdom, the European countries in which the largest number of patent applications were filed.



Una scelta non casuale, che rifletteva e premiava il ruolo di “locomotive brevettuali” di Francia, Germania e Regno Unito, i Paesi europei nei quali si registrava il deposito del maggior numero di domande di brevetto.

La sede di Parigi si sarebbe occupata dei brevetti in materia di tecniche industriali, trasporti, tessili, carta, costruzioni fisse, fisica, elettricità; quella di Monaco di Baviera dei brevetti in materia di meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi, esplosivi; infine, quella di Londra dei brevetti in materia di necessità umane (inclusi i brevetti farmaceutici), chimica e metallurgia.

The Paris office would deal with patents in matter of performing operations, transporting, textiles, paper, fixed constructions, physics and electricity; the Munich office would deal with patents in matter of mechanical engineering, lighting, heating, weapons and blasting; and finally, the London office would deal with patents in matter of on human necessities (including pharmaceutical patents), chemistry and metallurgy.

United Kingdom’s exit from the European Union and, concomitantly, from the unitary patent system, forced a rethinking of the distribution of the central division’s

Arrivando così a Brexit, l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e, contestualmente, dal sistema brevettuale unitario, ha imposto di ripensare la distribuzione delle competenze della divisione centrale tra le sue sedi.

competences among its seats.

For months, the modalities of this reorganization were the subject of debate between those who proposed relocating the London set to a new city and those who in-

“ La decisione del Comitato Amministrativo, amplificata da proclami entusiastici del Governo, ha tuttavia lasciato un certo amaro in bocca tra gli operatori del settore.

The Administrative Committee's decision, amplified by enthusiastic proclamations from the Italian government, left a certain bitterness in stakeholder's mouths.

”

Per mesi, le modalità di tale riorganizzazione sono state oggetto di dibattito tra quanti proponevano il ricollocamento della sezione londinese in una nuova città e quanti invece la ripartizione delle materie già assegnate alla competenza di Londra tra le sedi di Parigi e Monaco di Baviera.

La candidatura forte della città di Milano, sponsorizzata a gran voce dal governo italiano, dagli enti locali e dalle associazioni di settore, ha infine avuto la meglio e la terza sede della divisione centrale del TUB è stata assegnata al capoluogo meneghino.

La decisione del Comitato Amministrativo, amplificata da proclami entusiastici del Governo, ha tuttavia lasciato un certo amaro in bocca tra gli operatori del settore.

stead proposed the distribution of such matters already assigned to London's jurisdiction between the Paris and Munich seats.

The strong candidacy of the city of Milan, loudly sponsored by the Italian government, local authorities and industry associations, finally prevailed.

However, the Administrative Committee's decision, amplified by enthusiastic proclamations from the Italian government, left a certain bitterness in stakeholder's mouths, since the Milan seat did not inherit all the competencies originally assigned to London, but only a reduced package.

Weighing in, above all, is the exclusion of so-called

Infatti, la nuova sede di Milano non ha ereditato tutte le competenze assegnate a Londra, ma solamente un pacchetto ridotto.

A pesare è, soprattutto, l'esclusione dei c.d. certificati di protezione complementare (le privative che consentono di prolungare la durata di un brevetto relativo ad un prodotto farmaceutico), riassegnati a Parigi, e dei brevetti nei settori della chimica e della metallurgia, riassegnati a Monaco di Baviera.

Sfugge ai più (compreso chi scrive) il fondamento giuridico di quella che, più che di una ripartizione, ha i tratti di una "spartizione" con origine e implicazioni marcatamente geopolitici.

Né, tanto meno, il ridimensionamento trova una valida spiegazione nella scarsa centralità italiana nei settori sottratti alla competenza della sede di Milano: in Italia è attualmente prodotto il 52% dei farmaci commercializzati nel mercato europeo.

Pierfrancesco Gallo
Attorney at Law

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LE RICERCHE DI ANTERIORITÀ DEI MARCHI

Con l'avvento dirompente dell'IA è lecito aspettarsi risultati delle ricerche di anteriorità dei marchi sempre più attendibili ed analitici, oltre ad una possibile netta diminuzione di domande di registrazione soggette a rifiuti, cancellazioni od opposizioni.

Come ormai noto, gli algoritmi dell'intelligenza artificiale sono seguiti da un addestramento guidato, in grado di apprendere in totale autonomia la maggior parte dei dati e quindi di elaborarli, seguendo processi logici e razionali che potremmo definire quasi al livello di noi esseri umani.

supplementary protection certificates (the patents that allow the extension of the duration of a patent relating to a pharmaceutical product), which were reassigned to Paris, and patents in the fields of chemistry and metallurgy, which were reassigned to Munich.

The legal basis of such "partitioning" with markedly geopolitical origins and implications escapes most (including this writer).

Nor does the downsizing find a valid explanation in the lack of Italian centrality in the sectors removed from the competence of the Milan office: 52 percent of drugs marketed in the European market are currently produced in Italy.

Pierfrancesco Gallo
Attorney at Law

THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SEARCHES FOR PRIOR TRADEMARKS.

With the disruptive advent of AI, it is reasonable to expect increasingly reliable and analytical results from trademark clearance searches, as well as a potential significant reduction in applications subject to refusals, cancellations, or oppositions.

As is well known, artificial intelligence algorithms are guided by training that enables them to autonomously learn and process most of the data, following logical and rational processes that can be described as nearly at the level of us humans. One of the sectors in which AI will

Uno dei settori in cui l'IA porterà enormi vantaggi in termini di costi, tempi, e di risultati sempre più precisi ed accurati, è quello delle ricerche di anteriorità e conseguenti pareri di registrabilità di brevetti e marchi.

bring enormous advantages in terms of costs, time, and increasingly precise and accurate results is that of prior art searches and the subsequent opinions on the registrability of patents and trademarks.



Per ogni azienda, ma anche per una singola persona, è infatti molto importante (se non quasi fondamentale) evitare di spendere tempo e denaro per il deposito di un marchio che non otterrà poi la definitiva registrazione, cercando in via preventiva marchi esistenti che potrebbero risultare d'ostacolo alla registrazione, calcolando quindi la probabilità di violazioni o di situazioni che ne determinerebbero la non registrabilità oppure, in un momento successivo, e nell'ipotesi in cui il marchio riesca comunque ad ottenere la registrazione, la probabilità che vengano instaurate da parte di terzi procedimenti di cancellazione e nullità.

Per questo motivo la IA potrebbe svolgere un ruolo di

For every company, as well as for an individual, it is indeed very important (if not almost fundamental) to avoid spending time and money on the registration of a trademark that will not ultimately obtain definitive registration. This involves proactively searching for existing trademarks that could be obstacles to registration, calculating the probability of violations or situations that would result in non-registrability, or in a later stage, and in the event the trademark still manages to obtain registration, the likelihood of third-party cancellation and nullity proceedings.

For this reason, AI could play a leading role in improving the quality of prior art searches and registrability analyses by professionals in the field, as well as for trademark office

primo piano nel migliorare la qualità delle ricerche di anteriorità e delle analisi di registrabilità dei marchi da parte dei professionisti del settore, così come per gli esaminatori degli uffici marchi, attraverso il suo utilizzo, potrebbero notevolmente velocizzare i controlli delle domande di deposito, accelerando quindi i tempi e rendendoli sempre più precisi ed accurati.

I nuovi sistemi di intelligenza artificiale applicati alle attività di ricerca preventiva porteranno quindi grandi vantaggi ai titolari dei marchi e potranno inoltre diminuire la presenza dei cosiddetti marchi "deboli" soggetti a procedimenti di obiezione, opposizione, cancellazione o nullità, per non parlare, come detto, del notevole risparmio di tempo e di denaro da spendere nella difesa del marchio.

Andrea Ghezzi
Trademark Assistant

APPROVATA LA RIFORMA DEL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Lo scorso luglio 2023 è stato finalmente approvato il disegno di legge che riforma il Codice della Proprietà Industriale (CPI).

Questa riforma si prefigge l'obiettivo di rafforzare la competitività del nostro paese e la protezione della proprietà industriale, ma anche di semplificare le procedure amministrative mediante una digitalizzazione delle stesse.

Le principali novità sono due.

La prima novità riguarda l'articolo 65 del CPI, relativo alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. Prima della riforma al ricercatore erano attribuiti i diritti derivanti dall'invenzione. Con la riforma invece i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza del ricercatore/inventore, salvo il diritto inalienabile spettante al ricercatore/

examiners. Through its use, it could significantly expedite the examination of application submissions, thereby speeding up the process and making it increasingly precise and accurate.

The new artificial intelligence systems applied to pre-search activities will, therefore, bring great benefits to trademark owners and may also reduce the presence of so-called "weak" trademarks subject to objection, opposition, cancellation, or nullity proceedings. Not to mention, as mentioned earlier, the considerable savings of time and money spent on trademark defense.

Andrea Ghezzi
Trademark Assistant

REFORM OF THE INDUSTRIAL PROPERTY CODE APPROVED

Last July 2023, the bill reforming the Industrial Property Code (IPC) was finally passed.

This reform aims to strengthen our country's competitiveness and the protection of industrial property, but also to simplify administrative procedures by digitizing them.

There are two main new features.

The first change concerns Article 65 of the IPC, concerning the ownership of inventions by researchers at universities and public research institutions. Before the reform, the researcher was given the rights arising from the invention. With the reform, on the other hand, the rights arising from the invention accrue to the researcher/inventor's home institution, except for the inalienable right accruing to the researcher/inventor to be acknowledged as its author. In case of inertia or lack of interest on the part

inventore di esserne riconosciuto autore. In caso di inerzia o mancato interesse da parte della struttura di appartenenza, il ricercatore potrà comunque procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto.

Le seconda novità riguarda l'articolo 59 del CPI, relativo ai rapporti tra brevetto europeo valido in Italia o avente effetto unitario e brevetto italiano. Prima della riforma vigeva la preclusione della reciproca convivenza, nella misura in cui essi avessero per oggetto la stessa invenzione. Con

of the structure to which the researcher belongs, the researcher may still proceed independently to file the patent application in his or her own name.

The second novelty concerns Article 59 of the IPC, relating to the relationship between a European patent valid in Italy or having unitary effect and an Italian patent. Before the reform, there was a preclusion of mutual coexistence to the extent that they had the same invention as their subject matter. With the reform, on the other hand, the Italian patent can maintain its effects and coexist with the



la riforma invece il brevetto italiano può mantenere i suoi effetti e coesistere con il brevetto europeo, anche in caso di successivo annullamento o decadenza di quest'ultimo. Questa modifica si è resa opportuna dopo la creazione del Tribunale Unificato dei Brevetti in quanto offre ai titolari di un brevetto la libertà di scegliere se, in relazione alla medesima invenzione, avviare una lite innanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti o innanzi ad un tribunale nazionale.

European patent, even if the latter is subsequently cancelled or lapsed. This change became appropriate after the creation of the Unified Patent Court because it gives patent owners the freedom to choose whether, in relation to the same invention, to initiate litigation before the Unified Patent Court or before a national court.

Other changes include the introduction of Article 34-bis of the IPC, which provides for the possibility of obtaining

Altre modifiche riguardano l'introduzione dell'articolo 34-bis del CPI, che prevede la possibilità di ottenere una protezione ad hoc per i disegni e i modelli presentati nell'ambito di fiere, nazionali ed internazionali, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 129 del CPI, che prevede la possibilità di sequestrare prodotti contraffatti esposti nelle fiere, e la possibilità di pagare i diritti di deposito non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, senza slittamento della data di deposito, come già avveniva per le domande di brevetto europeo presentate all'ufficio europeo dei brevetti.

Giuseppe Mercurio
European Patent Attorney

ad hoc protection for designs filed at trade fairs, national and international; the repeal of paragraph 3 of Article 129 of the IPC, which provides for the possibility of seizing counterfeit products displayed at trade fairs; and the possibility of paying filing fees not only at the same time as filing the application, but also later, within one month, without shifting forward the filing date, as was already the case for European patent applications filed at the European Patent Office.

Giuseppe Mercurio
European Patent Attorney