



RAPISARDI ipnews

No 1 - JANUARY 2013

In questo numero:

1. **Ultime modifiche in materia di appello e ricorso per Cassazione**
2. **La tutela del personaggio di un film**
3. **Svizzera: Tribunale Federale dei Brevetti**
4. **Più qualità al brevetto sammarinese**
5. **La Croazia entra a far parte dell'Unione Europea**

In this issue:

1. **Latest changes in the area of appeal and proceedings before the Supreme Court**
2. **Protection of film characters**
3. **Switzerland: Federal Patents Court**
4. **Added quality for San Marino patents**
5. **Enlargement of the European Union to Croatia**

ULTIME MODIFICHE IN MATERIA DI APPELLO E RICORSO PER CASSAZIONE

Il c.d. "decreto sviluppo" (d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. 134/2012) ha radicalmente modificato la disciplina dei procedimenti di appello e ha ulteriormente limitato i casi di impugnabilità con ricorso per Cassazione delle sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado.

La riforma si applica: per quel che riguarda l'appello, ai giudizi introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione; per quel che riguarda il ricorso in Cassazione, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ossia per entrambi i casi dopo l'11 settembre 2012.

Le modifiche introdotte dalla citata legge sono molteplici e hanno notevoli ripercussioni sia sotto il profilo procedurale, che sostanziale. In particolare, in materia di appello sono stati modificati gli artt. 342 e 345 e sono stati introdotti gli articoli 348 bis, 348 ter del codice di procedura civile.

Prima della riforma l'atto di appello doveva contenere l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici dell'impugnazione e gli ulteriori requisiti di cui all'art 163 c.p.c.. Il novellato articolo 342 c.p.c. ora stabilisce che, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., l'atto di appello debba essere motivato con l'indicazione, a pena di inammissibilità:

- delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

LATEST CHANGES IN THE AREA OF APPEAL AND PROCEEDINGS BEFORE THE SUPREME COURT

The so-called 'development decree' (Legislative Decree No 83/2012, amended and converted into Law No 134/2012) has radically overhauled rules on appeals proceedings and has further limited the cases of actionability of judgements of an appeal court or of a single-level lower court before the Supreme Court.

The reform applies to all appeals filed or writs served after the thirtieth day following the coming into force of the converting law. In regard to the proceedings before the Supreme Court, the changes apply to judgements published after the thirtieth day following the coming into force of the law converting the decree (thus, in either case, after 11 September 2012).

There are several changes introduced by the law with considerable procedural and substantive repercussions. In particular and in the appeals area, Articles 342 and 345 of the Code of Civil Procedure (CPC) have been amended, with new articles 348-bis and 348-ter added.

Prior to the reform, appeal applications needed only to contain a summary statement of the facts, the specific grounds for the challenge and further requirements specified in Article 163 CPC. Amended Article 342 CPC now requires that, without prejudice to the requirements provided for in Article 163 CPC, the grounds given in the application must contain, on pain of refusal:

- the parts of the judgment that are being challenged and the amendments requested to the first-instance judge's determination of the facts in the case;
- the circumstances of the illegal act and their relevance to the decision challenged.

- delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Tale modifica ha recepito l'orientamento giurisprudenziale che riteneva necessario che l'impugnazione fosse formulata sulla base di specifici motivi di censura della sentenza di primo grado, trasformando lo stesso in un vero e proprio requisito di forma capace di determinarne l'inammissibilità, che, a differenza della fattispecie introdotta dagli artt. 348 bis e 348 ter, verrà dichiarata con sentenza.

These changes came about as a response to the widely held jurisprudential view that an appeal should be based on specific challenges to the first-instance decision, making this an actual formal requirement to be complied with on pain of refusal issued in the form of an actual judgement (unlike the cases covered by 348-bis and 348-ter).

The appellant must thus specify the aspects of the judgement being challenged, not simply by providing general references to

“ *Il c.d. “decreto sviluppo” ha modificato la disciplina dei procedimenti di appello e limitato i casi di impugnabilità con ricorso per Cassazione.*

The so-called ‘development decree’ has overhauled rules on appeals proceedings and limited the cases of actionability of judgements before the Supreme Court.

L'appellante, pertanto, dovrà specificare gli aspetti della sentenza oggetto di contestazione, non semplicemente indicando il relativo capo della sentenza o della statuizione del dispositivo, ma specificando anche le parti di motivazione oggetto di discussione, con l'accortezza che se l'impugnazione intende colpire la sentenza in tutte le sue parti, non basterà il riferimento generico ai suoi contenuti. Dottrina ha espressamente chiarito al riguardo che l'atto deve essere tutto motivato, più organico e più strutturato, sulla falsariga di una sentenza.

Con la modifica dell'art. 345 c.p.c. è stato eliminato il riferimento all'indispensabilità, ai fini della decisione, della causa per il deposito di nuove prove in appello: oggi pertanto la possibilità di depositare nuovi mezzi di prova e documenti è ammessa solo ove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile e, quindi, per caso fortuito o forza maggiore.

Di considerevole effetto sono i nuovi articoli 348 bis e 348 ter che hanno introdotto quello che può essere definito un vero e proprio “filtro” per la proposizione dell'appello. Il nuovo appello è

the points of the ruling challenged or to the ruling as a whole, but by specific reference to the relevant reasoning provided by the court, since if the appeal is to be made against the judgement in all of its parts, a general reference to its contents will not suffice. The case law is clearly of the opinion in this regard that the application should state its reasons in full, and in a more comprehensive and structured manner, based on the structure of judgements themselves.

The amendment to Article 345 CPC removes the reference to admitting new evidence at the appeal stage if it is seen by the court as essential for reaching a decision: it is thus now only possible to file new evidence and documents if a party can demonstrate that they were not available or could not have been filed with the court at first instance for reasons beyond the control of the party and therefore due to unforeseeable circumstances or force majeure.

New articles 348-bis and 348-ter also have considerable impact, putting in place what could be termed a veritable appeals ‘filter’. New appeals are examined to determine whether they have a real prospect of success. At hearings held in accordance with Article 350

difatti sottoposto a un esame circa la ragionevole probabilità del suo accoglimento. In sede di udienza ex art. 350 c.p.c., prima della trattazione e sentite le parti, qualora il giudice d'appello ritenga che l'impugnazione non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, spogliandosi della relativa causa.

In caso di proposizione di appello incidentale, l'ordinanza di inammissibilità viene pronunciata solo quando ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'art. 348 bis c.p.c. sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale; diversamente il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza. In sostanza o entrambe le impugnazioni sono inammissibili, così da dichiarare l'inammissibilità, oppure deve essere dichiarata l'ammissione e non vi può essere una inammissibilità parziale.

L'art. 348 bis c.p.c. stabilisce espressamente che il filtro de quo non si applica quando l'appello è proposto per le cause in cui è necessario l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 c.p.c., e avverso un'ordinanza decisoria a rito sommario di cognizione, ex art. 702 quater c.p.c.

Oltre a tali casi espressamente codificati, la dottrina ha ipotizzato che detto filtro non sia applicabile anche quando il giudice pronunci con sentenza l'inammissibilità (ad esempio in quanto l'atto è tardivo), quando viene dichiarata con sentenza l'improcedibilità (ad esempio per costituzione tardiva dell'appellante), nonché quando, in caso di proposizione di appello principale e incidentale, solo uno di questi non abbia ragionevole probabilità di accoglimento (in tal caso, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza).

Avverso la pronuncia di inammissibilità, che si presenta succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi, può essere proposto, a norma dell'articolo 360 c.p.c., ricorso per Cassazione, il cui termine per la proposizione decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza medesima.

Il ricorso per Cassazione viene proposto non nei confronti dell'ordinanza del giudice d'appello, ma direttamente "avverso il provvedimento di primo grado" con il limite di cui all'art. 348 ter medesimo, ossia che se l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, non sarà consentito il ricorso in Cassazione ex art. 360 n. 5, peraltro anch'esso oggetto di modifica da parte del decreto sviluppo medesimo.

Nello specifico, il motivo n. 5, nella formulazione attuale, consente di ricorrere alla Suprema Corte «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»; nella definizione che è stata sostituita, il codice parlava invece di «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

Alessia Corciulo
Avvocato

CPC, if having consulted with the parties and prior to proceeding the appeal judge decides that the challenge has no real prospect of success, he can simply refuse it by order, closing the case.

In case of cross appeals, the refusal order is issued only if the conditions laid down in the first paragraph of Article 348-bis CPC are fulfilled both by the main appeal and the cross appeal; otherwise the court must hear all appeals. Basically either both of the challenges are viewed as inadmissible and are refused, or they are both accepted, partial refusal not being possible.

Article 348-bis CPC specifically establishes that the filter mentioned does not apply when the appeal is brought in cases involving the Public Prosecutor in accordance with Article 70 CPC, or in the case of summary judgements in accordance with Article 702-quater CPC.

In addition to the cases specifically covered by the legislation, the jurisprudential view is that this filter does not apply either when appeals are refused by a formal ruling, due for example to late application, or on other procedural grounds (when the appellant fails to file and appear in accordance with the pre-hearing schedule), or in cases involving appeal and cross-appeal when only one of these is considered to have no real prospect of success (in such cases, the judge is obliged to proceed and hear all appeals).

Refusal orders provide summary grounds, possibly including reference to the statements of fact made in one or more lower court documents as well as relevant precedents. In accordance with Article 360 CPC, an application for appeal before the Supreme Court may be lodged against such orders. The term for filing such applications runs from communication or service of the said order, whichever is prior.

Appeals before the Supreme Court are not made against the appeal court's order per se, but directly 'against the first-instance decision'. They are subject to the condition laid down in Article 348-ter itself that where an appeal has been judged inadmissible based on the same factual grounds underlying the judgement challenged, appeals before the Supreme Court in accordance with No 5 (also partially amended by the same decree) of Article 360 CPC will not be admitted.

The current version of Article 360 No 5 allows appeal before the Supreme Court 'due to failure to examine a decisive fact for reaching a decision that was discussed in the proceedings between the parties'; the replaced version reads 'incomplete, insufficient or contradictory grounds regarding a fact that was disputed or essential for reaching a decision.'

Alessia Corciulo
Attorney-at-law

LA TUTELA DEL PERSONAGGIO DI UN FILM

Con la sentenza del 19 novembre 2012, la Corte di Appello di Roma ha deciso che il personaggio di Zorro è divenuto di pubblico dominio in Italia.

La questione ha avuto origine nel 2007, quando la società Cogedi International SpA, titolare delle acque Uliveto, Rocchetta e Brio Blu, è stata citata in giudizio dalla società californiana Zorro Productions per violazione del copyright relativo al personaggio di Zorro.

PROTECTION OF FILM CHARACTERS

In its judgement of 19 November 2012, the Court of Appeal of Rome decided that the Zorro character had become part of the public domain in Italy.

The question was raised in 2007 when the company Cogedi International S.P.A., owner of the water brands Uliveto, Rocchetta and Brio Blu, was taken to court by the Californian company Zorro Productions for infringement of copyright in respect of the Zorro character.

“ *La tutelabilità di un personaggio dipende anche e soprattutto dalla personalità dello stesso, oltre che naturalmente dal suo aspetto morfologico.*

The degree to which a given character may be protected depends also, and above all, on that character's personality, in addition obviously to outward appearance.

”

Secondo la società californiana la violazione si era verificata a seguito di uno spot televisivo e radiofonico realizzato dalla Cogedi per pubblicizzare la propria acqua Brio Blu: in tale spot l'attore Max Tortora interpretava un ammiratore del notissimo personaggio creato dalla penna dello scrittore Johnston McCulley nel 1919 (e apparso in versione cinematografica nel 1920), richiamando anche altri personaggi, come il sergente Garcia e il servitore Benito (il nome dell'originale era Bernardo), ed usando elementi che chiaramente alludevano al personaggio protagonista come mascherina, spada e «zeta».

La società convenuta si è difesa sollevando l'eccezione, tra le altre, che il personaggio di Zorro e gran parte delle storie che lo hanno raccontato sono divenute di pubblico dominio in Italia. Con la decisione in commento la Corte ha accolto tale eccezione.

La pronuncia è destinata ad avere rilevanti ricadute economiche, considerate le royalties imposte sino ad ora ai licenziatari dalla major californiana: le royalties, infatti, non dovranno più essere

According to the Californian company, infringement occurred with the broadcast of a TV and radio commercial produced by Cogedi for its own Brio Blu water. In the advertisement the actor Max Tortora played the part of an admirer of the very well-known character created by the writer Johnston McCulley in 1919 (screen version of whom first appeared in 1920). The ad also recalled other characters such as Sergeant Garcia and the servant Benito (Bernardo in the original), while using various elements that clearly alluded to the main character, such as the mask, sword and 'Z'.

In its defence, Cogedi put forward the argument, inter alia, that the character of Zorro and a large portion of the stories involving him had become part of the public domain in Italy. And the Court accepted this argument in giving its judgement.

The ruling is destined to have significant economic effects, considering the royalties imposed to date on the licensees by the Hollywood Major: indeed royalties will no longer have to be paid

pagate dato che il personaggio di Zorro (divenuto di dominio pubblico) potrà essere liberamente utilizzato a fini commerciali.

La decisione qui in esame offre lo spunto per una breve riflessione sulla tutela autonoma riconosciuta al "personaggio" di un'opera cinematografica, rispetto al film che lo ha fatto conoscere.

Tale tutela si fonda, infatti, su tutti gli elementi che nell'insieme lo possono caratterizzare, ossia il nome, l'aspetto esteriore, gli atteggiamenti, le qualità, i caratteri salienti della sua personalità.

Il principio affermato, ed esplicitato anche in altri precedenti giurisprudenziali (si vedano in proposito: *Tribunale di Milano*, 31 maggio 2010, n. 7035, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2010, 4-5, parte II, pag. 316 e seguenti, con nota di Capra; *Tribunale di Ravenna*, sezione distaccata Lugo, 11 dicembre 2007, inedita, richiamata in A. Giuffrè "Anche i pupazzi a volte hanno un'anima" in *Il Diritto di Autore*, 2008, pag. 405 e seguenti), è, cioè, che il tratto caratterizzante del "personaggio", oggetto di tutela d'autore autonoma, è il suo carattere, la sua specifica personalità; oseremo dire quasi la sua "anima".

Il personaggio di fantasia, dunque, gode di una tutela autonoma rispetto a quella (del film) che lo ha fatto conoscere solo quando sia dotato di una sua complessa e caratterizzante personalità.

Pertanto, laddove nel "carattere" successivo (che si pretenderebbe in contraffazione del personaggio cinematografico) non sia riscontrabile tale specifica personalità e vi sia quindi una sua "decontestualizzazione" e un distacco rispetto al messaggio evocato dal personaggio, non potrà ritenersi sussistente alcuna violazione del diritto d'autore.

Quindi la tutelabilità di un personaggio dipende anche e soprattutto dalla personalità dello stesso, oltre che naturalmente dal suo aspetto morfologico.

Alessandra Ferreri
Avvocato

SVIZZERA: TRIBUNALE FEDERALE DEI BREVETTI

Il Tribunale Federale dei Brevetti è il tribunale di primo grado della Confederazione che giudica le controversie di diritto civile in materia di brevetti. A partire dal 1° gennaio 2012, il Tribunale Federale dei Brevetti sostituisce i tribunali cantonali che sino a quella data erano stati competenti in materia.

Il Tribunale Federale dei Brevetti si occupa di tutte le azioni civili in materia brevettuale come, ad esempio, questioni legate alla validità e alla violazione di un brevetto, controversie riguardanti i contratti di licenza brevettuale, o azioni civili relative al diritto al brevetto o alla cessione di brevetti.

A partire dall'autunno 2012 il Tribunale Federale dei Brevetti è stato trasferito nell'edificio del Tribunale Amministrativo Federale a San Gallo.

given that the character of Zorro (now part of the public domain) can be freely used for commercial purposes.

The judgement requires a brief reflection on the independent protection afforded to a 'character' in a film, as opposed to the film that made that character famous.

Such protection is in fact founded on all of the elements that, when taken together, might define the character: name, appearance, typical behaviour, qualities and main personality traits.

The principle stated here, which has a number of jurisprudential precedents (see *Court of Milan*, 31 May 2010, No 7035, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2010, 4-5, part II, pages 316 ff., with a note by Capra; *Court of Ravenna*, Lugo division, 11 December 2007, unpublished, referred to in A. Giuffrè 'Anche i pupazzi a volte hanno un'anima' in *Il Diritto di Autore*, 2008, pages 405 ff.), is that the distinguishing feature of 'characters' protected by independent copyright is their very character, understood as their specific personalities; one might even say their 'soul'.

Fictional characters, therefore, enjoy independent protection to that (of the film) which made them famous only when endowed with a complex and defining personality.

Therefore, where a subsequent 'character' (allegedly infringing the film character) is not recognisably endowed with that specific personality and is thus subject to 'de-contextualisation' and removal from the message evoked by the character, no infringement of copyright can be said to have occurred.

The degree to which a given character may be protected depends also, and above all, on that character's personality, in addition obviously to outward appearance.

Alessandra Ferreri
Attorney-at-law

SWITZERLAND: FEDERAL PATENTS COURT

The Federal Patents Court is Switzerland's first instance court for civil cases in the patents area. Since 1 January 2012, the Federal Patents Court has replaced the cantonal courts that up until that date were competent to hear such cases.

The Federal Patents Court hears mainly civil cases in the patents area, such as for example questions regarding validity and infringement of patents, litigation on patent licensing contracts, or civil actions on patentability or assignment of patents.

In 2012 the Federal Patents Court was transferred to the offices of the Federal Administrative Court in San Gallo.

The Federal Patents Court acts as the lower court to the Federal Court and is supervised both by the latter and by the Federal Assembly.

Il Tribunale Federale dei Brevetti decide in qualità di grado precedente al Tribunale Federale ed è sorvegliato sia dal Tribunale Federale stesso sia dall'Assemblea Federale.

I giudici del Tribunale Federale dei Brevetti vengono eletti dall'Assemblea Federale e svolgono tale mansione per una durata di 6 anni. I giudici sono tutti esperti in materia di diritto dei brevetti. In particolare, ci sono 2 giudici ordinari e 36 giudici non di carriera, tra cui 25 con formazione tecnica e 11 con formazione giuridica. In questo modo il Tribunale Federale dei Brevetti assicura procedure rapide ed economiche, in quanto, grazie alla formazione tecnica e giuridica dei suoi giudici, evita spesso perizie esterne lunghe ed onerose. Infine, l'Assemblea Federale elegge un giudice ordinario alla presidenza del Tribunale Federale dei Brevetti, il quale è eletto per un intero mandato, al termine del quale la rielezione è possibile.

Di regola, il Tribunale Federale dei Brevetti giudica nella composizione di tre giudici, di cui uno deve avere una formazione tecnica e uno deve avere una formazione giuridica. In casi eccezionali e su ordine del presidente, il Tribunale Federale dei Brevetti può optare per una composizione di cinque giudici.

La lingua del procedimento viene scelta tra una delle lingue ufficiali. Se il Tribunale Federale dei Brevetti e le parti acconsentono, può essere scelta anche la lingua inglese come lingua di procedimento, ma la sentenza e le disposizioni processuali sono redatte in ogni caso in una delle lingue ufficiali.

Giuseppe Mercurio
Mandatario Brevetti

Chiara Formenton
Consulente Brevetti

PIÙ QUALITÀ AL BREVETTO SAMMARINESE

Proprio come accaduto per i brevetti depositati in Italia, anche per i brevetti depositati presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di San Marino (USBM) potrebbe a breve concretizzarsi la possibilità di ottenere una ricerca di anteriorità.

E' stata infatti approvata di recente dal Consiglio di Amministrazione dell'Organizzazione Europea dei Brevetti la richiesta, inoltrata dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, di giungere ad un accordo sulle ricerche di anteriorità per i brevetti d'invenzione sammarinesi.

E' stato quindi dato inizio alla stesura di un accordo da stipularsi fra la Repubblica di San Marino e l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) che dovrebbe giungere ad una firma entro la fine del 2013.

Sino ad oggi le domande di brevetto sammarinesi, proprio come accadeva fino a pochi anni fa per le domande di brevetto italiane, erano sottoposte solo a un esame formale, senza che l'USBM della Repubblica di San Marino potesse verificare, ad esempio, l'eventuale

The judges of the Federal Patents Court are elected by the Federal Assembly and hold office for six years. The judges are all specialists in patent law. There are two ordinary judges and 36 lay judges, 25 of whom with technical training and 11 with legal training. In this way the Federal Patents Court ensures swift and cost-effective proceedings, since thanks to the technical and legal training of its judges, it can often avoid long and expensive external consultancies. Finally the Federal Assembly elects an ordinary judge to the presidency of the Federal Patents Court for a full term in office, at the end of which re-election is possible.

As a rule, the Federal Patents Court sits with three judges, one of whom with a technical background and one of whom with a legal background. In exceptional cases and by order of the president, the Federal Patents Court may sit with five judges.

Proceedings are in a language chosen from among the official languages. If the Federal Patents Court and the parties are in agreement, proceedings may also be held in English, but judgements and measures issued must in any case be drafted in one of the official languages.

Giuseppe Mercurio
Patent Attorney

Chiara Formenton
Patent Consultant

ADDED QUALITY FOR SAN MARINO PATENTS

It may soon be possible to obtain a priority search for patents filed with the USBM (Patents and Trade Marks Office of the Republic of San Marino) just as recently happened for patents filed in Italy.

Indeed the Management Committee of the European Patent Office (EPO) recently approved the request by the USBM for an agreement on priority searches for patent applications in San Marino.

Preparations have been made for drafting an agreement between the Republic of San Marino and the EPO which should be signed by the end of 2013.

To date patent applications filed in San Marino, as indeed was the case until a few years ago for Italian patents, were only subject to formal examination, without the USBM being able to verify, for example, the existence of prior art that might render such applications substantially invalid.

esistenza di documenti brevettuali anteriori che anticipavano, e rendevano quindi sostanzialmente privo di validità, il contenuto di tali domande di brevetto.

Grazie a questo accordo, l'EPO effettuerà le ricerche di anteriorità, fornendo in questo modo un rapporto di ricerca e un parere sulla brevettabilità.

L'introduzione della ricerca per le domande di brevetto sammarinesi risulta quindi un passo molto importante in quanto andrà ad aggiungere valore e qualità al brevetto stesso.

Chiara Formenton
Consulente Brevetti

LA CROAZIA ENTRA A FAR PARTE DELL'UNIONE EUROPEA

A partire dal 1° luglio 2013, l'Unione Europea sarà ampliata dall'ingresso della Croazia.

La Croazia diventa dunque la seconda repubblica della ex Jugoslavia, dopo la Slovenia, ad entrare a far parte dell'Unione Europea e sarà un Paese in più a considerare le ricerche quando si deposita un marchio comunitario.

L'appartenenza al marchio comunitario (CTM) risulterà dunque estesa a 28 Paesi. Al momento, i 27 Paesi che aderiscono al marchio comunitario sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Le ultime adesioni erano avvenute nel maggio 2004 (dieci membri) e nel gennaio 2007 (due membri).

CONSEGUENZE DELL'ADESIONE DELLA CROAZIA PER I TITOLARI DI MARCHI E MODELLI COMUNITARI.

I marchi e i modelli comunitari esistenti saranno estesi e avranno validità in Croazia, senza il pagamento di tasse aggiuntive.

Esisterà un diritto eccezionale di opposizione: le domande di marchio comunitario depositate tra il 1° gennaio 2013 e il 30 giugno 2013 potranno essere oggetto di opposizione sulla base di diritti preesistenti in Croazia, in accordo con l'articolo 165 (3) del Regolamento sul Marchio Comunitario.

I marchi e i modelli comunitari estesi alla Croazia non saranno né tradotti né pubblicati in croato. Le domande potranno essere depositate in croato a partire dal 1° luglio 2013.

Le domande di marchio comunitario pendenti al momento dell'accesso della Croazia all'Unione Europea non possono essere rifiutate

Under the new agreement, the EPO will carry out the priority searches and then provide the USBM with a search report and an opinion on patentability.

The introduction of a priority search procedure for San Marino patents is a very important step forward, adding both value and quality to the patent itself.

Chiara Formenton
Patent Consultant

ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN UNION TO CROATIA

On 1st July 2013, the European Union will be further enlarged by accession of Croatia.

Croatia becomes the second former Yugoslav republic to join the EU after Slovenia and will be an added country to consider searching when filing a Community trade mark.

The membership of the Community trade mark (CTM) will extend to 28 countries. At present, the 27 countries covered by the Community trade mark are: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, The Netherlands and the UK.

The latest accessions date back to May 2004 (ten Member States) and to January 2007 (two Member States).

CONSEQUENCES OF THE ACCESSION OF CROATIA FOR COMMUNITY TRADE MARK AND COMMUNITY DESIGN HOLDERS

The existing Community trade mark and design rights will extend to - and be enforceable in - Croatia, without the payment of additional filing fees.

The exceptional right of opposition will exist: Community trade mark applications filed between 1st January 2013 and 30th June 2013 can be subject to opposition based on earlier rights in Croatia, pursuant to Article 165 (3) of the Community Trade mark Regulation.

Extended Community trade marks and Community designs will be neither translated nor published in Croatian. Applications filed on 1st July 2013 and onwards may be filed in Croatian.

sulla base di alcun motivo assoluto di rifiuto se tale motivo diventa applicabile solo per via dell'adesione della Croazia ("grandfathering clause"). Questo significa che, se una domanda di marchio comunitario è non distintiva, descrittiva, generica, decettiva o contraria all'ordine o alla moralità pubblica nella lingua o nel territorio della Croazia, non sarà rifiutata se la data di deposito risulta

Community trade mark applications pending on the accession date may not be refused on the basis of any absolute ground for refusal if this ground becomes applicable merely because of the accession of Croatia (grandfathering clause). This means that if a CTM application is non-distinctive, descriptive, generic, deceptive or contrary to public policy or morality in the language or in the

“

I marchi e i modelli comunitari esistenti saranno estesi e avranno validità in Croazia, senza il pagamento di tasse aggiuntive.

The existing Community trade mark and design rights will extend to - and be enforceable in - Croatia, without the payment of additional filing fees.

”

essere anteriore al 1° luglio 2013. Per le domande depositate dopo tale data, i motivi di rifiuto si applicano anche per la Croazia.

La conversione di una domanda di marchio comunitario in una domanda di marchio nazionale croato potrà essere richiesta dalla data di accesso all'Unione Europea.

Si potrà rivendicare nel marchio comunitario la preesistenza (seniority) di un marchio croato registrato prima del 1° luglio 2013, ma la preesistenza potrà essere richiesta solo dopo tale data.

territory of Croatia, it will not be refused if its filing date is before 1st July 2013. For applications filed after this date the grounds for refusal apply also for Croatia.

Conversion of a CTM application into a national trade mark application for Croatia may be requested as from the accession date.

Seniority may be claimed from a Croatian trade mark which was registered before 1st July 2013, but may only be claimed after this date.

Sonia Fodale
 Mandatario Marchi

Sonia Fodale
 Trademark Attorney

IP protection consultancy and full service law firm

RAPISARDI
 INTELLECTUAL PROPERTY

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com

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

SWITZERLAND
 Via Ariosto, 6
 6901 Lugano
 T +41 091 9220585
 F +41 091 9220558

UNITED KINGDOM
 4 Lincoln's Inn Fields
 London WC2A 3AA
 T +44 (0)20 74302998
 T +44 (0)20 74302999
 F +44 (0)20 74300165