



# R A P I S A R D I ipnews

No 4 - NOVEMBER 2007

## Sommario

1. Procedura per l'ottenimento di un marchio in Italia
2. L'attività dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione in Italia
3. Patent Prosecution Highway: collaborazione tra UK-IPO e USPTO
4. Modifiche delle procedure di esame e di opposizione dei marchi nel Regno Unito
5. Il Protocollo di Londra sulla traduzione dei brevetti europei probabilmente in vigore dal 2008
6. UE: Collegamento fra design comunitario ed internazionale

## Summary

1. Procedure to obtain a trademark in Italy
2. Activity of the High Commissioner for the Fight against Counterfeiting in Italy
3. Patent Prosecution Highway: UK-IPO - USPTO collaboration
4. Changes to UK trademark examination and opposition procedures
5. London Agreement on European Patent translations expected to enter into force from 2008
6. EU: Link between Community design and international design

## PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DI UN MARCHIO IN ITALIA

### A. PROCEDURA GENERALE

Al fine di registrare un marchio in Italia, è necessario presentare una domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) tramite il servizio postale o via internet, oppure attraverso il deposito presso la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che provvederà a trasmetterlo all'UIBM.

Il richiedente generalmente conferisce mandato ad un consulente in proprietà industriale o ad un avvocato iscritto nel relativo albo professionale.

Al verbale di deposito sono attribuiti un numero ed una data di deposito; da tale data decorrono i 10 anni di validità del marchio che può essere rinnovato indefinitamente attraverso il pagamento delle tasse di rinnovo ogni 10 anni.

### B. DEPOSITO DELLA DOMANDA

La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

- a. l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;
- b. l'eventuale rivendicazione della priorità di una antecedente domanda di marchio depositata in un altro Stato membro della Convenzione di Parigi o di una domanda derivante dall'accoglimento di conversione di precedente domanda comunitaria o di registrazione internazionale;
- c. la riproduzione del marchio. Nel caso di marchi a colori, è necessario definirne i dettagli;
- d. l'elenco dei prodotti e/o dei servizi che il marchio intende tutelare, raggruppati se-

## PROCEDURE TO OBTAIN A TRADEMARK IN ITALY

### A. GENERAL PROCEDURE

In order to register a trademark in Italy, it is necessary to file an application to the Italian Patents and Trademarks Office (UIBM) by mail or via internet, or through a local Chamber of Commerce, Industry, Craftsmanship and Agriculture, which will transmit it to the UIBM.

The applicant usually appoints an industrial property consultant or an attorney enrolled in the relevant professional register.

The registration request is attributed a number and a filing date; trademark validity duration is 10 years as from that date, and can be renewed indefinitely through payment of renewal fees every 10 years.

### B. FILING OF APPLICATION

The trademark registration application must contain:

- a. a) the identification of the applicant and the appointed agent, if any;
- b. b) any claim of priority, of a previous trademark application filed in another Paris Convention member Country or of an application following acceptance of conversion of a prior EC application or international registration;
- c. c) a reproduction of the trademark. In the case of color trademarks, details thereof must be provided;
- d. d) list of products and/or services that the trademark is intended to protect,

condo le classi di appartenenza sulla base della classificazione di cui all'Accordo di Nizza (testo di Ginevra del 13 maggio 1997, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243).

Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201 Codice di Proprietà Intellettuale (C.P.I.); tale documento potrà essere depositato entro due mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

### C. ESAME

L'UIBM effettua una verifica dei requisiti di validità dei marchi, fatta eccezione per il requisito della novità; viene quindi accertata unicamente l'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione. Terminato l'esame da parte dell'UIBM, la domanda viene accolta o respinta. Nel caso di accoglimento, il marchio viene concesso, mentre nel caso di rigetto l'UIBM comunica al richiedente un provvedimento motivato di rifiuto. In quest'ultimo caso il richiedente, nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso alla Commissione competente in materia.

### D. PUBBLICAZIONE

Al momento i marchi in Italia non vengono pubblicati; tale adempimento benché previsto dal Codice di Proprietà Industriale, non è ancora operativo ed occorre attendere il decreto attuativo del Ministero delle Attività Produttive.

### E. OPPOSIZIONE

Attualmente non è possibile avviare una procedura di opposizione, benché prevista dal Codice di Proprietà Intellettuale. Per l'entrata in vigore di tale procedura occorre infatti attendere il decreto del Ministero delle Attività Produttive che ne stabilirà le modalità di applicazione. Allo stato attuale, per ottenere la nullità di un marchio, è necessario instaurare una causa giudiziale ordinaria avanti alle Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale.

### F. REGISTRAZIONE

I diritti esclusivi sono conferiti con la registrazione; gli effetti della registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda o dalla data della eventuale priorità. La registra-

groups by class on the basis of the Nice Agreement classification (text from Geneva 13 May 1997, ratified by Law 27 April 1982, n. 243).

When there is a trustee, the application must include the act of appointment in accordance with article 201 of the Intellectual Property Code (C.P.I.); said document may be filed within two months as from the date of presentation of the application.

### C. EXAMINATION

The UIBM verifies that the requirements for the validity of trademarks are met, exception made for the requirement of newness; only the existence of total obstruction to registration is ascertained. Upon completion of the UIBM examination, the application is accepted or rejected. In the case of acceptance, the trademark is granted, while in the case of rejection the UIBM informs the applicant of the grounds for refusal. In this latter case, the applicant may appeal to the relevant Commission within sixty days of receiving the communication.

### D. PUBLICATION

Currently, trademarks registered in Italy are not published; this activity, although established by the Industrial Property Code, is not yet operational, and we must wait for the executive decree of the Ministry of Productive Activities.

### E. OPPOSITION

Currently, it is not possible to launch opposition proceedings, although such action is established by the Industrial Property Code. In fact, such a procedure will not become effective until a decree is issued by the Ministry of Productive Activities, which will establish the modalities of its application. As it stands currently, in order to obtain invalidation of a trademark, it is necessary to file an ordinary judicial suit before the Special Sections for Industrial and Intellectual Property.

### F. REGISTRATION

Exclusive rights are granted with registration; the effects of registration begin from the application filing date or the date of confirmed priority. Registration is

zione dura 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare e può essere rinnovata indefinitamente attraverso il pagamento delle tasse di rinnovo ogni 10 anni.

### G. PROCEDURE DI NULLITÀ/DECADENZA

Dopo la registrazione del marchio, esso può essere dichiarato nullo o decaduto dall'Autorità Giudiziaria a seguito di un'azione esercitata da chiunque vi abbia interesse o promossa dal pubblico ministero.

Un marchio può essere dichiarato nullo qualora si ritenga che sia stato registrato in violazione di impedimenti assoluti alla registrazione. Inoltre, può essere dichiarato nullo per difetto del requisito della novità sulla base della esistenza di un marchio o di un diritto anteriore.

Un marchio può essere dichiarato decaduto per varie motivazioni tra le quali il mancato uso per un periodo ininterrotto di cinque anni senza che sussistano ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

*Dr.ssa Sonia Fodale*

### L'ATTIVITÀ DELL'ALTO COMMISSARIO PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN ITALIA

La contraffazione, così come la pirateria, deve essere recepita dai cittadini/consumatori come un disvalore sul piano etico prima ancora che giuridico. Su questa premessa e nel complesso panorama economico e sociale che il fenomeno genera, il Parlamento italiano nel 2005 ha ritenuto necessario istituire un soggetto pubblico come punto di riferimento unitario delle politiche anticontraffazione. È stato creato quindi l'**Alto Commissario per la lotta alla contraffazione**, che si pone come obiettivo la **realizzazione di iniziative volte a combattere il fenomeno in maniera credibile ed adeguata alla minaccia**, unendo gli sforzi di tutte le Amministrazioni competenti con quelli dell'imprenditoria, delle associazioni dei lavoratori e dei cittadini-consumatori.

Con la Legge n. 80 del 14 Maggio 2005 è stato affidato all'Alto Commissario il **compito di coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e di**

valid for 10 years beginning from the date of filing, except in the case of abandonment by the holder, and may be renewed indefinitely through payment of renewal fees every 10 years.

### G. INVALIDATION/REVOCATION PROCEDURE

After the trademark has been registered, it may be officially invalidated or revoked by the Judiciary Authority following action undertaken by any interested party or promoted by the public ministry.

A trademark may be officially invalidated if it is determined to have been registered in violation of absolute impediments to registration. It may also be officially invalidated due to failure to meet the requirement of newness on the basis of the existence of a prior trademark or right.

A trademark may be officially revoked on various grounds, including the failure to use for an uninterrupted period of five years, without legitimate grounds for failure to use.

*Dr. Sonia Fodale*

### ACTIVITY OF THE HIGH COMMISSIONER FOR THE FIGHT AGAINST COUNTERFEITING IN ITALY

Counterfeiting, like piracy, must be perceived by citizens/consumers as an offense on an ethical as well as juridical level. On this premise and within the complex economic and social panorama that the phenomenon generates, the Italian Parliament considered it necessary in 2005 to institute a public subject as a unitary reference point for anti-counterfeiting policies. Thus was created the **High Commissioner for the Fight against Counterfeiting**, whose objective is the **realization of initiatives aimed at combating the phenomenon in a credible way that is proportionate to the threat**, uniting the efforts of all the competent Administrations with those of entrepreneurs, workers' associations and citizen-consumers.

Law n. 80 of May 14th, 2005 assigned the High Commissioner the **task of coordinating surveillance regarding violation of industrial and intellectual property rights and monitoring of activities aimed at prevent-**

**monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione.** Coerentemente con i compiti assegnatigli, l'attività dell'Alto Commissario si traduce anche nella **elaborazione di proposte di riforme normative**, condivise con gli operatori istituzionali e gli imprenditori vittime della contraffazione.

L'operatività dell'Ufficio è resa possibile grazie ad un nutrito gruppo di militari messi a disposizione dalla Guardia di Finanza in base ad un protocollo d'intesa stipulato nell'aprile 2006. L'Alto Commissario si avvale inoltre del supporto delle Dogane e di risorse qualificate provenienti da altre strutture della Pubblica Amministrazione che hanno operato per la organizzazione di una struttura articolata e complessa.

Nel Settembre 2006 il Presidente del Consiglio dei Ministri Romani Prodi, con proprio decreto e su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, On. Pier Luigi Bersani, ha nominato il **dott. Giovanni Kessler**, magistrato ordinario, Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.

Dall'inizio del suo incarico e per creare le sinergie necessarie per adempiere al mandato legislativo, l'Alto Commissario ha subito promosso la costituzione del **Tavolo permanente delle istituzioni pubbliche** coinvolte nella lotta alla contraffazione, mediante incontri con il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dell'Agricoltura ed alcuni sottosegretari competenti, nonché i responsabili delle Forze di Polizia e dell'Agenzia delle Dogane. È stata promossa inoltre la costituzione del Tavolo permanente delle associazioni d'imprenditori e di lavoratori coinvolte nella lotta alla contraffazione, mediante incontri dell'Alto Commissario con i vertici di Confindustria, Confcommercio e dei sindacati confederali, nonché con i responsabili di associazioni di settore particolarmente interessate.

La lotta alla contraffazione può essere affrontata attivamente dopo averne analizzato il fenomeno in tutte le sue caratteristiche economiche, merceologiche e di impatto sul mercato e sul territorio. Al fine di avviare la raccolta, l'analisi e la pubblicazione dei dati, l'Alto Commissario ha effettuato una ricognizione dei dati e delle statistiche attualmente esistenti sulla contraffazione. Ad oggi il Ministero dell'Interno, il Servizio di Analisi Criminale della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza e il Servizio Studi dell'Agenzia delle Dogane raccolgono dati sulle azioni di contrasto al fenomeno criminale che poi pubblicano separatamente. L'Alto Commissario ha concordato il ricevimento periodico di tali dati. È infatti in via di realizzazione un **sistema informatico per la progettazione e la realizzazione di una banca dati** in cui confluiranno le informazioni per avviare un'atti-

**ing and repressing counterfeiting.** Consistent with the tasks assigned to him, the High Commissioner's activity also involves the **drafting of regulatory reform proposals**, along with institutional operators and entrepreneurs victimized by counterfeiting.

The Office is rendered operational by a formidable group of military personnel provided by the Revenue Guard Corps on the basis of a memorandum of understanding stipulated in April 2006. The High Commissioner also has the assistance of the Customs offices and qualified resources from other Public Administration structures that have worked to organize a highly-developed and complex structure.

In September 2006, the President of the Cabinet Romani Prodi, by his own decree and upon proposal by the Minister of Economic Development the Honorable Pier Luigi Bersani, named **Dr. Giovanni Kessler**, ordinary magistrate, High Commissioner for the Fight against Counterfeiting.

From the start of his appointment, in order to create the synergies necessary to fulfill the legislative mandate, the High Commissioner immediately promoted the constitution of the **Permanent working table of public institutions** involved in the fight against counterfeiting, through meetings with the President of the Cabinet, the Minister of Economic Development, the Minister of Agriculture and several competent undersecretaries, as well as the heads of the Police Forces and the Customs Agency. He also promoted the constitution of the **Permanent working table of associations of entrepreneurs and workers involved in the fight against counterfeiting**, through meetings with the heads of Confindustria, Confcommercio and confederated unions, as well as with the heads of particularly concerned sector associations.

The fight against counterfeiting can be actively confronted after the phenomenon has been analyzed in terms of economic and merchandising characteristics and impact on the market and the territory. To initiate the gathering, analysis and publication of data, the High Commissioner carried out a survey of currently-existing data and statistics on counterfeiting. Currently, the Ministry of the Interior, the Criminal Analysis Service of the General Director of Public Safety and the Customs Agency Studies Service all gather data on activities to combat the criminal phenomenon, which they then publish separately. The High Commissioner has resolved to periodically receive said data, and is in fact in the process of creating a **computer system for the planning and realization of a data base** that will bring all the above-mentioned information

vità di analisi basata anche sull'incrocio di questi con altri dati di valore statistico.

Per quanto riguarda l'attività a livello internazionale dell'Ufficio, l'Alto Commissario ha preso **primi contatti con organismi comunitari ed internazionali** per far conoscere le peculiarità dell'Organismo italiano e per sensibilizzare anche i rappresentanti politici sulla necessità di iniziative sul fenomeno.

Infine, si è sviluppata l'**attività di assistenza alle imprese**, definendo le competenze ed il personale dell'ufficio preposto e consolidando le basi di collaborazione con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Tra le attività svolte negli ultimi mesi, c'è da segnalare la firma a fine giugno 2007 del **primo protocollo d'intesa tra l'Alto Commissario e il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli**. Scopo dell'accordo è quello di dare – sulla base dell'eccellente livello di collaborazione già raggiunto attraverso la partecipazione di Confcommercio al Tavolo permanente degli imprenditori, dei lavoratori e dei consumatori presso l'Alto Commissario – ulteriore impulso alle attività anticontraffazione. Punto centrale dell'intesa è il recepimento, da parte dell'Alto Commissario, delle specifiche esigenze di settore anche attraverso la segnalazione da parte di Confcommercio di casi specifici e la trasmissione di dati ed informazioni utili. Per rispondere a tali obiettivi, Confcommercio potrà prevedere anche l'istituzione di un numero verde, direttamente gestito, per fornire informazioni di base ed orientamenti in merito alle problematiche ed agli strumenti amministrativi e/o normativi applicabili. Il protocollo prevede, inoltre, che Confcommercio collabori con l'Alto Commissario nell'attività di informazione e di sensibilizzazione dei propri associati e dell'opinione pubblica sulle conseguenze negative della contraffazione e sui migliori strumenti di prevenzione e contrasto.

È stato inoltre richiamato all'attenzione del tavolo permanente delle Istituzioni Pubbliche il **problema del mercato dei falsi** e, a giugno 2007, sono stati illustrati i **quattro punti d'intervento normativo per renderne più efficace la lotta**: l'elaborazione di fattispecie penali dedicate esclusivamente alla contraffazione, in modo tale da superare problemi giurisprudenziali di applicazione e creare delle pene adeguate; l'intenzione di estendere, ed eventualmente di adattare alla lotta alla contraffazione organizzata, quelli che sono gli **strumenti investigativi** d'indagine hanno già dato ottimi frutti in altri campi come la lotta alla droga o al contrabbando, creando una fattispecie associativa; l'intenzione di trovare **strumenti processuali** che anticipino

together in order to allow for cross-analysis of these and other statistical data.

With regard to the Office's international activities, the High Commissioner has made **initial contacts with EC and international organs** to inform them of the specifics of the Italian Organism and to sensitize political representatives to the need for initiatives regarding the phenomenon.

Finally, the Commissioner has developed a **business assistance activity**, defining the functions and personnel of the supervising office and consolidating the bases of collaboration with the Italian Patents and Trademarks Office.

Of note among the activities carried out in recent months was the signing in late June 2007 of the **first memorandum of understanding between the High Commissioner and the President of Confcommercio, Carlo Sangalli**. The purpose of the agreement is to further promote anti-counterfeiting activities, on the basis of the admirable level of collaboration that has already been achieved through Confcommercio's participation in the High Commissioner's Permanent working table of entrepreneurs, workers and consumers. The crux of the memorandum is the High Commissioner's acknowledgment of specific sectors' needs through notification of specific cases by the Confcommercio, and the transmission of useful data and information. To meet these objectives, Confcommercio will also be able to institute and operate a toll-free number to provide basic information and orientation regarding the issues and the applicable administrative and/or legal tools. The memorandum also establishes that Confcommercio will collaborate with the High Commissioner to inform and sensitize its members and the general public on the negative consequences of counterfeiting and the best ways to prevent and combat it.

An issue that has been brought to the attention of the Permanent working table of Public Institutions is the **problem of the counterfeit products market** and, in June 2007, **four points of legal intervention to make the fight more efficacious** were introduced: the development of **penal elements** dedicated exclusively to counterfeiting, so as to overcome jurisprudential problems of application and create adequate penalties; the intention to extend, and possibly adapt to the fight against organized counterfeiting, the same **investigative tools** that have already provided excellent results in other fields such as the fight against drugs and smuggling, thus creating an associative element; the intention to find **procedural tools**

l'accertamento della contraffazione o meno della merce sequestrata, in modo tale che una volta acquisita la prova e mantenuti dei campioni, si decida sulla loro distruzione ed infine sull'opportunità di intervenire per modificare una **sanzione amministrativa per il consumatore consapevole**, già esistente, in modo da superare quei problemi tecnici che ne hanno limitato una reale e valida applicazione.

L'Alto Commissario ha presentato a fine luglio 2007 al Ministro dello Sviluppo Economico un **pacchetto di proposte di riforma normativa per rendere più efficaci gli strumenti di contrasto alla contraffazione**. Le proposte riguardano nello specifico nuovi strumenti per consentire la distruzione delle merci contraffatte sequestrate, nonché l'introduzione di fattispecie penali dedicate alla contraffazione, che siano più efficienti nel tutelare i prodotti originali e nel consentire un miglior coordinamento degli strumenti investigativi per la lotta alla contraffazione. Le proposte sono frutto di un intenso confronto sviluppatosi nei mesi scorsi con tutte le Istituzioni pubbliche competenti, nonché con le associazioni rappresentative dei produttori agricoli e industriali, degli imprenditori commerciali, dei lavoratori e dei consumatori, riuniti nei Tavoli permanenti istituiti dall'Alto Commissario. In quelle sedi si sono identificati i momenti di criticità che necessitano di interventi urgenti e si sono condivise le linee guida delle possibili riforme. Nei Tavoli è emersa la convinzione che un tale intervento normativo possa concretamente segnare la differenza nella lotta alla contraffazione nel nostro Paese.

Nell'agosto '07 è stato inoltre siglato il **primo protocollo d'intesa tra l'Alto Commissario ed il Presidente della BSA (Business Software Alliance) Italia Luca Marinelli**. La BSA per prima ha potenziato il livello di attenzione verso l'espansione del fenomeno della pirateria e sta investendo nella più stretta collaborazione tra le istituzioni pubbliche e tutti gli operatori del settore. Punto centrale dell'accordo è stato il recepimento da parte dell'Alto Commissario delle specifiche esigenze di settore anche attraverso la segnalazione da parte di BSA di casi specifici e la trasmissione di dati ed informazioni utili. Con questo primo accordo la BSA aspira ad elaborare un piano di azione mirato a fronteggiare la pirateria in maniera più efficace. Il protocollo prevede una fattiva collaborazione per attività di informazione e di sensibilizzazione degli associati BSA e dell'opinione pubblica sulle conseguenze negative della pirateria e sui migliori strumenti di prevenzione e contrasto.

L'istituzione dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, come punto di raccordo fra tutte le parti interes-

that accelerate the ascertainment of whether confiscated merchandise is or is not counterfeit, so that once proof has been obtained and samples maintained, decisions can be made regarding their destruction and, finally, on the opportunity to intervene to modify an already-existing **administrative sanction for the aware consumer** so as to overcome those technical problems that have limited its real and valid application.

At the end of July 2007, the High Commissioner presented the Minister of Economic Development with a **package of legal reform proposals to render anti-counterfeiting tools more effective**. The proposals are specifically concerned with new tools to allow for the destruction of confiscated counterfeit merchandise, as well as the introduction of penal elements dedicated to counterfeiting that will be more efficient in protecting original products and permitting better coordination of investigative tools in the fight against counterfeiting. The proposals are the result of intense discussion developed over recent months with all the involved Public Institutions, as well as associations representing agricultural and industrial producers, commercial entrepreneurs, workers and consumers, brought together in the Permanent working tables instituted by the High Commissioner. These groups identified the critical phases requiring urgent intervention and shared guidelines for possible reforms. The Tables brought to light the conviction that such regulatory intervention could make a concrete difference in the fight against counterfeiting in our country.

August '07 saw the execution of the **first memorandum of understanding between the High Commissioner and the President of the BSA (Business Software Alliance) Italia, Luca Marinelli**. The BSA first increased its level of attention to the expansion of the phenomenon of piracy, and is investing in a closer collaboration between public institutions and all those operating in the sector. The central point of the agreement was the High Commissioner's acknowledgement of the sector's specific needs through notification of specific cases by BSA and the transmission of useful data and information. With this initial agreement, the BSA aims to develop an action plan targeted towards combating piracy in a more efficacious way. The memorandum establishes an effective collaboration on activities to inform and sensitize BSA members and the general public on the negative consequences of piracy and the best ways to prevent and combat it.

The institution of the High Commissioner for the Fight against Counterfeiting as a point of connection among all

sate sia del settore pubblico che del settore privato, si pone come **preciso segnale politico di contrasto al fenomeno della contraffazione**. Gli obiettivi che l'Alto Commissario si è posto sono molti e complessi, persiste la fiducia che i risultati comincino ad arrivare presto.

*Flavia Cassarà*

## **PATENT PROSECUTION HIGHWAY: COLLABORAZIONE TRA UK-IPO E USPTO**

L'Ufficio inglese di Proprietà Intellettuale (UK-IPO) e l'Ufficio Brevetti e Marchi americano (USPTO) hanno lanciato recentemente un **programma pilota di 12 mesi** concepito per sperimentare un nuovo sistema di procedura di analisi delle domande di brevetto accelerato: il cosiddetto **Patent Prosecution Highway (PPH)**.

Secondo il PPH, che è stato lanciato il 4 settembre 2007, il richiedente di un brevetto può richiedere l'**esame accelerato della propria domanda di brevetto UK o US** se la stessa **corrisponde ad una domanda depositata nell'altro paese** per cui ha già ricevuto un rapporto d'esame. L'esame accelerato nel Regno Unito richiede solitamente otto settimane.

Il sistema funziona in base al principio per cui il secondo ufficio di proprietà intellettuale riceve i **rapporti di ricerca ed esame** del primo ufficio di proprietà intellettuale e può in tal modo evitare la ripetizione del lavoro d'esame, perciò è in grado di effettuare un esame accelerato. È necessario ricevere anche qualsiasi rapporto d'esame successivo.

Uno dei requisiti chiave per questo sistema di condivisione del lavoro è che le rivendicazioni della domanda per cui è richiesto l'esame accelerato presso il secondo ufficio di proprietà intellettuale devono corrispondere a quelle che sono state esaminate e sono state giudicate ammissibili dal primo ufficio di proprietà intellettuale. Chiaramente, anche ogni rivendicazione emendata o aggiunta dopo l'accesso al PPH deve corrispondere alla domanda anteriore. Occorre presentare una **tabella di corrispondenza delle rivendicazioni** insieme alla **lettera** e al **modulo di richiesta** per ottenere l'esame accelerato.

Un ultimo requisito è che il secondo ufficio di proprietà intellettuale non può avere già avviato l'esame della domanda al momento della presentazione della richiesta PPH.

the interested public and private sector parties can be viewed as a **precise political signal of opposition to the phenomenon of counterfeiting**. The High Commissioner has set numerous, complex goals, and there is confidence that results will soon be seen.

*Flavia Cassarà*

## **PATENT PROSECUTION HIGHWAY: UK-IPO - USPTO COLLABORATION**

The UK Intellectual Property Office (UK-IPO) and the United States Patent and Trademark Office (USPTO) recently launched a **12-month pilot scheme** designed to test a new, speedy patent prosecution system: the so-called **Patent Prosecution Highway (PPH)**.

Under the PPH, which was launched on 4 September 2007, a patent applicant may request **accelerated examination** of his **UK or US patent application** if it **corresponds to an application filed in the other country** for which he has already received an examination report. Accelerated examination in the UK typically takes eight weeks.

The system is based on the principle that the second intellectual property office receives the **search and examination reports** of the first intellectual property office and can thereby avoid duplicating examination work, and hence can effect accelerated examination. Any subsequent examination reports must also be received.

A key requirements for this work-sharing scheme is that the claims of the application for which accelerated examination is requested at the second intellectual property office must correspond to those that were examined and found admissible by the first intellectual property office. Clearly, any claims amended or added after entering the PPH must also correspond to the earlier application. A **claim correspondence table** must be submitted together with the **letter and request form** for obtaining accelerated examination.

A final requirement is that the second intellectual property office cannot already have begun examination of the application at the time of the PPH request submission.

Il sistema può coprire:

- una domanda UK che rivendica validamente la priorità di una singola domanda o di più domande US; o
- una domanda UK derivante da una domanda di fase nazionale PCT che rivendica validamente la priorità di una domanda US; o
- una domanda UK che è una domanda divisionale originariamente depositata nel Regno Unito che rivendica validamente la priorità di una domanda US.
- e viceversa per domande US.

Il PPH ha come obiettivo il miglioramento della **qualità, speditezza ed efficienza** dell'analisi delle domande di brevetto sia presso lo UK-IPO sia presso lo USPTO ed è stata una raccomandazione chiave del Gowers Report of Intellectual Property nel Regno Unito, commissionato l'anno scorso dal governo britannico. Il PPH segue le orme di un accordo analogo con il Japanese Patent Office (JPO) siglato in precedenza quest'anno.

*Catharina Obermayer*

## MODIFICHE DELLE PROCEDURE DI ESAME E DI OPPOSIZIONE DEI MARCHI NEL REGNO UNITO

### ESAME

A partire dal 1 ottobre 2007 lo UK Intellectual Property Office (UK-IPO) allineerà il sistema d'esame dei marchi del Regno Unito con il sistema dei marchi comunitari, non respingendo più una domanda di marchio sulla base del rischio di confusione con un marchio anteriore.

D'ora in poi, lo UK-IPO provvederà invece a notificare al richiedente, o al suo rappresentante, l'esistenza di marchi anteriori, potenzialmente conflittuali validi nel Regno Unito. Tra questi sono inclusi: marchi nazionali nel Regno Unito, marchi comunitari, e marchi internazionali designanti il Regno Unito o il sistema del marchio comunitario.

In base a queste informazioni, il richiedente può scegliere se procedere alla pubblicazione della domanda o se limitare o ritirare la domanda. Se a due mesi dalla notifica al richiedente non si ricevono indicazioni, la domanda viene pubblicata.

The system may cover:

- a UK application that validly claims priority from a single or multiple US applications; or
- a UK application arising from a PCT national phase application that validly claims priority from a US application; or
- a UK application that is a divisional application originally filed in the UK, which validly claims priority from a US application.
- And vice versa for US applications.

The aim of the PPH is to improve **quality, speed and efficiency** of patent prosecution at both the UK-IPO and the USPTO and was a key recommendation of the Gowers Report of Intellectual Property in the UK, commissioned by the British government last year. The PPH follows in the footsteps of a similar agreement with the Japanese Patent Office (JPO) earlier this year.

*Catharina Obermayer*

## CHANGES TO UK TRADE MARK EXAMINATION AND OPPOSITION PROCEDURES

### EXAMINATION

As of 1 October 2007, the UK Intellectual Property Office (UK-IPO) will be bringing the UK trade mark examination system in line with Community trade mark system by no longer rejecting a trade mark application on the basis of likelihood of confusion with an earlier mark.

Instead, the UK-IPO will notify the applicant, or their representative, of any earlier, possibly conflicting trade marks in force in the UK. These include: UK national trade marks, Community trade marks, and International trade marks designating the UK or the Community trade mark system.

Based on this information, the applicant can choose whether to proceed to publication of the application or to restrict or withdraw the application. If no indication is made within two months of the notification to the applicant, the application will be published.



## NOTIFICA

Se la domanda viene pubblicata, lo UK-IPO notificherà ai titolari, o al loro rappresentante, i marchi nel Regno Unito o i marchi internazionali designanti il Regno Unito anteriori. Per i marchi comunitari o i marchi internazionali anteriori designanti il sistema del marchio comunitario, ai titolari verrà inviata la notifica soltanto nel caso di previa richiesta (opting-in).

Poiché lo UK-IPO non impedirà più automaticamente la registrazione di un marchio che sia simile o identico ad un marchio anteriore, spetterà al titolare del marchio anteriore opporsi alla registrazione del richiedente, qualora ritenga opportuno farlo. L'opting-in assicura un avvertimento tempestivo circa l'esistenza di una nuova domanda di marchio potenzialmente conflittuale e costituirà un aspetto fondamentale per impedire la registrazione di marchi rivali nel Regno Unito.

## OPTING IN

I titolari di domande o registrazioni di marchi comunitari o marchi internazionali designanti il sistema del marchio comunitario possono procedere all'opting in a partire dal 1 ottobre 2007. A tal fine sono necessari la compilazione di un modulo ed il pagamento di una tassa d'ufficio.

Ogni richiesta di opting-in ricevuta ed istruita dallo UK-IPO entro il 20 ottobre 2007 abiliterà a ricevere notifiche dall'avviamento del nuovo sistema. Le prime pubblicazioni nel quadro di questo nuovo sistema sono previste per il 26 ottobre 2007.

*Catharina Obermayer*

## IL PROTOCOLLO DI LONDRA SULLA TRADUZIONE DEI BREVETTI EUROPEI PROBABILMENTE IN VIGORE DAL 2008

Il Protocollo di Londra è oramai prossimo a diventare realtà. Il governo francese ha recentemente approvato una legge che renderà possibile la ratifica del Protocollo da parte del Parlamento francese ed il voto positivo dovrebbe avvenire a novembre.

La ratifica francese era l'ultimo ostacolo all'entrata in vigore del Protocollo, che dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2008.

## NOTIFICATION

If the application is published, the UK-IPO will notify the proprietors, or their representative, of the earlier UK trade marks or International trade marks designating the UK. For earlier Community trade marks or International trade marks designating the Community trade mark system, the proprietors will only be notified if they have opted-in to receive such notifications.

As the UK-IPO will no longer automatically prevent the registration of a mark that is similar or identical to an earlier mark, it will be up to the proprietor of the earlier mark to oppose the applicant's registration, if they choose to do so. Opting-in provides early warning of a new, possibly conflicting trade mark application and will be an essential part of preventing the registration of rival trade marks in the UK.

## OPTING IN

Owners of applications for, or registrations of, Community trade marks or International trade marks designating the Community trade mark system can choose to opt in from 1 October 2007. This requires a form and an official fee.

Any request for opting-in received and processed by the UK-IPO by 20 October 2007 will be eligible for receipt of notifications from the commencement of the new system. The first publications under this new system will be on 26 October 2007.

*Catharina Obermayer*

## LONDON AGREEMENT ON EUROPEAN PATENT TRANSLATIONS EXPECTED TO ENTER INTO FORCE FROM 2008

The London Agreement has taken one step closer to coming into force. The French government has recently adopted a bill that now makes it possible for the French Parliament to ratify the Agreement and a positive vote is expected in November 2007.

French ratification was the only remaining hurdle before the Agreement can enter into force, which is expected to take place early 2008.

Il Protocollo di Londra è un accordo con adesione non obbligatoria da parte degli stati membri della Convenzione sul Brevetto Europeo ideato per ridurre i costi associati alla traduzione dei brevetti europei. I paesi aderenti non dovranno più depositare la traduzione di un brevetto europeo rilasciato nella loro lingua, ma sceglierne una tra inglese, francese e tedesco. Solo le rivendicazioni del brevetto dovranno essere tradotte nella lingua del paese.

Al momento, i Paesi che hanno deciso di aderire sono: Germania, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovenia e Svizzera. A breve dovrebbero subentrare anche Svezia e Danimarca. Per l'Italia non vi saranno modifiche e non è prevista a breve una sua adesione al Protocollo.

*Catharina Obermayer*

## UE: COLLEGAMENTO TRA DESIGN COMUNITARIO E DESIGN INTERNAZIONALE

A breve sarà possibile designare l'Unione Europea in una domanda di registrazione internazionale di modello o disegno industriale.

Il 25 settembre 2007 la Comunità europea in applicazione della decisione n. 2006/954/CE, adottata il 18 dicembre 2006 dal Consiglio dell'Unione europea che approvava l'adesione della Comunità Europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, ha sottoposto all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI) il suo strumento di adesione all'Atto di Ginevra.

L'Atto di Ginevra consente ai disegnatori e progettisti di ottenere la tutela dei loro disegni e modelli in una serie di Paesi mediante un'unica registrazione internazionale presso l'Ufficio internazionale dell'OMPI, anziché effettuare molteplici registrazioni presso i vari uffici nazionali o regionali. L'adesione della Comunità europea permetterà di ottenere, attraverso un'unica domanda internazionale la protezione dei disegni e modelli tanto nella Comunità Europea quanto nei Paesi che aderiscono all'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia.

Al fine di rendere effettivamente operativa e funzionale l'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra la Commissione europea ha ritenuto necessario adottare i seguenti regolamenti:

- reg. n. 1891/2006 del 18 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 e il regolamento (CE) n. 40/94 ;
- reg. n. 876/2007 del 24 luglio 2007 che modifica il regolamen-

The London Agreement is an optional arrangement designed to reduce the costs associated with the translation burden for European patents. Countries that opt in must no longer require translation of European patents into their national languages; a prescribed language must instead be chosen from English, French and German. Only the claims of the patents may have to be translated into the national language.

Currently, the signatories are: Germany, Iceland, Latvia, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, The Netherlands, Slovenia, Switzerland and the United Kingdom. Sweden and Denmark will also ratify soon. The Italian Government hasn't yet expressed the position they want to adopt regarding this matter.

*Catharina Obermayer*

## EU: LINK BETWEEN COMMUNITY DESIGN AND INTERNATIONAL DESIGN

Applications for International registrations of industrial designs or models will be soon allowed to name the European Union.

On September 25th, 2007, the World Intellectual Property Organization (WIPO) of Geneva received from the European Community their implementation plan for adherence to the Geneva Act, following up to the decision n. 2006/954/CE, adopted on December 18th, 2006 by the European Union Council, which had approved the European Community's access to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning international registrations of industrial models and designs.

The Geneva Act allows designers to obtain protection for their designs and models in certain world areas by means of a single international registration with the international WIPO office, rather than by multiple registrations at various national or regional offices. Thanks to the European Community's adherence, only one international application will be needed in order to protect designs and models both within the European Community and in every Country that adheres to the Geneva Act of the Hague Agreement.

The regulations listed here below were deemed necessary by the European Commission, for the purpose of finalizing the European Union's adherence to the Geneva Act :

- -reg. n. 1891/2006 of December 18th, 2006 which modifies regulation (EC) n. 6/2002 and regulation (EC) n. 40/94 ;
- reg. n. 876/2007 of July 24th, 2007 which modifies regu-

to CE n. 2245/2002 relativo alle modalità di esecuzione del regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari;

- reg. n. 877/2007 del 24 luglio 2007 che modifica il regolamento CE n. 2246/2002 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno.

Una delle principali innovazioni del regolamento n. 1891/2006 riguarda il registro presso il quale verranno effettuate le registrazioni. Viene specificato che il registro internazionale dell'OMPI dovrà sostituire quello tenuto dall'UAMI (Ufficio di Armonizzazione del Mercato Interno) per le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea. Di conseguenza qualsiasi iscrizione effettuata, riguardante una registrazione internazionale che designa la CE, sortirà gli stessi effetti al pari se fosse eseguita nel registro tenuto dall'UAMI. Lo stesso vale anche per le Pubblicazioni in quanto tutte quelle relative ad una domanda internazionale che designa la Comunità saranno effettuate dall'OMPI e sortiranno gli stessi effetti delle pubblicazioni dell'UAMI.

Per quanto concerne la procedura di deposito, l'Atto di Ginevra prevede che la domanda internazionale possa essere alternativamente depositata sia direttamente presso l'Ufficio internazionale sia per il tramite dell'Ufficio nazionale di uno Stato aderente a detta Convenzione. La Comunità europea ha escluso il deposito di una domanda tramite l'UAMI al fine di evitare un'inutile raddoppio di lavoro e, pertanto, le domande internazionali che designano la Comunità dovranno essere depositate direttamente presso l'Ufficio internazionale.

Una registrazione internazionale che designa la Comunità dalla data del suo deposito produce gli stessi effetti di una domanda relativa ad un disegno o modello comunitario registrato.

Ulteriore innovazione riguarda le ragioni di rifiuto della registrazione di un disegno o modello industriale, l'UAMI potrà trasmettere all'Ufficio internazionale una notifica di rifiuto entro sei mesi dalla data di pubblicazione della registrazione internazionale, qualora svolgendo un esame di una registrazione internazionale riscontri che il disegno o modello che forma oggetto di una domanda di protezione non corrisponde alla definizione prevista all'art. 3, lett. a) del regolamento n. 6/2002 (*"Per disegno o modello si intende l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento"*) ovvero contrasti con l'ordine pubblico o il buon costume. Quindi la registrazione internazionale che designa la Comunità sarà soggetta allo stesso esame delle domande di registrazione di disegni o modelli comunitari.

lation EC n. 2245/2002 concerning execution of Council regulation EC n. 6/2002 on community designs and models;

- reg. n. 877/2007 of July 24th, 2007, which modifies regulation EC n. 2246/2002 concerning fees due to the Office for Harmonization in the Internal Market.

One major innovation brought by regulation n. 1891/2006 concerns registrations' official book. Namely, the WIPO international register will officially replace the one that is kept by the OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) for international registrations naming the European Community. Consequently, any international registration naming the EC will be as effective into the WIPO international register as into the OHIM register. The same principle is extended to Publications. Publications pertaining to international applications naming the EC will be managed by the WIPO and will be as effective as publications by the OHIM.

With regard to the filing procedure, the Geneva Act states that international applications may be filed either directly with the International Office or through the National Office of a State adhering to said Convention. The European Community excluded filing through the OHIM in order to avoid unnecessary duplication of work and, therefore, international applications naming the EC must be filed directly with the International Office.

As from their filing dates, international registrations naming the EC are as effective as applications concerning registered community designs or models.

One more innovation impacts motives for refusal of registration of an industrial design or model.

If OHIM states that designs or models, for which applications for protection were submitted, are not corresponding with the definition established in art. 3, letter a) of regulation n. 6/2002 (*"design" means the appearance of the whole or a part of a product resulting from the features of, in particular, the lines, contours, colours, shape, texture and/or materials of the product itself and/or its ornamentation"*), or they contravene public order or morals, after carrying out the examination of relevant international registrations, OHIM may then notify the International Office of refusal within six months of the date of publication of the international registration. Thus international registrations naming the EC will be subject to the same examination as applications for registration of community designs or models.

Le condizioni per l'esame dei motivi del rifiuto invece sono stabilite dal regolamento n. 876/2007 che introduce i nuovi art. 11bis (*esame dei motivi di rifiuto*) e art. 22 bis (*Rinnovo delle registrazioni che designano la Comunità*) al regolamento CE n. 2245/2002.

Il titolare di un disegno o modello avrà la possibilità di presentare osservazioni o di rinunciare alla registrazione internazionale rispetto alla Comunità entro un termine stabilito dall'UAMI. Se il titolare della registrazione internazionale non ha nella Comunità domicilio né sede, stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo deve farsi rappresentare dinanzi all'UAMI e la notifica di rifiuto dovrà fare menzione di tale obbligo. Se il titolare non provvede a nominare un rappresentante entro un termine stabilito l'UAMI rifiuterà la protezione della registrazione internazionale.

Per quanto concerne, infine, il rinnovo di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, la stessa dovrà essere rinnovata direttamente presso l'ufficio internazionale dell'OMPI.

La Commissione europea prevede ora che il collegamento tra il sistema di design comunitario e il sistema di design internazionale divenga operativo a partire dal 1 gennaio 2008.

**Dr.ssa Camilla Caravati**

Conditions to inquire into motives for refusal are established by regulation n. 876/2007, which introduces the new articles 11a (*examination of grounds for refusal*) and 22a (*Renewal of Community design registration*) to regulation CE n. 2245/2002.

Designs or models holders will have the opportunity to present observations or to renounce international registration naming the EC within a deadline established by the OHIM. When international registrations holders have neither real nor effective domicile, headquarters, industrial or commercial facility within the EC, they must be represented before the OHIM, and notification of refusal shall mention said rule. When holders fail to appoint their representatives within the established deadline, the OHIM will reject the international registration naming the EC.

Finally, as regards renewals of international registrations naming the EC, said registrations must be renewed directly by the International Office of the WIPO.

The European Commission already anticipated that the link between the Registered Community Design system and the international design registration system will be effective as of January 1st, 2008.

**Dr. Camilla Caravati**

IP protection consultancy and full service law firm



**RAPISARDI**  
INTELLECTUAL PROPERTY

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

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

**UNITED KINGDOM**  
2A, Collier House,  
163-169 Brompton Road  
SW3 1PY London  
T +44 20 75846168  
F +44 20 75845492

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com