



RAPISARDI ipnews

No 1 - JANUARY 2023

IN QUESTO NUMERO

- Le misure transitorie per il brevetto unitario
- L'accordo tra Germania e Svizzera sull'uso dei marchi è terminato
- Gli NFT arrivano in Tribunale (ma la Juventus vince la partita)

IN THIS ISSUE

- Transitional measures for the unitary patent
- Agreement between Germany and Switzerland on the use of trademarks has been terminated
- NFTs end up in court (but Juventus come out winners)

LE MISURE TRANSITORIE PER IL BREVETTO UNITARIO

Il sistema di brevetto unitario inizierà con molta probabilità il 1° Giugno 2023.

Entrerà dunque in vigore l'accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti e si applicheranno i regolamenti dell'UE che istituiscono il Brevetto Unitario.

L'Ufficio Brevetti Europeo ha introdotto alcune misure transitorie applicabili alle domande di Brevetto Europeo giunte alla fase finale della procedura di concessione. Tali misure saranno rese disponibili 3 mesi prima dell'entrata in vigore del sistema Brevetto Unitario, quindi a partire dal 1° Marzo 2023 se la data di inizio del sistema di Brevetto Unitario sarà confermata.

Una volta che la divisione di esame avrà deciso di rilasciare un Brevetto Europeo ed avrà inviato al richiedente la relativa comunicazione ex Rule 71(3) EPC, il richiedente entro un termini di quattro mesi dovrà pagare la tassa per la concessione e la pubblicazione e depositare una traduzione delle rivendicazioni nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio Brevetti Europeo diverse dalla lingua della procedura.

Tuttavia, mentre a partire dal 1° Giugno 2023 la richiesta per l'ottenimento del Brevetto Unitario andrà presentata entro 1 mese dalla pubblicazione della menzione della concessione del Brevetto Europeo nel Bollettino dei Brevetti Europei, nel periodo transitorio compreso tra il 1° Marzo 2023 e il 31 Maggio 2023 il richiedente che avrà ricevuto la comunicazione ex Rule

TRANSITIONAL MEASURES FOR THE UNITARY PATENT

The Unitary Patent system is expected to take effect from 1 June 2023.

The Agreement on a Unified Patent Court will enter into force and the EU Regulations setting up the Unitary Patent will therefore apply from that date.

The European Patent Office (EPO) has introduced some transitional measures applicable to European patent applications having reached the final stage of the grant procedure. These measures will be made available three months prior to the entry into force of the Unitary Patent system, in other words as of 1 March 2023, provided that the date when the system is due to take effect is confirmed.

Once the examining division has decided that a European patent can be granted and has sent the applicant a communication under Rule 71(3) EPC, the applicant will be required to pay the fee for grant and publishing and to file a translation of the claims in the two official languages of the EPO other than the language of the proceedings within a period of four months.

From 1 June 2023, Unitary Patent applications must be filed within one month from the publication of the mention of the grant of the relevant European patent in the European Patent Bulletin. However, in the transitional period between 1 March 2023 and 31 May 2023, applicants who have

71(3) EPC avrà altresì la facoltà di richiedere l'anticipazione dell'effetto unitario o in alternativa il differimento della menzione della concessione del Brevetto Europeo.

Il differimento della menzione della concessione del Brevetto Europeo potrà essere richiesto solo prima che il richiedente abbia espletato gli adempimenti previsti dalla comunicazione ex Rule 71(3) EPC.

Con queste misure transitorie l'Ufficio Brevetti Europeo intende supportare e stimolare gli utenti all'adozione del nuovo sistema di Brevetto Unitario.

received a communication under Rule 71(3) EPC will also be entitled to file early requests for unitary effect, or otherwise to request a delay in issuing the decision to grant a European Patent and therefore mention of the grant.

These requests delaying mention of the grant of a European Patent can only be made before the applicant has completed the formalities provided for in the communication under the Rule 71(3) EPC.

The EPO's transitional measures are aimed at helping and encouraging users to adopt the new Unitary Patent system.



Queste misure transitorie si aggiungono alla ben nota procedura di "opt out", che prevede la possibilità di escludere, su richiesta del richiedente a partire dal 1° Marzo 2023, un Brevetto Europeo dalla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti per un periodo inizialmente fissato in 7 anni e rinnovabile per altri 7 anni.

Si ricorda infine che i 17 stati che parteciperanno al sistema di Brevetto Unitario al suo avvio sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovenia, Svezia.

Giuseppe Mercurio
European Patent attorney

The measures are in addition to the procedure allowing European Patent applicants to request, from 1 March 2023 on, to opt out of the Unified Patent Court's jurisdiction for an initial period of seven years, which may be prolonged by up to a further seven years.

Finally, a reminder that the 17 states participating in the Unitary Patent system from the outset will be: Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, Slovenia, Sweden.

Giuseppe Mercurio
European Patent attorney

L'ACCORDO TRA GERMANIA E SVIZZERA SULL'USO DEI MARCHI È TERMINATO

Sia in Germania che in Svizzera, un marchio deve essere utilizzato per cinque anni dopo la registrazione o la scadenza del periodo di opposizione. Se non è possibile provare che il marchio è stato effettivamente utilizzato, in caso di contestazione, il marchio deve essere annullato. In questo caso, il procedimento basato su questo marchio può essere perso per mancato uso, senza che i tribunali o un ufficio brevetti esaminino anche ulteriori questioni come il rischio di confusione.



In linea di principio, l'uso deve avvenire nel territorio in cui il marchio è protetto.

Dal 1892 esiste una situazione particolare per quanto riguarda i requisiti di utilizzo dei marchi tra i paesi della Germania e della Svizzera. Secondo l'“Accordo del 13 aprile 1892 tra la Svizzera e la Germania sulla protezione reciproca di brevetti, modelli e marchi” (“Accordo svizzero/tedesco”) l'uso di un marchio tedesco in Svizzera o l'uso di un marchio svizzero in Germania, è stato riconosciuto come uso effettivo. Pertanto, in precedenza era possibile fare affidamento sull'uso in Germania per provare che un marchio svizzero era stato utilizzato in modo da preservare i diritti del proprietario e viceversa.

Questo accordo è terminato dopo 130 anni perché l'accordo è stato risolto dalla Germania a partire dal 31 maggio 2022.

AGREEMENT BETWEEN GERMANY AND SWITZERLAND ON THE USE OF TRADEMARKS HAS BEEN TERMINATED

In both Germany and Switzerland, a trademark must be used for five years after registration or expiration of the opposition period. If it is not possible to prove that the trademark has been used genuinely, in the event of dispute, the trademark must be cancelled. In this case, proceedings based on this trademark can be lost due to lack of use, without the courts or a patent office even examining further questions such as likelihood of confusion.

In principle, use must take place in the territory in which the trademark is protected.

Since 1892, there has been a special situation regarding the use requirements for trademarks between the countries of Germany and Switzerland. According to the “Agreement of 13 April 1892 between Switzerland and Germany on Reciprocal Protection for Patents, Designs and Trade Marks” (“Swiss/German Agreement”) the use of a German trademark in Switzerland, or the use of a Swiss trademark in Germany, was recognised as genuine use. Thus, it was previously possible to rely on use in Germany to prove that a Swiss trademark had been used in a way that preserved the rights of the owner and vice versa.

This arrangement has now ended after 130 years because the agreement has been terminated by Germany effective 31 May 2022.

L'annullamento dell'accordo è stato innescato dalla sentenza "Testarossa" della Corte di giustizia nel 2020 (CGCE, sentenza del 22.10.2020 - C-720/18, C-721/18). La Corte di giustizia ha ritenuto che l'accordo del 1892 fosse incompatibile con il diritto dell'Unione applicabile, poiché l'articolo 8 della direttiva sui marchi (direttiva 2008/95/CE) allora applicabile stabiliva che l'uso effettivo di un marchio deve aver luogo nello "Stato membro interessato". Di conseguenza, l'uso di un marchio tedesco in Svizzera non avrebbe potuto essere sufficiente. Questa sentenza ha costretto la Germania a porre fine all'accordo di lunga data con la Svizzera.

The cancellation of the agreement was triggered by the "Testarossa" judgment of the ECJ in 2020 (ECJ, judgment of 22.10.2020 - C-720/18, C-721/18). The ECJ found that the 1892 Agreement was incompatible with applicable Union law, as the then applicable Article 8 of the Trademark Directive (Directive 2008/95/EC) stated that genuine use of a trademark must take place in the "Member State concerned". Consequently, the use of a German trademark in Switzerland could not have been sufficient. This ruling has compelled Germany to put an end to the long-established agreement with Switzerland.

ff In linea di principio, l'uso deve avvenire nel territorio in cui il marchio è protetto.

In principle, use must take place in the territory in which the trademark is protected.

”

Sebbene finora sia stato già abbastanza difficile per i titolari di marchi dimostrare l'uso effettivo del marchio nelle procedure di annullamento, la risoluzione dell'accordo tedesco-svizzero pone ora un ulteriore ostacolo sulla loro strada.

Secondo l'opinione generale, la risoluzione del contratto non si applica retroattivamente. Le prove d'uso nell'altro Paese contraente fino alla data di cessazione del contratto sono pertanto considerate ancora un uso effettivo.

Questa è anche la posizione assunta dall'Istituto Federale Svizzero per la Proprietà Intellettuale, che ha annunciato che continuerà ad accettare prove d'uso dei marchi tedeschi nei procedimenti di opposizione e annullamento, a condizione che il relativo periodo di utilizzo sia precedente alla data di scadenza della Convenzione. Non saranno più prese in considerazione prove relative all'uso avvenuto in Germania dopo il 31 maggio 2022.

L'Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi non ha ancora

While it has been difficult enough for trademark owners to prove genuine trademark use in cancellation proceedings to date, the termination of the German-Swiss agreement now puts a further obstacle in their way.

According to general opinion, the termination of the agreement does not apply retroactively. Acts of use in the other contracting country up to the date of termination of the agreement are therefore still considered to constitute genuine use.

This is also the stance taken by the Swiss Federal Institute of Intellectual Property that announced that it will continue to accept evidence of use of German trademarks in opposition and cancellation proceedings provided that the relevant period of use is prior to the termination date of the Convention. Evidence relating to use that occurred in Germany after 31 May 2022 will no longer be considered.

The German Patent and Trademark Office has not yet released a statement addressing the termination of the Convention. It thus remains to be observed, if it will

rilasciato una dichiarazione in merito alla risoluzione della Convenzione. Resta quindi da monitorare se continuerà ad applicare la Convenzione all'uso dei marchi svizzeri prima del 31 maggio 2022.

Dopo la scadenza della Convenzione, si consiglia vivamente ai titolari di marchi che coprono la Svizzera o la Germania di verificare se stanno utilizzando il marchio registrato nel paese di riferimento e, se necessario, di predisporre misure per iniziare l'uso in modo tempestivo. In caso contrario, potrebbe essere impedito loro di far valere i propri marchi o addirittura rischiare la loro cancellazione.

Sonia Fodale
Trademark Attorney

continue to apply the Convention to the use of Swiss trademarks prior to 31 May 2022.

Following the expiry of the Convention, owners of trademarks covering Switzerland or Germany are strongly advised to examine whether they are using the registered trademark in the relevant country and, should need be, prepare steps to take up use in a timely manner. Otherwise, they may be prevented from enforcing their trademarks or even face their cancellation.

Sonia Fodale
Trademark Attorney

GLI NFT ARRIVANO IN TRIBUNALE (MA LA JUVENTUS VINCE LA PARTITA)

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un vivace susseguirsi di tavoli tecnici, linee guida istituzionali e discussioni tra gli operatori del settore sul tema della relazione tra Non Fungible Token (a tutti noti come NFT) e proprietà intellettuale.

Imprese e consulenti si sono interrogati sulle strategie da attuare, da un lato, per estendere l'ambito di protezione dei marchi fino a ricomprendervi a pieno titolo beni e servizi correlati a NFT; dall'altro, per prevenire e contrastare la circolazione di NFT interferenti con i diritti di esclusiva correlati a marchi già esistenti (quelli, per intendersi, registrati per beni e servizi tradizionali).

Ad agevolare l'orientamento nell'attuale scenario di "navigazione a vista" è, di recente, intervenuta la giurisprudenza di merito.

Apripista (non constano precedenti a livello europeo) il Tribunale di Roma, con un'ordinanza emessa il 20.7.2022 a definizione di un procedimento cautelare.

La vicenda processuale ha visto coinvolti la Juventus Football Club S.p.A., proprietaria del club militante nella Serie A di calcio, e la Blockeras S.r.l., società specializzata in blockchain.

NFTS END UP IN COURT (BUT JUVENTUS COME OUT WINNERS)

In recent months we have seen the IP sector caught up in a flurry of expert meetings, institutional guidelines and discussions on the question of how NFTs (Non-Fungible Tokens) relate to intellectual property.

Companies and attorneys have been looking into the best strategies to adopt to ensure that protection of trademarks also fully extends to goods and services linked to NFTs, while also preventing and combatting circulation of NFTs that might infringe IP rights for existing trademarks (registered for traditional goods and services).

Much of this activity has involved venturing into uncharted territory, with emerging court cases providing the only reliable landmarks.

The precautionary measure issued by the Court of Rome on 20.07.2022 was certainly pioneering (no obvious European precedents spring to mind).

The case involved Juventus Football Club S.p.A., which owns the eponymous Serie A football club, and Blockeras S.r.l., a company specialising in blockchains.

Blockeras had created NFTs of football trading cards and placed them on the digital market.

Blockeras aveva creato e immesso nel mercato digitale NFT aventi ad oggetto figurine di calciatori.

In alcune figurine erano visibili, sulla maglia dei calciatori raffigurati, i marchi di proprietà della Juventus.

La Juventus chiedeva quindi al Tribunale di Roma di inibire in via d'urgenza *"l'ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita, diretta e/o indiretta, in qualsivoglia modo e forma, degli nft (non-fungible token) e dei contenuti digitali di cui in narrativa, nonché di ogni altro nft (non-fungible token), contenuto digitale o prodotto in genere recante la fotografia di cui in narrativa, anche modificata e/o i marchi Juventus di cui in narrativa, nonché dell'uso di detti marchi in qualsiasi forma e modalità"*¹.

Trademarks owned by Juventus were included on the shirts of some of the players featured.

Juventus therefore asked the Court of Rome to issue an urgent measure to block *'any further production, placing on the market, promotion and offering for sale, directly and/or indirectly, in any manner or form, of NFTs (non-fungible tokens) and said digital content, together with any other NFTs (non-fungible tokens), digital content or product in general showing said photograph, albeit altered and/or said Juventus trademarks, as well as the use of these trademarks in any form or manner'*¹.

Blockeras opposed the measure, arguing inter alia that *'the protected trademarks were not registered in the class for*



Nel resistere al ricorso, Blockeras eccepiva, tra le altre cose, che *"i marchi oggetto di tutela non risultavano registrati nella categoria inerente i prodotti virtuali downloadabili"*¹ e che, pertanto, la Juventus non aveva titolo per impedire a terzi di utilizzare segni corrispondenti ai propri marchi per contraddistinguere NFT.

Nel sostenere questa tesi – è un assunto di chi scrive posto che nell'ordinanza in commento non è specificato – Blockeras si rifaceva alle linee guida pubblicate dall'EU IPO

*virtually downloadable goods'*¹ and that therefore Juventus had no right to stop third parties from using its distinctive signs in NFTs.

In putting forward this argument, Blockeras was basing itself – we have to assume, since the measure makes no mention of this – on the guidelines published by EUIPO (European Union Intellectual Property Office) that place NFTs in class 9 of the Nice International Classification (the 12th edition of the Classification that comes into force on

¹ Cfr. Ordinanza Tribunale di Roma, 20/07/2022, in *SPRINT*

¹ See Measure of the Court of Rome of 20/07/2022, in *SPRINT*

(l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) in base alle quali gli NFT rientrano nella classe 9 della Classificazione Internazionale di Nizza (la 12° edizione della Classificazione, in vigore dal 1° gennaio 2023, conterrà più precisamente l'indicazione *"file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili"*).

Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso, ordinando a Blockeras di cessare, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, l'ulteriore produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita, diretta o indiretta, degli NFT.

1 January 2023 will incorporate the more precise term *'downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens'*).

The Court of Rome granted the request, ordering Blockeras to cease any further producing, placing on the market, promoting and offering for sale, directly or indirectly, of the NFTs in question, within 10 days from the date of notification.

This first court ruling on NFTs is of general interest for at least two reasons, above and beyond the specifics of the case.

“ Al di là del caso concreto, questa prima pronuncia in materia di NFT presenta almeno due motivi di interesse generale.

This first court ruling on NFTs is of general interest for at least two reasons, above and beyond the specifics of the case.

”

Al di là del caso concreto, questa prima pronuncia in materia di NFT presenta almeno due motivi di interesse generale.

Il primo è la conferma del fatto che, come del resto ci si attendeva tra operatori del settore, gli NFT, pur nella loro essenza digitale, possono integrare una contraffazione di marchi analogamente a beni o servizi esistenti nel mondo reale.

Il secondo motivo è che, almeno in questa prima ed esplorativa fase, l'utilizzo di NFT per fini commerciali sembrerebbe poter violare diritti di esclusiva insistenti su un marchio anche qualora il marchio in questione non fosse registrato per prodotti o servizi specificamente inerenti a NFT.

The first is that it confirms, as anticipated by those working in the sector, that despite their essentially digital nature, NFTs can still constitute trademark infringement, just like 'real world' goods or services.

The second is that, at least at this early and exploratory stage, commercial use of NFTs can indeed amount to infringement of IP rights, even where the trademark in question is not registered for goods or services specifically including NFTs.

However, a note of caution should be sounded with regard to this second conclusion, given the specifics of the case examined by the Court of Rome. The trademarks that Juventus claimed had been infringed were considered

Questa seconda conclusione merita ovviamente cautela e va considerata alla luce delle peculiarità della fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale di Roma; i marchi azionati dalla Juventus sono stati infatti ritenuti marchi notori (con ogni conseguenza in tema di tutela ultramerceologica del segno) ed erano registrati, tra gli altri, per “*pubblicazioni elettroniche scaricabili*” della classe 9: prodotti che, seppur non propriamente riconducibili alla categoria degli NFT, presentano chiari elementi di affinità con la medesima.

Anche per questo, sarà interessante verificare come evolverà la giurisprudenza quando la prassi del deposito di marchi per “*file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili*” sarà ormai invalsa e generalizzata.

Pierfrancesco Gallo
Attorney at law

well-known (and so would have been protected even outside the classes they were registered in) and were registered, inter alia, for ‘*downloadable electronic publications*’ in class 9. Such goods might not have included the category of NFTs strictly speaking, but they nonetheless presented obvious similarities.

For this reason also it will be interesting to see how case law evolves once filing of trademarks for ‘*downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens*’ has become an established and general practice.

Pierfrancesco Gallo
Attorney at law