



RAPISARDI ipnews

No 2 - APRIL 2022

IN QUESTO NUMERO

- Aggiornamento su brevetto unitario e tribunale unificato dei brevetti
- Metaverso e proprietà intellettuale
- Cosa sta succedendo con la proprietà intellettuale in Russia?

IN THIS ISSUE

- Update on unitary patent and unified patent court
- The metaverse and intellectual property
- What about IP in Russia?

AGGIORNAMENTO SU BREVETTO UNITARIO E TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

L'Austria ha depositato, presso il Consiglio europeo, il documento di ratifica del Protocollo UPC; pertanto in data 19 gennaio 2022 è ufficialmente iniziata la fase di preparazione per l'entrata in vigore del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).

Questo evento segna ufficialmente l'inizio del cosiddetto periodo di applicazione provvisoria (PPA) e a partire dal 19.01.2022 il TUB ha personalità giuridica.

La fase di applicazione provvisoria durerà almeno 8 mesi per consentire la selezione, la contrattualizzazione e la formazione dei giudici e tecnici del TUB, nonché per rendere operative le divisioni centrali, regionali e locali del nuovo Tribunale.

A questo punto sorge spontanea la domanda su quando effettivamente entrerà in vigore il brevetto Europeo con effetto unitario.

Solo al termine di questa fase di applicazione provvisoria la Germania depositerà lo strumento di ratifica dell'Accordo TUB per consentire l'entrata in vigore dell'Accordo.

Pertanto, al momento, si stima che il nuovo sistema brevettuale unitario potrà essere operativo nella seconda metà del 2022.

I Regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012 sull'istituzione del brevetto unitario si applicheranno dalla data di entrata in vigore dell'accordo

UPDATE ON UNITARY PATENT AND UNIFIED PATENT COURT

the preparatory phase for the coming into force of the Unified Patent Court (UPC) officially began on 19 January 2022, when Austria deposited its instrument of ratification of the Protocol on Provisional Application of the UPC Agreement (UPCA) with the Council of the European Union.

This event officially marks the beginning of the Provisional Application Period (PAP), meaning that the UPC has been a legal entity since that date.

The PAP will last for at least eight months to allow selection, contracting and training of the UPC's judges and experts, as well as to launch operations at the central, regional and local divisions of the new court.

There is then the question of when the European patent with unitary effect will actually come into force.

Only after the PAP has been completed will Germany deposit its instrument of ratification of the UPCA to allow it to come into effect.

The new unitary patent system might well be up and running, therefore, in the second half of 2022.

Regulations (EU) No 1257/2012 and (EU) No 1260/2012 setting up the Unitary Patent will apply from the date of entry into force of the

UPC che avverrà solo quando anche la Germania depositerà lo strumento di ratifica dell'UPCA.

L'EPO ha di recente pubblicato degli avvisi recanti indicazioni operative per quanto concerne:

- La richiesta di ritardo nel rilascio della decisione di concessione del brevetto europeo
- La richiesta anticipata di effetto unitario

Infatti, con decisione del 22.12.2021 il presidente dell'Ufficio Brevetti europeo ha riconosciuto a coloro che richiedono un brevetto europeo la possibilità di richiedere che l'emissione della decisione di concessione sia posticipata in modo tale che la concessione del brevetto venga pubblicata nel bollettino Europeo insieme o immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'UPCA.

Tale decisione entrerà in vigore quando la Germania depositerà lo strumento di ratifica dell'UPCA.

Inoltre, per facilitare l'introduzione del sistema unitario, l'EPO consentirà il deposito di richieste di brevetto unitario già dalla data di deposito dello strumento di ratifica dell'UPCA da parte della Germania.

Tali richieste possono essere depositate solo per brevetti europei per i quali è stata emessa una comunicazione di *intention to grant* ai sensi della R. 71(3) EPC.

Le richieste che saranno presentate prima che la Germania depositi lo strumento di ratifica dell'UPCA non verranno prese in considerazione.

L'EPO si sta adoperando per mettere a disposizione i moduli da presentare per tali richieste.

Nell'attesa che il Brevetto Unitario diventi realtà, continueremo a monitorare gli sviluppi.

Chiara Formenton
European Patent Attorney

UPCA, which will only come about after Germany has deposited its instrument of ratification.

The EPO has recently published notices giving practical information on

- requesting delays in issuing the decision to grant a European patent and on
- early requests for unitary effect.

Indeed, by a decision of 22 December 2021, the President of the EPO gave European patent applicants the possibility to request that the issuance of the decision to grant a European patent be delayed so that the mention of the grant is published in the European Patent Bulletin on or immediately after the date of entry into force of the UPCA.

This decision will enter into force on the date of deposit of the Federal Republic of Germany's instrument of ratification of the UPCA.

Furthermore, to smooth the way for the introduction of the unitary system, the EPO will allow the filing of unitary patent applications from the date when Germany deposits its instrument.

Such requests can only be made for European patents in respect of which the applicant has been informed of the text intended for grant by a communication under Rule 71(3) EPC.

Requests submitted before Germany deposits its instrument of ratification of the UPCA will be deemed not to have been filed.

The EPO is currently drawing up the forms to be used for making such requests.

We will continue to keep an eye on developments ahead of the new Unitary Patent becoming a reality.

Chiara Formenton
European Patent Attorney



METAVERSO E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Come noto il termine “metaverso” è stato coniato da Neal Stephenson nel romanzo cyberpunk “Snow crash” (1992) per indicare uno spazio tridimensionale virtuale condivisibile attraverso Internet all’interno del quale persone fisiche possono muoversi e interagire attraverso avatar personalizzati.

Nel metaverso, gli utenti accedono tramite visori 3d e vivono delle esperienze virtuali: possono creare degli avatar realistici, incontrare altri utenti, creare oggetti o proprietà virtuali, andare a concerti, conferenze, viaggiare e altro.

THE METAVERSE AND INTELLECTUAL PROPERTY

The term the ‘metaverse’ was famously coined by Neal Stephenson in his cyberpunk novel ‘Snow Crash’ (1992) to describe a virtual three-dimensional space that could be shared over the Internet, within which natural persons could move and interact with customised avatars.

Users wear 3D visors to access the metaverse and have virtual experiences: they can design realistic avatars, meet other users, create objects or virtual property, attend concerts and conferences, travel and so on.



La rivoluzione del metaverso apre ora nuove prospettive e frontiere per la brevettazione dei suoi aspetti più peculiari.

Ma cosa può o potrà essere brevettato?

È noto che le invenzioni brevettate devono rispondere positivamente al requisito di novità ed originalità ma è altrettanto noto che non tutte le invenzioni nuove e originali sono eleggibili per la brevettazione.

Almeno a livello Europeo vale l’assunto che le invenzioni devono rappresentare la soluzione di un problema tecnico e ciò

The metaverse revolution is now opening up new perspectives and frontiers for the patenting of its more unusual aspects.

But what can be patented, now and in the future?

As is well known, patented inventions have to fulfil the requirements of novelty and inventive step, although not all new and non-obvious inventions are patentable.

It is also assumed, at least in Europe, that inventions must represent the solution to a technical problem, which has in

ha posto nel passato e nel presente un ostacolo alla brevetazione di molte invenzioni basate su software, laddove ad esempio il software è impiegato per processare dati senza modificare la realtà fisica.

Negli USA l'approccio è un po' differente, in quanto sono ammissibili alla protezione brevettuale invenzioni dirette a qualsiasi processo o apparato che sia nuovo e utile.

the past posed and continues to pose an obstacle to the patenting of many software-based inventions, for example where software is used to process data without changing physical reality.

A slightly different approach is adopted in the US, where inventions aimed at any process or device that is new and useful can be afforded patent protection.

“ Negli USA l'approccio è un po' differente, in quanto sono ammissibili alla protezione brevettuale invenzioni dirette a qualsiasi processo o apparato che sia nuovo e utile.

A slightly different approach is adopted in the US, where inventions aimed at any process or device that is new and useful can be afforded patent protection.

”

Generalmente, in entrambi i casi, ci si aspetta che continui a valere l'esclusione dalla protezione brevettuale per le invenzioni relative al metaverso riconducibili semplicemente a processi manuali o mentali confinati in un ambiente informatico.

Non pare ci siano dubbi sul fatto che possano essere depositate domande di brevetto sui componenti hardware associati all'ambiente metaverso.

Le innovazioni hardware possono includere, a titolo esemplificativo, CPU migliorate configurate per l'hosting o il supporto dell'ambiente metaverso, oppure dispositivi fisici per accedere all'ambiente metaverso, come visori per realtà estesa (ad esempio, VR, AR, XR).

Più aperta resta la questione di quali domande di brevetto possano essere depositate sui processi software associati all'ambiente metaverso.

Generally, in either case, it is assumed that inventions relating to the metaverse that arise merely from manual or mental processes confined to a computerised environment cannot be afforded such protection.

On the other hand, patent applications can be made for the hardware components associated with the metaverse environment.

Hardware innovations can include, for instance, improved CPUs configured for hosting or supporting the metaverse environment, or physical devices for accessing the metaverse environment, such as extended reality (XR) visors (including, for example, VR or AR).

The question of what kinds of patent applications can be filed for software processes associated with the metaverse environment is somewhat less clear.

Non si esclude che tra le innovazioni software brevettabili vi possano essere processi eseguiti nell'ambiente metaverso, processi per accedere all'ambiente metaverso e processi per sincronizzare gli stati dell'ambiente metaverso.

Ad esempio recentemente in USA è stato concesso ad Apple un brevetto che copre le tecniche per migliorare l'esperienza di un utente che entra o esce dal metaverso. In particolare per migliorare tale esperienza, le tecniche descritte nel brevetto di Apple consentono a un utente di visualizzare in anteprima un ambiente metaverso prima di accedervi. Tali tecniche consentono altresì a un utente di personalizzare gli effetti che si verificano nell'ambiente metaverso quando egli accede o esce dal metaverso.

It has to be assumed that patentable software innovations could include processes executed in the metaverse environment, processes for accessing the metaverse environment and processes for synchronising states within that environment.

In one recent example in the US, a patent was granted to Apple covering the techniques for improving the user experience during metaverse entrance and exit transitions. In particular, the techniques described in Apple's patent will allow users to enhance this experience by previewing a metaverse environment before they access it. These techniques also allow a user to customize effects that occur in the metaverse environment when the user enters or exits the environment.

“ Più aperta resta la questione di quali domande di brevetto possano essere depositate sui processi software associati all'ambiente metaverso.

The question of what kinds of patent applications can be filed for software processes associated with the metaverse environment is somewhat less clear. ”

Probabilmente, così come avvenuto per le invenzioni sui software, anche per le invenzioni sul metaverso si potrebbe verificare un'accessibilità alla protezione brevettuale ben differente a seconda della giurisdizione adita.

In conclusione, si potranno aprire nuovi interrogativi su cosa sia eleggibile per la protezione brevettuale nel metaverso, e la questione acquisterà sempre più rilevanza man mano che aumenteranno l'interesse e conseguentemente gli investimenti che le aziende reali decideranno di sostenere per fare affari anche attraverso questo nuovo mondo virtuale.

Giuseppe Mercurio
European Patent Attorney

As has been the case for software inventions, availability of patent protection for metaverse inventions will probably vary considerably from one jurisdiction to another.

The conclusion has to be that new questions are bound to arise in relation to eligibility for patent protection in the metaverse. The question will become increasingly relevant as more real-world companies take an interest in and invest in this new virtual world for the purpose of doing business through it.

Giuseppe Mercurio
European Patent Attorney

COSA STA SUCCEDENDO CON LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN RUSSIA?

Nell'ultimo periodo, inevitabilmente, tutte le nostre attenzioni sono rivolte a quello che sta succedendo in Ucraina e, di conseguenza, nel resto del mondo.

Curiosamente, la Guerra, almeno da un punto di vista economico, sta passando anche attraverso la proprietà intellettuale ed in particolare brevetti e marchi.

Vediamo più nel dettaglio cosa sta succedendo.

▲ Brevetti:

Il 6 Marzo 2022, il Governo Russo, tramite la Decisione n. 299, ha modificato la compensazione al titolare di un brevetto in caso di applicazione dell'art. 1360 del Codice Civile Russo "Utilizzo di un Brevetto per Invenzione, Modello di Utilità o Design di interesse nazionale".

L'art. 1360 cod. civile stabilisce che, in caso di *emergenza relativa alla difesa e sicurezza nazionale, alla protezione della vita e della salute dei cittadini, il Governo Russo ha il potere di utilizzare un brevetto per invenzione, modello di utilità o design senza il consenso del titolare, con una compensazione economica allo stesso.*

Questo tipo di norme sono molto comuni in svariati Paesi e sono state frequentemente discusse ed approfondite durante la pandemia Covid-19. Tuttavia, prima del 6 Marzo 2022 in Russia la compensazione garantita al titolare del brevetto era pari allo 0.5% dei proventi, mentre dal 7 Marzo 2022 è stata ridotta allo 0%.

Ad oggi, l'art 1360 cod. civile è stato applicato un'unica volta in relazione ad un brevetto avente ad oggetto una medicina per il trattamento del Covid-19, ritenuto per ovvie ragioni di interesse nazionale, ed il titolare del brevetto ha ottenuto una compensazione dello 0.5%.

▲ Marchi e Copyright:

Ai sensi di una legge Federale dell'8 Marzo 2022, il Governo Russo potrà determinare alcune categorie di prodotti che non potranno più vantare diritti di esclusiva (ad es. un marchio). Ad oggi, tale lista non è ancora stata predisposta

WHAT ABOUT IP IN RUSSIA?

In the last period, all attentions are inevitably towards what is happening in Ukraine and, in consequence, in the whole world.

Strangely enough, it appears that war, at least from an economical point of view, is now also happening through IP, and in particular through patents and trademarks.

Let's see what is going on.

▲ Patents:

On the 6th of March 2022, the Russian Government has, with Decision n. 299, changed the methodology of compensation in case of application Article 1360 of the Civil Code of the Russian Federation "*using an Invention, Utility Model or Industrial Design in the Interests of National Security*".

Article 1360 Civil Code states that, *in case of emergency related to ensuring the defence and national security, protecting of life and health of citizens, the Government of the Russian Federation has the right to make a decision about the use of an invention, utility model or industrial design without the consent of the patent holder, with a commensurate compensation being paid out to the patent holder.* This is a very common provision in many Countries, and has been frequently discussed during Covid times. However, before the 6th of March last, the compensation due to the patent owner was of the 0.5% of the proceeds, whilst from the 7th of March the compensation will be of the 0%.

Up to date, art. 1360 of the Civil Code of the Russian Federation has been used only once for a medicine for treatment of Covid-19 which has, obviously, been considered of national interest and the compensation stated was of 0.5%.

▲ Trademarks and Copyright:

In compliance with a Federal Law of the 8th of March 2022, the government of Russia can determine a list of goods for which no exclusive rights (i.e. trademarks) can be granted. Up to date, this list of goods has not been published yet

e resa nota e non è quindi possibile prevedere che reale impatto avrà sui marchi depositati nel territorio russo.

Nel frattempo tuttavia, c'è grande movimento intorno al settore marchi e copyright.

A inizio Marzo, il Tribunale russo ha rigettato una azione promossa da One Entertainment UK Ltd. contro un imprenditore russo che aveva creato una sua personale versione del famoso cartone animato Peppa Pig, a detta di One Entertainment in violazione del suo copyright. Per la Corte, il cartone potrà essere riprodotto e/o copiato da qualsiasi Cittadino russo senza alcun rischio di violare diritti di One Entertainment, in quanto quest'ultima è una società inglese e quindi di uno stato "ostile" che non può vantare alcun diritto in esclusiva sul territorio Russo. La decisione è ancora appellabile e potrebbe quindi essere sovvertita.

Contemporaneamente, a seguito dell'abbandono del territorio russo da parte di svariati marchi famosi, il governo russo sta lanciando una campagna di "rebranding" degli stessi.

Così, dopo che Mc Donald's ha chiuso 847 ristoranti, lasciando a tutti gli effetti il mercato russo, il Governo ha di fatto rinominato "Uncle Vania" tutti i ristoranti in cui prima alloggiava il famoso fast food, ed ha depositato un marchio molto simile a quello della catena americana.

and we do not know therefore what real and final impact this Federal Law will have.

In the meantime however, a lot is happening around trademarks in Russia.

Firstly, at the beginning of March, the Court has dismissed an action by One Entertainment UK Ltd. against a Russian entrepreneur for creating its personal version of the Peppa Pig characters. For the Court, the cartoon can be copied by businesses across the country without any concern of violation of trademark / copyright infringement as, being UK an unfriendly state, they cannot claim exclusive rights in Russia. The decision is still appealable from One Entertainment and if the appeal will happen could be reversed.

On the other hand, following the exit of Russia of many famous companies, Russian government seems to be "re-branding" these companies trademarks.

After McDonald's closed 847 restaurants all around Russia, effectively leaving the Country, the government has renamed all the restaurants "Uncle Vania" and has filed a logo very similar to the one of McDonald's.

<p>RUSSIAN FEDERATION</p>  <p>FEDERAL SERVICE FOR INTELLECTUAL PROPERTY</p> <p>(210) Application number: 2022715219</p> <p>(220) Application date: 03/12/2022</p> <p>(731) Applicant: RU, Limited Liability Company "RUSSIAN FIELD-LOGISTIC", 140000, Moscow region, Lyubertsy, Khlebozavodskoy proezd, 5a</p> <p>(511) Classes of the Nice Classification and the list of goods and/or services: 43 - snack bars; a cafe; cafeterias; restaurants; self-service restaurants; creation of culinary sculptures; canteens in production and educational institutions; bar services; cooking and home delivery services; camping services; services of a personal chef; canteen services.</p>	<p>Application for registration of a trademark (service mark)</p> <p>(540) Image of the claimed designation</p> 
---	---

Lo stesso destino anche per i negozi Ikea, che sono stati prontamente trasformati in negozi Idea, con marchio pressochè identico a quello svedese.

Same destiny for the Ikea shops which have been transformed in Idea shops.



Tutti i prodotti di Uncle Vania e Idea, saranno interamente prodotti in Russia.

All products, both for Uncle Vania and for Idea, will be 100% made in Russia.

Ad oggi, i marchi Uncle Vania e Idea non sono ancora stati esaminati dall'Ufficio Marchi e non è quindi possibile prevedere se verranno concessi o meno.

At the moment the Uncle Vania and Idea trademarks have not been Examined yet, so it is not known if these will be granted or not.

Dipenderà forse dalle sorti della Guerra? E il Governo Russo farà una operazione di rebranding anche per gli altri oltre 400 marchi che hanno lasciato il mercato russo (tra i quali Coca Cola, Pepsi, Levi's, Dior, Ferrari, Apple, ...)?

Could it depend on the outcome of War? And will the Russian Government re-brand also other trademarks of companies that have currently withdrawn the Russian market (amongst which Coca Cola, Pepsi, Levi's, Dior, Ferrari, Apple, ...)?

Elena Cristofori
Attorney at law

Elena Cristofori
Attorney at law