



R A P I S A R D I ipnews

No 2 - MAY 2007

■ La procedura di brevettazione in Svizzera
Patent Procedure in Switzerland

■ On line il nuovo sito Rapisardi
The new Rapisardi website is on-line



■ Il disegno o modello comunitario - perché proteggere i disegni e i modelli?
The community models and design - why protect models and designs?

■ Rapisardi partecipa al Congresso Bio-Europe
Rapisardi attends Bio-Europe Convention

■ La Proprietà Intellettuale nel Regno Unito: recenti sviluppi
Recent Developments in UK IP

LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE IN SVIZZERA

A. DEPOSITO DELLA DOMANDA

Per ottenere un brevetto in Svizzera è necessario presentare una domanda all'ufficio competente, ovvero all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) a Berna. L'IPI esamina se sono soddisfatte le condizioni di brevettabilità. Se le condizioni sono soddisfatte, l'Istituto rilascia un brevetto valido in Svizzera e in Liechtenstein avente durata massima di 20 anni dalla data di deposito della domanda.

Viene attribuita una data di deposito a ogni domanda che soddisfi le seguenti condizioni minime:

- Gli atti tecnici sono redatti in una lingua nazionale (tedesco, francese o italiano)
- È allegato il modulo di richiesta di rilascio di un brevetto completato e firmato
- Il richiedente è identificabile
- La domanda contiene una descrizione dell'invenzione
- È formulata almeno una rivendicazione di brevetto
- Sono allegati eventuali disegni a cui si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni

Per ogni domanda di brevetto inoltrata deve essere pagata la tassa di deposito. La tassa comprende fino a dieci rivendicazioni. A partire dall'undicesima rivendicazione viene ad aggiungersi per ogni rivendicazione supplementare una tassa di rivendicazione.

B. ESAME AL MOMENTO DEL DEPOSITO

Non appena la domanda perviene all'Istituto,

PATENT PROCEDURE IN SWITZERLAND

A. FILING OF THE APPLICATION

In order to be granted a patent in Switzerland, it is necessary to submit an application to the appropriate office, i.e. the Federal Institute for Intellectual Property (IPI) in Bern. IPI then makes sure that the conditions have been met in order to grant a patent. If the conditions are met, then the Institute grants a patent (valid in Switzerland and in Liechtenstein), having the maximum duration of 20 years from the filing date of the application.

A filing date is attributed to every application which meets the following minimal requirements:

- The technical documentation has been completed using one of the official languages (German, French or Italian)
- The patent grant application form is completed, signed and attached
- The identity of the applicant can be validated
- A description of the invention is included
- At least one patent claim has been formulated
- Technical drawings related to the description or to the patent claims are included

A filing fee must be paid for each patent application submitted. This fee includes up to ten claims. Starting from the eleventh claim a fee is charged for each additional claim.

B. PRELIMINARY EXAMINATION UPON FILING

Once an application has been received by the

vengono esaminati gli atti tecnici per verificare se tutti i requisiti essenziali sono rispettati e, se è il caso, viene rilasciato un certificato di deposito. Questo contiene la data di deposito e il numero della domanda che va indicato in qualsiasi comunicazione.

Se anche solo uno dei requisiti essenziali non è riempito, la documentazione è respinta al richiedente con una motivazione. In questo caso la domanda è considerata non presentata. Al momento dell'attribuzione della data di deposito inizia a decorrere il termine di priorità. L'eventuale deposito di una domanda all'estero va effettuato entro dodici mesi esatti dalla data di deposito della prima domanda. Insieme al certificato di deposito, viene consegnato il modulo per ordinare una ricerca sullo stato della tecnica peraltro facoltativa (Ricerca relativa a una domanda di brevetto nazionale).

Ordinando questa ricerca, entro 14 mesi dalla data di deposito l'ufficio competente svizzero verifica per il richiedente se l'invenzione rispetta le due condizioni di brevettabilità della novità e dell'attività inventiva.

C. ESAME FORMALE

In una seconda fase, l'ufficio competente svizzero verifica che la documentazione inoltrata risponda alle esigenze legali dal punto di vista formale. Qualora si riscontrassero vizi di forma, questi vengono segnalati mediante notificazione al richiedente che avrebbe la possibilità di eliminare gli errori o rimediare alle manchevolezze entro un termine prefissato. Questa notifica, che viene inviata insieme al certificato di deposito o poco dopo, è una cosiddetta notifica amministrativa. Se la procedura si svolge in modo corretto ed entro i termini, la domanda entra nella fase successiva; in caso contrario, la domanda viene respinta.

D. CLASSIFICAZIONE

Le invenzioni vengono ordinate in base alla Classificazione Internazionale dei Brevetti (CIB).

E. ESAME RELATIVO AL CONTENUTO

Durante l'esame relativo al contenuto, l'ufficio competente verifica il contenuto tecnico della domanda per stabilire se l'invenzione soddisfa le esigenze legali. Al contrario, non sono esaminate la novità e l'attività inventiva dell'invenzione.

In caso di irregolarità viene inviata una notifica tecnica; si dà così la possibilità di apportare eventuali modifiche. Se le correzioni sono apportate in modo corretto ed entro i termini, nulla ostacolerà più, dal punto di vista tecnico, il rilascio del brevetto. In caso contrario la domanda è respinta o viene inviata una nuova notifica.

In genere l'esame relativo al contenuto viene eseguito da tre a quattro anni dopo il deposito della domanda. Se il brevetto è rilasciato alla fine della procedura d'esame, la protezione dell'invenzione de-

Institute, the technical documents submitted are examined in order to ascertain that all the essential requirements have been met; if this is the case a certificate of filing is issued. This certificate includes the official filing date and the application number, which must be referred to in any future correspondence with the Institute.

If any of the minimal requirements have not been met, the documentation is returned to the applicant along with an explanation. In this case the application is considered as not filed. The priority deadline begins with the filing date. Any application for filing abroad must be submitted within 12 months exactly from the filing date of the first application. Along with a certificate of filing an order form is sent for requesting an optional prior art search (Research related to a national patent application).

Requesting this search within 14 months from the filing date, the Swiss office examines and verifies whether the invention fulfils the legal requirements for a patent, i.e. novelty and inventive step.

C. FORMAL EXAMINATION

At the second stage, the Swiss office checks whether the documentation submitted formally complies with legal requirements. If any deficiencies are noted, the applicant will be informed and given the opportunity to correct them or to submit any missing information by the fixed deadline. This notice, which is sent with, or shortly after, the certificate of filing, is a so-called administrative notice. If this procedure is carried out correctly within the deadline, the application will enter the next stage; if not, the application will be rejected.

D. CLASSIFICATION

The inventions are classified according to the International Patent Classification (IPC).

E. CONTENT EXAMINATION

During the examination of the content, the competent office verifies the technical content of the application in order to determine whether the invention satisfies the legal requirements. However, novelty and inventive step of the invention are not examined.

If there are irregularities a technical notice will be sent; the opportunity is therefore given to make amendments. If the amendments made are correct and within the time limits, there should be no more technical obstacles to the patent being granted. If not the application is rejected or a further query is sent.

Generally speaking, the examination of the content is under-

corre già dalla data di deposito della domanda. La procedura può essere notevolmente abbreviata tramite una richiesta di esame del contenuto accelerato. La procedura accelerata può portare alla pubblicazione del brevetto durante l'anno di priorità.

A partire dal quinto anno dopo il deposito della domanda di brevetto va pagata una tassa annua, indipendentemente dalla procedura d'esame e di rilascio. Può dunque succedere che la tassa annua debba essere pagata quando il brevetto non è ancora stato rilasciato.

F. RILASCIO E PUBBLICAZIONE DEL BREVETTO

Se non viene riscontrato alcun vizio, oppure quando tutti i vizi notificati sono stati eliminati, l'Istituto comunica la conclusione dell'esame con l'indicazione del termine per la modifica degli atti tecnici. Tasse annuali eventualmente dovute una volta concluso l'esame del contenuto sono da pagare prima del rilascio del brevetto. A partire da un mese prima del rilascio e della pubblicazione del brevetto non è più possibile modificare gli atti tecnici o ritirare la domanda.

Al momento del rilascio e della pubblicazione del brevetto il richiedente riceve una copia del fascicolo di brevetto e un certificato. Contemporaneamente, il rilascio del brevetto viene iscritto nel Registro svizzero dei brevetti e pubblicato sul Foglio svizzero dei brevetti.

G. DOPO IL RILASCIO

Per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto in vigore è necessario pagare delle tasse annuali a partire dal quinto anno dal deposito della domanda. La scadenza di questi pagamenti è prevista ogni anno per l'ultimo giorno del mese in cui era stata presentata la domanda di brevetto. Le tasse annuali possono essere pagate fino a due mesi prima della scadenza, tuttavia, non devono essere pagate oltre 6 mesi dopo tale scadenza. Dal momento che le tasse annuali entrano in scadenza indipendentemente dalle procedure d'esame e di rilascio, è comunque possibile che il brevetto richiesto si trovi ancora allo stadio di domanda nel momento in cui le tasse annuali devono essere pagate. Il pagamento della tassa annuale non può quindi essere subordinato all'andamento della procedura.

Nel caso in cui una domanda di brevetto o un brevetto siano registrati con un indirizzo svizzero o del Liechtenstein, un sollecito di pagamento nel quale si avvisa della scadenza del pagamento della tassa annuale viene inviato a tale indirizzo. È responsabilità del richiedente o del titolare del brevetto accertarsi che le tasse annuali vengano pagate puntualmente. Se la tassa annuale non viene pagata entro il termine fissato, la domanda di brevetto viene rifiutata o il brevetto cancellato. Entro il secondo mese dalla comunicazione del rifiuto o della cancellazione del brevetto, può tuttavia essere richiesta una cosiddetta "ripresa della procedura" che annulla le conseguenze giuridiche succitate.

taken from three to four years after the filing of the application. If the patent is granted at the end of the examination procedure, the invention is protected from the date of filing of the application. The procedure can be considerably shortened by a request for accelerated examination of the content. The accelerated procedure can result in the patent being published during the priority year.

Five years after the date of filing for a patent, annual renewal fees are due, independent of the examination and granting procedure. This means that the first renewal fees might be due while the patent is still pending.

F. GRANTING AND PUBLICATION

If no errors are found, or when any notified error has been eliminated, the Institute notifies of the completion of the examination including the last date for amending the technical documents. Any required annual fees must also be paid by the completion of the examination in order for the patent to be granted. It will not be possible to make any further amendments to the technical documents, nor may the patent application be withdrawn, starting from one month before the grant/publication of the patent.

At the time of grant and publication of the patent the applicant will receive a copy of the printed patent document and a certificate. At the same time the granted patent is entered in the Swiss Register of Patents and published in the Swiss patent gazette.

G. AFTER PATENT GRANTING

For each patent application and for each valid patent, annual renewal fees are due beginning from the fifth year after the application filing. The due date of these payments is on the last day of the month when the application for patent was submitted. The annual fees can be paid up to two months before their due date; nevertheless they cannot be paid after more than 6 months from their due date. Due to the fact that the annual fees are due irrespectively of the examination and granting procedures, the patent applied for could still be pending when the annual fees are due. The payment of the annual fees does not depend upon the progress of the application.

In the case where a patent application or a patent are registered with a Swiss or Liechtenstein address, a payment reminder advising the due date for payment of the annual fee is sent to the address. It is the responsibility of the applicant or patent holder to ensure that the annual fees are paid on time. If the annual fee is not paid by the due date, the patent application is rejected or the patent is cancelled. Within two months from the notification of rejection or cancellation of the patent, a so-called "recovery of the application" can be requested, which cancels the above mentioned legal consequences.

H. SCADENZE

Le scadenze creano condizioni chiare per evitare che le procedure d'esame e di rilascio si trascinino inutilmente nel tempo. Nei solleciti viene sempre indicata la scadenza del termine e le conseguenze in caso di inosservanza.

- Scadenze fissate dalla legge: le scadenze fissate dalla legge non sono di regola prorogabili.
- Scadenze fissate dall'Istituto: questi termini sono stabiliti tenendo in considerazione il dispendio di tempo e di energie da parte del richiedente. Tali scadenze sono in genere prorogabili.
- Proroghe delle scadenze: la richiesta di proroga deve essere presentata prima della decorrenza del termine (fa fede la data del timbro postale). Un'ulteriore proroga è possibile soltanto se motivata.
- Scadenze per i ricorsi: le disposizioni dell'Istituto sono impugnabili di fronte al Tribunale amministrativo federale. Di conseguenza sono citati i mezzi di ricorso possibili e i termini entro i quali i ricorsi possono essere presentati.
- Proseguimento della procedura e reintegrazione: il richiedente o il titolare del brevetto che non avesse osservato un termine previsto dalla legge o impartito dall'Istituto può chiedere per scritto a questo ultimo il proseguimento della procedura. La richiesta deve essere presentata entro due mesi dal momento in cui l'interessato ha preso conoscenza dell'inosservanza del termine, ma al più tardi entro sei mesi dallo spirare del termine non osservato. Entro questi termini egli deve inoltre eseguire integralmente l'atto omesso, completare, se necessario, la domanda di brevetto e pagare la tassa di proseguimento della procedura. L'approvazione della richiesta di proseguimento della procedura ristabilisce la situazione che si sarebbe verificata se l'atto fosse stato compiuto tempestivamente.

I. UTILIZZAZIONE DEI BREVETTI

Il rilascio di un brevetto conferisce all'inventore il diritto esclusivo di utilizzare la propria invenzione impedendo alla concorrenza di farne uso. Tramite la vendita del brevetto e il rilascio di licenze a terzi i costi legati all'invenzione e allo sviluppo possono essere ammortizzati.

I prodotti protetti da un brevetto, o il loro imballaggio, possono essere muniti di un segno identificativo della sussistenza del brevetto, consistente nella croce federale e nel numero del brevetto. Il titolare del brevetto può esigere che i licenziatari applichino il segno del brevetto ai prodotti da essi fabbricati o all'imballaggio dei medesimi. L'utilizzo dei segni "pat." e "pat. pend." (invenzione per cui è stata depositata una domanda di brevetto) è facoltativo ma un abuso è punibile.

H. DEADLINES

The deadlines create clear conditions in order to avoid the examination and granting procedures being prolonged unnecessarily. The reminders always state the due date and the consequences of failure to meet them.

- Deadlines fixed by law: the deadlines fixed by law are not usually extendible.
- Deadlines fixed by the Institute: these deadlines are set acknowledging time and energy expenditure by the applicant. Such deadlines are usually extendible.
- Extension of deadlines: the request for an extension must be submitted before the expiry of the deadline (the postmark date is determining). A further extension is only possible if justifiable.
- Deadlines for appeals: the measures of the Institute are contestable before the Federal Administrative Court. Therefore the appeal methods are cited along with the deadline by which the appeals are to be presented.
- Extension of the procedure and reintegration: the applicant or holder of the patent who has not observed a deadline established by law or by the Institute can request in writing to the Institute to extend the procedure. The request must be submitted within two months of the applicant becoming aware of the missed deadline, but at the latest within six months of the missed deadline. Within these deadlines he must also completely execute the omitted action, complete, if necessary, the patent application and pay the extension fee of the procedure. The approval of the request of extension of procedure re-establishes the status that would have existed had the action been taken at the right time.

I. USE OF PATENTS

The granting of a patent gives the inventor the exclusive right to prevent competitors from making use of the invention. Through the sale of a patent and the granting of licenses to a third party the costs connected to the invention and its development can be amortized.

The patented products or their packaging can be given an identifying mark to show the patent is still valid and this consists of a federal cross and the patent number. The patent holder can request that the licensee apply the patent mark to the products manufactured by them or to the packaging of the same. The use of the mark "pat." and "pat. pend." (invention for which a patent application has been filed) is optional although an abuse is punishable.

J. IMPOSIZIONE DEI DIRITTI DI PROTEZIONE

Dal momento del rilascio del brevetto spetta al suo titolare la responsabilità di far valere il diritto di brevetto, di accertare la presenza di eventuali violazioni e di intraprendere le misure necessarie. È possibile sorvegliare il settore tecnologico in questione tramite un incarico di ricerca permanente (Monitoraggio tecnologico).

Qualora un brevetto antecedente sia violato da un titolo di protezione successivo, il titolare del brevetto svizzero antecedente ha la possibilità di procedere giuridicamente contro chi ha commesso l'infrazione (prima istanza tribunale cantonale, seconda istanza tribunale federale).

K. BREVETTO RILASCIATO INGIUSTAMENTE

Al momento della pubblicazione il brevetto è reso accessibile al pubblico per la prima volta. Qualora un brevetto fosse stato rilasciato ingiustamente, ad esempio se l'invenzione non è stata esposta sufficientemente e non risulta pertanto attuabile agli occhi di un esperto, in Svizzera esiste la possibilità di avviare una procedura civile per nullità.

L. DECADENZA DI UN BREVETTO

Un brevetto decade se:

- non viene pagata una tassa annuale
- il titolare vi rinuncia per scritto
- un tribunale ne stabilisce la nullità

L'invenzione che sia oggetto di un brevetto decaduto o nullo diventa bene comune e può essere utilizzata liberamente.

Giuseppe Mercurio, Patent Attorney

J. PROTECTION RIGHTS ORDER

From the moment the patent is granted the holder has the responsibility to exercise his patent right, to ascertain any infringement and to take appropriate action. It is possible to monitor the technological sector in question through a permanent research charge (Technological monitoring).

In the case when a previous patent has been infringed by a later protection right, the holder of the previous Swiss patent has the legal right to proceed against the person who has committed the infringement (first instance cantonal court, second instance federal court).

K. UNFAIRLY GRANTED PATENT

At the time of publishing the patent is made available to the public for the first time. If the patent has been unfairly granted, if for instance the invention was not sufficiently disclosed and has been judged by an expert as not viable, in Switzerland the option exists to institute civil proceedings for its invalidity.

L. REVOKING OF A PATENT

There are three grounds for revocation:

- Non-payment of annual fees
- A written renouncement by the patent owner.
- A declaration of invalidity by a Court

The invention which is subject of a revoked or invalid patent becomes common property and can be used freely by all.

Giuseppe Mercurio, Patent Attorney

ON LINE IL NUOVO SITO RAPISARDI

Rapisardi Intellectual Property annuncia la pubblicazione del nuovo sito web del Gruppo www.rapisardi.com

Il sito, completamente aggiornato, si distingue per l'innovativo **look & feel** dalla grafica accattivante e per l'utilizzo dei nuovi colori aziendali che vogliono dare un nuovo slancio alla attività a livello internazionale e comunicare al lettore lo spirito giovane e innovativo che contraddistingue Rapisardi ed il suo operato.

Il nuovo sito vede riorganizzate le informazioni che permettono di conoscere approfonditamente Rapisardi e il suo modo di agire, ospita i dettagli relativi ai servizi offerti dal gruppo ed elenca i profili delle risorse che operano al suo interno. Le informazioni

THE NEW RAPISARDI WEBSITE IS ON-LINE

Rapisardi Intellectual Property announces the publication of the new web site of the Group, www.rapisardi.com

The completely up-dated site is distinguished by its innovative **look and feel**, with attractive graphics and the use of the new company colours designed to present the firm's international activities in a new light, to transmit to the viewer the youthful and innovative spirit which sets Rapisardi apart from the competition.

The new site has reorganised the information regarding Rapisardi and its manner of working, contains details related to the services offered by the Group and lists the profiles of the Rapisardi staff members. The site is available in numerous Western

sono tradotte in numerose lingue, occidentali ed orientali (alcune già presenti, altre di prossima pubblicazione).

Una speciale sezione è dedicata alla scoperta di quale tipo di deposito o controllo è necessario effettuare per tutelare ciò che si è ideato. Attraverso le pagine del sito è inoltre possibile scaricare o richiedere la newsletter via e-mail e tenersi aggiornati sulle ultime relative alla Proprietà Intellettuale grazie alla consultazione della sezione "news".

I clienti di Rapisardi Intellectual Property possono continuare a consultare on line tutte le informazioni relative al proprio patrimonio di Proprietà Intellettuale, ed tenersi costantemente aggiornati sullo stato delle registrazioni e pratiche.

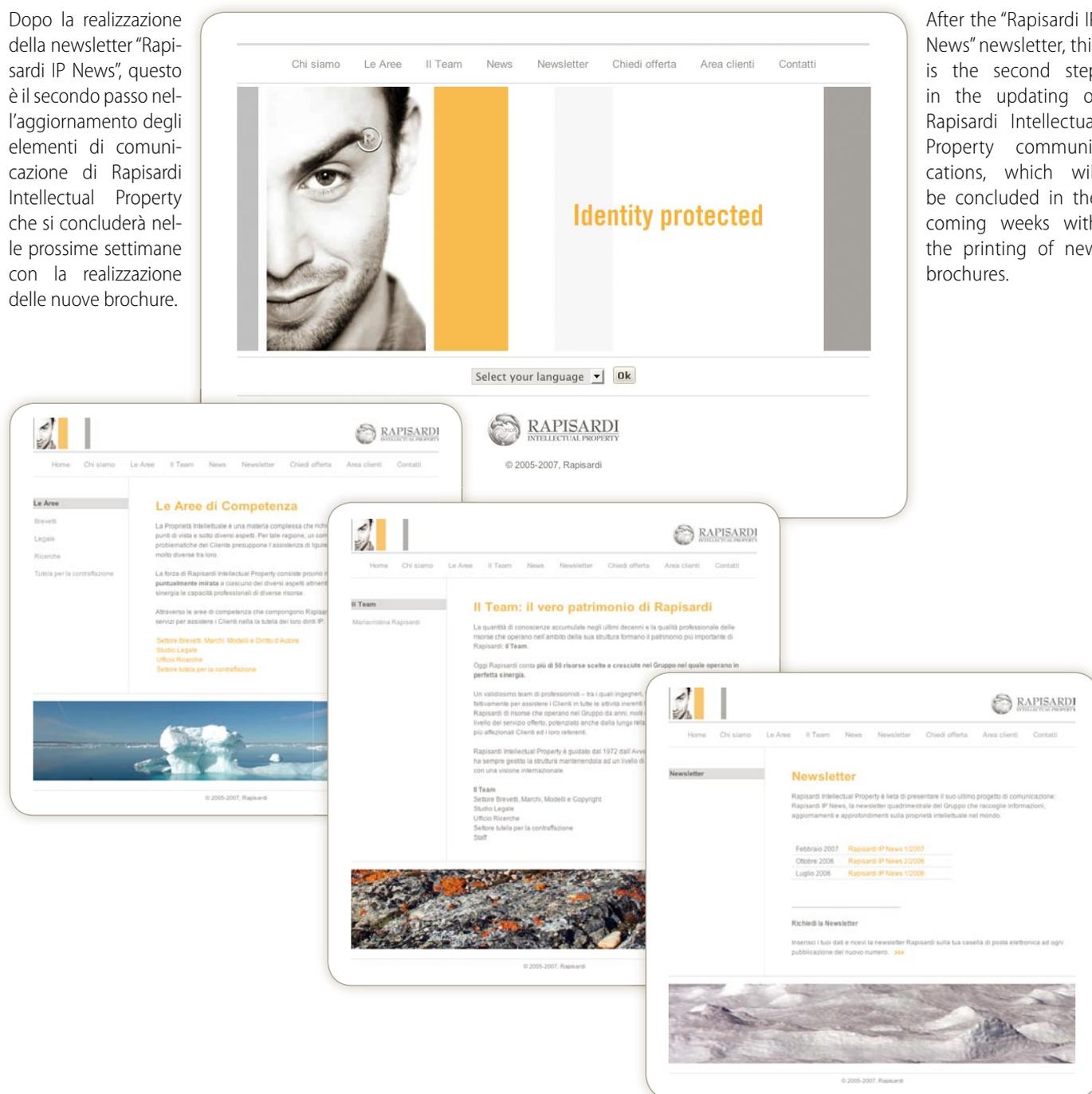
Dopo la realizzazione della newsletter "Rapisardi IP News", questo è il secondo passo nell'aggiornamento degli elementi di comunicazione di Rapisardi Intellectual Property che si concluderà nelle prossime settimane con la realizzazione delle nuove brochure.

and Oriental languages (several of which are already present, others to be added on-line shortly).

A special section is dedicated to the discovery of the type of filing or control necessary to protect the Client's idea. It is also possible to download or request the newsletter via e-mail or to remain updated on the latest IP-related news by consulting the "news" section.

Rapisardi Intellectual Property's Clients can continue to consult their online database of all the information related to their intellectual property and can constantly be updated on the status of registrations and proceedings.

After the "Rapisardi IP News" newsletter, this is the second step in the updating of Rapisardi Intellectual Property communications, which will be concluded in the coming weeks with the printing of new brochures.



IL DISEGNO O MODELLO COMUNITARIO

Perché proteggere i disegni e i modelli?

Un disegno o modello è l'aspetto esteriore di un prodotto o una parte di esso evidenziato da linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale, materiali o dal suo ornamento. Un prodotto può essere un qualsiasi oggetto industriale compresi l'imballaggio, i simboli grafici e i caratteri tipografici. Sono compresi anche i componenti di prodotti, che possono essere smontati e rimontati, se visibili in uso.

Il Regolamento CE n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari prevede due forme di modello comunitario: quello registrato e quello non registrato.

Il **disegno o modello registrato** consente un lungo periodo di protezione, infatti ha una durata di cinque anni, che può essere rinnovata per altri periodi di cinque anni fino ad un massimo di 25 anni dalla data di deposito. Esso conferisce al titolare il **diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso**.

Il disegno o modello comunitario al quale sia stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale, compreso all'occorrenza il diritto di priorità invocato a sostegno della domanda stessa.

Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione di un disegno o modello in uno, o per uno, degli Stati che aderiscono alla Convenzione di Parigi, o all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero il suo avente causa, fruisce, per un periodo di **sei mesi** dalla data di deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di registrazione di disegno o modello comunitario.

Il **disegno o modello non registrato**, invece, consente una speciale tutela. L'autore di un modello o disegno non registrato che presenti i requisiti per una valida registrazione ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubblico nella Comunità. Esso tuttavia conferisce al titolare il diritto di esercitare le facoltà esclusive soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla pedissequa copiatura di un disegno o di un modello protetto.

REQUISITI PER LA PROTEZIONE

Un disegno o modello comunitario è protetto se è **nuovo** e possiede **carattere individuale**.

Un disegno o modello si considera **nuovo** quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico. Per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta. Mentre per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

Si considera che un disegno o modello presenti un **carattere individuale** se l'impressione generale che suscita nell'**utilizzatore informato** differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.

THE COMMUNITY MODELS AND DESIGN

Why protect models and designs?

A design is the outward appearance of a product or part of it, resulting from the lines, contours, colours, shape, texture, materials and/or its ornamentation. A product can be any industrial or handcrafted item including packaging, graphic symbols and typographic typefaces. Also included are products made up of multiple components which may be disassembled or reassembled, if visible when in use.

EC Regulation No. 6/2002 on Community Designs provides for two types of Community Design: Registered and Unregistered (RCD or UCD).

The Registered Design grants a wide scope of protection, since it has a duration of five years, which can be renewed for further five-year periods up to a maximum of 25 years starting from the filing date. It confers on the holder **the exclusive right to use the design and prevent its use by a third party without the holder's prior consent**.

The Community Design given a filing date has, within the member States, the same effect as a national registration, including, if necessary, the priority right supporting the application itself.

Anyone who has regularly filed an appropriate application for registration of a design in one, or for one, of the member States adhering to the Paris Convention or to the Agreement issued and created by the World Trade Organisation has, for a period of **six months** starting from the filing date of the first application, a priority right to file an application for registration for a Community Design.

The Unregistered Design has a special protection. The right holder of an Unregistered Design which qualifies to be registered has an exclusive right on it for a period of three years from the disclosure to the public in the Community. The holder can exert the exclusive right only if the contested use arises from the counterfeit copying of a protected design.

REQUIREMENTS FOR PROTECTION

A Community Design is protected if it is **new** and if it has **individual character**.

A design shall be considered **new** when no identical design has been disclosed to the public. For the Unregistered Community Designs (UCD) the relevant time period is that preceding the date of first disclosure to the public. For the Registered Community Designs (RCD) the relevant time period is that preceding the date of filing of the registration application of the design for which protection is requested and, if priority is claimed, before this date.

A design shall be considered to have **individual character** if the overall impression it produces on the **informed user** differs significantly from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public.

Ai fini dell'applicazione del concetto di novità e del carattere individuale, un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato pubblicato a seguito di registrazione, o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio, o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di riferimento, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto **vincolo** esplicito, o implicito, di **riservatezza**.

Non costituisce divulgazione il fatto che il disegno o il modello registrato sia stato divulgato nei dodici mesi precedenti la data di deposito ovvero quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti quest'ultima. Tale periodo di 'tolleranza' garantisce al titolare la possibilità di valutare se la richiesta di deposito gli permetterà di raggiungere un vantaggio economico.

Con una domanda di registrazione possono essere protetti uno o più disegni o modelli (domanda multipla) a condizione che i prodotti che incorporano tali disegni o modelli riguardino prodotti appartenenti ad una stessa classe della classificazione Eurolocarno.

La procedura di registrazione è affidata all'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno) con sede in Alicante (Spagna), che svolge un esame formale della domanda. E' prevista la possibilità per il richiedente del modello o disegno registrato di differirne la pubblicazione fino a trenta mesi, consentendo così agli inventori ed in particolare alle industrie di chiedere la registrazione ed allo stesso tempo di mantenere segreti i disegni o modelli fino a quando non verranno immessi sul mercato. Tale sistema è molto vantaggioso in quanto i concorrenti non vengono a conoscenza del modello fino alla pubblicazione preservando così al richiedente il vantaggio concorrenziale.

I **disegni e modelli comunitari** concessi producono i loro effetti sull'intera **Comunità Europea**.

Ai sensi del regolamento CE nessuno ha l'obbligo di farsi rappresentare avanti l'UAMI. Unica eccezione si ha quando le persone fisiche e giuridiche non hanno domicilio, sede o stabilimento effettivo all'interno della Comunità e quindi in tale caso è obbligatoria la rappresentanza.

I depositi tuttavia vengono per lo più effettuati da rappresentanti professionali (mandatari o avvocati abilitati), in quanto è richiesta una perfetta conoscenza della normativa. Infatti, nonostante non sia obbligatoria, la presenza di un rappresentante è considerata fondamentale sin dall'inizio della fase di deposito anche per affrontare le opportune modifiche formali richieste dalla normativa per ottenere la registrazione. Se la domanda non soddisfa i requisiti formali viene formulata un'obiezione ufficiale dall'UAMI. Se la replica all'obiezione non è esaustiva la domanda potrà essere anche rigettata.

In conclusione la registrazione di un modello o disegno è una strategia che consente di ottenere un notevole vantaggio competitivo sulla concorrenza ed offre una tutela incisiva rispetto al disegno o modello non registrato.

Dr.ssa Camilla Caravati

In assessing the concept of novelty and individual character, a design shall be considered disclosed to the public if it has been published following registration, exhibited, used in trade or otherwise disclosed, before the date of reference, except where these events could have reasonably become known, during the normal course of business, to those concerned in the specialized circle operating within the Community. The design shall not however be deemed to have been made available to the public for the sole reason that it has been disclosed to a third party under explicit or implicit **bonds of confidentiality**.

It is not considered as disclosure if the Registered Design has been disclosed during the 12-month period preceding the date of filing of the application or, if priority is claimed, during the 12-month period preceding the date of priority. Such a "grace" period guarantees the holder the opportunity to evaluate whether filing the application for registration constitutes an advantageous economic decision.

With a single registration application one or more designs can be protected (multiple application) provided that the products which include these designs belong to the same category of the Eurolocarno classification.

The registration procedure is entrusted to OHIM (Office for Harmonisation in the Internal Market) with Headquarters in Alicante (Spain) which formally examines the application. Publication is deferred for a period up to thirty months, thus enabling inventors, and particularly the industries, to apply for registration and at the same time to keep the designs secret up until the time they are put on the market. This system is advantageous because the competitors do not find out the designs until the publication, thus maintaining competitiveness.

The **Community Design** rights have effect on the whole of the **European Community**.

According to EU regulation, no one is obliged to be represented before OHIM. The only exception is for natural or legal persons who do not have residence or offices within the Community and therefore, in such cases, representation is compulsory.

The applications are generally submitted by a legal professional (agents or practicing lawyers) since perfect knowledge of the legal requirements and regulations is required. Although not compulsory, the presence of a legal representative from the first stages of filing of application is considered crucial in order to comply with the regulations and to obtain the registration. Should the application not satisfy the formal requirements, then an official complaint would be formulated by OHIM. If the reply to the objection is not exhaustive, then the application could be rejected.

In conclusion, the registration of a design is a strategy which affords substantial advantage over the competition and offers real protection when compared to the unregistered design.

Dr. Camilla Caravati

RAPISARDI PARTECIPA AL CONGRESSO BIO-EUROPE

I consulenti in proprietà industriale di Rapisardi Intellectual Property hanno partecipato di recente al Congresso Bio-Europe Spring 2007, tenutosi a Milano (Italia) nel marzo 2007.

La manifestazione ha offerto workshop interattivi, tavole rotonde e dibattiti plenari riguardanti vari aspetti di particolare rilevanza per l'industria biotecnologica. Al centro del dibattito vi sono stati temi quali il sistema nervoso centrale, le malattie infettive, gli anticorpi e l'oncologia. Di particolare interesse anche gli aspetti riguardanti le strategie di concessione delle licenze, le nuove possibilità di finanziamento e la formazione di nuove alleanze.

Rapisardi, alla luce dell'espansione della sua attività nel settore delle biotecnologie, ha partecipato con interesse al Congresso, che si è rivelato essere un'utile piattaforma per future e feconde collaborazioni con Clienti e Partner.

C.O.

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL REGNO UNITO: RECENTI SVILUPPI

1. RAPPORTO GOWERS

Il Ministro delle Finanze britannico ha recentemente incaricato Andrew Gowers, ex direttore del Financial Times, di svolgere un'analisi volta a verificare lo stato del sistema di Proprietà Intellettuale del Regno Unito. Pubblicato nel dicembre 2006, il rapporto ha riscontrato un funzionamento perlopiù soddisfacente dell'attuale sistema. Tuttavia, sono state avanzate alcune **raccomandazioni** al fine di migliorare il sistema e, in relazione al "pre-budget report", il Governo si è impegnato a seguirne diverse: "Il Governo accoglie positivamente il Rapporto Gowers e si impegna a seguire le raccomandazioni per quanto gli compete. Il Governo crede fermamente nella necessità di una forte affermazione dei diritti di Proprietà Intellettuale volta a sostenere le industrie innovative britanniche.

Pertanto il Governo adotta l'intero pacchetto di proposte di Gowers per contrastare la pirateria e altre violazioni della Proprietà Intellettuale".

2. RACCOMANDAZIONI

Il Rapporto ha classificato le raccomandazioni secondo tre filoni: più efficace affermazione dei diritti, costi inferiori per le aziende e diritti equilibrati e flessibili.

- 1) In merito all'affermazione dei diritti sulla PI contro la contraffazione e la pirateria, il Rapporto raccomanda:

RAPISARDI ATTENDS BIO-EUROPE CONVENTION

Patent attorneys from Rapisardi recently attended the Bio-Europe Spring 2007 Convention, held in Milan, Italy in March 2007.

The Convention involved interactive workshops, panel discussions, and plenary discussions covering various issues of importance to the biotech industry. The central nervous system, infectious diseases, antibodies, and oncology were hot topics. Licensing strategies, financing innovation, and downstream alliance formation were of particular interest.

Currently expanding its practice in the biotech sector, Rapisardi was pleased to attend the Convention, a useful platform for future fruitful collaboration with Clients and Associates.

C.O.

DEVELOPMENTS IN UK IP

1. GOWERS REVIEW

The Chancellor of the Exchequer recently commissioned a Review by Andrew Gowers, former editor of the Financial Times, to examine the state of the UK's IP system. Published in December 2006, the Review found the current system to be broadly performing satisfactorily. However, it made a number of **recommendations** for improving the system, and, in its pre-budget report of 2006, the Government pledged to follow these: "The Government welcomes the Gowers Review and will take forward those recommendations for which it is responsible. The Government firmly believes in the need for strong enforcement of IP rights to support the UK's creative industries. The Government is therefore today endorsing the full Gowers enforcement package to tackle piracy and other IP infringement."

Following one recommendation, the UK Patent Office was immediately renamed the UK Intellectual Property Office (UK-IPO) in order to reflect its scope of functions.

2. RECOMMENDATIONS

The Review grouped the recommendations in three themes: stronger enforcement of rights, lower costs for businesses, and balanced and flexible rights.

- 1) On the issue of IP rights enforcement against counterfeiting and piracy, the Review recommended:

- **La parificazione delle pene** per le violazioni della PI in ambito digitale e materiale entro il 2008. Attualmente la pena massima per le violazioni on line è di 2 anni di reclusione la quale aumenterebbe fino a 10 anni, come già avviene per le violazioni off line.
 - L'attribuzione all'istituzione del Trading Standards del potere e il dovere di **vigilare sulla violazione di diritto d'autore**. Ciò garantirebbe che la prevenzione della vendita di merci che violano il diritto d'autore, come i CD contraffatti, diventi un obbligo per le agenzie Trading Standards in tutta la nazione.
 - Riconoscimento del reato di PI come ambito soggetto all'**attività di Polizia**.
 - Consultazioni volte a garantire che esista un efficace e dissuasivo sistema di risarcimento danni per le cause civili sulla PI, fornendo in tal modo un deterrente per le violazioni alla PI.
 - Monitoraggio del successo delle misure studiate al fine di combattere la concorrenza sleale in tutte le situazioni che riguardano la PI, con l'impegno da parte del Governo a fornire il proprio supporto se queste si rivelano inefficaci.
 - Rispetto degli accordi del settore sui protocolli per la condivisione di dati tra i fornitori di accesso a internet (IPS) e i possessori dei diritti per rimuovere e disabilitare gli account degli utenti dediti alla pirateria. Se ciò non darà buon esito dal punto di vista operativo entro la fine del 2007, il Governo dovrà prendere in considerazione l'eventualità di legiferare. Pertanto vi potrebbero essere alcuni sviluppi in questo ambito molto combattuto.
- ii) Per quanto riguarda il costo per ottenere e proteggere i diritti della PI, il Rapporto raccomanda:
- L'emendamento delle Regole di Procedura Civile in modo da aumentare il limite di 15.000 sterline nelle cause a corsia preferenziale, le cosiddette cause via fast track, riguardanti la PI e fornire un tetto le spese legali. La procedura fast track beneficia di costi contenuti, durata dei processi limitata e limitati requisiti di divulgazione.
 - Supporto alla creazione e implementazione di un **Brevetto Comunitario** unico.
 - Sostegno alla creazione di un unico tribunale europeo che giudica le controversie internazionali nell'ambito della PI attraverso la promozione dell'**accordo sulla controversia legale in materia di brevetti europei (EPLA)**.
 - Una migliore diffusione di informazioni sulla PI alle aziende britanniche sia a livello locale che internazionale – incluso in India e in Cina - per permettere alle aziende britanniche di proteggere il loro investimento in tutto il mondo.
 - Riorganizzazione sia dello UK Patent Office sia dello UK Intellectual Property Office per fornire maggiore supporto e consulenza alle aziende che utilizzano la PI a livello nazionale, attraverso rappresentanti appartenenti a un nuovo comitato indipendente denominato Strategic Advisory Board per la politica riguardante la PI, che fornisce consulenza al Governo.
- **Matching penalties** in the physical and digital world for IP infringement by 2008. Currently, the maximum penalty for online infringement is 2 years imprisonment, but it would be brought up to that for offline infringement, which is 10 years imprisonment.
 - Giving Trading Standards the power and duty to **enforce penalties for copyright infringement**. This would ensure that preventing the sale of copyright infringing goods, such as counterfeit CDs, would become a duty of the Trading Standards agencies throughout the country.
 - Recognition of IP crime as an area for **Police action**.
 - Consulting to ensure that an effective and **dissuasive system of damages** exists for civil IP cases, thereby providing an effective deterrent to IP infringement.
 - Monitoring the success of designed measures to combat unfair competition in cases relating to IP, with the Government to consult if they prove ineffective.
 - Observing the industry agreement of protocols for sharing data between ISPs and right holders to remove and disbar users engaged in piracy. If this has not proved operationally successful by the end of 2007, the Government should consider whether to legislate. Thus, there may still be some development in this very contentious area.
- ii) Regarding the cost of obtaining and protecting IP rights, the Review recommended:
- Changing the Civil Procedure Rules so as to raise the £15,000 limit for IP cases for **fast track litigation** and to cap legal fees. Fast track litigation has the benefits of capped costs, limited trial lengths and limited disclosure requirements.
 - Supporting the establishment of a unitary **Community Patent**.
 - Supporting the establishment of a single EU court to adjudicate cross-border IP disputes by promoting the **European Patent Litigation Agreement**.
 - Better provision of IP information to UK businesses both domestically and internationally – including in India and China – to enable UK businesses to protect their investment around the world.
 - Restructuring the UK Patent Office as the UK Intellectual Property Office to provide greater support and advice for businesses using IP domestically, with business representatives sitting on a new independent Strategic Advisory Board for IP Policy, advising the Government.
 - Introducing a **fast track registration** for trade marks, thereby helping speed to market and enhancing protection early in a product's life.

- Introduzione di una **registrazione a corsia preferenziale** (fast track) per i marchi, in modo da velocizzare il lancio sul mercato e aumentare la protezione di un prodotto fin dalle sue prime fasi di vita. L'esame e l'accettazione della domanda di un marchio registrato avverrebbero entro 10 giorni dal deposito (a un costo maggiorato). Pertanto la registrazione potrebbe essere completata entro 4 mesi, considerando il periodo di opposizione di 3 mesi. L'Ufficio Brevetti ha già deciso di abolire il rigetto della registrazione su basi formali. Tale mossa renderebbe possibile l'applicazione del sistema a corsia preferenziale.
 - Introduzione di un **processo di concessione accelerato** per i brevetti al fine di integrare l'esame accelerato e le procedure di ricerca brevettuale e di esame combinate.
- iii) Per quanto riguarda il bilanciamento tra l'interesse dei titolari dei diritti di PI e l'interesse del pubblico, il Rapporto raccomanda:
- L'estensione a 50 anni della **durata della protezione data dal diritto d'autore** di registrazioni sonore. Vi è una continua pressione da parte dell'industria discografica per estendere la durata di protezione ed uguagliarlo a quello statunitense di 95 anni. La Commissione Europea prenderà in considerazione questo argomento durante l'anno in corso.
 - Adozione del principio secondo il quale la durata e l'ambito di protezione dei diritti di PI non debbano essere alterati con effetto retroattivo.
 - Compilazione di un **registro di diritti d'autore volontario**.
 - Proposta alla Commissione Europea di un provvedimento per **"le opere orfane"**. Questo renderà più facile per gli artisti creativi il riutilizzo di materiale tutelato dai diritti d'autore "orfano" (per il quale non è possibile risalire all'autore) rendendo quindi utilizzabile materiale precedentemente non accessibile. Tuttavia, questo richiederà che lo UK Patent Office fornisca una chiara guida in relazione ai parametri che definiscono l'obbligatoria "ricerca ragionevole" sull'autore dell'opera orfana.
 - Introduzione di un **eccezione limitata alla duplicazione privata** che permetterebbe ai consumatori di modificare legittimamente il formato del contenuto acquistato, per esempio il trasferimento di musica da un CD a un lettore MP3. Questo provvedimento potrebbe essere introdotto entro il 2008 e riguarderebbe le opere pubblicate dopo tale data. Inoltre, non vi sarebbero imposte accessorie per i consumatori e si manterrebbe l'assenza di imposte sul prodotto, che può essere utilizzato per la duplicazione.
 - Precise istruzioni ai consumatori sulla gestione dei diritti digitali e semplificazione del processo di presentazione degli avvisi di reclamo.
 - Concessione di eccezioni per opere creative, transformative e derivative. Questo è simile al provvedimento "uso corretto" adottato negli USA che permette la rielaborazione trasformativa.
 - Chiarimento dell'**eccezione per ricerca**. Ciò creerebbe un
- Examination and acceptance of a trade mark application would be within 10 days of filing (at a higher cost). Thus, registration could be completed within 4 months, taking into account the 3-month opposition period. The Patent Office has already decided to abolish refusal of registration on relative grounds, a move which would make this fast track system possible.
- Introducing an **accelerated grant process** for patents to complement the accelerated examination and combined patent search and examination procedures.
- iii) In considering how to balance the interest of IP rights holders and the public, the Review recommended:
- Maintaining the **length of copyright** protection of sound recordings at 50 years. There is ongoing lobbying from the music industry to extend the term of protection to match that of the US, which offers 95 years' protection. The European Commission will consider this topic this year.
 - Adopting the principle that the term and scope of protection for IP rights should not be altered retrospectively.
 - Establishing a **voluntary copyright register**.
 - Proposing an **"orphan works"** provision to the European Commission. This will make it easier for creative artists to re-use "orphan" copyright protected material (for which no author can be found), thus unlocking previously unusable material. However, this will require clear guidance from the UK Patent Office on the parameters of the mandatory "reasonable search" for the author of the orphan work.
 - Introducing a limited **private copying exception**, which will allow consumers to **format shift** legitimately purchased content, for example music from a CD to an MP3 player. This would be introduced by 2008 and would apply to works published after that date. Furthermore, there would be no accompanying levies for consumers and the lack of levies on the products that can be used for such copying should be maintained.
 - Clear consumer guidance on digital rights management and simplifying the process for submitting notices of complaint.
 - Allowing for an exception for creative, transformative or derivative works. This is similar to the US "fair use" provision, which allows for transformative reworking.
 - Clarifying the **research exception**. This would create greater scope for research on protected material by universities and businesses and expand the stock of knowledge. Currently, acts done (i) privately and for non-commercial purposes, or (ii) for experimental purposes relating to the subject-

ambito di ricerca più ampio sul materiale protetto da parte delle università e delle aziende ed estenderebbe il patrimonio di conoscenza. Attualmente le azioni intraprese (i) in ambito privato e per scopi non commerciali o (ii) per scopi sperimentali riguardanti l'oggetto dell'invenzione, non sono considerate violazioni. Tuttavia non vi è molta giurisprudenza in questo ambito, pertanto tali eccezioni non sono chiare.

- Concessione alle biblioteche della possibilità di copiare e modificare il formato delle opere originali presenti in archivio. Questo eviterebbe la perdita di opere culturali di valore che esistono solo in formati obsoleti.

3. "FINANZIARIA" UK 2007

In data 21 marzo 2007 è stata pubblicata la "Finanziaria 2007" nella quale il Governo britannico ha adottato azioni e ha stanziato fondi a supporto della implementazione di molte delle raccomandazioni appena descritte:

- Il Governo riconosce il **reato di PI** come ambito soggetto all'attività di Polizia.
- Addetti del Trading Standard potranno ora **contrastare le violazioni del diritto d'autore**. 5 Milioni di Sterline sono stati stanziati e destinati alle autorità locali per sostenerle in questa nuova funzione.
- Il Governo sosterrà la creazione di un comitato indipendente denominato "Strategic Advisory Board" per la politica della Proprietà Intellettuale. Tale Comitato riceverà 500.000 sterline dall'Ufficio Brevetti per svolgere ricerche sulla Proprietà Intellettuale emergente."
- Il Governo sosterrà lo sviluppo di un progetto pilota volto a offrire analisi del pacchetto IP per il piccolo business.
- Gli uffici brevetti britannico e giapponese implementeranno un progetto pilota definito "Patent Prosecution Highway", che permetterà l'applicazione di una procedura di analisi accelerata delle domande di brevetto nel caso in cui l'analisi è già effettuata in un'altro paese.
- Le consultazioni per lo studio di nuove soluzioni relative alle eccezioni all'applicazione del diritto d'autore, le tariffe ufficiali, i servizi velocizzati per la registrazione di marchi e brevetti, per la risoluzione dei contenzioni e la liquidazione dei danni avranno inizio nel 2007.
- Si ritiene che l'implementazione di tali raccomandazioni possa essere programmata per la fine del 2008.

Catharina Obermayer, Patent Consultant

matter of the invention, are not considered infringing. However, there is little case law in this area, so these exceptions are not clear.

- Enabling libraries to copy and **format shift** master copies of archival works. This would prevent valuable cultural artefacts from deteriorating because they exist only on outdated formats.

3. 2007 BUDGET

In its 2007 budget, published on 21 March 2007, the Government includes provisions and funding for the implementation of several of the above recommendations:

- The Government recognises **IP crime** as an area for Police action.
- Trading Standards Officers will now be able to **tackle copyright infringement**. £5 million will be made available to local government to fund this function in the first year.
- The Government supports the creation of an independent Strategic Advisory Board for IP policy. This Board will receive £500,000 from the Patent Office to commission research on emerging IP.
- The Government will implement a pilot scheme offering IP health checks to small businesses.
- The UK and Japanese Patent Offices will implement a pilot scheme called the "Patent Prosecution Highway", which will permit accelerated examination of a patent application where examination has already taken place in another country.
- Consultations exploring ways of implementing the recommendations concerning copyright exceptions, official fees, fast-track services for patent and trade mark registration, civil damages and fast-track litigations will be launched this year.
- The recommendations are scheduled to be implemented by the end of 2008.

Catharina Obermayer, Patent Consultant

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