Progetto Fondo di Perequazione 2007-2008
"Sostegno integrato all'internazionalizzazione delle PMI"

Newsletter: aggiornamento sulla normativa e giurisprudenza della Unione Europea e dei principali Stati in tema di proprietà intellettuale
N°7,Dicembre 2011

Internazionale

Dal 1 gennaio 2012 entrerà in vigore la decima edizione della Classificazione Internazionale dei beni e servizi per la registrazione di marchi elaborata in seno alla Conferenza diplomatica tenutasi a Nizza per la prima volta nel 1957.

La Classificazione Internazionale dei beni e servizi è stata pubblicata per la prima volta nel 1963 e associa a ciascun numero di classe un raggruppamento di più tipologie di prodotti. Tale Classificazione è il frutto delle concertazioni tenutesi nella città francese e scaturite nell'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957. I Paesi che hanno aderito a tale Accordo, tra cui rientrano non solo tutti quelli parte dell'Unione Europea ma anche i principali nel mondo, sono obbligati ad utilizzare la Classificazione per la registrazione di marchi. La medesima Classificazione, adottata anche per la registrazione di marchi comunitari e internazionali, ed è stata adottata dall'*African Intellectual Property Organization* (OAPI), dall'*African Regional Intellectual Property Organization* (ARIPO), dal *Benelux Organisation for Intellectual Property* (BOIP) e da una serie di altri Paesi per un totale di 83 Stati.

Nel tempo, la stessa ha subito alcune rilevanti modifiche: dalle iniziali 34 classi in cui erano suddivise le tipologie di prodotti, il numero è aumentato a 42. Nel 2000, poi, la classe 42 è stata ulteriormente frammentata per crearne altre tre dedicate interamente ai servizi.

L'edizione attualmente in vigore (la nona, introdotta nel giugno 2006) verrà sostituita dalla decima il prossimo primo gennaio. Ad una prima lettura della versione in formato elettronico, già disponibile sul sito internet dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale in Inglese e in Francese (http://www.wipo.int/classifications/nice/en/news/2011/news_0002.html), le modifiche appaiono soprattutto consistere nella menzione specifica di alcuni prodotti nell'elenco esistente. Non sarà pertanto necessaria alcuna conversione delle indicazioni contenute nelle attuali registrazioni di marchio o domande di registrazione.

Europa *L'Europa va verso il Brevetto Unificato*.

Ad oggi, in Europa, non esiste un brevetto che esplichi i propri effetti automaticamente in tutto il territorio dell'Unione con la presentazione di un'unica domanda. Esiste già un Brevetto Europeo, che tuttavia ha effetto esclusivamente in quei Paesi che abbiano aderito alla sua convenzione istitutiva (la Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo del 1973) e comunque solo se designati e solo se si procede alla successiva nazionalizzazione.

Gli interessati, quindi, al momento, possono presentare un'unica domanda di registrazione indicando i Paesi, tra quelli aderenti alla Convenzione, in cui si intende nazionalizzare l'eventuale brevetto europeo concesso. Le competenti autorità effettuano una ricerca centralizzata relativa alla novità dell'invenzione, ne esaminano la domanda e, se opportuno, rilasciano un brevetto a livello centralizzato, che poi potrà essere nazionalizzato attraverso una procedura semplificata esclusivamente in quei Paesi che siano stati inizialmente designati nella domanda di brevetto europeo.

È ora invece al vaglio delle autorità europee lo studio di un Brevetto Unificato ("*Unified Patent*") che, una volta concesso, dispieghi i propri effetti automaticamente in tutti i 25 Stati che si sono formalmente impegnati a lavorare verso tale obiettivo. Rimangono, al momento, fuori da questo gruppo l'Italia e la Spagna, che si sono opposte all'accordo raggiunto in tema di traduzione e lingue ufficiali di tale brevetto.

Progetto Fondo di Perequazione 2007-2008
"Sostegno integrato all'internazionalizzazione delle PMI"

In base alle attuali proposte di regolamento, coloro che abbiano presentato domanda di registrazione per un Brevetto Europeo potranno, entro un mese dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio Brevetti Europeo che il brevetto oggetto della domanda sarà concesso, chiedere che il brevetto dispieghi i propri effetti in tutti e 25 i Paesi aderenti automaticamente.

Competente a decidere di eventuali controversie relative al Brevetto Unificato sarà probabilmente un tribunale di nuova costituzione (il Tribunale del Brevetto Unificato) composto da un organo di primo ed un organo di secondo grado.