



PAVIA e ANSALDO  
STUDIO LEGALE

# **UNIONE EUROPEA – GIAPPONE Le opportunità derivanti dall'Economic Partnership Agreement**

**26 febbraio 2019**

**Assolombarda, via Pantano, 9 - Milano, Italy**



PAVIA e ANSALDO  
STUDIO LEGALE



# PROPRIETA' INTELLETTUALE ed INDICAZIONI GEOGRAFICHE

## *Collocazione sistematica:*

- Il trattato dedica un intero Capo al tema della proprietà intellettuale (Capo 14), composto da più di 50 paragrafi.

## *Tematiche affrontate:*

- Molti sono i temi trattati dall'accordo: dal copyright al disegno industriale, passando attraverso marchi e brevetti, indicazioni geografiche, segreto industriale e anche *data protection*.

## *Obiettivo principale:*

- trovare un punto di incontro tra le rispettive normative al fine di garantire una tutela equivalente alla proprietà intellettuale in entrambe le aree geografiche



## Key Elements ed Obiettivi

- 1) obiettivi comuni in tema di IP:
  - (i) promuovere la creatività; (ii) agevolare la diffusione di informazioni, tecnologia e cultura; (iii) promuovere la concorrenza;
- 2) richiamare l'impegno da parte di entrambe le parti a rispettare gli accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui UE e Giappone fanno già parte, tra cui:
  - Gli accordi TRIPS,
    - La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;
  - I trattati OMPI sul diritto d'autore e la riproduzione di fotogrammi.

# ACCORDI TRIPS

- L'accordo Trips (acronimo di Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights) è un Trattato Internazionale negoziato in seno al WTO (Organizzazione Mondiale Commercio) entrato in vigore nel 1995 che stabilisce regole volte a colmare il divario e le differenze nel modo in cui i diritti sulla proprietà intellettuale sono protetti in tutto il mondo, al fine di creare regole internazionali comuni e condivise e di evitare discriminazioni.
- L'intero capo dell'EPA relativo all'IP ricalca i principi, gli obiettivi e la definizione stessa di proprietà intellettuale in essi riportata.
- Di più: gli accordi TRIPS sono il modello ispiratore del contenuto stesso dei singoli articoli del trattato UE-Giappone e le note a piè di pagina in esso riportate richiamano espressamente tali accordi.

# Principi operativi di EPA e TRIPS

- Trattamento Nazionale: “ciascuna Parte accorda ai cittadini dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini” (art. 14.4);
- Nazione più Favorita “ciascuna Parte accorda ai cittadini dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai cittadini di un paese terzo in materia di protezione della IP” (art. 14.5);

L'accordo sottolinea, come principio generale, che ai governi delle due parti è concesso:

- individuare i mezzi ed i soggetti più idonei a rendere esecutivo il trattato;
- prevedere protezioni più elevate o norme più severe, purché non in conflitto con quanto stabilito dall'accordo.



# Analizzando materia per materia...

**Trasparenza:** è stabilito che siano messe a disposizione in elenchi pubblicamente accessibili agli utenti:

- Le domande e le concessioni di brevetti;
- I registri dei disegni industriali;
- Le domande di registrazione di un marchio;



# Diritto d'Autore

- la tutela del diritto d'autore non può essere garantita per un tempo inferiore a 70 anni dalla morte dell'artista o 70 anni dalla rappresentazione (es. opera postuma) o dalla creazione se non sia mai stata resa accessibile al pubblico;
- per i diritti acquisiti dagli artisti, la tutela accordata è di almeno 50 anni dalla rappresentazione;

# Marchi

- è stata finalmente individuata una disciplina comune relativa agli atti preparatori che costituiscono violazione di un marchio;
- è stato concordemente stabilito che sono considerati una violazione anche solo la fabbricazione, la produzione e la presentazione di etichette ed imballaggi recanti il marchio registrato senza consenso;



# Disegni e Modelli Industriali

- L'accordo specifica che la tutela è garantita anche alle “parti di prodotto”, indipendentemente dal fatto che esse possano essere fisicamente separate o meno dal prodotto;
- L'accordo stabilisce le regole atte a chiarire se e quando un modello possa essere considerato tale.



# Brevetti – Modelli

## Farmaceutici/Salute Pubblica:

- Prolungato il periodo di protezione conferito ad un brevetto per un periodo compensativo di protezione pari al periodo durante il quale un'invenzione brevettata non può essere utilizzata a causa della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio. (Durata massima di tale periodo compensativo è fissata a cinque anni).
- Inoltre, quando il primo richiedente ha messo in commercio un farmaco contenente un nuovo principio attivo, è vietato divulgare informazioni segrete relative alle prove ed ai risultati ottenuti durante il procedimento di autorizzazione, per un periodo di sei anni calcolato a partire dalla domanda di approvazione.
- Queste misure sono necessarie in quanto, in campo farmaceutico vi è una fase intermedia che va tra la registrazione di un brevetto (da compiere il prima possibile) e la messa in commercio effettiva (necessarie sperimentazioni a tutela dell'incolumità pubblica).

# INDICAZIONI GEOGRAFICHE

- Analisi delle novità, delle opportunità e delle perplessità attraverso il *Case Study* del Parmigiano Reggiano/*Parmesan*.
- Regolamento CE 1107/96;
- Sentenza Corte UE 26 febbraio 2008 (Parmesan).



# E dunque perché? 2 motivi

- 1) carattere giurisprudenziale della protezione (la giurisprudenza, nel lungo termine può mutare indirizzi);
- 2) bilanciamento di interessi in gioco.

Non era possibile penalizzare in maniera così evidente operatori commerciali che hanno rapporti stretti e duraturi col Giappone da decenni (Australia, Canada, Stati Uniti) attraverso un accordo di partenariato che nemmeno li coinvolgesse direttamente.

# In che modo il trattato tutela le IG

- Art. 14.27, comma 3.

“Qualora la registrazione di un marchio sia stata richiesta od ottenuta in buona fede [...] **prima** che un'indicazione geografica sia protetta a norma del presente accordo [...] le misure adottate per dare attuazione alla presente sottosezione non pregiudicano l'ammissibilità o la validità della registrazione di detto marchio, o il diritto di uso di tale marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a un'indicazione geografica.”

L'accordo, impedirà la registrazione di marchi (sia in romaji che in kanji o katakana) che creino confusione con le Indicazioni Geografiche, dalla firma dell'accordo in avanti, prevedendo invece regole di “convivenza” con quelle anteriori (era impossibile incidere su diritti acquisiti da parte di terzi).

# Nomi Confliggenti con Indicazioni Geografiche

## Phase Out

- in questo caso ciascun paese deve impedire l'uso di un nome che sia in conflitto con un'IG protetta dall'accordo entro un periodo non superiore ai 5 anni per i vini ed a 7 anni per gli altri prodotti.

I mezzi più idonei per metter in pratica tale divieto sono lasciati ai rispettivi governi, ma è espressamente vietata l'apposizione sulle etichette di elementi ed espressioni come – ad esempio - “vino tipo chianti” - che possano fuorviare il consumatore (la cui protezione rimane l'obiettivo primario della disciplina).

# alcuni esempi...



- Non protetto

(protetto se ci fosse stato scritto per esempio ASIAGO o TALEGGIO, anch'essi protetti dal trattato)



- Protetto!

# Simbolo Giapponese IG



71  
IG protette  
in Giappone



48  
IG protette  
in UE

- È possibile applicare in Giappone un simbolo distintivo indicante un'IG ai sensi della legge giapponese 84/2014;

Prosciutto di Parma,  
Settembre 2017.





# Semplificazione

- Attraverso il riconoscimento di queste IG, il procedimento potrà rendere più snello, semplice e veloce il lavoro degli addetti ai lavori da ambo le parti.

UE: Art. 11 Reg. 1151/2012 – possibilità per i marchi registrati di paesi terzi (Giappone) di poter apporre il simbolo di qualità UE;

# Considerazioni Generali

- Il primo esempio pratico è quello di un noto marchio di produttori di gelati, di grande successo nel nostro paese ma che ha incontrato difficoltà affacciandosi al mercato giapponese.
- Ebbene, l'importatore di gelato era soggetto a misure tariffarie pari al **29% netto per quel che riguarda la voce "gelati"**, nel caso avesse inteso importarli già fatti, oltre alle **tariffe su cacao e latte in polvere**, anch'essi tassati, qualora avesse inteso produrli *in loco*.
- Inoltre, il Giappone è estremamente rigido riguardo agli **additivi**, il che presupponeva la produzione di **certificati ulteriori**, certificati che si aggiungevano a quelli necessari per dimostrare espressamente l'assenza del **batterio coliforme nel gelato**.

Conseguenza  Prezzi fuori mercato

# Contingentazioni (eliminazione cd. Quote)

*Ciò che a prima vista può apparire un vantaggio potrebbe anche rivelarsi controproducente...*

- Con la contingentazione gli importatori erano costretti ad operare una scelta che li portava ad orientarsi verso prodotti di qualità che garantivano un maggior margine di guadagno.

*Eliminando le quote...*

- Rischio 1) ritrovarsi in futuro un mercato con *competitors* fino ad oggi sconosciuti e merci che fino ad ora non avevano mai varcato i confini giapponesi (ma questa situazione potrebbe essere riequilibrata dal semplice fatto che il consumatore giapponese è estremamente esigente riguardo alla qualità dei prodotti).
- Rischio 2) questa liberalizzazione potrebbe indurre gli importatori a compiere investimenti maggiori senza ottenere il ritorno sperato, puntando su prodotti non appetibili per il mercato giapponese.

# ...in questo momento stiamo implementando il trattato!

- Tra gli obiettivi del JEFTA vi è quello di permettere alle SME di sfruttare appieno le potenzialità di questo trattato evitando che la difficoltà ad accedere a certe informazioni rappresenti essa stessa una “barrier to trade”.
- Grazie ad iniziative serie e mirate come l’incontro odierno stiamo dunque mettendo in pratica ciò che il trattato richiede!



PAVIA e ANSALDO  
STUDIO LEGALE

# PAVIA e ANSALDO

STUDIO LEGALE

## Milano

Via del Lauro, 7  
I-20121 Milano  
tel: (+39) 0285581  
fax: (+39) 0289011995  
[info.milano@pavia-ansaldo.it](mailto:info.milano@pavia-ansaldo.it)





PAVIA e ANSALDO  
STUDIO LEGALE

# PAVIA e ANSALDO

STUDIO LEGALE

## Tokyo

Enokizaka Bldg. 3fl  
1-12-12 Akasaka, Minato-ku  
J-107-0052 Tokyo

tel: (+81) 3 35601241

fax: (+81) 3 66841230

[info.tokyo@pavia-ansaldo.com](mailto:info.tokyo@pavia-ansaldo.com)

[Adriano.villa@pavia-ansaldo.com](mailto:Adriano.villa@pavia-ansaldo.com)

