



RAPISARDI ipnews

No 1 - JANUARY 2010

In questo numero:

1. Azioni private per violazioni di marchi in Inghilterra e Galles
2. Il Tribunale Europeo di Primo Grado dice sì al marchio "Dr. No"
3. L'importanza di registrare un marchio: uno strumento fondamentale per la crescita e la competizione

In this issue:

1. Private prosecutions for trade mark infringements in England and Wales
2. The European Court of First Instance said Yes to "Dr. No" trade mark
3. The importance of registering a trademark: a fundamental tool for growth and competition

AZIONI PRIVATE PER VIOLAZIONI DI MARCHI IN INGHILTERRA E GALLES

L'approccio normalmente adottato dai titolari di marchi nei casi di violazione di marchio nel Regno Unito - e in qualsiasi altro luogo - è quello di proporre un'azione legale presso il tribunale civile, e richiedere il risarcimento dei danni o una somma di denaro proveniente dai profitti. Tuttavia, la Legge sui Marchi inglese del 1994 dispone che, nella sostanza, è reato utilizzare un marchio di proprietà altrui o qualsiasi altro simbolo molto simile, senza averne l'autorizzazione e con lo scopo di trarne un profitto (o con l'intenzione di provocare una perdita a terzi), per merci o in relazione a merci che sono coperte da una registrazione, oppure laddove l'utilizzo trae illecito vantaggio o va a discapito del carattere distintivo o della buona reputazione del marchio registrato. In altre parole, molti casi di violazione di marchio possono anche configurarsi come condotte penalmente rilevanti.

Generalmente sono i funzionari del *Trading Standards Institute* che sporgono denuncia in relazione a tali reati, visto che, tra l'altro, hanno il dovere di far valere quanto specificato nella Sezione 93 della Legge sui Marchi; normalmente, le cause di questo tipo riguardano contraffattori noti. In ogni caso, chiunque può ottenere tutela penale, depositando una "*Information*" presso la *Magistrates Court*. In determinati casi, tali azioni possono risultare molto efficaci, contro privati, società o anche amministratori coinvolti in violazioni di marchi palesi e deliberate. Una volta che l'*Information* è stata accolta, la *Magistrates Court* emette una Citazione nei confronti del presunto trasgressore. Il convenuto, sia esso una persona fisica o il rappresentante di una società, deve comparire dinanzi al Tribunale entro un mese dalla Citazione, per rispondere all'accusa e dichiararsi colpevole o non colpevole. In presenza di una

PRIVATE PROSECUTIONS FOR TRADE MARK INFRINGEMENTS IN ENGLAND AND WALES

The usual approach taken by brand owners in cases of trade mark infringement in the UK – and elsewhere – is to sue in the civil courts and seek damages or an account of profits. However, the Trade Marks Act 1994 says that it is a criminal offence, in essence, to use someone else's registered trade mark, or something very similar, without consent and with a view to gain (or with intent to cause loss to someone else); on or in relation to goods which are covered by the trade mark registration or where the use takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or repute of the registered mark. In other words, many instances of trade mark infringement can also be criminal offences.

It will generally be Trading Standards Officers who prosecute for such offences – they do, after all, have a duty to enforce under section 93 of the Trade Marks Act – and the cases will usually involve recognised counterfeiters and IP "pirates". However, it is possible for anyone to commence a private prosecution by laying "an Information" in the Magistrates Court. In appropriate cases, such actions can be very effective against individuals, companies and even directors involved in clear, deliberate trade mark infringement. Once an Information has been accepted by the court, the Magistrates will issue a Summons against the alleged offender. That person, or representative of a corporate defendant, must attend court within a month of the Summons to answer the charge and plead guilty or not guilty. If there is a guilty plea, then it simply remains for the court to pass sentence. If the plea is "not guilty", then a trial will take place,

dichiarazione di colpevolezza, il Giudice ha il solo compito di emettere la sentenza. Invece, se la dichiarazione è di “non colpevolezza”, viene celebrato il processo, devono essere prodotte le prove e possono essere citati i testimoni anche nel contraddittorio delle parti.

Le cause penali di violazione di marchio sono del tipo cosiddetto “*triable either way*”, cioè possono essere giudicate in via sommaria dalla *Magistrates Court* oppure con regolare procedimento con giuria dinanzi alla *Crown Court*. La *Magistrates Court* può occuparsi in prima battuta della causa, a seconda della gravità del reato, oppure l’indagato può fare istanza per avere un processo in presenza di una giuria innanzi alla *Crown Court*.

Se il convenuto si dichiara o è ritenuto colpevole, la sentenza può prevedere il pagamento di una multa o una pena detentiva. Nel caso di verdetto sommario, può essere ordinato un periodo di detenzione fino a 6 mesi e/o una multa fino a 5.000 £, mentre un verdetto emesso previo giudizio della *Crown Court* può portare all’incarcerazione per un periodo fino a 10 anni e/o a una multa di importo illimitato.

È importante ricordare che in una causa penale occorre dimostrare la colpevolezza dell’indagato “oltre ogni ragionevole dubbio”, fatto che impone un maggiore onere rispetto a quello imposto dalla procedura civile, in cui lo standard in merito all’onere di prova è il semplice “bilancio delle probabilità”. Inoltre, si deve tenere presente che può essere difficile per un attore privato compiere i necessari atti di investigazione. Un approccio collaborativo con il *Trading Standards Institute* e/o con la Polizia può essere utile, dal momento che queste autorità godono dei poteri di accesso, indagine e cattura che non sono disponibili all’attore privato.

È rimesso alla discrezionalità delle autorità competenti (per esempio, il *Crown Prosecution Service*) iniziare l’azione penale, a seconda di un ragionamento relativo alla sussistenza del pubblico interesse. Ciononostante, l’avvio (o anche solo la diffida di avvio) di un procedimento penale può avere un impatto forte in termini di effetto deterrente, con il risultato di incoraggiare il trasgressore a fornire garanzie e offrire risarcimenti, ai fini della composizione bonaria in sede civile.

Detto questo, quali sono le difese a disposizione dell’indagato in un procedimento penale? Oltre a impugnare le prove addotte dal denunciante, l’indagato può usufruire della difesa specifica offerta dalla Sezione 92 della Legge sui Marchi, che gli permette di dichiarare di aver ragionevolmente creduto che l’uso del marchio non rappresentasse la violazione di una registrazione esistente. E ciò porterebbe a un’analisi dei fatti, a fronte dei criteri di violazione del marchio contenuti nella Sezione 10 della Legge – cosa che può rendere difficile ottenere una condanna, nei casi in cui il convenuto abbia usato un marchio non identico.

E che cosa è possibile prevedere in merito alle spese conseguenti a tale tutela? Salvo il caso in cui vi sia stata cattiva condotta da parte del denunciante o eventualmente l’azione sia stata intentata in assenza di una buona causa, dovrebbe essere possibile recuperare le spese dai *Central Funds*, se la causa è stata intentata con denuncia

evidence will be produced and witnesses may be called and cross-examined.

Criminal trade mark infringement actions are “*triable either way*”, which means that they can be tried as a less serious “summary offence” by the Magistrates, or as an “indictable offence” in the Crown Court. The Magistrates will take a view on this, depending on the seriousness of the offence, or the defendant can insist on a trial by jury in the Crown Court.

If the defendant pleads, or is found, guilty in relation to an offence under the Trade Marks Act, the sentence can include a fine and imprisonment. On summary conviction, there can be a term of imprisonment of up to 6 months, and/or a fine of up to £5,000; a conviction on indictment can lead to imprisonment for up to 10 years and/or an unlimited fine.

It is important to remember that, in a criminal case, one must prove the offence “beyond all reasonable doubt”, which is a greater burden than in civil cases where the standard of proof is just “on balance of probabilities”. It should also be borne in mind that it can be difficult for a private prosecutor to investigate an offence in order to uncover evidence. A cooperative approach with Trading Standards and/or the police may be helpful, therefore, since they have powers of entry, search and seizure that are not available to the private prosecutor.

It is open to the authorities – the Crown Prosecution Service, for example – to take over the conduct of a private prosecution, or to discontinue it, where it appears to them to be in the public interest to do so; which means there can be a loss of control in such cases. Nevertheless, the commencement (or even threat) of criminal action by the private prosecutor may have had a beneficial impact in terms of deterrent effect and encouraging an infringer to offer undertakings and compensation in settlement of a civil claim.

So, what defences are available to the defendant in a criminal prosecution? In addition to countering the evidence adduced by the prosecution, there is a specific defence in section 92 of the Trade Marks Act; that the defendant reasonably believed the use of the trade mark was not an infringement of the registration. This would lead to an analysis of the facts against the tests for trade mark infringement found in section 10 of the Act; and that might make it difficult to secure a conviction in those cases where a non-identical mark has been used by the defendant.

What about the costs incurred in bringing a private prosecution? Unless there has been misconduct on the part of the prosecutor, or perhaps the case has been brought without good cause, these should be recoverable from Central Funds where the case has been tried on indictment – even if the defendant is found not guilty. In addition, there is the possibility of recovering compensation from the proceeds of any

– e ciò anche se il contraffattore viene dichiarato non colpevole. Inoltre, c'è la possibilità di ottenere un risarcimento sulla base dei proventi derivati da qualsiasi reato commesso, richiedere al tribunale un'ordinanza per il sequestro delle merci contraffatte, e, naturalmente, intentare un'ulteriore causa civile o penale contro il(i) contraffattore(i)!

Adam Goldman

Avvocato

IL TRIBUNALE EUROPEO DI PRIMO GRADO DICE SÌ AL MARCHIO “DR. NO”

Il 30 giugno 2009 il Tribunale Europeo di primo grado ha deliberato in merito ad una controversia in materia di marchi sorta tra Danjaq, proprietaria dell'esclusiva James Bond, e una società che aveva presentato una richiesta di registrazione comunitaria del marchio “Dr. NO”, rigettando l'appello di Danjaq sulla base della motivazione secondo cui l'uso di un segno come titolo di un film non impedisce che lo stesso segno sia sfruttato come marchio.

Nel 2001, un gruppo tedesco del settore dei media, Mission Production, aveva presentato una richiesta di registrazione comunitaria per il marchio “Dr. NO”, in relazione a prodotti delle classi 9, 12, 18, 25 e 32.

Nel 2002, la ditta statunitense Danjaq si era opposta a tale registrazione di marchio comunitario, in primo luogo sostenendo che c'era il rischio di confusione con i precedenti marchi noti “Dr. NO” e “Dr. No” e in secondo luogo basandosi su marchi precedenti non registrati e sui segni anteriori “Dr. No” e “Dr. NO”, usati nella commercializzazione per contraddistinguere film, DVD, video, libri a fumetti, registrazioni musicali, libri, poster e *action figure*.

Con decisione del 28 settembre 2004, l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno aveva rigettato l'opposizione, con la motivazione che il richiedente non aveva dimostrato che i marchi in questione avevano un carattere noto o che i marchi non registrati o altri segni diversi dai marchi erano stati precedentemente utilizzati nel normale corso degli affari.

Il 29 novembre 2004 il richiedente aveva presentato un'istanza di appello contro la decisione della Divisione di Opposizione e, con decisione del 21 settembre 2005, la Commissione di Appello aveva respinto tale istanza, confermando le argomentazioni dell'UAMI.

A seguito di ciò, Danjaq aveva fatto ricorso contro la decisione di cui sopra dinanzi al Tribunale di primo grado, fondandosi su tre eccezioni in diritto:

1. violazione degli Articoli 8(1)(a) e (b) e (2)(c) del Regolamento n° 40/94 (identità e rischio di confusione);
2. violazione dell'Articolo 73 del Regolamento n° 40/94 e delle Regole 50(2)(f) e 52(1) del Regolamento della Commissione (CEE) n° 2868/95 (obbligo dell'UAMI di dichiarare le motivazioni su cui si basa una decisione);

crimes committed; an order for forfeiture of the counterfeit goods can be requested from the court; and of course one can still pursue a civil action against the defendant(s) as well as a criminal prosecution!

Adam Goldman

Solicitor

THE EUROPEAN COURT OF FIRST INSTANCE SAID YES TO “DR. NO” TRADE MARK

On June 30, 2009, The European Court of First Instance ruled on a trade mark dispute between Danjaq, the owner of the Bond franchise and a company which had filed a CTM application “Dr. NO”, rejecting the appeal of Danjaq because the use of a sign as title for a film does not prevent that sign from being used as a trade mark.

In 2001, a German media group, Mission Production, filed a CTM application for “Dr. NO” in relation to goods in classes 9, 12, 18, 25 and 32.

In 2002, the U.S. media firm Danjaq filed opposition against the registration of that CTM application, claiming, first, that there was a likelihood of confusion with the earlier well-known marks Dr.NO and Dr. No and relying, second, on the basis of non-registered earlier marks and the earlier signs Dr. No and Dr. NO, used in the course of trade to designate films, DVDs, videos, comic books, music recordings, books, posters and action figures.

By decision of 28 September 2004, OHIM rejected the opposition, holding that the applicant had not proved that the marks in question had a well-known character or that the non-registered marks or the signs other than trade marks had previously been used in the course of trade.

On 29 November 2004, the applicant filed a notice of appeal against the Opposition Division's decision, and by decision of 21 September 2005 the Board of Appeal dismissed that appeal, confirming OHIM's arguments.

Danjaq then appealed the above decision to the Court of First Instance relying on three pleas in law:

1. Infringement of Article 8(1)(a) and (b) and (2)(c) of Regulation No 40/94 (identity and likelihood of confusion)
2. Infringement of Article 73 of Regulation No 40/94, and of Rules 50(2)(f) and 52(1) of Commission Regulation (EC) No 2868/95 (OHIM's obligation to state reasons on which a decision is based).
3. Infringement of Article 8(4) of Regulation No 40/94

3. violazione dell'Articolo 8(4) del Regolamento n° 40/94 (diritto del proprietario di un marchio non registrato di impedire l'uso di un marchio posteriore).

Il Tribunale ha rigettato tutte e tre le eccezioni.

1. Detto Tribunale ha stabilito che non c'è stata violazione degli articoli 8(1)(a) e (b) e (2)(c) del Regolamento n° 40/94, dal momento che i segni "Dr. No" e "Dr. NO" non erano stati usati in precedenza da Danjaq LLC come marchi. Di fatto, questi segni non indicano l'origine commerciale dei film, ma piuttosto la loro origine artistica. Per il consumatore medio questi segni sono solo un aiuto per distinguere quel particolare film da altri film della serie "James Bond". L'origine commerciale del film è indicata da altri segni (come per esempio "007", "James Bond" o il "Simbolo della Pistola"). Il Tribunale ha inoltre chiarito che, anche se sulla base di determinate leggi nazionali il titolo di un film può essere protetto come creazione artistica indipendente dai film in sé, non può automaticamente godere della protezione concessa agli indicatori di origine commerciale, poiché solo i segni che svolgono funzioni caratteristiche di marchio possono godere di tale protezione. Nel caso di libri a fumetti, registrazioni musicali, libri e poster, i segni "Dr. No" e "Dr. NO" non sono usati come marchi, ma come riferimento ai prodotti aventi una natura descrittiva, per segnalare ai consumatori che si tratta di una musica tratta dal film Dr. No, di un libro o di un fumetto incentrati sul personaggio del Dr. No o di un poster di quel film o personaggio.
2. Il Tribunale ha statuito che non c'è stata violazione dell'Articolo 73 del Regolamento n° 40/94 e delle Regole 50(2)(f) e 52(1) del Regolamento della Commissione (CEE) n° 2868/95, poiché Danjaq LLC non era riuscita a dimostrare di aver usato i segni "Dr. No" e "Dr. NO" nella commercializzazione. Questo è un motivo sufficiente che ha permesso all'UAMI di rigettare l'eccezione senza violare l'Articolo 73 del Regolamento n° 40/94 e delle Regole 50(2)(f) e 52(1) del Regolamento della Commissione (CEE) n° 2868/95.
3. Infine, il Tribunale ha statuito che non c'è stata violazione dell'Articolo 8(4) del Regolamento n° 40/94, poiché Danjaq LLC non era riuscita a dimostrare che aveva usato i segni "Dr. No" e "Dr. NO" nella commercializzazione. Il Tribunale ha argomentato che "...la condizione per la quale si richiede l'uso nella commercializzazione è un requisito fondamentale, senza il quale il segno in questione non può godere di alcuna protezione contro la registrazione di un marchio comunitario, indipendentemente dai requisiti che devono essere soddisfatti ai sensi

(proprietor of non-registered trade mark's right to prohibit use of subsequent trade mark).

The court has declined all three pleas.

1. The court ruled that there was no infringement of Article 8(1)(a) and (b) and (2)(c) of Regulation No 40/94 as the signs "Dr. No" and "Dr. NO" were not used by Danjaq LLC as trade marks previously. Indeed these signs do not indicate the commercial origin of the films, but rather their artistic origin. For the average consumer, these signs only help to distinguish that film from other films in the "James Bond" series. The commercial origin of the film is indicated by other signs (e.g. "007", "James Bond" or the "Gun Symbol"). The court further reasons that even if the title of a film can be protected pursuant to certain national laws as an artistic creation independent of the films itself, it cannot automatically enjoy the protection afforded to indicators of commercial origin, since only signs which develop characteristic trade mark functions may enjoy that protection. In the case of comic books, music recording, books and posters, the signs Dr. No and Dr. NO are not used as trade marks, but as a reference which is descriptive of the goods, indicating to consumers that they are music from the film Dr. No, a book or a comic book about the character of Dr. No, or a poster of that film or character.
2. The court ruled that there was no infringement of Article 73 of Regulation No 40/94 and of Rules 50(2)(f) and 52(1) of Commission Regulation (EC) No 2868/95 as Danjaq LLC had failed to prove that it had used the signs "Dr. No" and "Dr. NO" in the course of trade. This is sufficient ground on which OHIM could reject the plea without violating Article 73 of Regulation No 40/94 and of Rules 50(2)(f) and 52(1) of Commission Regulation (EC) No 2868/95.
3. Finally the court ruled that there was no infringement of Article 8(4) of Regulation No 40/94 as Danjaq LLC had failed to prove that it had used the signs "Dr. No" and "Dr. NO" in the course of trade. The court reasons that "...the condition requiring use in the course of trade is a fundamental requirement, without which the sign in question cannot enjoy any protection against the registration of a Community trade mark, irrespective of the requirements to be met under national law in order to acquire exclusive rights...". In addition, the Court ruled that "the protection

del diritto nazionale per acquisire dei diritti di esclusiva...". Inoltre, il Tribunale ha sentenziato che "non ci si può fondare sulla protezione fornita dal copyright nei procedimenti di opposizione, ma solo in quelli in cui si richiede una dichiarazione di invalidità del marchio comunitario in questione". A seguito della citata sentenza del Tribunale, Danjaq ha richiesto la registrazione come marchi comunitari di tutti gli altri titoli dei film di James Bond.

Sonia Fodale
Mandatario Marchi

provided for by copyright cannot be relied on in opposition proceedings, but only in proceedings for a declaration of invalidity of the Community mark in question". Following the above ruling of the Court, Danjaq applied for registration for all the other James Bond film titles as Community trade marks.

Sonia Fodale
Trademark Attorney

L'IMPORTANZA DI REGISTRARE UN MARCHIO: UNO STRUMENTO FONDAMENTALE PER LA CRESCITA E LA COMPETIZIONE

La proprietà industriale è l'unico strumento in grado di proteggere il patrimonio economico e culturale acquisito dalle imprese legato essenzialmente alla qualità dei propri prodotti. D'altro canto, nell'ottica di un'economia sempre più globalizzata, la registrazione di un marchio è lo strumento fondamentale a disposizione per determinare ed accrescere i propri vantaggi competitivi nel mercato di riferimento. Il marchio è uno dei segni distintivi di un'impresa ed ha la funzione di identificare e contraddistinguere i prodotti e/o i servizi che questa fornisce.

Esso svolge innanzitutto una funzione individualizzante, distintiva, consentendo di associare un prodotto ad un determinato imprenditore.

Il marchio rappresenta, altresì, una delle forme di comunicazione più forti ed immediate e gioca un ruolo molto rilevante nel condizionare le scelte dei consumatori, in forza della sua capacità di richiamare gli aspetti caratterizzanti di un determinato prodotto e/o servizio e di garantirne una certa qualità degli stessi.

I vantaggi che un'azienda può ottenere tutelando un proprio prodotto e/o servizio con tale strumento sono numerosi e molto importanti.

La registrazione di un marchio conferisce al suo titolare il diritto di esclusiva all'uso dello stesso per distinguere i propri prodotti e/o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri soggetti per prodotti e/o servizi identici e/o affini.

In primo luogo, pertanto, registrare un marchio permette ad un'azienda di tutelare i propri investimenti e garantirsi la permanenza sul mercato, impedendo ad altri potenziali concorrenti di poterlo utilizzare per le loro attività.

Inoltre, è importante ricordare che il marchio è uno strumento molto interessante anche in virtù delle possibili ulteriori operazioni di sfruttamento commerciale dello stesso.

Il marchio, infatti, è un bene che può essere ceduto, "affittato" e sfruttato al pari di ogni altro bene dell'azienda: tramite la cessione,

THE IMPORTANCE OF REGISTERING A TRADEMARK: A FUNDAMENTAL TOOL FOR GROWTH AND COMPETITION

Industrial property is the only tool able to protect the economic and cultural wisdom acquired by a company linked essentially to the quality of its products. Moreover, in the context of an increasingly globalised economy, the registration of a trademark is a fundamental tool for increasing a company's competitive advantages on its reference market. The trademark is one of the company's distinguishing signs and has the function of identifying and distinguishing the products and/or services offered.

First and foremost it has an individualising and distinguishing function, matching the product with the company.

The trademark also represents one of the strongest and most immediate forms of communication and plays a very important role in conditioning consumer choices, due to its ability to recall the characterising aspects of a certain product and/or service and to guarantee a certain quality.

The advantages a company can obtain by protecting a product and/or service by means of a trademark are numerous and very important.

The registration of a trademark gives the owner exclusive rights to the use of it to distinguish its products and/or services and to prohibit use by other parties for identical and/or similar products and/or services.

Firstly, therefore, registering a trademark allows a company to protect its investments and guarantee a permanent position on the market, preventing other potential competitors from using it in their business.

Furthermore, the trademark offers additional possibilities for commercial exploitation and is a very interesting tool also from this point of view.

The trademark is, in fact, a good that can be sold, "rented" and exploited just like any other company good: via assignment, the granting of licences, merchandising, sponsoring and franchising, companies can receive royalties and amortise the costs sustained.

la concessione di licenze, il merchandising, la sponsorizzazione, il franchising, l'azienda può incassare royalties ed ammortizzare i costi sostenuti.

Tra i numerosi vantaggi, non si dimentichi peraltro che con il trascorrere del tempo il marchio aumenta di valore e può rappresentare, da solo, una voce fondamentale del patrimonio societario iscrivibile a bilancio.

Desidero sottolineare inoltre come diversi Paesi esteri, tra cui la Cina, adottano un "favor" inequivocabile per la registrazione al fine di proteggere da un lato gli investimenti aziendali e pubblicitari, dall'altro per tutelare l'interesse alla certezza dei rapporti giuridici sul mercato; pertanto non esiste una puntuale e sostanziale normativa di protezione sul marchio c.d. di fatto.

1. IL MARCHIO DI FATTO

Molto spesso il processo creativo di un marchio tutelabile è del tutto inconsapevole. Infatti, quasi tutti gli imprenditori - anche se non lo sanno - hanno già un proprio marchio e dei diritti su di esso.

I fatti costitutivi del diritto di marchio sono la registrazione o l'uso.

Ai sensi dell'ordinamento vigente, non esistendo l'obbligo della registrazione di un marchio, l'imprenditore ha la facoltà di non registrare il proprio segno distintivo, dando così origine al cd. *marchio di fatto*.

L'uso, come fatto costitutivo del marchio non registrato, si verifica con la semplice apposizione del segno sui prodotti e/o servizi di un certo imprenditore, circolanti nel territorio dello Stato, oppure con una sua utilizzazione in una campagna pubblicitaria, le cui dimensioni facciano presupporre una prossima commercializzazione del prodotto e/o servizio. Il valore del marchio di fatto è strettamente legato alla sua notorietà presso il pubblico come segno distintivo ed all'ambito territoriale in cui lo stesso è conosciuto.

Se la notorietà è solo locale, il titolare del marchio di fatto non può evitare che terzi usino o registrino validamente un marchio identico o confondibile; lo stesso titolare in tal caso ha solo il diritto di proseguirne l'uso entro i limiti (territoriali e merceologici) in cui lo utilizzava prima della registrazione altrui.

Se invece il marchio di fatto ha assunto una notorietà a livello nazionale, il titolare può ottenere la nullità del marchio identico o simile successivamente registrato da terzi per prodotti e/o servizi identici e/o affini, per mancanza di novità.

La protezione riconosciuta ai marchi di fatto è, tuttavia, molto più limitata rispetto a quella dei marchi registrati.

Infatti, mentre la registrazione di un marchio impedisce a chiunque altro di registrarlo, la mancata registrazione, invece, lascia sussistere in capo al suo titolare il rischio di dover tollerare che altro imprenditore registri ed utilizzi lo stesso marchio.

Si noti che spesso il marchio è molto più conosciuto

Of the numerous advantages it offers, it should be remembered that a trademark increases in value over time and can represent, alone, a fundamental company asset for entry in the balance sheet.

It should also be pointed out that various foreign countries, including China, give protection to trademarks if they are only registered, on the one hand to protect corporate and advertising investments and on the other to ensure clear jurisdiction on the market; therefore there is no specific and substantive law that protects the not-registered trademarks.

1. NOT-REGISTERED TRADEMARKS

Very often the creation of a protectable trademark is an unconscious process. In fact, almost all entrepreneurs - even if they do not know it - already have their own trademark and rights over it.

Trademark rights are determined by registration or use.

Since there is currently no legal requirement to register a trademark, an entrepreneur has the right not to register his distinguishing mark, thus giving rise to the not registered trademark.

Use, which determines a not-registered trademark, occurs by simply affixing the sign on the products and/or services of a certain entrepreneur, circulating within the territory of the State, or by using it in an advertising campaign, the dimensions of which presuppose imminent marketing of the product and/or service.

The value of a not-registered trademark is strictly linked to its notoriety with the public as a distinguishing mark and to the territory in which it is known.

If the notoriety is only local, the owner of a common law trademark cannot avoid third parties legally using or registering an identical trademark or a trademark that can be confused with his own; in this case the owner only has the right to continue using it within the limits (in terms of territory and product) in which he used it prior to registration by others.

If on the other hand the common law trademark has taken on notoriety at national level, the owner can obtain annulment of the identical or similar trademark subsequently registered by third parties for identical and/or similar products and/or services, due to lack of novelty.

The protection afforded to not-registered trademarks is, however, much more limited than that of registered trademarks.

In fact, while the registration of a trademark prevents anyone else from registering it, non-registration involves the risk of the owner having to accept another entrepreneur registering and using the same trademark.

Note that often the trademark is much better known than the company that owns it and it is no accident that there is

dell'impresa stessa che lo possiede e non a caso esiste una pirateria feroce per il possesso di marchi potenzialmente "forti" non ancora registrati.

In secondo luogo, è sicuramente più difficile difendere l'esclusiva dei marchi di fatto. L'elemento di debolezza di tale genere di marchi, è dovuto alle difficoltà di ordine probatorio che spesso si manifestano allorché si renda necessario dimostrare l'uso che se ne è fatto o attribuire una data certa all'origine del suo preuso e dimostrare la notorietà che ne è conseguita presso il pubblico di riferimento.

Inoltre, per quanto riguarda le possibili operazioni di sfruttamento commerciale (cessione, licenza, ecc.) il marchio di fatto è molto meno "appetibile" di un marchio registrato.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la registrazione del marchio è sempre la strada consigliata per mantenerne l'esclusiva ed è evidentemente possibile richiederla ed ottenerla anche per marchi in uso già da tempo. Inoltre, è facile comprendere che, in situazioni del genere, possono scaturire lunghi e costosi contenziosi, con un gravoso onere probatorio a carico dell'imprenditore che ha utilizzato il marchio senza mai depositarlo.

In conclusione, è sempre consigliabile depositare il proprio marchio d'impresa perché i vantaggi della registrazione sono:

- impedire a chiunque altro di utilizzare e registrare marchi confondibili approfittando dell'avviamento del proprio segno distintivo
- un marchio registrato è più facilmente difendibile
- il marchio registrato è più appetibile per eventuali cessioni o licenze.

2. LA FASE DI IDEAZIONE

a. Le ricerche di anteriorità

La fase di ideazione di un marchio è molto importante in quanto la scelta dello stesso deve permettere al prodotto di evidenziarsi e di distinguersi rispetto alla concorrenza.

Per coloro che intendano depositare un marchio è opportuno, se non necessario, espletare una preventiva ricerca di anteriorità volta ad accertare l'eventuale preesistenza di altrui marchi, depositati o registrati, con i quali il marchio che si intende depositare potrebbe entrare in conflitto, in ragione della sua identità o confondibilità con gli stessi.

L'opportunità di effettuare una ricerca di anteriorità trova un'ulteriore giustificazione nell'esigenza di verificare che il marchio che si intende depositare possa vantare, rispetto ai marchi preesistenti, un grado di originalità tale da garantirgli un'autentica capacità distintiva (intesa come effettiva riconoscibilità agli occhi del consumatore medio).

Al fine di comprendere quanto sia importante l'espletamento della suddetta ricerca di anteriorità occorre altresì considerare che, in Italia, l'Ufficio Brevetti e Marchi, in relazione

fierce piracy for the possession of potentially "strong" trademarks not yet registered.

Secondly, it is certainly more difficult to defend the exclusive rights of not-registered trademarks. The element of weakness of this type of trademark lies in the difficulty of proof which often arises when it is necessary to demonstrate the use made of it or attribute a definite date to the origin of its pre-use and demonstrate its resulting notoriety with the reference public.

Furthermore, as regards possible commercial exploitation operations (assignment, licence, etc.), the not-registered trademark is a much less attractive proposition than a registered trademark.

In the light of the above considerations, registration of a trademark is always advisable in order to maintain exclusive rights and registration can be requested and obtained also for trademarks which have already been in use for some time. It is easy to see how, in situations of this type, long and costly disputes can arise, with an onerous burden of proof on the part of the entrepreneur who has used the trademark without ever registering it.

To conclude, it is always advisable to register a trademark because the advantages of registration are:

- it prevents anyone else from using and registering trademarks that can be confused with it, exploiting the fact that it is already established on the market;
- a registered trademark can be more easily defended;
- a registered trademark is more attractive in terms of assignments or licences.

2. THE CREATION PHASE

a. The trademark search

The phase of creating a trademark is very important as the choice must enable the product to stand out and distinguish itself from its competitors.

For those who intend to file a trademark it is expedient, not to say necessary, to carry out a search beforehand in order to ascertain the existence of trademarks belonging to others, filed or registered, with which the trademark to be filed could come into conflict, due to its identity or the possibility of confusion with them.

A further reason for carrying out a search is the need to verify that the trademark to be filed has, with respect to the existing trademarks, a degree of originality such as to guarantee distinctive characteristics (understood as effective recognisability in the eyes of the average consumer).

The above search is also important in the light of the fact that in Italy the Patent and Trademark Office does not carry out any examination concerning trademark

alle varie domande di registrazione dei marchi, non effettua alcun esame circa la novità degli stessi.

b. Tendere verso un marchio unico e riconoscibile

Si desidera evidenziare in questa sede l'importanza che una volta depositato il marchio, in aggiunta all'ordinario uso legato alla commercializzazione dei prodotti contraddistinti da tale segno distintivo, siano effettuati significativi investimenti legati a campagne promozionali pubblicitarie in grado di renderlo facilmente riconoscibile ai consumatori di riferimento.

Tale discorso appare ineluttabilmente collegato da un lato alla capacità distintiva posseduta in origine dal marchio e dall'altro alla forza che esso sia in grado di acquisire ex post attraverso le logiche di mercato e l'apprezzamento del pubblico per un certo tipo di prodotto che viene commercializzato con un marchio.

In questo senso, non va trascurata la forza suggestiva del messaggio incorporato da un marchio che il più delle volte è la ragione principale tramite cui si orientano le scelte dei consumatori.

Tutto ciò premesso, in un contesto sempre più inflazionato dalla presenza di marchi, appare fortemente consigliabile costruire un unico "brand" di successo attraverso attente strategie sia nella fase propriamente creativa che in quella distributiva e promozionale in senso lato.

E' d'immediata evidenza come un'attenta strategia di impresa, contribuisce da un lato a rendere facilmente riconoscibili i propri prodotti attraverso marchi ben noti presso il pubblico interessato e dall'altro comporterà un notevole risparmio di costi e risorse che potranno essere ragionevolmente indirizzate alla più efficace valorizzazione e difesa del marchio unico.

Questa esigenza di passare ad un "branding semplificato" (marchio unico) appare assolutamente in linea con un'economia sempre più integrata a livello mondiale e un assetto aziendale in materia di marchi del tutto unitario che permetta di funzionalizzare sempre più i propri obiettivi anche in termini di costo.

Daide Taglia
Avvocato

novelty in relation to the various trademark registration applications it receives.

b. The trend towards simplified branding

It should be pointed out that once the trademark has been filed, in addition to ordinary marketing of the products distinguished by the trademark, it is important to make significant investments in promotional advertising campaigns to ensure easy recognition by the reference consumers.

This issue is inevitably connected on the one hand with the distinguishing ability originally possessed by the trademark and on the other the force it is able to acquire subsequently via market dynamics and appreciation by the public of a certain type of product marketed under a brand.

In this sense, the force of the message incorporated by a brand should be given due attention as it is the main factor in orientation of consumer choices.

In view of the above, in a world awash with brands it is advisable to construct one single successful brand via carefully evaluated strategies both in the creative phase and in the distribution and promotion phase in broad terms.

It is immediately evident that a carefully evaluated business strategy contributes on the one hand to making a company's products easily recognisable via brands well-known to the public and on the other will result in considerable savings in costs and resources which can be reasonably directed towards more effective promotion and defence of the brand.

This need to switch to simplified branding reflects an economy which is increasingly integrated at world level and a unitary corporate trademark organisation via which company objectives can be increasingly streamlined, also as regards cost.

Daide Taglia
Attorney at law

IP protection consultancy and full service law firm

RAPISARDI
INTELLECTUAL PROPERTY

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com

ITALY

Via Serbelloni, 12
20122 Milano
T +39 02 763011
F +39 02 76301300

SWITZERLAND

Via Ariosto, 6
6901 Lugano
T +41 091 9220585
F +41 091 9220558

UNITED KINGDOM

4 Lincoln's Inn Fields
London WC2A 3AA
T +44 (0)20 74302998
T +44 (0)20 74302999
F +44 (0)20 74300165