



# RAPISARDI ipnews



No 1 - JANUARY 2015

## IN QUESTO NUMERO

1. Brevettare all'estero
2. Equo premio
3. Modifica legge marchi in Canada
4. Tripp Trapp

## IN THIS ISSUE

1. Patenting abroad
2. Fair bonus
3. Amendments to canadian trademark law
4. Tripp Trapp

### BREVETTARE ALL'ESTERO

Il nostro paese sta attraversando la peggiore crisi economica del dopoguerra, soffocato tra un debito pubblico in continua crescita ed uno "spread" che oltre a rendere più oneroso il rifinanziamento del debito pubblico ha determinato uno svantaggio competitivo per le nostre imprese costrette a chiedere prestiti bancari a tassi superiori alle media delle economie europee.

I prezzi al dettaglio sono calati a causa della diminuzione dei consumi e stiamo quindi dirigendoci verso un sistema deflazionistico.

Molte aziende, inoltre, lavorano a regime ridotto rispetto alle loro reali capacità produttive perché il mercato interno è scarsamente ricettivo. Talvolta restano a lungo in magazzino scorte non smaltite che si deprezzano progressivamente, spesso anche per una flessione nella quotazione delle materie prime sui mercati finanziari, e ciò viene a costituire un gravame ulteriore che incide negativamente in modo significativo sul bilancio aziendale.

In questo momento più che mai una opportunità può essere trovata gettando lo sguardo al di fuori dei confini del nostro paese rivolgendolo specialmente verso quei paesi che meno hanno risentito degli effetti della crisi dell'eurozona.

L'opportunità di cui vogliamo parlare si chiama brevetto estero.

Come noto i brevetti sono diritti territoriali, vale a dire titoli che esplicano il loro effetto all'interno di una area geografica ben definita che può estendersi a livello nazionale o anche transazionale (ad esempio per il brevetto europeo e per il brevetto internazionale).

In sostanza, il brevetto estero offre la possibilità di sfruttare l'invenzione in regime di monopolio rispetto ai territori non protetti dove l'invenzione può essere sfruttata solo in regime di libera concorrenza. Quindi, in un territorio estero non coperto da brevetto, l'invenzione potrà essere

### PATENTING ABROAD

Italy is currently experiencing the worst economic crisis since World War II, stifled by a continually growing debt burden and a sovereign bond yield differential that has not only made servicing the debt more costly but has translated as a competitive disadvantage for Italian companies, who are forced to borrow from the banks at higher than average European rates.

Retail prices have fallen as a result of declining consumption and we are headed into a deflationary scenario.

Furthermore, many companies have cut output to less than capacity because of lack of demand on the domestic market. Stocks of goods and materials languish in the warehouses, depreciating, often in part due to falling market prices for raw materials, adding additional financial burdens and impacting negatively on annual accounts.

At this present moment in particular, foreign markets that have not been affected to the same degree by the Euro-Zone crisis present interesting opportunities.

And in this particular case the opportunity in question takes the shape of foreign patents.

As we know, patents are rights with territorial scope, in other words effective within a defined geographical area that can be national or transnational (for example in the case of European or international patents).

Essentially, a foreign patent offers the possibility of gaining a monopoly over the exploitation of an invention in a given territory, as opposed to territories where it is not protected and where it can only be exploited on a free competition basis. Therefore in a foreign territory not covered by a patent right the invention may be produced, utilised, imported or sold by anyone.

The advisability and feasibility for Italian enterprises, often small or medium in size, of filing patent

prodotta, utilizzata, importata o venduta da chiunque. L'opportunità e la convenienza per una impresa italiana, specie di piccola o media dimensione, di depositare anche all'estero un brevetto dipende da una molteplicità di fattori che devono essere valutati singolarmente e nel loro complesso.

Come regola generale prima di intraprendere una procedura di estensione all'estero dei diritti di brevetto di solito vengono indagati i territori dove il prodotto sarà fabbricato, i territori dove il prodotto sarà commercializzato, i territori dove circolano prodotti simili, i territori in cui operano i principali concorrenti, ed il bilancio finale viene fatto tra questi benefici ed i costi per ottenere la tutela. Questo perché il senso comune è che il brevetto abbia sostanzialmente una funzione ostativa, di divieto e sbarramento per i terzi che non devono poter sfruttare commercialmente l'invenzione.

Tale impostazione a parere di chi scrive è frutto di una visione limitata che non esalta altre potenzialità dello strumento brevettuale troppo spesso non opportunamente valorizzate perché purtroppo neppure note. Ed alcune tra queste potenzialità possono soccorrere nel tentare di risalire la china in questo momento così complicato.

Orbene, il brevetto estero dovrebbe essere considerato alla stregua di uno strumento commerciale esperibile per amplificare al massimo grado il ritorno economico dall'invenzione.

In genere il ritorno economico è legato puramente alle intrinseche capacità produttive e commerciali di una azienda, e tali capacità sono a loro volta legate ovviamente alla dimensione dell'azienda. Tali capacità tuttavia sono mediamente piuttosto circoscritte se è vero che il tessuto industriale del nostro paese è formato essenzialmente da aziende medie o piccole.

In questo contesto il brevetto estero potrebbe avere una funzione non più meramente ostativa ma incentivante e coadiuvante per la definizione di accordi commerciali con terzi che permettano di compensare all'estero la contrazione della quota di mercato interno.

La stipula di licenze esclusive e non esclusive, o addirittura di scambi di licenze con realtà aziendali locali che conoscono anche molto bene il mercato interno possono permettere al titolare del brevetto di affacciarsi a mercati che per i limiti intrinseci della sua realtà imprenditoriale con le sole proprie forze non potrebbe o non avrebbe mai pensato di affrontare.

In questa ottica il brevetto estero si presta dunque ad essere lo strumento ideale per migliorare l'aspettativa di remunerazione derivante dall'attività di ricerca e sviluppo in quanto crea le basi per la diversificazione e l'ampliamento dei mercati di sbocco per il prodotto brevettato. Il brevetto estero inoltre, essendo un vero e proprio asset aziendale iscrivibile a bilancio come bene immateriale, va a costituire una parte importante del valore aziendale e può fornire un prezioso indice di solidità dell'azienda sfruttabile dall'azienda in particolare per avere un più facile accesso al credito e innescare così un circolo virtuoso riabilitativo per l'azienda stessa. In ultima analisi il brevetto estero offre una opportunità che le piccole e medie imprese italiane dovrebbero poter cogliere per tentare il rilancio in un quadro di economia attuale depressa o, nelle migliori delle ipotesi, in fragile ripresa.

**Giuseppe Mercurio**  
Mandatario brevetti

applications abroad depends on several factors that need to be assessed both individually and as a whole.

As a general rule, before launching a foreign extension procedure for patent rights, an assessment is made of the territories where the product will be manufactured, where it will be placed on the market and where similar products already circulate on the market, as well as of territories in which main competitors are active. Finally, the potential benefits accruing in these areas are weighed against the costs involved in obtaining protection.

This is because received wisdom tells us that a patent has an essentially preventive function, prohibiting and barring third parties from commercially exploiting the invention.

But this would seem a limited view that does not take account of other potential benefits of the patent instrument, which are often not given proper consideration mainly because they are not generally understood.

And some of these potential benefits may well help us on the road to recovery at the present difficult time.

A foreign patent should in fact be viewed as a commercial instrument that can be used to maximise the economic return on an invention.

In general, economic return is seen purely in terms of a company's productive and commercial capacities, which are in turn obviously linked to company size. Such capacities are generally quite limited since the industrial fabric of the Italian economy consists mainly of small and medium enterprises.

In this context a foreign patent could have more than a merely preventive effect and actually incentivise and support the conclusion of trade agreements with third parties that might make up abroad for contraction in the domestic market.

Issuing of exclusive and non-exclusive licences, or even exchange of licences with local players very familiar with the relevant market, could allow right holders the sort of access to foreign markets that they would or could never have considered undertaking relying purely on their own resources, due to the intrinsic limitations of their operations.

From this point of view, the foreign patent can be seen as an ideal instrument for improving the outlook for future earnings from research and development activities since this area lays the foundations for diversification and amplification of potential markets for patented goods.

Since the foreign patent is actually an asset that can be recorded in the company balance sheet as an intangible item, it can make a significant contribution to the value of a company and provide a useful indicator of corporate solidity, making matters easier when it comes to obtaining access to credit, thus creating a virtuous circle that can help an enterprise to improve its fortunes.

In the last analysis, foreign patents offer Italian SMEs a chance they should take to try to relaunch the currently stagnant, or at best slowly recovering, economy.

**Giuseppe Mercurio**  
Patent attorney

## EQUO PREMIO

Una azienda, quando un dipendente durante lo svolgimento del proprio lavoro realizza un'invenzione che possa risultarle particolarmente utile, si trova spesso in difficoltà soprattutto in mancanza di un contratto chiaro e di voci di retribuzione specifiche.

Infatti, secondo l'attuale normativa (art. 64 Codice della Proprietà Industriale) quando una invenzione industriale, in cui è prevista attività inventiva, è fatta e retribuita nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Se non è prevista e stabilita una retribuzione in compenso dell'attività inventiva e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

Perché tale norma sia applicabile, pertanto, occorre necessariamente che l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e che detta attività sia retribuita.

Pertanto, la mancanza di una retribuzione specifica per lo svolgimento di un'attività inventiva non consente di soddisfare le condizioni dell'art. 64 CPI.

Conseguentemente, ammesso che il contratto preveda che nelle mansioni del dipendente rientri l'attività inventiva, il punto critico è proprio la presenza o meno di un'esplicita previsione contrattuale di una speciale retribuzione costituente il corrispettivo dell'attività inventiva.

Secondo quanto sopra evidenziato si può arrivare addirittura ad escludere che un "superminimo" dato senza una motivazione pertinente non possa di per sé essere considerato una retribuzione per l'attività inventiva.

Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione del 6 Maggio 2014 offre una soluzione diversa e sembra dare un valore preminente alla pattuizione contrattuale nel suo insieme.

Nel caso esaminato dalla Cassazione un dipendente era stato assunto con funzioni di progettazione che comprendevano anche l'apporto di miglioramenti senza che il contratto prevedesse però in modo esplicito l'attività inventiva tra le specifiche funzioni.

La Corte ha ritenuto che alla luce del contenuto del contratto e tenendo in considerazione il trattamento economico del dipendente a cui spettava anche un "superminimo" di notevole entità si doveva interpretare l'accordo tra le parti come includente anche l'attività inventiva.

I giudici si sono quindi basati sull'interpretazione della volontà contrattuale che, nonostante l'assenza di esplicite affermazioni in senso favorevole all'azienda, lasciava a loro avviso trasparire in modo evidente che le parti avevano inteso intendere nell'oggetto del contratto l'attività inventiva se pure mai espressamente nominata.

## FAIR BONUS

Companies often find themselves in a difficult situation when their employees, during the course of their work, make inventions with evident potential, because of the absence of a clear contract and specific provisions regarding relevant remuneration.

Indeed under the applicable regulations (Article 64 of the Industrial Property Code), when an industrial invention involving inventive activity is made and remunerated during performance or fulfilment of a work or employment agreement or contract, any rights deriving from the invention are the property of the employer, without prejudice to the inventor's right to be recognized as the author of the invention.

If remuneration of the inventive activity is not provided for and specified, and the invention is made during performance or fulfilment of a work or employment agreement or contract, any rights deriving from the invention are the property of the employer; if the employer or his/her successors in title obtain a patent or use the invention under industrial secrecy regime, the inventor, in addition to the right to be recognized as the author of the invention, is also entitled to a 'fair reward', to be quantified taking into account the importance of the invention, the duties carried out by the employee, the remuneration already received by the inventor, and the support received by the inventor from the company.

For the provisions to apply, therefore, it is essential that the inventive activity is included in the contract and remunerated.

Lack of specific remuneration for the performance of the inventive activity will mean that the conditions set out in Article 64 of the Industrial Property Code have not been satisfied.

In other words, if the duties carried out by an employee under a contract include the inventive activity, the essential point is whether or not the agreement expressly provides for specific remuneration paid in consideration of the inventive activity.

It follows that even a bonus - the so-called 'superminimo' - paid without sufficiently clearly stated reasons may not be interpreted as remuneration for the inventive activity.

However a recent ruling by the Court of Cassation of 6 May 2014 reaches different conclusions and seems to attach pre-eminent value to the contractual relation as a whole.

In the case examined by the Court of Cassation, an employee had been taken on for planning duties including addition of improvements, although the work contract did not provide specifically for the inventive activity.

The Court ruled that in the light of the content of the contract, and taking into consideration the employee's remuneration conditions, which included a considerable 'superminimo', the agreement between the parties should be interpreted as including the inventive activity.

The judges thus based their ruling on the contractual intent, which, despite the absence of explicit statements protecting the company's rights, nonetheless made it sufficiently clear that the parties had intended to include the inventive activity within the scope of the contract, albeit making no express mention of it.

The Court therefore dismissed the claim for a 'fair reward' by the

La Corte ha quindi respinto la richiesta di “equo premio” avanzata dal lavoratore dipendente ritenendo che l’invenzione spettasse all’azienda in quanto frutto dell’attività lavorativa già retribuita.

Da quanto sopra accennato risulta chiaro che è molto importante per un’azienda regolare contrattualmente in modo completo ed adeguato il rapporto di lavoro del dipendente al fine di evitare spiacevoli conseguenze legali che, come visto, non hanno mai una linea giuridica precisa ma variano da caso a caso con un esborso economico notevole sia per l’azienda che per il dipendente.

Alla luce di quanto detto è consigliabile per una azienda tutelarsi preventivamente mediante contratti che regolino adeguatamente le funzioni e la retribuzione dei dipendenti specificandone le mansioni retribuite.

Su questo argomento un notevole aiuto può essere dato dallo studio Rapisardi da decenni esperto della problematica.

**Ugo Trojsi**

*Mandatario brevetti*

employee on the grounds that the invention was the property of the company since it was the result of work that had already been remunerated.

All of this makes it abundantly clear that it is essential for companies to ensure comprehensive and sufficient contractual regulation of the employer-employee relation in order to avoid unfortunate legal consequences, since as we have seen these types of disputes are not always viewed in the same way by the courts, but may receive different treatment from case to case and involve considerable costs for the company or the employee.

Companies should therefore take preventive measures in the form of contracts that make appropriate provisions for job descriptions and remuneration of employees, specifying the tasks remunerated. The Rapisardi firm can provide considerable help in this area thanks to decades of experience dealing with the issues involved.

**Ugo Trojsi**

*Patent attorney*

## MODIFICA LEGGE MARCHI IN CANADA

Il 18 giugno 2014 in Canada sono state approvate dal Senato significative modifiche alla legge marchi.

Tali modifiche sono volte ad uniformare il diritto canadese con alcuni trattati internazionali in materia di Proprietà Intellettuale, quali il Protocollo di Madrid, il Trattato di Singapore e l’Accordo di Nizza.

Sebbene si prevede che verranno implementate solo nel corso del 2015, si ritiene opportuno esaminarle fin d’ora per il forte impatto che avranno sulla normativa attuale.

1. I richiedenti di una domanda di registrazione di marchio non dovranno più indicare, all’atto del deposito, se il marchio è stato usato e indicare la data di primo uso; chiunque usi o intenda usare un marchio in Canada, sarà libero di depositarlo senza fornire alcuna indicazione circa l’uso. Attualmente, invece, occorre indicare se il marchio è usato.
2. Non sarà più richiesto di confermare l’uso del marchio già depositato per ottenerne la registrazione; non sarà quindi più necessario depositare dichiarazioni d’uso e pagare le tasse relative una volta che il marchio è stato accettato dall’Ufficio Marchi; in mancanza di opposizioni da parte di terzi, il marchio verrà quindi concesso una volta decorso il termine per le opposizioni.
3. Verrà introdotta la Classificazione di Nizza relativa ai prodotti e servizi, attualmente utilizzata dalla maggior parte dei paesi. All’atto del deposito, quindi, i prodotti e servizi rivendicati dovranno essere correttamente classificati con indicazione del numero della classe cui appartengono. Tale onere incomberà anche sui titolari di domande di registrazione di marchio, depositate ma non ancora giunte a registrazione al momento dell’entrata in vigore delle modifiche in questione.

## AMENDMENTS TO CANADIAN TRADEMARK LAW

On 18 June 2014 the Canadian Senate approved significant amendments to the country’s trademark law.

The amendments are aimed at bringing Canadian legislation into line with a number of international treaties in the area of Intellectual Property, such as the Madrid Protocol, the Singapore Treaty and the Nice Agreement.

Even though the changes are due to come into effect only during the course of 2015, it seems appropriate to examine them now, given the considerable impact they will have on the current rules.

1. Applicants for trade mark registrations will no longer be required, when filing, to state whether the trade mark has been used or to specify the date of first use, so that anyone using or intending to use a trade mark in Canada will be free to file without providing such information. Currently the law requires applicants to state whether a trade mark has been used.
2. It will no longer be necessary to confirm use of trade marks for which applications have been filed before being granted registration; neither will there be a declaration of use requirement when filing or payment of the relevant fees once the trade mark has been accepted by the Canadian Trademarks Office (CTO); in the absence of third-party opposition, the trade mark will therefore be granted once the opposition period has expired.
3. The Nice Classification system for goods and services, currently used in most countries, will be adopted by Canada. When filing, therefore, the goods and services claimed must be correctly classified with their relevant class number. This will also apply to applicants who have filed applications but not been granted registration at the time when the amendments come into effect.

4. Le tasse da pagare saranno determinate in base ai prodotti/servizi rivendicati anche se non è ancora stato deciso se sarà un sistema monoclasse o multiclasse; attualmente invece si paga una tassa unica indipendentemente dai prodotti/servizi rivendicati.
  5. Il Canada potrà essere designato come estensione di un marchio internazionale attraverso il Protocollo di Madrid.
  6. L'Ufficio Marchi avrà la possibilità di rifiutare una domanda di registrazione di marchio per carenza di distintività; non è comunque chiaro quali e quante evidenze documentali sarà necessario presentare per dimostrare la distintività di un marchio.
  7. Sarà possibile rivendicare la priorità di un marchio anche se non si tratta del marchio del paese di origine del richiedente, a condizione che il richiedente risieda in un paese membro della Convenzione di Parigi. La priorità potrà essere rivendicata nei sei mesi dal deposito originario ma sarà possibile, su richiesta, ottenere un periodo di grazia di sette giorni.
  8. Ai titolari di domande di registrazione di marchio rivendicanti più prodotti/servizi sarà permesso di chiedere la divisionale, consentendo così di ottenere subito la registrazione del marchio per i prodotti/servizi non contestati.
  9. I titolari di domande di registrazione, in caso di opposizione, potranno presentare una memoria semplificata, con la quale dichiarano di voler rispondere all'opposizione; questo consentirà di evitare situazioni accadute in passato in cui inavvertitamente non si contestavano tutte le argomentazioni poste a base dell'opposizione. Sono inoltre state introdotte altre modifiche alla procedura di opposizione che dovrebbero consentirne un'accelerazione.
  10. La durata del marchio passerà da quindici a dieci anni.
  11. Ai fini della trascrizione di cessione di marchi, non sarà più necessario depositare evidenze documentali, quali copie degli atti di cessione, a meno che l'istanza venga presentata dal cessionario.
4. Fees to be paid will be calculated based on the goods or services claimed, although it has yet to be decided whether the system used will be mono- or multiple class; currently a flat fee is paid regardless of the goods or services claimed.
  5. Canada may be designated as the extension of an international trade mark through the Madrid Protocol.
  6. The CTO will be entitled to refuse an application to register a trade mark on the grounds of lack of distinctiveness; however the type and quantity of evidence required to demonstrate the distinctiveness of a trade mark have yet to be specified.
  7. It will be possible to claim the priority of a trade mark even if it is not registered in the country of origin of the applicant, provided that the applicant resides in a country that is a contracting party of the Paris Convention. Priority may be claimed in the first six months after first filing, although on application a period of grace of seven days may be obtained.
  8. Those filing trade mark applications for a number of goods or services will be allowed to make divisional applications, thus immediately obtaining registration of the trade mark for uncontested goods or services.
  9. In case of opposition, applicants may present a simplified brief, in which they declare that they wish to respond to the opposition; this will help to avoid the sort of situations that have arisen in the past in which applicants unintentionally failed to reply to some of the arguments raised by the opponent. Other changes have also been made to the oppositions procedure that should help to speed it up.
  10. The period of validity of a trade mark will be reduced from 15 to 10 years.
  11. It will no longer be necessary to submit documentary evidence in order to register transfers of trade marks, such as copies of deeds of transfer, except where the application is made by the assignee.

In considerazione delle conseguenze delle suddette modifiche, sarebbe opportuno, prima dell'entrata in vigore delle stesse:

- Depositare i marchi di interesse, in modo da evitare di dover indicare la classe cui appartengono i prodotti/servizi rivendicati e dover quindi pagare delle tasse più elevate di quelle attuali ed in modo da evitare possibili obiezioni per carenza di distintività;
- Rinnovare i propri marchi, se possibile, ottenendo quindi ancora una tutela per quindici anni e non per dieci anni, come sarà in futuro.
- Register relevant trade marks now, firstly in order to avoid the need to specify the classes to which goods and service claimed belong and payment of higher fees than are currently due; and secondly in order to avoid possible objections based on lack of distinctiveness.
- Renew trade marks wherever possible, thus obtaining protection for fifteen rather than ten years, as will be the case in the future.

**Sonia Fodale**  
Mandatario Marchi

**Sonia Fodale**  
Trademark Attorney

## TRIPP TRAPP

**Può una sedia per bambini costituire un freno per la concorrenza sul mercato comunitario? La decisione "Tripp Trapp" della Corte di Giustizia UE sulla registrazione della sedia per bambini come marchio tridimensionale.**

Nella causa C-205/13 il gruppo Stokke e il progettista norvegese Peter Opsvik hanno citato in giudizio la società tedesca Hauck GmbH & Co. KG per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla registrazione del marchio tridimensionale rappresentato dalla "Tripp Trapp", una sedia per bambini costituita da montanti obliqui sui quali sono fissati i suoi elementi, nonché da montanti e da elementi orizzontali a forma di "L", elemento ritenuto di forte caratterizzazione.

A seguito di un procedimento giudiziario giunto fino alla Corte Suprema nazionale, il giudice olandese ha posto termine al contenzioso accogliendo il ricorso di Stokke e Opsvik, riconoscendo una violazione dei diritti d'autore e annullando però al contempo la registrazione del marchio, conformemente alla domanda riconvenzionale proposta dalla società Hauck.

La Corte di Giustizia, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato dalla Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) in merito all'interpretazione dell'art. 3 della direttiva UE n. 95/2008 (sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa), ha cercato di definire i motivi per i quali la registrazione di un marchio costituito dalle forme del prodotto può essere esclusa o dichiarata nulla.

La Corte ha pertanto fornito chiarimenti in merito alla nozione di "forma imposta dalla natura stessa del prodotto" e di "forme che danno un valore sostanziale al prodotto" così come richiamate espressamente dall'art. 3, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 89/104 CEE poi sostituita dalla direttiva n. 2008/95/CE del 22/10/2008.

La Corte sottolinea innanzitutto che la nozione di "forma imposta dalla natura stessa del prodotto" comporta che le forme le cui caratteristiche essenziali sono inerenti alla funzione o alle funzioni generiche di tale prodotto devono, in linea di principio, essere escluse dalla registrazione.

Mediante tale lettura del disposto normativo, il legislatore ha inteso evitare di concedere in via del tutto esclusiva, ad una sola impresa, i diritti sullo sfruttamento economico derivanti da un

## TRIPP TRAPP

**Can a high chair constitute a barrier to free competition in the internal market? The 'Tripp Trapp' ruling of the Court of Justice of the EU on registration of a children's chair as a three dimensional trade mark.**

In case C-205/13 the Stokke group and the Norwegian designer Peter Opsvik brought an action against the German company Hauck GmbH & Co. KG for infringement of intellectual

property rights deriving from the registration of a three-dimensional trade mark for 'Tripp Trapp', a children's chair consisting of sloping uprights onto which the elements of the chair were attached, and of an L-shaped frame of uprights and horizontal elements that gave it a high level of originality.

Following proceedings before the Dutch courts, Stokke and Opsvik's claim of copyright infringement was upheld, but so was Hauck's counterclaim seeking a declaration of invalidity of the Tripp Trapp trade mark.

On appeal at cassation, the Hoge Raad der Nederlanden (Supreme Court of the Netherlands) then referred the matter to the Court of Justice for a preliminary ruling on the interpretation of Article 3 of Directive 2008/95/EC (to approximate the laws of the Member States relating to trade marks). In its judgement the Court of Justice attempted to explain the grounds for refusal or invalidity of trade mark registrations of signs consisting of the shape of the goods concerned.

In doing so, the Court provided clarification on the concepts of the 'shape which results from the nature of the goods themselves' and the 'shapes which give substantial value to the goods' as laid down in Article 3(1)(e) of Directive 89/104/EEC, later replaced by Directive 2008/95/EC of 22/10/2008.

The Court first of all underlined that the concept of the 'shape which results from the nature of the goods themselves' generally speaking precludes registration of shapes with essential characteristics that are determined by the generic function or functions of the goods in question.

According to this interpretation, the applicable EU rules aimed to avoid any exclusive granting to a single enterprise of the rights of commercial exploitation of a product embodying essential characteristics in its design. Indeed any rights thus



prodotto che presenta caratteristiche essenziali per la sua realizzazione. Una tale concessione, infatti, andrebbe a creare un forte squilibrio tra gli operatori economici del settore, generando una serie di effetti distortivi monopolistici sul mercato, in aperto contrasto con uno dei principi cardine dei Trattati comunitari, quale la libera concorrenza sul mercato.

Il bene giuridico tutelato dal legislatore è desumibile facilmente dalle argomentazioni della pronuncia: *"la registrazione come marchio delle forme imposte dalla funzione del prodotto, nonché delle forme che possano conferire differenti valori sostanziali ad un prodotto dotato di più caratteristiche, può essere esclusa in forza del diritto dell'Unione Europea. Il fatto di riservare siffatte forme a beneficio di un solo operatore economico conferirebbe un monopolio sulle caratteristiche essenziali dei prodotti, il che comprometterebbe l'obiettivo della tutela dei marchi"*.

granted would cause strong imbalances among undertakings operating in the sector, generating a number of monopolistic and distortive effects in the market, in evident contrast to one of the cardinal principles of the Treaties, namely free competition.

The grounds for the ruling make this legal principle clear: *'EU law precludes registration as trade marks of shapes which result from the functionality of the goods and shapes whose aesthetic characteristics determine the attractiveness of the goods concerned. Reserving the benefit of such shapes to a single operator amounts to allowing that operator to obtain an unfair advantage on the market, thereby undermining the objective of trade mark protection.'*

“ La Corte ha pertanto fornito chiarimenti in merito alla nozione di “forma imposta dalla natura stessa del prodotto” e di “forme che danno un valore sostanziale al prodotto”.

In doing so, the Court provided clarification on the concepts of the ‘shape which results from the nature of the goods themselves’ and the ‘shapes which give substantial value to the goods’.

Riguardo all’impedimento rappresentato dalle *“forme che danno valore sostanziale al prodotto”*, la Corte ha rilevato come tale nozione non possa essere letta in maniera restrittiva, coinvolgendo solo le forme di prodotti aventi esclusivamente un valore artistico e ornamentale, correndo il rischio di non ricomprendere i prodotti che abbiano, oltre a un elemento estetico importante, caratteristiche funzionali essenziali.

Nel caso del marchio tridimensionale qui considerato, la percezione della forma del prodotto come una delle caratteristiche essenziali del segno, da parte del pubblico di riferimento, costituirebbe solo uno degli elementi di valutazione per determinare l’applicabilità dell’impedimento di cui all’art. 3 par. 1 lett e).

Oltre a questo parametro, andrebbero assunti altri elementi di valutazione quali la natura della categoria dei prodotti in questione, il valore artistico della forma di cui trattasi, la sua specificità

As regards the ground for refusal on the basis of *‘shapes which give substantial value to the goods’* the Court observed that this concept could not be interpreted in an over-restrictive manner as applying purely to the shape of products having only artistic or ornamental value, since this would create the risk that products with essential functional characteristics as well as a significant aesthetic element would not be covered. In the case of the three-dimensional trade mark considered in the present case, the perception of the shape of the product as one of the essential characteristics of the sign by the average consumer would constitute only one of the assessment criteria used to determine whether the grounds for refusal contained in Article 3(1)(e) should apply.

Other criteria might also be considered, such as the nature of the category of goods in question, the artistic value of the

rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione nonché la rilevante differenza di prezzo tra prodotti simili o l'adozione di una strategia promozionale che metta in evidenza le principali caratteristiche estetiche del prodotto in questione.

In tal modo, i giudici della Corte di Giustizia hanno teso evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio (rinnovabile fino all'infinito in linea teorica) possa servire alla perpetuazione, senza limiti nel tempo, di altri diritti che il legislatore europeo ha voluto assoggettare a termini di decadenza, limitando nel tempo la loro tutela.

Dalle argomentazioni assunte a supporto della pronuncia, i giudici della Corte di Giustizia UE, in linea con la *ratio* del legislatore comunitario, hanno inteso chiaramente evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio possa servire ad aggirare l'applicazione della normativa specifica prevista per le altre privative di diritto industriale con annessi termini di decadenza, stabilendo che, l'applicazione degli impedimenti o motivi di nullità non sia automaticamente esclusa quando, oltre alla sua funzione estetica, il prodotto in questione assolve anche altre funzioni essenziali.

La lettura estensiva dell'art. 3 della direttiva comunitaria troverebbe ulteriore conferma anche in relazione al fatto che, come rilevato dalla Corte, gli impedimenti alla registrazione previsti dalla direttiva sui marchi avrebbero natura autonoma. Il soddisfacimento di uno solo dei due requisiti sarebbe sufficiente per non permettere la registrazione come marchio di un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, o anche da una sua riproduzione grafica.

**Raffaele D'alessandro**  
Avvocato

shape, its dissimilarity from other shapes in common use in the relevant market, as well as a substantial price difference in relation to similar products, or the adoption of a promotional strategy focusing on accentuating the aesthetic characteristics of the product in question.

The ruling of the Court of Justice also aimed to prevent the exclusive and permanent right conferred by a trade mark (theoretically renewable *ad infinitum*) from effectively extending indefinitely other rights that the EU legislature had sought restrict to limited periods by placing temporal limits on the protection they afford.

In the grounds for its decision, the Court of Justice of the EU, in line with the *ratio* adopted in the applicable EU legislation, therefore clearly sought to prevent the exclusive and permanent right conferred by a trade mark from being used to circumvent the applicable rules and time limits for other industrial property rights, ruling that the possibility of applying grounds for refusal or invalidity should not be automatically ruled out when the product concerned also performed other essential functions in addition to its aesthetic function.

This broad interpretation of Article 3 of the Trade Marks Directive is further confirmed by the Court's observation that the grounds for refusal provided for in the Trade Marks Directive should be viewed as operating independently of one another. It follows that if any one of the criteria is satisfied, a sign consisting exclusively of the shape of the product or of a graphic representation of that shape cannot be registered as a trade mark.

**Raffaele D'alessandro**  
Attorney at law

**RAPISARDI**  
INTELLECTUAL PROPERTY

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

**SWITZERLAND**  
Via Magatti 1  
6901 Lugano  
T +41 (0)91 9220585  
F +41 (0)91 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

**SAN MARINO**  
Strada Caiese 30  
47891 Dogana  
T +39 0549 942740  
F +39 0549 942740

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com