



R A P I S A R D I

ipnews

No 1 - FEBRUARY 2016

IN QUESTO NUMERO

1. **Importante vittoria del Gruppo Moncler contro la contraffazione in Cina**
2. **Giubileo e contraffazione**
3. **Pubblicazione brevetti Italiani**
4. **Tackle allo streaming illegale di eventi sportivi**

IN THIS ISSUE

1. **Important Victory for the Moncler Group against counterfeiting in China**
2. **The Jubilee and counterfeiting**
3. **Publication of Italian patents**
4. **Tackling illegal streaming of sports events**

IMPORTANTE VITTORIA DEL GRUPPO MONCLER CONTRO LA CONTRAFFAZIONE IN CINA

La Sezione specializzata in Proprietà Intellettuale (PI) del Tribunale di Pechino ha recentemente condannato la società cinese "Beijing Nuoyakate Gourmet Co., Ltd" ("Nuoyakate") al pagamento al gruppo Moncler di 420.000 euro di danni per violazione del marchio e registrazione fraudolenta dei nomi a dominio.

Si tratta della prima sentenza in Cina dall'entrata in vigore della legge sulla tutela dei marchi che condanna il soggetto al massimo dei danni e delle sanzioni previsti dalla legge.

La tutela del marchio Moncler è fondamentale per i mercati in cui la società opera, l'attività che svolge e la clientela a cui si rivolge l'azienda investe importanti risorse per la tutela dei suoi diritti di proprietà intellettuale nel mondo.

In questo caso specifico, nel 2013, l'azienda ha scoperto che la Nuoyakate, oltre a produrre e vendere piumini con il logo Moncler contraffatto, ha tentato di registrare in Cina e in altri mercati fondamentali per il gruppo un ingente numero di marchi e nomi a dominio falsi.

Nel dicembre 2014, Moncler ha citato in giudizio Nuoyakate appellandosi alla Sezione Specializzata in Proprietà Intellettuale appena istituita presso il Tribunale di Pechino, ottenendo il riconoscimento che il comportamento

IMPORTANT VICTORY FOR THE MONCLER GROUP AGAINST COUNTERFEITING IN CHINA

The special Intellectual Property (IP) Section of the Court of Beijing recently ordered the Chinese company "Beijing Nuoyakate Gourmet Co., Ltd" ("Nuoyakate") to pay the Moncler Group EUR 420,000 in damages for trademark infringement and fraudulent registration of a domain name.

This is the first such ruling in China since the new trademark protection law came into effect and applies the maximum limits for damages and sanctions provided for under the law.

Protection of the Moncler trademark is essential given the markets in which it operates, its business activity and customer target, with the company investing significant resources to protect its intellectual property rights across the world.

In this specific case, the company discovered in 2013 that Nuoyakate was not only manufacturing and selling down jackets with a counterfeited Moncler logo, but had also attempted to register a large number of false trademarks and domain names in China and a number of other of the group's essential markets.

In December 2014, Moncler brought proceedings against Nuoyakate before the special Intellectual Property (IP) Section that had just been set up at the Court of Beijing, which confirmed that the actions of the Chinese

dell'azienda cinese costituisce violazione del marchio e dei diritti di Proprietà Intellettuale del Gruppo Moncler.

Si tratta quindi di un'importante vittoria contro la contraffazione e la registrazione fraudolenta di marchi e domini in Cina, dove è sempre molto alto e diffuso il rischio *cybersquatting*, ovvero l'attività di registrazione da parte di terzi di uno o più nomi a dominio identici a marchi altrui.

Tale attività ha lo scopo principale di trarre profitto dalla vendita dei domini alle aziende che hanno interesse a proteggere i loro marchi e che si vedono quindi costrette a comprare a cifre maggiorate quei domini che gli sono stati sottratti, al fine di proteggere la propria immagine online.

Andrea Ghezzi

Domain name consultant

GIUBILEO E CONTRAFFAZIONE

Allarme contraffazione nel tempo di Giubileo: trafficanti cinesi e senegalesi importano i materiali grezzi e poi passano all'assemblaggio.

Il Giubileo ha definito una nuova mappa della contraffazione e dell'abusivismo commerciale: i prodotti contraffatti non arrivano più dalla Cina già finiti, ma vengono assemblati in Italia. I contraffattori si occupano di stoccare le merci in container anonimi posizionati in aree dismesse, che poi vengono destinate a laboratori abusivi per l'assemblaggio.

Il mondo del falso sta cambiando e questa pare sia una trasformazione epocale che è stata pilotata verso l'Anno Santo straordinario, con milioni di pellegrini in arrivo nella Capitale. Un business da centinaia di milioni di euro

La Guardia di Finanza ha varato un'operazione dedicata al contrasto di questo fenomeno, denominata «Jubilaeum». Avrà la durata di un anno al fine di intercettare l'arrivo di tonnellate di prodotti contraffatti. Fra i prodotti sequestrati mezzo milione di merchandising con l'immagine di Papa Francesco, rosari, immagini sacre, calamite, portachiavi e posacenere e persino migliaia di false benedizioni apostoliche in vista del Natale.

company constituted infringement of the Moncler group's trademark and intellectual property rights.

The case thus represented an important victory in the fight against counterfeiting and fraudulent registration of trademarks and domain names in China, where cybersquatting, in other words third-party registration of one or more domain names identical to existing trademarks, has always represented a major risk.

The main aim of this activity is to gain from the sale of such domain names to companies interested in protecting their trademarks, who have no option but to pay an unfairly high price for domain names that are rightfully theirs in order to avoid damage to their online image.

Andrea Ghezzi

Domain name consultant

THE JUBILEE AND COUNTERFEITING

According to alerts issued regarding counterfeiting during the current Jubilee, Chinese and Senegalese operators are importing raw materials for assembly.

The Jubilee has seen a new map drawn for counterfeiting and illegal trading: counterfeited products no longer arrive from China in finished form, but are rather assembled in Italy. The counterfeiters store the materials in anonymous containers on wasteland, to be then forwarded to illegal workers for assembly.

The world of piracy is changing, with an epoch-making transformation coming about precisely to coincide with the Extraordinary Holy Year, when millions of pilgrims are due to arrive in Rome, generating hundreds of millions of euro in illegal earnings.

The Italian Financial Police have launched the "Jubilaeum" operation to combat this phenomenon. It will run for a year and is aimed at stopping the arrival of tonnes of counterfeited goods. Products already seized include half a million merchandising items bearing the image of Pope Francis, rosaries, sacred images, magnets, key rings and ashtrays, and even thousands of false apostolic blessings for Christmas.

Strengthening of the anti-counterfeiting and illegal trade system

MINISTER OF THE INTERIOR'S DIRECTIVES

Directive 6 July 2015
Directive 30 April 2015
 New strategic guidelines
 for coordinated control of the country
Directive 19 November 2014
Directive 8 August 2014
 Operation Safe Beaches

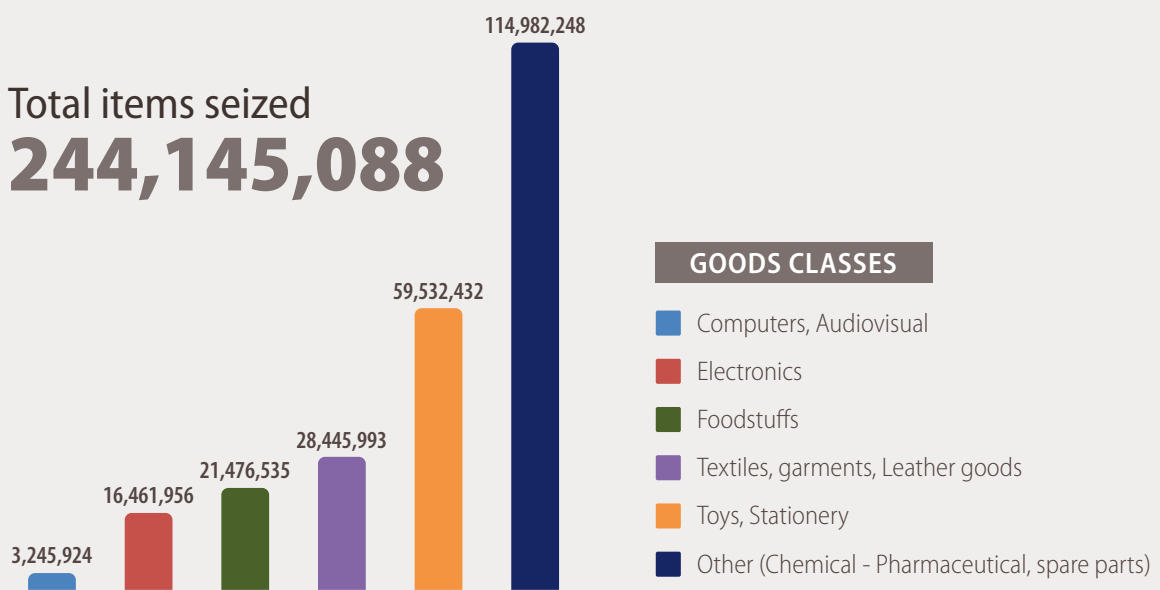
GENERAL DIRECTIVE 22 OCTOBER 2015

Extraordinary Jubilee of Mercy
 For public order and safety planning
 and management of emergencies

Rome Financial Police for pilgrims

JUBILAEUM ACTION PLAN

Total items seized
244,145,088



Massima l'attenzione riservata alla cura dei particolari, dal simbolo dello Stato del Vaticano con la riproduzione del "triregno" o "tiara", ossia il copricapo del Pontefice dal quale pendono le "infule", ai rosari in cui sono, addirittura, riportate le placche metalliche con lo stemma punzonato del Vaticano oltre, ovviamente, alla riproduzione della Cupola e dello splendido colonnato di piazza San Pietro.

I prodotti sequestrati sono oltre 500.000, per un valore superiore al milione di euro, ed erano pronti ad invadere le vie della Capitale in concomitanza con l'avvio del "Giubileo Straordinario della Misericordia". Tutti i prodotti recavano marchi contraffatti ovvero non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea.

Un fenomeno però che non riguarda solo la città di Roma, ma bensì pronto ad essere diffuso in tutta la nazione

Nei primi nove mesi del 2015 sono stati sequestrati in tutta Italia 244 milioni di articoli contraffatti con 154 arresti e 8.983 denunce. Nella Capitale sono stati intercettati 100 mila capi d'abbigliamento e solo dall'inizio del Giubileo 19 falsari. Fra le merci soprattutto giocattoli senza marchi di sicurezza destinati ai regali di Natale, ma anche medicinali salvavita, come quelli per curare il tumore al seno, e prodotti di bellezza.

Ma non solo, addirittura è stato denunciato un gestore di una stamperia per produzione e commercio di oggetti contraffatti in quanto vendeva false benedizioni apostoliche di Papa Francesco. Nel suo laboratorio sono state sequestrate 3.500 pergamene con per un valore di 70 mila euro.

Le benedizioni, realizzate su pergamene del Vaticano,

Great attention has been paid to the details, from the symbol of the Vatican State with the reproduction of the "triple crown" or "tiara", in other words the papal head-dress from which "lappets" dangle, to rosaries with metal elements stamped with the Vatican emblem, as well of course as reproductions of the dome and the magnificent colonnades of St. Peter's Square.



Over 500,000 products have been seized with an estimated value of over one million euro, ready to invade the streets of Rome for the beginning of the "Extraordinary Jubilee of Mercy". All of the goods bear counterfeited markings and do not conform to the safety standards required by Italian and EU regulations.

However the effects of the phenomenon go beyond the city of Rome and are felt nationwide.



In the first nine months of 2015, 244 million counterfeited articles were seized across Italy, with 154 arrests made and 8,983 incidents reported. In Rome 100,000 garments have been impounded, and since the beginning of the Jubilee alone 19 counterfeiters have been charged. Goods include above all toys with no safety markings intended as Christmas gifts, but also life-saving drugs such as those used for treating breast cancer and beauty products.

What is more, the manager of a facility printing apostolic blessings from Pope Francis was charged in relation to production and placing on the market of counterfeited goods. 3,500 parchments with a value of 70,000 euro were found on his premises.

These blessings, printed on Vatican parchment, were

venivano addirittura personalizzate, senza alcuna autorizzazione del Governatorato Pontificio.

I Santi Auguri del Pontefice venivano preceduti dalla sottoscrizione da parte del pellegrino di un modulo per la «richiesta di benedizione apostolica», indirizzato, ma mai recapitato, in Vaticano. Il destinatario era «A S.E. Rev.ma Mons. Elemosiniere di Sua Santità presso la Città del Vaticano», unica Autorità ufficialmente autorizzata ad emettere gli auspici papali.

Nel corso della perquisizione alla stamperia, i finanziari Roma hanno sequestrato documenti contraffatti in italiano, spagnolo, portoghese e inglese con la dicitura «benedizione del pellegrino» e personalizzabili con qualsiasi nominativo fornito dall'acquirente.

Claudia Strola

Research Department

PUBBLICAZIONE BREVETTI ITALIANI

Fino a poco tempo fa, in Italia, non era possibile recuperare online la pubblicazione dei documenti brevettuali, come invece è possibile fare tramite *Espacenet*.

In Italia infatti l'UIBM metteva a disposizione solo i dati bibliografici dei brevetti depositati e ne comunicava solo la data di deposito.

Finalmente anche in Italia è stata introdotta la possibilità di recuperare la pubblicazione dei documenti brevettuali.

L'UIBM ha infatti messo a disposizione un nuovo database nel quale ricercare le pubblicazioni.

Non tutti i brevetti sono già disponibili nel database, in quanto la messa a disposizione dei fascicoli è un lavoro ancora in itinere.

Attualmente sono stati pubblicati i dossier relativi a circa 22.000 brevetti concessi, riferibili a domande depositate dal 1 Luglio 2008.

Nel database vengono pubblicati i documenti come originariamente depositati, il rapporto di ricerca con l'opinione di brevettabilità e le eventuali argomentazioni e modifiche ai documenti brevettuali che possono essere depositate successivamente al rapporto di ricerca durante la procedura d'esame.

even personalised, without any authorisation from the Governorship of the Vatican.

To obtain a papal blessing, the pilgrim was required to sign an "application for apostolic blessing" form, addressed to but obviously never received by the Vatican. The addressee was "The very reverend Almoner of His Holiness in the Vatican City", the only authority officially allowed to distribute papal goodwill.

While searching the printing works, the Roman Financial Police seized counterfeit documents in Italian, Spanish, Portuguese and English bearing the wording "blessing of the pilgrim" that could then be personalised using the name provided by the applicant.

Claudia Strola

Research Department

PUBLICATION OF ITALIAN PATENTS

Until recently, published patent documents could not be accessed online in Italy, as can be done through *Espacenet* for example.

The Italian Patent and Trademark Office (UIBM) made available only bibliographical information on patents filed with the date of filing.

From now on, finally, all published patent documents will be accessible in Italy.

The UIBM has also set up a new data base for published document searches.

Not all patents are accessible on the database, since making documentation available is still work in progress.

Dossiers for 22,000 granted patents have been published for applications filed after 1 July 2008.

The database publishes documents as originally filed, the search report and search opinion on patentability, together with any arguments and amendments to the patent documents that may be filed after the search report during the examination procedure.

Each dossier also contains a link to the original UIBM data

IN ogni dossier viene anche inserito il link alla storica scheda dell'UIBM dove venivano pubblicati solo i dati bibliografici dei brevetti e le eventuali trascrizioni/annotazioni.

Attraverso il nuovo database sarà possibile effettuare ricerche "Google like", sia testuali che per classificazione.

Essendo un lavoro ancora non terminato, l'obiettivo futuro della Direzione Generale è quello di incrementare il numero dei documenti brevettuali da mettere a disposizione.

Speriamo che questo lavoro possa concludersi nel minor tempo possibile e nel frattempo possiamo iniziare a dire: Sì anche in Italia i brevetti vengono pubblicati.

Chiara Formenton
Italian Patent Attorney

TACKLE ALLO STREAMING ILLEGALE DI EVENTI SPORTIVI

Per la prima volta un tribunale italiano si è pronunciato in merito alla tanto annosa questione relativa alla diffusione da parte di siti pirata di eventi sportivi coperti dalla *pay-per-view*.

In particolare, il giudice del Tribunale di Milano nel caso Mediaset-Rojadirecta ha inibito ogni tipo di accesso a un sito pirata riconoscendo una lesione degli interessi rappresentati dagli enti designati a trasmettere in esclusiva determinati eventi sportivi.

Con la sentenza del 13 gennaio infatti è stato stabilito che "l'ordine comprenda ogni attività di disabilitazione dell'accesso al sito internet in questione, sia ai DNS (Domain name system, ndr), sia agli indirizzi IP (Internet protocol, ndr) associati". Tale disposizione tocca nel vivo il mondo della proprietà intellettuale, prestando una tutela effettiva ad uno dei settori più a lungo ignorati da parte della pubblica autorità, ovvero quello del web.

Tale decisione costituisce una novità in quanto prima della pronuncia non vi era traccia alcuna nella giurisprudenza di un tentativo di tutela del copyright online. Mai infatti un giudice aveva imposto al fornitore di connessione internet di inibire ai propri clienti l'accesso a tutti gli indirizzi IP collegati a un sito, in questo caso a Rojadirecta.

Rojadirecta è il più grande indice di eventi sportivi al mondo attraverso cui è possibile, mediante flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni tramite una rete telematica, condividere e godere la visione dei più svariati eventi sportivi di tutto il mondo.

Navigando attraverso le pagine offerte da questa piattaforma fino a prima dell'emissione della decisione, sarebbe

sheet publishing only patent biographical information and any transcriptions/annotations.

The new database will allow "Google-like" searches to be made by text or classification.

As said, work is still far from complete and the UIBM executive aims to make more patent documents available in future.

We hope that this project will be completed as soon as possible but in the meantime it can at least be said that from now on Italy will also, in a real sense, be publishing its patents.

Chiara Formenton
Italian Patent Attorney

TACKLING ILLEGAL STREAMING OF SPORTS EVENTS

For the first time an Italian court has made a ruling on the long standing issue of the broadcast of pay-per-view sporting events by pirate sites.

In the Mediaset-Rojadirecta proceedings, the Court of Milan ordered blocking of access of any nature to a pirate site, ruling that there had been damage to the interests of the holders of exclusive broadcasting rights for certain sporting events.

In its judgment dated 13 January it stated that "the order authorises all actions allowing blocking of access to the site in question, whether to the relevant Domain Name Systems (DNSs) or to the Internet Protocols (IPs)." The measure is extremely important for the world of intellectual property rights, affording effective protection to one of the areas ignored for a long time by the public authorities, namely the web.

This landmark decision represents the first time that a court has attempted to defend copyright online. A court has never before required an internet service provider to block its customers' access to all IP addresses relating to a particular site, once again Rojadirecta.

Rojadirecta is the world's largest poster of sports events links through which a whole range of international sporting events can be shared and viewed, using audio/video data flows transmitted from a source to one or more destinations via a telematic network.

A perusal of the platform's webpages prior to the ruling showed that viewers could access Grand Slam tennis

stato possibile non perdere le più importanti gare di tennis del Grande Slam, le gare NBA del basket americano, la EUROLEGA di pallavolo, gli incontri delle più importanti franchigie della NFL e della NHL, passando per le competizioni più importanti di calcio quali la UEFA Champions League ed Europa League.

Precedentemente a tale pronuncia, già nel 2013 lo stesso portale era stato sequestrato per un esposto di varie organizzazioni titolari esclusive dei diritti di visione degli eventi sportivi nazionali.

Le disposizioni in quel caso emesse dal tribunale di Roma erano però state aggirate grazie alla creazione di nuovi domini, i quali avevano permesso al noto sito spagnolo di continuare la trasmissione in streaming violando sistematicamente il copyright.

La disputa ha origine dalla violazione dei diritti esclusiva sulla visione delle gare della massima serie di calcio italiano della Serie A e dalla Champions League.

La sentenza risulta degna di nota in quanto costituisce un primo vero passo nella lotta alla pirateria. La portata innovativa di tale pronuncia è rappresentata dal fatto che, in tale circostanza, non si è limitato ad agire sul singolo sito ma, il provvedimento ha esplicito la sua portata su molteplicità di connessioni alla rete, imponendo a un importante fornitore italiano di connessione internet, di inibire a tutti i propri clienti non soltanto l'accesso al dominio "it.rojdirecta.eu" ma anche a tutti i siti con nome 'rojdirecta' indipendentemente dal paese in cui sono registrati.

La sentenza infatti, per difendere i diritti degli editori dalla pirateria online, non si limita a chiudere il sito ma coinvolge con il suo provvedimento inibitorio anche l'azione del *provider* stesso, bloccando alla fonte il problema del flusso di dati che approdava al portale illegale

Ciò fornirà inevitabilmente un precedente utile per assicurare una tutela effettiva ai diritti esclusivi degli editori, individuando nei fornitori di servizi di connettività gli operatori più idonei a contrastare la pirateria digitale.

Il comunicato di una delle principali aziende private italiane attive nell'ambito dei media e della comunicazione, specializzata primariamente in produzione e distribuzione televisiva a pagamento (pay-tv e pay per view) su più piattaforme, ha già annunciato che farà valere questa decisione anche presso le Autorità regolamentari dove il tema del blocco degli IP è fondamentale per evitare che i provvedimenti del Garante possano essere facilmente aggirati.

tournaments, US NBA basketball games, the EUROLEGA volleyball league, all top NFL and NHL offerings, and the main football events such as the UEFA Champions League and Europa League.

Prior to the ruling, in 2013, the domain name had been seized at the request of a number of organisations holding broadcasting rights for national sports competitions.

The measures taken on that occasion by the Court of Rome were bypassed by creating a new domain name, allowing the well-known Spanish site to continue streaming in systematic violation of copyright.

The dispute arose from the violation of exclusive broadcasting rights for the top Italian football league Serie A and for the Champions League.

This judgment should be highlighted as the first real attempt to combat piracy. The groundbreaking impact of the ruling lies in the fact that, in this case, action was taken not just against the site but against several web connections, ordering a main Italian internet service provider to prevent its customers not only from accessing the "it.rojdirecta.eu" domain but any other sites using the 'rojdirecta' name regardless of the country in which they registered.

Indeed, in order to defend the right holders from online piracy, the judgment went beyond closing the site in its injunction but also involved the service providers, tackling the problem of the data flow to the illegal portal at source.

This obviously provides a useful precedent for ensuring effective protection for exclusive right holders, identifying the service providers as the most appropriate actors for combating digital piracy.

A statement from one of the main private companies in Italy active in the media and communication sector, primarily specialising in production and pay-tv and pay-per-view distribution on its various platforms, has already announced that it will require enforcement of the decision by the regulatory authorities where the question of blocking of IP addresses is essential for ensuring that the Regulator's measures are not easily bypassed.

To date the internet service providers have normally obeyed court orders but today's ruling requires them to monitor for appearance of any new variants of the famous streaming

Finora le società fornitrici di servizi di connessione internet, solitamente, si sono adeguate alle decisioni della giustizia, ma la sentenza odierna esorta a vigilare direttamente sul fiorire di nuove derivazioni del noto sito di *streaming*, oltre che a rispettare le decisioni che riguardano piattaforme già dichiarate pirata. Il Tribunale ha inoltre fissato una penale di 30mila euro per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del su citato provvedimento obbligando i fornitori di servizi connettività ad attivare misure efficaci e tutte le iniziative idonee a contrastare la pirateria sui contenuti a tutela di tutte le imprese editoriali italiane.

Qualcosa è cambiato, ma sono in molti a pensare che quello tra i detentori di diritti di esclusiva e la piattaforma pirata non sia che uno dei tanti "round" della lunga battaglia verso un'effettiva tutela dei diritti di esclusiva nella trasmissione e distribuzione dei programmi coperti da pay-per-view.

Raffaele D'Alessandro
Attorney at law

site, while also applying any decisions regarding sites already declared to be pirates. The court also established a fine of EUR 30,000 for every day's delay in enforcing the new order obliging internet service providers to put in place effective measures and all other appropriate actions for combating infringement of the rights held by Italian companies.

Something has changed, but many are of the opinion that this is just another round in the long fight for effective protection of pay-per-view broadcasts and distribution between the pirate platform and the exclusive right holders.

Raffaele D'Alessandro
Attorney at law