



# RAPISARDI ipnews

No 1 - JANUARY 2024

## IN QUESTO NUMERO

- Apre il Centro di Mediazione presso l'EU IPO
- Barbie: una storia di successo IP
- La disputa del gianduiotto

## IN THIS ISSUE

- Mediation Centre opens at EU IPO
- Barbie an IP success story
- The gianduiotto dispute

### APRE IL CENTRO DI MEDIAZIONE PRESSO L'EU IPO

È stato inaugurato il 22 Novembre il nuovissimo Centro di mediazione dell'Ufficio dell'unione europea per la proprietà intellettuale.

Con sede presso l'EU IPO; il Centro di mediazione si occuperà di gestire le controversie transfrontaliere con servizi di mediazione, conciliazione e valutazione peritali in ambito di proprietà intellettuale transfrontaliera, il tutto gratuitamente e tramite un gruppo qualificato multilingue di mediatori e gestori esperti di casi, offrendo agli utenti un'ampia scelta linguistica per maggiore comodità nelle trattative.

Il Centro lavorerà tramite una piattaforma online, consentendo ai mediatori e alle parti di interagire virtualmente in un ambiente sicuro e riservato.

*"L'istituzione del centro di mediazione è un passo importante per sostenere i cittadini e le imprese nella gestione efficace dei loro diritti di proprietà intellettuale e contribuire a evitare contenziosi costosi e imprevedibili in presenza di controversie. Con il 42 % delle domande di marchio Ue provenienti da imprese di paesi terzi, le controversie transfrontaliere sono diventate sempre più comuni, evidenziando la necessità di servizi di risoluzione delle controversie*

### MEDIATION CENTRE OPENS AT EU IPO

The brand new Mediation Centre of the European Union Office for Intellectual Property was inaugurated on 22 November.

Based at the EU IPO; the Mediation Centre will handle cross-border disputes with mediation, conciliation and expert evaluation services in the field of cross-border intellectual property, all free of charge and through a qualified multilingual team of experienced mediators and case managers, offering users a wide choice of languages for greater convenience in negotiations.

The Centre will work through an online platform, allowing mediators and parties to interact virtually in a secure and confidential environment.

*"The establishment of the mediation centre is an important step to support citizens and businesses in the effective management of their IP rights and help avoid costly and unpredictable litigation when disputes arise. With 42 % of EU trade mark applications coming from non-EU businesses, cross-border disputes have become increasingly common, highlighting the need for*

*globali ed efficienti in termini di costi”, ha sottolineato João Negrão, direttore esecutivo del Centro.*

Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie offerti dal centro di mediazione aiuteranno, si spera, le parti a risolvere varie controversie mediante un unico procedimento, avviando in tal modo a contenziosi onerosi e complessi e favorendo composizioni rapide, efficienti e integrali. Ciò è particolarmente importante per le piccole imprese, in quanto rende la risoluzione delle controversie più accessibile, soprattutto nei casi transfrontalieri.

**Elena Cristofori**  
*Attorney at Law*

## **BARBIE: UNA STORIA DI SUCCESSO IP**

Quest’anno tutto il mondo ha accolto con favore l’incantevole film di Barbie. L’iconica bambola alla moda, nel corso degli anni, è passata dall’essere un semplice giocattolo a una star di Hollywood.

Tuttavia, il suo straordinario viaggio sul grande schermo non sarebbe stato possibile senza la tutela della proprietà intellettuale. Dai marchi commerciali, ai brevetti, ai design ed ai diritti d’autore, il marchio Barbie ha costruito un ampio e formidabile portafoglio di proprietà intellettuale: oggi Barbie è molto più di una bambola: è una storia di successo nel campo della proprietà intellettuale.

Barbie è stata inventata da Ruth Handler, la co-fondatrice di Mattel. Nel 1956, la Handler incontrò Bild Lilli, una bambola giocattolo tedesca, mentre era in vacanza in Europa con i suoi figli, Barbara e Kenneth (che ispirarono i nomi Barbie e Ken). Bild Lilli è stata modellata su un popolare personaggio dei fumetti e ha guadagnato notorietà tra i bambini che si divertivano a vestirla con vari abiti.

*comprehensive and cost-efficient dispute resolution services,” emphasised João Negrão, Executive Director of the Centre.*

The alternative dispute resolution (ADR) tools offered by the mediation centre will hopefully help parties to resolve several disputes through a single process, thereby obviating costly and complex litigation and facilitating swift, efficient and comprehensive settlements. This is particularly important for small businesses, as it makes dispute resolution more accessible, especially in cross-border cases.

**Elena Cristofori**  
*Attorney at law*

## **BARBIE AN IP SUCCESS STORY**

This year the whole world has welcomed the enchanting Barbie movie. The iconic fashion doll, over the years, has transitioned from being a simple toy to a Hollywood star.

However, her remarkable journey to the big screen would not have been possible without intellectual property protection. From trade marks, patents, designs and copyrights Barbie’s brand has built an extensive and formidable IP portfolio: today Barbie is much more than a doll - it is an IP success story.

Barbie was invented by Ruth Handler, the co-founder of Mattel. In 1956, Handler came across Bild Lilli, a German toy doll, while on a European vacation with her children, Barbara and Kenneth (who inspired the names Barbie and Ken). Bild Lilli was modelled after a popular comic strip character and gained notoriety among children who revelled in dressing her up in various outfits.

Ispirata, la Handler tornò negli Stati Uniti e modificò il design della bambola, culminando nella presentazione pubblica di Barbie all'American International Toy Fair di New York City nel 1959. In una svolta inaspettata, i proprietari della bambola Lilli tentarono una causa contro Mattel nel 1961. Sostenevano che il design di Barbie violava il loro brevetto sull'articolazione dell'anca e accusavano Mattel di fuorviare il pubblico creando l'impressione che fossero stati loro a creare il format.

Dopo alcuni anni di battaglia legale, il caso si risolse, con Mattel che acquistò i diritti d'autore e di brevetto per la bambola Lilli per \$ 21.600.

Inspired, Handler returned to the United States and modified the doll's design, culminating in Barbie's public presentation at the American International Toy Fair in New York City in 1959. In an unexpected turn, the owners of the Lilli Doll filed a lawsuit against Mattel in 1961. They argued that the design of Barbie infringed on their hip-joint patent and accused Mattel of misleading the public by creating the impression that they had originated the format.

After a few years of legal battle, the case settled, with Mattel purchasing the copyright and patent rights for the Lilli Doll for \$21,600.



Registrato per la prima volta come marchio nel 1959, il logo originale di Barbie presentava un semplice carattere *sans serif* rosa brillante scritto a mano. Da allora, il logo è cambiato cinque volte prima che Mattel tornasse all'originale nel 2009, che è ancora in uso oggi.

First registered as a trade mark in 1959, Barbie's original logo featured a simple, handwritten bright pink sans serif font. Since then, the logo changed five times before Mattel reverted to the original in 2009, which is still in use today.

Nel 1961 venne brevettato il primo prototipo della bambola. Seguirono altri brevetti, incluso uno per un'articolazione della vita articolata, a dimostrazione della continua innovazione ed evoluzione della bambola Barbie.

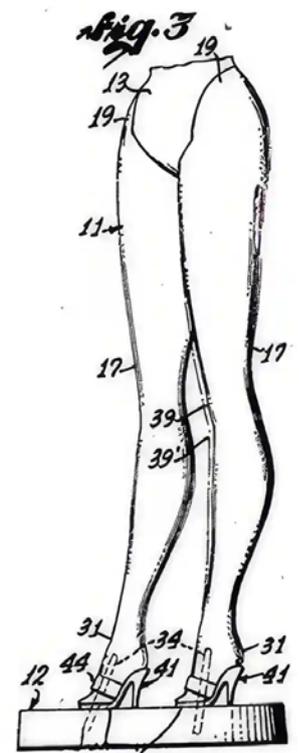
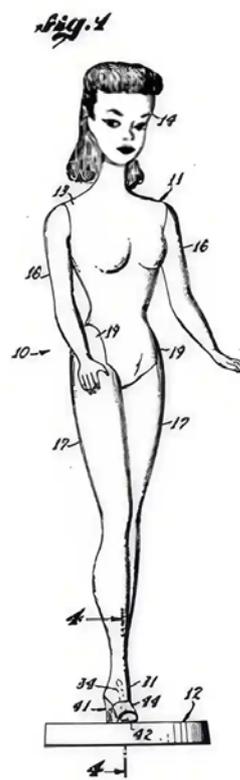
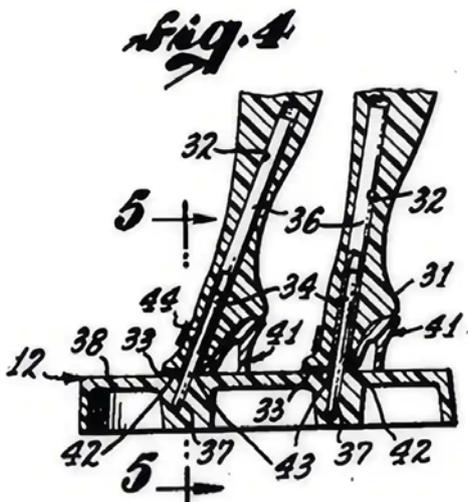
In 1961 the first prototype of the doll was patented. Additional patents followed, including one for an articulated waist joint, showcasing the continuous innovation and evolution of the Barbie doll.

J. W. RYAN

## DOLL CONSTRUCTION

Patented November 21, 1961

No. 3,009,284



Drawings from U.S. Patent 3,009,284

Il segno Barbie è tutelato da 24 marchi registrati nell'UE, che proteggono il brand e le diverse versioni del suo iconico logo. Anche il fidanzato di Barbie, Ken, è protetto da un marchio.

Barbie's brand is safeguarded with 24 registered EU trade marks, protecting her brand name and different versions of her iconic logo. Even Barbie's boyfriend Ken is protected by a trade mark.

Inoltre, il brand si è assicurato una forte presenza online tramite la registrazione di un'ampia gamma di nomi a dominio contenenti la parola "Barbie".

Furthermore, the brand has secured a strong online presence by registering a wide range of internet domain names featuring the word "Barbie".

Mattel è stata coinvolta in innumerevoli controversie legali

Mattel has been involved in countless legal disputes over

sui diritti di proprietà intellettuale di Barbie. Uno recente riguardava il design della testa della bambola. Tuttavia, Mattel è riuscita a mantenere tali diritti.

Un'altra controversia ha riguardato la domanda di registrazione del "BRBY" depositata presso l'USPTO nel luglio 2022 da Burberry; un marchio che, secondo Mattel, somiglia troppo al segno "Barbie", richiamandone la notorietà con rischio di confusione per i consumatori.

Pertanto, Mattel ha presentato opposizione all'USPTO per evitare la registrazione del marchio BRBY, sostenendo che questo marchio potrebbe indurre i consumatori a pensare che l'abbigliamento, le borse e gli altri prodotti di accessori Burberry siano in realtà associati alle bambole Barbie della Mattel.

Negli ultimi anni, Mattel ha sfruttato la proprietà intellettuale di Barbie attraverso accordi di licenza e merchandising. Queste iniziative hanno ampliato il brand Barbie oltre le bambole, estendendolo a una gamma diversificata di prodotti ed esperienze, garantendo che l'influenza di Barbie continui a prosperare.

L'evoluzione di Barbie da semplice bambola alla moda a potenza della proprietà intellettuale testimonia l'importanza della proprietà intellettuale nel mondo di oggi. Ancora una volta le aziende devono ricordare che una forte strategia IP gioca un ruolo determinante nel mantenere la posizione di mercato di un'azienda, promuovere l'innovazione e guidare la crescita del business.

**Sonia Fodale**  
*Consulente Marchi*

Barbie's IP rights. A recent one concerned the design of the doll's head. However, Mattel has managed to keep hold of those rights.

Another dispute concerned the request for trade mark application "BRBY" filed at USPTO in July 2022 by Burberry; a trade mark that, according to Mattel, is too similar to the sign "Barbie", recalling its well-known character with risk of confusion for the consumers.

Therefore, Mattel filed opposition at USPTO to avoid the registration of the trade mark BRBY, arguing that this mark could lead consumers to think that Burberry clothing, bags and other accessories products are actually associated with Mattel's Barbie dolls.

In recent years, Mattel has leveraged Barbie's intellectual property through licensing and merchandising deals. These initiatives have expanded the Barbie brand beyond dolls, into a diverse array of products and experiences, ensuring that Barbie's influence continues to thrive.

Barbie's evolution from a simple fashion doll to an IP powerhouse, is a testament to the importance of intellectual property in today's world. Once again companies must recall that a strong IP strategy plays an instrumental role in maintaining a company's market position, fostering innovation, and driving business growth.

**Sonia Fodale**  
*Trademark Attorney*

## LA DISPUTA DEL GIANDUIOTTO

È da tempo in corso tra l'Italia e la Svizzera una diatriba sorta nell'ambito della procedura relativa alla concessione dell'IGP (Indicazione Geografica Protetta) al Giandujotto di Torino.

Il marchio Igp è una certificazione che serve per identificare un prodotto legato a una determinata area geografica e a controllarne la produzione, che deve avvenire in parte obbligatoriamente proprio in quella zona e secondo una ricetta ben precisa. Per ottenere il marchio Igp, la richiesta deve essere presentata al ministero dell'Agricoltura e poi viene presa in carico dalla Commissione europea.

Elemento centrale di ogni IGP è il disciplinare di produzione, che regola tutte le fasi produttive e determina i requisiti e le caratteristiche che il prodotto deve avere per poter ottenere la certificazione: si tratta del suo elemento essenziale, perché definisce le qualità garantite al consumatore che acquista il prodotto.

Nel corso della procedura intrapresa nel 2017, il Comitato Giandujotto Torino Igp, presieduto dal cioccolatiere Guido Castagna e che annovera tra i promotori aziende note quali Ferrero, Venchi e Domori, nella primavera del 2022 ha presentato una proposta di disciplinare e tutti i documenti a corredo di esso.

La proposta del disciplinare di produzione prevede tra l'altro la produzione in tutto il territorio piemontese e l'utilizzo esclusivo della Nocciola del Piemonte Igp tostata.

Il riconoscimento del marchio gianduiotto Igp di Torino, si trova però in fase di stallo presso il ministero dell'Agricoltura, perché Caffarel (che fa parte del gruppo svizzero Lindt), a cui si deve la prima ricetta industriale del cioccolatino, ha bloccato l'approvazione del disciplinare, ritenendolo incompatibile con l'autentico gianduiotto.

La Lindt, infatti, proprietaria della Caffarel nel 1997,

## THE GIANDUIOTTO DISPUTE

There is an ongoing dispute between Italy and Switzerland taking place in the course of the procedure relating to the granting of the PGI (Protected Geographical Indication) to the Giandujotto of Turin.

The PGI mark is a certification that is used to identify a product linked to a specific geographical area and to control its production, which must partly take place in that area and according to a very specific recipe. To obtain the PGI mark, the request must be submitted to the Ministry of Agriculture and is then taken over by the European Commission.

The central element of each PGI is the production regulation, which regulates all the production phases and determines the requirements and characteristics that the product must comply with in order to obtain the certification: this is its element of essence, since it defines the qualities guaranteed to the consumer who purchases the product.

During the procedure undertaken in 2017, the Giandujotto Torino Igp Committee, chaired by the chocolatier Guido Castagna and which includes among the promoters well-known companies such as Ferrero, Venchi and Domori, presented a proposal of production regulation in the spring of year 2022.

The proposal of the production regulation provides, inter alia, for the production throughout the Piedmontese territory and the exclusive use of toasted Piedmont Hazelnuts PGI.

The grant of the gianduiotto PGI brand of Turin, however, is at a standstill at the Ministry of Agriculture, because Caffarel (part of the Swiss Lindt group), which is responsible for the first industrial recipe for the gianduiotto chocolate, has blocked the approval of the regulation, since it considers it inconsistent with the authentic gianduiotto.

vorrebbe apportare alcune modifiche alla ricetta originale del gianduiotto, aggiungendo latte e portando la percentuale di nocciola a una percentuale massima del 26%.

A suo avviso, il disciplinare presentato dal Comitato non è accettabile in quanto prevede l'impiego di un quantitativo eccessivo di nocciole, (il 30,45%) mentre non prevede la presenza del latte in polvere, ritenuto ingrediente essenziale da Lindt.

Lindt, in fact, owner of Caffarel since 1997, would like to make some changes to the original gianduiotto recipe, adding milk and bringing the percentage of hazelnut to a maximum percentage of 26%.

In Lindt's opinion, the regulation proposed by the Committee is not acceptable since it foresees an excessive quantity of hazelnuts (30.45%) while it does not provide for the presence of powdered milk, considered an essential ingredient by Caffarel.



Lindt in sostanza contesta gli ingredienti sulla base della sua ricetta, mentre il Comitato ha proposto un disciplinare redatto sulla base dell'antica ricetta dell'Ottocento che venne realizzata a seguito dell'embargo napoleonico, quando il cacao non proveniva più dalle Indie e dunque i maestri cioccolatieri piemontesi cominciarono a tagliare il cacao con la nocciola.

Il Comitato ha peraltro chiarito che non vuole vietare la produzione di gianduiotti secondo altre ricette ma solo

Lindt essentially disputes the ingredients on the basis of its own recipe, while the Committee proposed a specification drawn up on the basis of the ancient nineteenth century recipe which was created following the Napoleonic embargo, when cocoa no longer came from the Indies and therefore the Piedmontese master chocolatiers began to blend cocoa with hazelnuts.

The Committee has also clarified that it does not want to ban the production of gianduiotti according to other

tutelare la ricetta originale sotto il profilo giuridico, nella convinzione che l'Igp avvantaggerebbe anche chi produce giandujotti con una propria ricetta. L'unica cosa che cambierebbe è che chi produce secondo l'antica ricetta potrebbe fregiarsi del marchio Igp.

La questione è stata di recente portata dal Comitato all'attenzione della Unione europea, in particolare del commissario europeo per l'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, che ha assicurato che avrebbe fatto tutto il possibile per aiutare quest'asse problematica nel rispetto delle norme europee.

Lindt dal canto suo ha reso noto che non si oppone in linea di principio al riconoscimento dell'IGP, e ribadisce che la propria volontà è sempre stata quella di identificare un accordo di valore, auspicando che si possa presto giungere a una soluzione comune, che soddisfi tutte le parti coinvolte.

**Rossella Solveni**  
*Attorney at law*

recipes but only to protect the original recipe from a legal point of view, in the belief that the PGI would also benefit those who produce giandujotti with their own recipe. The only thing that would change is that those who produce according to the ancient recipe could boast the PGI mark.

The Committee has recently brought the issue to the attention of the European Union, in particular to the European Commissioner for Agriculture, Janusz Wojciechowski, who assured that he would do everything possible to help this problematic axis in compliance with European standards.

Lindt on its part has clarified that it is not contrary in principle to the recognition of the PGI, and confirms that its intent has always been to identify a valuable agreement, hoping that a common solution can soon be reached, which satisfies all parties involved.

**Rossella Solveni**  
*Attorney at law*