



RAPISARDI ipnews

No 3 - JULY 2014



IN QUESTO NUMERO

1. **Entra finalmente in vigore la nuova legge Marchi in Cina**
2. **La nuova sentenza della CGUE sulla volgarizzazione del marchio**
3. **Regno Unito: la nuova Legge sulla proprietà intellettuale riceve l'assenso reale**
4. **S.I.A.C. - Sistema Informativo Anticontraffazione**
5. **La VDMA e la campagna collettiva Pro Original**

IN THIS ISSUE

1. **China's new Trade Mark Law finally comes into force**
2. **New judgement of the CJEU on transformation of a trade mark into a common name**
3. **New Intellectual Property Act in the UK receives Royal Assent**
4. **S.I.A.C. - Anti-Counterfeiting Information System**
5. **The VDMA and the Pro Original collective campaign**

ENTRA FINALMENTE IN VIGORE LA NUOVA LEGGE MARCHI IN CINA

È entrata in vigore il 1° maggio 2014 una nuova versione della legge marchi cinese, approvata dall'Assemblea Nazionale Cinese con decisione in data 30 agosto 2013.

La Decisione prevede 53 revisioni della legge marchi in vigore al 1° maggio 2014, che riguardano in particolare le seguenti aree:

- aggiunta di disposizioni riguardanti le tempistiche necessarie alla revisione dei marchi registrati;
- miglioramento del sistema di opposizione alla registrazione dei marchi;
- rafforzamento dei diritti di protezione sui marchi;
- regolamentazione delle attività delle agenzie di registrazione dei marchi.

Tra le principali modifiche, si segnalano le seguenti:

- le competenti autorità dovranno rispettare dei termini perentori entro i quali completare l'esame delle domande di marchio (9 mesi) ed emettere decisioni in merito a opposizioni (12 mesi) e procedure di appello (12 mesi);
- viene introdotto il sistema multi-classe: con una sola domanda di registrazione di marchio è ora possibile rivendicare più classi di prodotti/servizi; in precedenza, invece, per ogni classe di prodotti/servizi occorre depositare una singola domanda di registrazione;
- possono essere ammessi a registrazione anche i marchi sonori;
- non è più possibile presentare appello nel caso in cui un'opposizione venga respinta. In tal caso, l'opponente risultato soccombente avrà solo facoltà di intraprendere un'azione di nullità contro il marchio registrato. Qualora

CHINA'S NEW TRADE MARK LAW FINALLY COMES INTO FORCE

The amended version of the Chinese Trade Mark Law came into force on 1 May 2014, following its approval by the National Assembly of the PRC on 30 August 2013.

The new version provides for 53 amendments to the existing TM Law, focussing in particular on the following areas:

- introduction of time limits on reviews of registered trade marks;
- improvements to the system for opposition to registration of trade marks;
- strengthening of rights protecting trade marks;
- regulation of activities of trade mark agents.

The following specific amendments are worth noting:

- The competent authorities must comply with time limits for completion of examination of applications for trade mark registrations (9 months), issuing of decisions on oppositions (12 months) and appeal procedures (12 months).
- A multi-class system has been introduced: a single trade mark application may claim a number of classes of goods/services; previously an individual application had to be filed for each class of goods/services.
- Sounds may be registered as trade marks.
- It is no longer possible to appeal unsuccessful oppositions. In such cases, the only option for opponents obtaining unfavourable decisions will be to launch an invalidation procedure against the registered trade mark. In case of successful oppositions, the owner of the trade mark opposed may challenge the

invece l'opposizione venga accolta, il titolare del marchio contestato potrà impugnare la decisione davanti al TRAB (Trademark Review and Adjudication Board) entro 15 giorni dalla sua emissione;

- al fine di arginare il fenomeno del deposito in mala fede, è sancito il divieto di registrare un marchio per prodotti identici/affini, che sia identico o simile a un marchio di fatto usato anteriormente, in caso di rapporti commerciali o di altro tipo che rendano il titolare della domanda di marchio a conoscenza dell'esistenza del marchio di fatto;
- è ora sancito che integra contraffazione di marchio l'uso quale denominazione sociale di una dicitura corrispondente a un marchio registrato a nome di terzi o di un marchio non registrato notorio, qualora da tale uso possa derivare confusione per i consumatori;
- sono stabiliti quali criteri di quantificazione del danno risarcibile in caso di contraffazione la perdita effettivamente subita dal titolare del marchio e l'utile realizzato dal contraffattore. Qualora tali valori non possano essere individuati, il tribunale può quantificare il danno sulla base di un valore multiplo rispetto alla *license fee* determinata dal tribunale. Qualora non sia possibile determinare il danno con tali criteri, il tribunale può discrezionalmente stabilire l'ammontare del risarcimento fino a un massimo di 3 milioni RMB (circa €360 mila), mentre, prima della riforma, tale ammontare massimo era limitato a 500.000 RMB (circa €60 mila);
- ai fini della quantificazione del danno, è ora previsto che il tribunale possa ordinare al convenuto l'esibizione delle scritture contabili e altra documentazione utile a tale scopo; in caso di rifiuto, il tribunale ha facoltà di procedere alla quantificazione a propria discrezione, sulla base delle richieste dell'attore e in base agli elementi probatori disponibili;
- nell'ambito di un giudizio di contraffazione, il convenuto può ora richiedere che l'attore fornisca prova di avere effettivamente utilizzato il marchio durante il triennio precedente; qualora l'attore non dimostri tale uso, non ha diritto ad ottenere alcun risarcimento dal convenuto;
- le agenzie brevetti e marchi non potranno accettare incarichi se a conoscenza che i propri clienti stanno procedendo a una registrazione in mala fede o stanno violando diritti di terzi.

Le modifiche apportate dalla Decisione alla legge marchi cinese rappresentano un sicuro passo in avanti per la tutela della proprietà intellettuale in Cina. Per comprendere la reale efficacia e portata delle nuove disposizioni, sarà tuttavia fondamentale attendere l'interpretazione che delle stesse verrà fornita dalla Corte Suprema del Popolo.

Rossella Solveni
Avvocato

decisione before the TRAB (Trade Mark Review and Adjudication Board) within 15 days of receipt of the decision.

- In order to limit applications filed in bad faith, it is now forbidden to register trade marks that are similar or identical to earlier de facto trade marks for the same or similar goods, where the applicant has come to know of the existence of the de facto trade mark through a business or other relationship.
- The use as a company name of the wording of an existing registered third-party trade mark or of an unregistered but well-known mark will now be regarded as infringement where such use would be likely to confuse consumers.
- The criteria for calculating damages in cases of infringement will be the loss effectively incurred by the trade mark owner and the illegal gains of the infringer. Where these amounts cannot be determined, the court may calculate damages as a multiple of a license fee. Where these criteria do not allow damages to be determined, the court may on its own discretion decide compensation up to a ceiling of RMB 3 million (about €360,000); prior to the reform the compensation ceiling was RMB 500,000 (about €60,000).
- For the purpose of calculating damages, the court may order the defendant to disclose accounting records or other relevant documents. Should the defendant refuse, the court may proceed to determine damages on its own discretion, based on the plaintiff's submissions and any available evidence.
- In infringement proceedings, the defendant may request that the plaintiff provide evidence of actual use of the trade mark during the previous three years; if such use cannot be demonstrated, no compensation is payable by the defendant.
- Trade mark and patent agencies must refuse to handle applications if they are aware their clients are attempting to register trade marks in bad faith or are infringing third-party rights.

The new amended PRC Trade Mark Law represents a definite step forward for protection of intellectual property rights in China. However, in order to assess how effective and far-reaching the new provisions really are, we must wait to see how they are interpreted by the Supreme People's Court.

Rossella Solveni
Attorney-at-law

LA NUOVA SENTENZA DELLA CGUE SULLA VOLGARIZZAZIONE DEL MARCHIO

Il 6 marzo 2014 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CGUE") ha emesso una sentenza in tema di volgarizzazione del marchio, nella causa C-409/12 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH c. Pfahnl Backmittel GmbH.

La sentenza è di rilevante interesse in quanto precisa le condizioni per le quali un marchio debba essere dichiarato decaduto qualora lo stesso sia divenuto la generica denominazione del prodotto per cui il marchio è stato registrato.

La causa, vertente tra due società di diritto austriaco la Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH ("Backaldrin") e la Pfahnl Backmittel GmbH ("Pfahnl"), ha avuto ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. La Backaldrin era titolare del marchio "Kornspitz" per i prodotti appartenenti alla classe 30 dell'Accordo di Nizza del 1957, tra i quali figurano *"farine e preparati fatti da cereali; prodotti da forno; miglioratori per panificazione; prodotti di pasticceria, anche pronti da passare in forno; impasti (...) per la produzione di pasticceria"*. La Backaldrin produceva con il marchio in questione un preparato che la stessa forniva prevalentemente ai fornai. Quest'ultimi lavoravano il preparato trasformandolo in un panino di forma oblunga con le due estremità appuntite. La Backaldrin aveva acconsentito che i fornai e i venditori di prodotti alimentari vendessero il pane in questione con il marchio "Kornspitz". I concorrenti e i fornai erano a conoscenza del fatto che il segno "Kornspitz" era stato depositato come marchio. Questo segno distintivo era invece percepito dagli utilizzatori finali come la generica denominazione di un prodotto da forno, ossia panini di forma oblunga con le due estremità appuntite, e questo perché i fornai che utilizzavano il preparato "Kornspitz" non informavano i clienti del fatto che il segno in questione era stato registrato come marchio, né della circostanza che i panini erano prodotti a partire dal preparato a marchio "Kornspitz" della Backaldrin.

La Pfahnl, società concorrente della Backaldrin, ha presentato una domanda di decadenza del marchio "Kornspitz" all'Ufficio austriaco dei brevetti, il quale ha accolto la domanda. La Backaldrin ha pertanto proposto ricorso dinanzi alla Sezione superiore dei brevetti e marchi austriaca. Quest'ultima ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre tre questioni pregiudiziali alla CGUE sull'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/95/CE, ai sensi del quale *"...il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza qualora, dopo la data di registrazione: a) sia divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato; ..."*.

Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio ha chiesto alla CGUE se un marchio possa divenire una generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/95/CE quando a) i commercianti sono consapevoli che il segno in questione è un marchio, ma non lo rivelano agli utilizzatori finali; b) gli utilizzatori

NEW JUDGEMENT OF THE CJEU ON TRANSFORMATION OF A TRADE MARK INTO A COMMON NAME

On 6 March 2014 the Court of Justice of the European Union ('CJEU') issued a judgment on transformation of a trade mark into a common name in proceedings C-409/12 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH v Pfahnl Backmittel GmbH.

The judgement is of great interest in that it lays out the conditions under which a trade mark is liable to revocation if it has become the common name in the trade for the product for which it was registered.

The case involved two companies governed by Austrian law - Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH ('Backaldrin') and Pfahnl Backmittel GmbH ('Pfahnl') - in a request for a preliminary ruling concerning the interpretation of Article 12(2) (a) of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

The Backaldrin company had the Austrian word mark 'Kornspitz' registered for goods in Class 30 of the Nice Agreement, including: *'flour and preparations made from cereals; bakery goods; baking agents, pastry confectionery, also prepared for baking; pre-formed dough ... for the manufacture of pastry confectionery'*. Backaldrin produced a baking mix under this trade mark, which it supplied primarily to bakers. They used the mix to make bread rolls that were oblong in shape and had a point at both ends. Backaldrin allowed bakers and foodstuff distributors to sell the bread roll using the trade mark 'Kornspitz'. Backaldrin's competitors and the bakers knew that the word sign 'Kornspitz' had been registered as a trade mark. But the sign was perceived by end users as the common name for a bakery product, in other words for bread rolls that were oblong in shape and had a point at both ends. This was because the bakers using the baking mix provided by Backaldrin did not inform their customers that the sign 'Kornspitz' had been registered as a trade mark or that the bread rolls were produced using Backaldrin's 'Kornspitz' baking mix.

The Pfahnl company, a competitor of Backaldrin's, filed an application for revocation of the trade mark 'Kornspitz' with the Austrian Patent Office, which granted the application. Backaldrin then appealed against the decision to the Austrian Supreme Patent and Trade Mark Court. The latter court decided to stay the proceedings and to refer three preliminary questions to the CJEU on the interpretation of Article 12(2)(a) of Directive 2008/95/EC, in accordance with which *'a trade mark shall be liable to revocation if, after the date on which it was registered: (a) in consequence of acts or inactivity of the proprietor, it has become the common name in the trade for a product or service in respect of which it is registered; ...'*

The first preliminary question of the referring court to the CJEU was whether a trade mark could become 'the common name in the trade for a product or service' within the meaning of Article 12(2)(a) of Directive 2008/95/EC, where (a) although traders know that the mark is registered as trade mark they do not generally disclose this to end users; and (b) end users, for these reasons *inter alia*, no longer understand the trade mark as

finali anche per tale motivo percepiscono il marchio non più come indicazione di origine, bensì come generica denominazione commerciale di prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato.

La CGUE, dopo aver constatato che i consumatori finali percepiscono il segno "Kornspitz" come denominazione generica dei panini con forma oblunga, ha ricordato che, alla luce della giurisprudenza comunitaria più recente (sentenza del 29 aprile 2004, *Björnekulla Fruktindustrier*, C-371/02), ai fini della valutazione della volgarizzazione del marchio come comune denominazione commerciale, gli ambienti di riferimento devono ricomprendere non solo i consumatori e gli utilizzatori finali, ma anche la percezione del segno consolidata tra gli operatori professionali, ad esempio i venditori. Ciò nonostante, la percezione dei consumatori e degli utilizzatori finali continua ad avere un ruolo determinante nella valutazione di volgarizzazione. Pertanto se un marchio perde la propria capacità distintiva agli occhi degli utilizzatori finali, detta perdita può condurre alla decadenza del marchio in questione. La consapevolezza dell'esistenza del marchio da parte dei venditori non può escludere la decadenza dello stesso.

Su tale prima questione, la CGUE ha quindi concluso che l'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/95/CE debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio rischia che il suo marchio decada relativamente ad un prodotto per il quale tale marchio è registrato quando, per il fatto dell'attività o inattività di tale titolare, questo marchio è divenuto la generica denominazione del citato prodotto dal punto di vista dei soli utilizzatori finali di quest'ultimo.

Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ha chiesto alla CGUE se l'"inattività" ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/95/CE possa essere riscontrata anche solo per il fatto che il titolare del marchio non interviene benché i commercianti non indichino alla clientela che si tratta di un marchio registrato.

La CGUE, tenuto conto della circostanza di cui sopra, ha affermato che la disposizione oggetto della questione pregiudiziale debba essere interpretata nel senso che è possibile qualificare alla stregua di "inattività" la circostanza che il titolare di un marchio si astenga dall'incitare i venditori ad utilizzare maggiormente detto marchio per commercializzare un prodotto per cui il marchio è registrato.

Il giudice del rinvio, con la terza questione pregiudiziale, ha chiesto infine alla CGUE se un marchio che, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, è divenuto per gli utilizzatori finali, ma non nel settore commerciale, una generica denominazione, debba essere dichiarato decaduto quando i consumatori, per mancanza di alternative equivalenti, devono servirsi di tale denominazione. Su tale questione la CGUE si è espressa sostenendo che l'eventuale esistenza di designazioni alternative per il prodotto o servizio in questione è irrilevante poiché non può incidere sulla constatazione della perdita del carattere distintivo del marchio. Di conseguenza, l'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/95/CE deve essere interpretato nel senso che la pronuncia della decadenza di un marchio non presuppone che si accerti se, per un prodotto di cui detto marchio è divenuto la generica denominazione commerciale, esistano altre designazioni.

Chiara Morbidi
Avvocato

an indication of origin but as the common name for goods or services in respect of which the trade mark is registered.

The CJEU, having established that end users perceive the sign 'Kornspitz' as the common name for bread rolls with an oblong shape, stressed that, in the light of the most recent EU case law (Judgement of 29 April 2004 in *Björnekulla Fruktindustrier*, C-371/02) and in order to assess whether the trade mark had become a common name in the trade, the framework of reference should include not just consumers and end users, but also the perception of the sign among the majority of those in the trade, such as vendors. However, the perception of the end users and consumers should continue to be a determining factor in assessing whether a trade mark has become a common name. Therefore if the trade mark loses its distinctive character from the point of view of end users, this loss may lead to the revocation of the trade mark in question. Awareness of the existence of the trade mark on the part of vendors cannot preclude its revocation.

With regard to the first question, the CJEU therefore concluded that Article 12(2)(a) of Directive 2008/95/EC must be interpreted as meaning that the proprietor of a trade mark runs the risk of having it revoked in respect of a product for which it is registered if, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, that trade mark has become the common name for the product from the point of view solely of end users of the product.

The second preliminary question of the referring court to the CJEU was whether the conduct of a proprietor may be regarded as 'inactivity' for the purposes of Article 12(2)(a) of Directive 2008/95/EC simply if the proprietor of the trade mark remains inactive despite the fact that traders do not inform customers that the name is a registered trade mark.

The CJEU held that, in the circumstances described above, the said provision must be interpreted as meaning that if the proprietor of a trade mark does not encourage sellers to make more use of the mark in marketing a product in respect of which the mark is registered, this may be classified as 'inactivity' within the meaning of the provision.

Finally, the third preliminary question of the referring court to the CJEU was whether a trade mark is liable to be revoked if end consumers - in cases where a trade mark has become the common name for end users, but not in the trade, as a consequence of acts or inactivity of the proprietor - have to use this name because there are no equivalent alternatives.

On the question the CJEU held that the possible existence of alternative names for the product or service in question is irrelevant, since it cannot alter the finding that that trade mark has lost its distinctive character. Consequently, Article 12(2)(a) of Directive 2008/95/EC must be interpreted as meaning that the revocation of a trade mark does not presuppose verification of whether there are other names for a product for which that trade mark has become the common name in the trade.

Chiara Morbidi
Attorney-at-law

REGNO UNITO: LA NUOVA LEGGE SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE RICEVE L'ASSENSO REALE

Il 14 maggio 2014 la nuova Legge sulla proprietà intellettuale ha ottenuto l'assenso reale, gettando le basi per alcuni importanti cambiamenti nel sistema di PI del Regno Unito, cambiamenti che andranno a rafforzare in particolare la posizione dei titolari di diritti su disegni e modelli. In questo articolo verrà fornita una breve sintesi delle modifiche più significative.

Per la prima volta vengono introdotte sanzioni penali per la contraffazione deliberata di disegni registrati rendendo ancora più efficace la protezione garantita dalla registrazione di un disegno.

NEW INTELLECTUAL PROPERTY ACT IN THE UK RECEIVES ROYAL ASSENT

On 14 May, 2014 the new Intellectual Property Act received Royal Assent, paving the way for some important changes to the UK's IP system. The changes in particular strengthen the holders of design rights. This article shall serve to provide a brief summary of the most important changes.

For the first time criminal penalties are introduced for the deliberate copying of registered designs making the protection conferred by a registered design even more effective.

“ Per la prima volta vengono introdotte sanzioni penali per la contraffazione deliberata di disegni registrati.

For the first time criminal penalties are introduced for the deliberate copying of registered designs. ”

Al già noto Patent Opinions Service verrà affiancato un "Design Opinions Service". Questo servizio permetterà alle parti interessate di ottenere un'opinione imparziale e a costi contenuti in merito a potenziali controversie relative a disegni dinanzi all'UKIPO. Tale opinione può essere d'ausilio prima di avviare un'azione legale potenzialmente costosa e ci si auspica possa servire a risolvere eventuali controversie senza dover ricorrere al sistema giudiziario.

Si prepara il terreno affinché l'UKIPO possa introdurre l'ispezione online della documentazione relativa ai disegni registrati. In questo modo in futuro sarà più semplice ottenere maggiori informazioni sui disegni registrati e rafforzare l'interesse del pubblico.

Vengono introdotte esenzioni in caso di contraffazione di disegni non registrati per scopi privati, sperimentali o educativi in linea con le esenzioni previste per i disegni registrati armonizzando così la legislazione del Regno Unito in materia di disegni con il sistema europeo. Inoltre, i terzi che agiscono in buona fede potranno continuare a usare un disegno se questo viene registrato successivamente da un'altra parte o iniziare a usare un disegno nel caso in cui si siano messi in atto seri preparativi in tal senso prima della registrazione del disegno.

La titolarità del disegno viene armonizzata con la legislazione europea, secondo la quale è l'autore il titolare di un disegno commissionato e non il committente.

In addition to the well established Patent Opinions Service a "Design Opinions Service" will be introduced. This service will give parties potentially involved in design litigation the opportunity to obtain a low cost, impartial opinion on potential design disputes from the UKIPO. Such an opinion may give a bit more certainty before commencing a potentially expensive legal action and will hopefully help to resolve disputes without the use of the court system.

The groundwork for allowing the UKIPO to introduce online file inspections for registered designs is prepared. This will make it easier in the future to obtain further information on registered designs and strengthen the interest of the public.

Exemptions from infringement of unregistered designs for private, experimental or teaching uses in line with the exemptions for registered designs are introduced. This harmonises the UK design law with the European system. In addition third parties acting in good faith will be allowed to continue using a design if such a design is later registered by another party or start using a design if serious preparations to do so were made before the registration of the design.

Design ownership is harmonised with the EU system, with the designer now being the owner of a commissioned design and not the commissioner.

La maggior parte delle modifiche alla Legge sui brevetti non avranno un impatto immediato e sono volte a fornire il quadro indicativo per il Brevetto unitario e il Tribunale unificato dei brevetti, nonché per le Patent Prosecution Highways, ossia procedure di brevettazione accelerate con altri paesi.

Tuttavia vi sono due modifiche nella nuova Legge sulla proprietà intellettuale che avranno un impatto più immediato. Sarà possibile contrassegnare i prodotti brevettati con un indirizzo internet piuttosto che un elenco di numeri di brevetto, il che permetterà di mantenere aggiornato più facilmente l'elenco di brevetti che proteggono un determinato prodotto.

L'Ufficio per la Proprietà Intellettuale avrà la facoltà di avviare una procedura di decadenza per i brevetti risultati chiaramente invalidi a seguito di un'opinione fornita dal Patent Opinions Service, facilitando l'abolizione di pseudo-diritti derivanti da un brevetto palesemente invalido.

Vi sono poi diverse altre modifiche minori alla legislazione del Regno Unito in materia di PI volte a ridurre la burocrazia e a rendere più semplice ed efficace il sistema di PI anglosassone. Queste modifiche contribuiranno sicuramente a rendere più solido e attraente il mercato del Regno Unito.

L'entrata in vigore della nuova norma è prevista per il mese di ottobre 2014, mentre la piena applicazione è attesa per la fine del 2015.

Erik Scheuermann
Mandatario Brevetti

S.I.A.C. **SISTEMA INFORMATIVO ANTICONTRAFFAZIONE**

La Guardia di Finanza italiana, sovvenzionata dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'interno italiano, ha di recente sviluppato e messo online il Sistema Informativo Anti-Contraffazione (S.I.A.C.). Il sistema è stato in realtà sviluppato nel corso dell'anno 2013, ma la versione definitiva è stata pubblicata e resa disponibile agli utenti solo all'inizio del 2014.

Il S.I.A.C. costituisce un'innovativa piattaforma multimediale polifunzionale, in grado di fornire svariate funzionalità agli operatori del settore anticorruzione, sia pubblici che privati.

Innanzitutto il sistema, che è possibile visualizzare nella sua piena funzionalità sul sito www.siac.gdf.it, fornisce preziose informazioni per i consumatori, che potranno avere un quadro aggiornato e sempre attendibile in merito alle svariate operazioni anticorruzione svolte dall'autorità pubblica sul territorio italiano.

Il sistema, inoltre, permette alle diverse forze pubbliche che operano nella lotta alla corruzione di scambiare importanti e preziose informazioni, così da rendere sempre più efficiente e coordinata la propria azione. Infine, il sistema serve alla principale e preziosa funzione di coordinare

Most of the changes to the Patents Act will not have an immediate impact and are focused on providing the framework for the Unitary Patent and the Unified Patent Court, as well as Patent Prosecution Highways with other countries.

Nevertheless the new Intellectual Property Act includes two changes with a more immediate effect. It will be possible to mark patented products with a web address instead of a list of patent numbers. This will make it easier to keep the list of patents protecting a product up to date.

The Intellectual Property Office is given the power to start revocation proceedings for patents that were found clearly invalid in an opinion issued by the Patent Opinions Service, making it easier to remove pseudo-rights resulting from a clearly invalid patent.

In addition there are several minor changes to the UK IP law designed to reduce red tape and make using the UK IP system easier and more effective. These changes will certainly contribute to making doing business in the UK more effective and attractive.

It is expected that the new measure will come into force from October 2014. Full implementation is expected by late 2015.

Erik Scheuermann
Patent Attorney

S.I.A.C. **ANTI-COUNTERFEITING INFORMATION SYSTEM**

The *Guardia di Finanza*, i.e. the Italian Financial Police, has recently developed and launched its Anti-Counterfeiting Information System (*Sistema Informativo Anti-Contraffazione-S.I.A.C.*) with funding from the European Commission and the Italian Ministry of the Interior. The system was actually developed in 2013, but the final version was only launched online and made user-accessible at the beginning of 2014.

The S.I.A.C. is an innovative multimedia platform, offering a range of instruments to those combating counterfeiting in the public and private spheres.

The features and functions of the system can be seen at <http://siac.gdf.it>. It offers consumers vital information, providing them with updated and reliable data on the wide range of official anti-counterfeiting operations underway in Italy.

The system also helps the different forces fighting piracy to exchange vital information, allowing them to coordinate and streamline their actions.

Finally, the system's chief and most important function is to coordinate the efforts of the public authorities and owners of

gli sforzi delle autorità pubbliche e dei titolari di marchi esposti al fenomeno della contraffazione, permettendo lo scambio di informazioni tra gli stessi.

Gli utenti principali dell'applicazione sono riconducibili a due gruppi: l'utente "Azienda" e l'utente "Guardia di Finanza". È inoltre previsto un profilo utente con privilegi esclusivamente di lettura, accessibile dal Comando Generale Carabinieri, dal Servizio Analisi Criminale, dalla Polizia di Stato, dal Comando Generale Corpo Forestale dello Stato e dal ANCI.

A livello operativo, tutte le aziende che intendono utilizzare la piattaforma S.I.A.C. devono essere preventivamente accreditate dalla Guardia di Finanza, che svolge quindi un attento e preciso controllo in merito alle credenziali degli utenti.

Una volta accreditate, le singole aziende possono caricare una moltitudine di informazioni volte a facilitare il lavoro delle autorità pubbliche operanti sul territorio; possono infatti essere inserite tutte le informazioni in merito ai marchi dell'azienda, ai distributori autorizzati e ai licenziatari, oltre che le caratteristiche principali dei prodotti autentici, complete di eventuali fotografie.

L'utilità dell'applicazione non è ravvisabile solo, come detto, nella vastità di informazioni a cui le autorità operanti sul territorio hanno accesso, ma anche certamente nell'attività di consultazione da parte delle aziende. Consultando la pagina 'Rapporti sui sequestri', infatti, ogni azienda può accedere al sistema per monitorare le informazioni di notifica in caso di sequestri eseguiti che interessano i propri marchi. I report sono molto specifici e mostrano la quantità di merce sequestrata raggruppata per marchio, categoria e genere, fornendo un utile strumento per la preparazione della successiva attività legale eventualmente svolta dalle aziende stesse.

In conclusione, il S.I.A.C. costituisce un innovativo strumento che pone l'Italia nella lista dei paesi più all'avanguardia nella lotta alla contraffazione.

Davide Bresner
Avvocato

LA VDMA E LA CAMPAGNA COLLETTIVA PRO ORIGINAL

La VDMA (*Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau*) è un'associazione di costruttori tedeschi di macchine e impianti che rappresenta gli interessi di circa 3.000 aziende tedesche, per la maggior parte di medie dimensioni, costruttrici di macchine e impianti per la lavorazione del legno.

I servizi dell'associazione spaziano dallo scambio di informazioni su nuove tecnologie, alla rappresentanza di interessi nella politica economica, fino all'organizzazione di seminari, ricerche e fiere note a livello internazionale quali ad esempio "LIGNA HANNOVER" (fiera mondiale per l'economia del legno e della foresta) e "HOLZ-HANDWERK" (fiera centrale per il settore artigianale della lavorazione del legno).

L'associazione da tempo ormai si dedica alla tematica della pirateria

trade marks vulnerable to counterfeiting by assisting them in exchanging information.

The main users of the application fall into two groups: the 'Azienda' (Company) user and the 'Guardia di Finanza' user. Another user profile provided with read-only access is available to the *Carabinieri*, the *Servizio Analisi Criminale* (Inter-force Information Service), the State Police, the Forestry Police and the ANCI (Association of Municipalities).

All companies wishing to use the S.I.A.C. must receive prior accreditation from the *Guardia di Finanza*, which carefully vets user credentials.

Once accredited, the individual companies can upload large volumes of data aimed at helping the efforts of the public authorities working in Italy, including full information on the trade marks owned by the company, authorised distributors and licensees, and distinguishing features of genuine products, possibly accompanied by photographs.

In addition to making a huge amount of information available to the authorities in Italy, the application also allows companies to monitor anti-counterfeiting activities. Individual companies can access the system through the 'Rapporti sui sequestri' (Reports of Seizures) page and check for notifications of seizures involving their own trade marks.

The reports are very specific and show the amounts of goods seized, broken down by trade mark, category and type, providing a useful support tool for any subsequent legal action that the companies might decide to take.

In short, the S.I.A.C. is a ground-breaking instrument that marks Italy out as cutting-edge force in international efforts to combat piracy and counterfeiting.

Davide Bresner
Attorney-at-law

THE VDMA AND THE PRO ORIGINAL COLLECTIVE CAMPAIGN

The VDMA (*Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau*) is the German Engineering Federation, representing the interest of about 3,000 German companies, most of them medium-sized woodworking machinery makers.

The services provided by the federation range from exchange of information on new technologies to representation of the interests of its members in economic policy-making, through to organisation of seminars and research or trade events of international stature, such as 'LIGNA HANNOVER' (the world trade fair for the timber and forestry sector) and 'HOLZ-HANDWERK' (a key event for the crafts and woodworking sector).

For some time now the federation has been dealing with the

e della copia degli attrezzi di lavoro e ha presentato uno studio intitolato "Produktpiraterie und Know-How-Diebstahl 2014" ("Pirateria di prodotti e furto di know how") con l'obiettivo di rendere note possibili misure di protezione preventive.

Lo studio della VDMA ha fatto emergere dati particolarmente gravi:

- Il 71% delle aziende è stato colpito dalla pirateria su marchi o prodotti. Nel 2012 era il 67%. Il danno stimato si aggira sui 7,9 miliardi di euro annuali, per non parlare del danno sull'immagine. Il fenomeno della pirateria, e in particolare della copia di attrezzi, pezzi di ricambio, ma anche macchinari tedeschi di alta qualità, ha assunto dimensioni sempre più inquietanti.
- Il 41% di queste aziende non si difende, né si protegge sufficientemente dallo spionaggio aziendale.

La VDMA, a seguito di un sondaggio condotto all'interno dell'associazione, ha rivelato inoltre che il 67% di queste aziende sono colpite dalla pirateria di prodotti, con prodotti contraffatti provenienti dalla Cina, leader mondiale in questo ambito. Essere copiati è un problema ben noto per queste aziende, visto che si tratta di prodotti conosciuti per la qualità eccellente e il design. I falsi sono difficilmente distinguibili dagli originali a un primo sguardo, visto che anche l'imballaggio, i certificati e le firme vengono copiati.

È aumentata pertanto la necessità di creare misure intelligenti che rendano possibile identificare gli originali e difficoltosa l'imitazione, se non addirittura impossibile la ricostruzione dei prodotti. Tra le strategie difensive da adottare rientrano anche il *Tracking*, l'*Embedded security* e la tutela del know how tecnico.

La VDMA e gli associati stanno pertanto cercando di combattere tale fenomeno dilagante attraverso una campagna collettiva denominata "Pro Original" che mira a mostrare i vantaggi dell'uso di tecnologie originali e come qualità, innovazione, efficienza, esperienza e sicurezza non possano essere semplicemente copiati. "Choose the original, choose success!" è il logo ideato per riassumere in breve il messaggio che si intende dare.

Claudia Caputo
Office Manager

issue of piracy and tool copying, publishing a study entitled 'Produktpiraterie und Know-How-Diebstahl 2014' ('Product piracy and know-how theft') in order to flag up possible preventive and protective measures.

The VDMA study revealed the following alarming data:

- 71% of companies have experienced piracy of trade marks and products. In 2012 this figure was 67%. Estimated loss and damage is worth EUR 7.9 billion annually, excluding damage to image. The phenomenon of piracy, and in particular of the copying of tools, spare parts and high-quality machinery, has grown alarmingly.
- 41% of these companies take no protective measures and have no effective protection from industrial espionage.

An internal study conducted within the VDMA furthermore revealed that 67% of these companies are affected by product piracy involving counterfeit parts arriving from China, the main offender in the area internationally. The companies are well aware of the copying problem, given that their goods are known for their optimum quality and design. The imitation items are hard to tell from the originals at first sight, since packaging, certificates and digital signatures are also copied.

There is therefore an increasing need to take intelligent measures to help identify originals and make them difficult if not impossible to imitate. Defensive strategies include 'tracking', 'embedded security' and protection of technical know-how.

The VDMA and its members are therefore seeking to combat this growing phenomenon through a collective campaign known as 'Pro Original' which aims to demonstrate the advantages of using original technology, explaining how quality, innovation, efficiency, experience and safety cannot simply be copied. 'Choose the original, choose success!' is the slogan used to sum up their message.

Claudia Caputo
Office Manager

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