



RAPISARDI ipnews

No 3 - JULY 2016

IN QUESTO NUMERO

1. Aggiornamenti sulla ratifica ed esecuzione dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti/ Brexit
2. Il costo della contraffazione nell'industria dello sport e dell'abbigliamento: un giro d'affari a 11 cifre!
3. L'impressione generale

IN THIS ISSUE

1. Latest news on ratification and implementation of the Agreement on a Unified Patent Court/Brexit
2. The cost of counterfeiting in the sports and clothing industry: an 11-figure business!
3. The overall impression

AGGIORNAMENTI SULLA RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SU UN TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI/ BREXIT

Finalmente lo scorso 29 Aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione in Italia dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

A questo punto il disegno di legge dovrà essere approvato dalle Camere e l'auspicio di tutti è che l'iter possa concludersi entro la fine del 2016.

Potrebbe quindi a breve diventare realtà il brevetto europeo con effetto unitario ed il tribunale unificato dei brevetti europei.

La tutela giudiziaria sarebbe stata così garantita da una Corte sovranazionale avente una sede centrale per il primo grado di giudizio ripartita tra Parigi, Londra e Monaco come risulteranno di volta in volta competenti in funzione del settore tecnico interessato.

Vi saranno altresì per il primo grado di giudizio divisioni locali e/o regionali ubicate presso paesi o gruppi di paesi, ed una sede per il secondo grado di giudizio in Lussemburgo.

Come noto lo sforzo del governo italiano era focalizzato sull'apertura di una divisione locale in Italia, cosa che avrebbe conferito all'Italia il peso politico che merita in seno alla Comunità Europea.

L'entrata in vigore del brevetto europeo con effetto unitario e del suo Tribunale Unificato avrebbe avuto luogo quando almeno 13 paesi firmatari, compresi obbligatoriamente

LATEST NEWS ON RATIFICATION AND IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT ON A UNIFIED PATENT COURT/BREXIT

On 29 April last the Council of Ministers finally approved the draft law for the ratification and implementation in Italy of the Agreement on a Unified Patent Court signed in Brussels on 19 February 2013.

The draft legislation now needs to be approved by the upper and lower houses, a procedure that will hopefully be concluded before the end of 2016.

A European patent with unified effect might therefore soon become a reality, together with a Unified Patent Court for all of Europe.

Legal protection would thus be guaranteed by a supranational court with a central division for first-instance proceedings shared between Paris, London and Munich, depending on which is competent in the relevant technical area.

First-instance proceedings would also be held at local and/or regional divisions located in the individual countries or groups of states, with a second-instance court in Luxembourg.

The Italian Government has made efforts to have a local division opened in Italy, to give just recognition to the importance of Italy within the European Union.

The entry into force of a unified European patent and its corresponding court will come about on ratification of the

Francia, Germania e Regno Unito avessero depositato gli strumenti di ratifica.

La Francia ha già provveduto a ratificare, la Germania e la Gran Bretagna ancora no.

Il maggiore ostacolo per l'avvio del nuovo sistema pare ora indubbiamente essere la cosiddetta "Brexit".

Come noto il referendum sulla permanenza stessa della Gran Bretagna nell'Unione Europea del 23 Giugno 2016 ha visto la supremazia di misura del partito dei "Leave" rispetto al partito dei "Remain".

Il fronte dei "Leave" ha cavalcato l'onda emotiva legata all'incubo immigrazione in termini di posti di lavoro, welfare e sicurezza.

agreement by 13 of the signatory states, provided these include France, Germany and the UK.

France has ratified the agreement, whereas Germany and the UK have yet to do so.

The main obstacle to the launching of the new system seems currently to be the so-called "Brexit".

The referendum on the UK's membership of the European Union held on 23 June 2016 saw the victory of the "Leave" campaign over those voting to "Remain".

The "Leave" camp took advantage of the emotional issue of immigration and related fears regarding employment, welfare and security.

“

Il fronte dei "Remain" aveva evidenziato invece come, in caso di uscita dall'Unione Europea, si sarebbe potuto aprire uno scenario futuro estremamente incerto.

The "Remainers" meanwhile stressed that were the UK to leave the European Union, this would usher in an uncertain future

”

Il fronte dei "Remain" aveva evidenziato invece come, in caso di uscita dall'Unione Europea, si sarebbe potuto aprire uno scenario futuro estremamente incerto dominato da un elevato rischio di una recessione economica interna e da una elevata instabilità anche politica nella Unione Europea.

In particolare potrebbe ora verificarsi una reazione a catena per cui altri paesi della UE potrebbero seguire la stessa strada imboccata dalla Gran Bretagna.

A questo punto, avendo vinto il fronte dei "Leave", prenderanno il via i negoziati per l'uscita della Gran Bretagna dal blocco UE, come previsto dall'articolo 50 del Trattato di Lisbona (che prevede un meccanismo di recesso volontario e unilaterale di uno Stato).

Spetterà intanto al Primo Ministro della Gran Bretagna richiedere al proprio Parlamento il voto favorevole all'uscita dalla

The "Remainers" meanwhile stressed that were the UK to leave the European Union, this would usher in an uncertain future, with a high risk of domestic economic recession and considerably increased political instability across the EU.

We might now witness a chain-reaction, with other European countries following the UK's lead.

In the event, the proponents of "Leave" won the day and negotiations are now set to begin for the exit of the UK from the EU in accordance with Article 50 of the Lisbon Treaty (which provides for voluntary and unilateral withdrawal by a Member State).

In the interim, the UK Prime Minister will have to put to parliament a resolution approving withdrawal from the EU, which would then be referred to the heads of the EU so that exit procedures can be launched.

The UK would have two years from that time to agree the

UE e tale decisione verrebbe poi portata al vertice UE per l'avvio delle procedure.

A quel punto, la Gran Bretagna avrà due anni di tempo per fissare con i 27 membri UE i termini e le condizioni per l'uscita dall'Unione Europea.

Quali ripercussioni potrà avere la "Brexit" sul brevetto unitario è al momento difficile ipotizzare.

Si aprono per l'immediato futuro almeno tre differenti scenari. Il primo scenario prevede che la Gran Bretagna ratifichi comunque prima di abbandonare l'UE.

Il secondo scenario è che un diverso paese, in particolare l'Italia che nel 2012 si è posizionata al quarto posto per numero di depositi di domande di brevetto europeo, debba rientrare nel novero dei 3 paesi in cui serve obbligatoriamente la ratifica.

A tale proposito il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale nella seduta del 07.07.2016 ha deliberato di sostenere la pronta approvazione e la relativa ratifica da parte dell'Italia dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti e la candidatura di Milano in luogo di Londra quale sede della divisione centrale di tale Istituzione.

Il terzo scenario, molto meno probabile, è infine che le regole per l'avvio del nuovo sistema possano essere ridiscusse alla luce di questi nuovi enti.

Non resta quindi che attendere per capire quali risvolti prenderà il brevetto unitario alla luce del nuovo quadro socio-politico che si sta designando in Europa.

Giuseppe Mercurio
Patent Attorney

IL COSTO DELLA CONTRAFFAZIONE NELL'INDUSTRIA DELLO SPORT E DELL'ABBIGLIAMENTO: UN GIRO D'AFFARI A 11 CIFRE!

È opinione comune che una società volta verso l'innovazione e lo sviluppo crei maggiore benessere per i membri della società stessa.

A ulteriore conferma, uno studio del 2013 effettuato dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale unitamente con l'EPO e l'EU IPO ha stimato che circa il 39% del PIL europeo è generato da aziende *IPR-intensive* con un'occupazione pari a circa il 35% del totale europeo.

È facile affermare che questi numeri potrebbero essere migliori se non ci fosse il fenomeno della contraffazione, ma

terms and conditions for withdrawal from the European Union with the 27 remaining Member States.

It is difficult to predict the effects of "Brexit" on the unified patent for now.

At least three different future scenarios appear possible.

The first would see the UK ratify the agreement prior to leaving the EU.

A second scenario would see another European country - probably Italy, which saw the fourth largest number of European patent applications filed in 2012 - becoming one of the three countries from which ratification is compulsory. To this end the Board of the Association of Industrial Property Consultants at its meeting of 07.07.2016 resolved to support the approval and consequent ratification by Italy of the Agreement on a Unified Patent Court and the candidature of Milan in place of London as the seat of the central division of the institution.

A third and far less likely scenario would see the rules for the new system re-discussed in the light of recent events.

It thus remains to be seen what effects the new socio-political framework in Europe will have on the unified patent.

Giuseppe Mercurio
Italian Patent Attorney

THE COST OF COUNTERFEITING IN THE SPORTS AND CLOTHING INDUSTRY: AN 11-FIGURE BUSINESS!

It is generally believed that a society focussing on innovation and development creates a better quality of life for its members.

Confirmation of this was provided by a 2013 study by the European Observatory on Infringement of Intellectual Property Rights carried out jointly with the EPO and EU IPO, which estimated that about 39% of European GDP is generated by 'IPR-intensive' companies employing about 35% of the domestic workforce.

And these figures might be even more impressive but for

sarebbe interessante sapere quale sia l'impatto della contraffazione in termini economici.

Ancora oggi il maggior problema, che si affronta quando si cerca di dare risposta a questa domanda, è la difficoltà nel reperire le informazioni sulla portata e sull'impatto che le contraffazioni hanno sull'economia reale.

Con l'intento di colmare questo gap informativo, l'Osservatorio Europeo sulle Violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale dell' EUIPO ha effettuato uno studio, con dei risultati veramente allarmanti, per quantificare gli effetti negativi della contraffazione e le conseguenze per le istituzioni, i consumatori e le imprese oltre all'impatto sull'intera economia.

L'Osservatorio misura l'impatto economico delle contraffazioni tramite la stima da una lato dei maggiori costi sostenuti dalle aziende e dall'indotto del settore e dall'altro dai maggiori costi sostenuti dalle istituzioni e dalla società.

I **costi diretti** subiti dalle aziende sono principalmente composti dalla diminuzione delle vendite dovute alla contraffazione e dalla conseguente diminuzione occupazionale; i **costi indiretti** sono gli effetti che la contraffazione ha su tutto l'indotto del settore e non solo sull'azienda che subisce direttamente la contraffazione. I **costi per le istituzioni e la società** sono composti dalle mancate entrate dello Stato tipicamente: tasse sui redditi, contributi sociali, iva e altre imposte indirette.

L'Osservatorio ha applicato questo approccio per analizzare diversi settori; in questo numero illustreremo i risultati delle categorie "industria dello sport" e "abbigliamento e accessori".

INDUSTRIA DELLO SPORT

Nella categoria dell'industria dello sport rientrano principalmente le attrezzature sportive come ad esempio le racchette da tennis, l'equipaggiamento da golf, le diverse palle da gioco, gli sci, le canne da pesca, attrezzature per la palestra etc.; tale categoria non comprende l'abbigliamento sportivo che rientra nella categoria dell'abbigliamento e accessori.

L'andamento del settore: la produzione di prodotti sportivi in Europa è stata pari a 7,5 miliardi di Euro nel 2012 creando occupazione per circa 43.000 lavoratori; l'Italia è il maggior produttore europeo con circa il 20% della produzione seguita da Francia e Germania; la produzione di questi tre paesi ammonta al 55% del totale europeo.

Costi per le aziende: la **perdita diretta** è stimata in circa 500 milioni di Euro annui pari al 6,5% dei ricavi totali annui del settore con una conseguente perdita di circa 2.800 posti di lavoro; includendo anche l'indotto, la **perdita indiretta** viene stimata in 300 milioni con una **perdita complessiva** superiore agli 800 milioni di Euro e una perdita di complessivi

counterfeiting, the exact economic impact of which is certainly worth discovering.

However an ongoing problem hampering any attempt to quantify the phenomenon is difficulty in obtaining data on the exact extent of counterfeiting and its impact on the real economy.

In order to close this information gap, the EUIPO's European Observatory on Infringement of Intellectual Property Rights conducted a study to quantify the damage caused by counterfeiting and the effects on the institutions, consumers and companies, as well as the impact on the wider economy, the results of which are alarming.

The Observatory measured the economic impact of counterfeiting by estimating additional costs to companies and up- and downstream activities in the sector on the one hand and to the institutions and society in general on the other.

The **direct costs** to companies mainly take the form of lower sales and knock-on effects on employment; **indirect costs** are the up- and downstream effects on the sector as a whole rather than the individual companies affected. The **costs to the institutions and society** are felt chiefly in the form of lower revenues collected: income tax, social contributions, VAT and other indirect taxes.

The Observatory applied this approach to analyse various sectors. In this issue we will illustrate the results for the "sports industry" and "clothing and accessories" categories.

SPORTS INDUSTRY

The sports industry category mainly includes sports equipment such as tennis rackets, golf clubs and accessories, various types of ball, skis, fishing rods, gym equipment, etc. The category does not include sports apparel, which falls under the clothing and accessories category.

Sectoral trends: Sports goods manufacturing in Europe was worth about €7.5 billion in revenues in 2012, giving employment to 43,000 workers. Italy was the largest producer in Europe, accounting for 20% of output, followed by France and Germany. Taken together, these three countries accounted for 55% of the overall European figure.

Costs per company: **Direct losses** were estimated to be in the order of €500 million annually, or 6.5% of overall revenue for the sector, translating as 2,800 fewer jobs. Including up- and downstream effects, **indirect losses** were estimated at €300 million, for **overall losses** of over €800 million and 5,800 fewer jobs.

Costs to the institutions: These took the form of lower revenues collected to the tune of about €150 million.

Total costs: €950 million and 5,800 fewer jobs.

5.800 posti di lavoro;

Costi per le istituzioni: sono stimate minor entrate fiscali per circa 150 milioni di Euro.

Costo totale: 950 milioni di Euro e a 5.800 posti di lavoro.

I dati sopra esposti, già di per se considerevoli, non comprendono le vendite all'ingrosso e al dettaglio e si riferiscono solo alla produzione per la mancanza di dati specifici sulle vendite di questo determinato settore.

I paesi che perdono di più in termini di fatturato sono la Francia (82 mln) e la Spagna (76 mln) che da sole perdono un terzo del totale delle vendite del settore, al terzo posto l'Italia (53 mln) seguita dalla Germania (44 mln).

In termini di posti di lavoro, il paese a pagare il prezzo più alto è la Romania (416 posti persi) seguita dall'Italia (393 posti) dalla Gran Bretagna (373) e dalla Repubblica Ceca.

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

Nella categoria abbigliamento e accessori rientrano la produzione e la vendita di abbigliamento (incluso quello sportivo) e degli accessori (borse, cravatte, sciarpe etc.).

L'andamento del settore: il mercato dell'abbigliamento e degli accessori è stato pari a 275 miliardi di Euro nel 2012 di cui 76,2 miliardi relativi a prodotti "made in EU", 72,7 miliardi di importazioni, 26,5 miliardi di esportazioni e 152 miliardi di vendite all'ingrosso e al dettaglio; crea occupazione per 3,8 milioni di lavoratori di cui 2,3 milioni impegnati nella vendita al dettaglio; quasi il 50% della produzione europea avviene in Italia.

Costi per le aziende: la **perdita diretta** è stimata in circa 26,6 miliardi di Euro annui pari al 9,7% dei ricavi totali di settore con una conseguente perdita di 362.625 posti di lavoro; includendo anche l'indotto la **perdita indiretta** viene stimata in 17 miliardi di Euro con una **perdita complessiva** superiore ai 43 miliardi di Euro e una perdita di complessivi 518.000 posti di lavoro;

Costi per le istituzioni: sono stimate minor entrate fiscali per circa 8,1 miliardi di Euro.

Costo totale: 51,7 miliardi di Euro oltre a 518.000 posti di lavoro. L'Italia paga il prezzo più alto sia in termini di perdite sulle vendite (oltre 8 miliardi) sia in termini di posti di lavoro (oltre 80.000); la triste classifica delle perdite dovute alle minor vendite vede al secondo posto la Gran Bretagna seguita dalla Germania e Francia tutte con perdite di poco superiori ai 5 miliardi. Dal lato occupazionale al secondo posto troviamo la Spagna seguita dalla Germania (entrambe con oltre 50.000 posti di lavoro persi) seguite dalla Francia con circa 36 mila posti.

Alberto Giordano
Foreign Department Manager

The above data, impressive as they are, did not include wholesale and retail sales and referred only to manufacturing, given the lack of specific data on sales in this particular sector.

The countries losing most in terms of revenue were France (€82 million) and Spain (€76 million), which together accounted for a third of total losses on sales in the sector, with Italy in third place (€53 million) followed by Germany (€44 million).

In terms of jobs, the country worst hit was Romania (416 fewer jobs) followed by Italy (393), the UK (373) and the Czech Republic.

CLOTHING AND ACCESSORIES

The clothing and accessories category includes manufacture and sale of clothing (including sports apparel) and accessories (bags, ties, scarves, etc.).

Sectoral trends: The clothing and accessories market was worth €275 billion in 2012, € 76.2 billion of which for "made in the EU" products, €72,7 billion in imports, €26,5 billion in exports and €152 billion in wholesale and retail sales. The sector gave employment to 3,8 million workers of whom 2,3 million in the retail area. Italy accounted for almost 50% of European manufacturing.

Costs to the companies: **Direct losses** were estimated to be in the order of €26,6 billion annually or 9.7% of total revenue for the sector, resulting in 362,625 fewer jobs. Including up- and downstream effects, **indirect losses** were valued at about €17 billion, yielding **overall losses** of over €43 billion, or 518,000 fewer jobs.

Costs to the institutions: These consisted of uncollected revenues to the tune of about €8,1 billion.

Total cost: €51.7 billion and 518,000 fewer jobs.

Italy paid the highest price both in terms of lower sales (over €8 billion) and fewer jobs (80,000); the UK came second in these unfortunate 'missed sales rankings', followed by Germany and France, all with losses of a little over €5 billion. In terms of jobs, Spain came second, followed by Germany (both with over fewer 50,000 jobs) and then France, with about 36,000 fewer workers employed.

Alberto Giordano
Foreign Department Manager

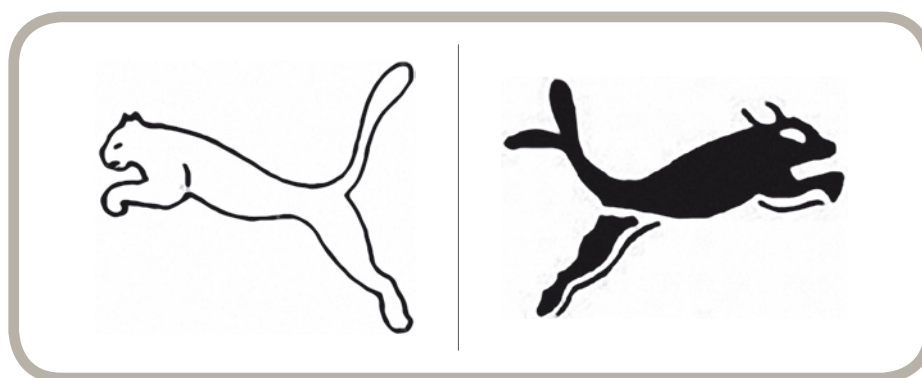
L'IMPRESSIONE GENERALE

Il Tribunale dell'Unione Europea ha annullato la decisione dell'UAMI che respingeva il ricorso presentato dalla Puma SE la quale si era opposta alla registrazione di un marchio figurativo a nome della società polacca raffigurante un animale per "scarpe; scarpe sportive" in classe 25.

FATTI ANTERIORI

Nel novembre 2012, la Puma SE ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti sopra indicati. Il motivo dell'opposizione era quello di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

I marchi opposti erano i seguenti:



Il 30 settembre 2013, la divisione di opposizione ha respinto l'opposizione per il fatto che i segni erano nel complesso diversi. Contro tale decisione la Puma SE ha presentato ricorso all'UAMI.

Con decisione del 14 luglio 2014, la quinta commissione di ricorso dell'UAMI ha respinto il ricorso proposto. Infatti, la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni fossero diversi nel loro complesso, riscontrando come i marchi anteriori fossero costituiti da un animale che poteva essere considerato come un gatto selvatico o un puma che salta a sinistra e che il marchio opposto sembrava essere composto da due o più animali insieme uniti in uno, e che, essendo impossibile distinguere un animale specifico, le parti del corpo della creatura rappresentata somigliavano a parti di animali diversi. Visivamente, la commissione di ricorso ha ritenuto che i segni non coincidevano in nulla. Concettualmente, secondo la commissione, i segni non venivano percepiti come riferiti allo stesso concetto. Nella misura in cui l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

THE OVERALL IMPRESSION

The General Court of the European Union has overturned a ruling by the OHIM rejecting the application by Puma SE, which had opposed the registration of a figurative trademark by a Polish company showing an animal for "footwear; sports footwear" in Class 25.

BACKGROUND

In November 2012, Puma SE opposed registration of the trademark applied for in the said goods class, based on Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009.

The conflicting trademarks were as follows:

On 30 September 2013, the Opposition Division dismissed the objections, holding that the two trademarks were different when taken as a whole. Puma SE then appealed the decision to the OHIM.

In its decision dated 14 July 2014, the OHIM's Fifth Board of Appeal dismissed the application. The board ruled that the signs were different taken as a whole, noting that the earlier trademarks were made up of an animal that could be identified as a wild cat or puma leaping to the left and that the trademark opposed seemed composed of two or more animals together in one, and that, being impossible to identify a single specific creature, the body parts of the creature represented appeared to be components of a number of different animals. Visually, the board held that the signs were completely different and that they did not seem to refer to the same concept. To the extent that Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 makes it an absolute requirement that the signs be identical or similar,

n. 207/2009, presuppone come condizione indispensabile che i segni sono identici o simili, la commissione di ricorso ha ritenuto che il fatto che i segni siano diversi complessivamente non può essere compensato da un elevato carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o dalla presunta identità dei prodotti.

La Puma, nell'impugnare la decisione della commissione di ricorso dinanzi al Tribunale UE, ha dedotto un unico motivo relativo alla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio non sarà registrato se, a causa dell'identità o la sua somiglianza con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai marchi esiste un rischio di confusione nella mente del pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è protetto.

Il Tribunale UE, con la sentenza 25 febbraio 2016 (causa T-692/14), ha disposto l'annullamento della decisione della commissione di ricorso dell'UAMI, evidenziando i seguenti errori che la commissione avrebbe commesso nella sua valutazione sulla somiglianza dei segni in conflitto.

La valutazione globale del rischio di confusione, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, si fonda sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, tenendo conto in particolare degli elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio. A questo proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, dato che egli raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ha mantenuto nella memoria.

Nel caso di specie, si è constatato come il marchio richiesto ed il marchio anteriore siano entrambi sagome nere di animali in posizione di salto simile con le zampe posteriori per terra, le zampe anteriori piegate sotto le mascelle e le code degli animali che formano angoli simili. Le curve della schiena e la pancia dei due animali raffigurati non sono identici, ma hanno somiglianze innegabili.

Ciononostante, la commissione di ricorso non è riuscita a prendere in considerazione l'esistenza di somiglianze visive nel suo confronto. Ha descritto gli elementi di differenza tra i segni di cui trattasi e non è così riuscita, nel suo confronto visivo, a valutare gli elementi di somiglianza tra i marchi, e, pertanto, non ha basato la sua analisi sull'impressione complessiva prodotta da tali segni".

the board held that the fact that the signs were different taken as a whole could not be compensated by the high degree of distinctive character or the reputation of the prior trademarks, or the fact that the relevant goods were presumed to be identical.

In challenging the Board of Appeal's decision before the CJEU, Puma based its arguments exclusively on infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, in accordance with which, following opposition by the proprietor of an earlier trademark, a trademark cannot be registered "if because of its identity with, or similarity to, the earlier trademark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trademarks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trademark is protected."

The CJEU, in Judgement of 25 February 2016 (Case T-692/14), annulled the decision of the OHIM Board of Appeal, highlighting the following errors by the board in assessing the similarity between the two signs.

The overall assessment of likelihood of confusion, as regards the visual, phonetic or conceptual similarity of the two signs, is based on the overall impression they create, taking into account in particular their distinctive and dominant elements. The perception of trademarks by the average consumer of the goods or services in question plays a decisive role in the overall assessment of such likelihood. In this regard, average consumers normally perceive a mark as a whole and do not analyze its individual components, since they rarely have the opportunity to compare the different marks directly, having to rely instead on an imperfect remembered image.

As has been seen in the present case, both the trademark applied for and the earlier trademark are black silhouettes of animals in a similar leaping position with the hind legs on the ground, the forelegs tucked under the jaws and the tails of the animals forming similar angles. The curves of the back and belly of the two animals depicted are not identical but have undeniable similarities.

Despite this, the Board of Appeal did not take these visual similarities into consideration in its comparison. It described the elements of difference between the two signs in question and thus did not assess, in its visual analysis, the elements of similarity between the trademarks, therefore failing to base its analysis on the overall impression produced by those signs.

The expression "overall impression" is probably that most found in judgements on likelihood of confusion between trademarks and assessment of design. However, strangely,

L'espressione "impressione generale" è probabilmente quella più ricorrente nei giudizi di confondibilità tra marchi e nella valutazione del design. Eppure, curiosamente, si dà per scontato che tutti sappiano di cosa si stia parlando e si guardano bene dal tentare di darne una definizione.

Secondo il Tribunale l'UAMI ha errato per essersi fissato solo sugli elementi dissimili, e non aver valutato l'impressione d'insieme percepita dal pubblico rilevante (di media attenzione), considerando anche gli elementi di somiglianza.

L'impressione globale del marchio da parte del recettore è orientata essenzialmente dalla relazione tra le singole unità compositive, il che assume particolare rilievo allorché, a distanza di tempo e di spazio, lo stesso soggetto sarà chiamato a rievocare il segno.

Traducendo l'insegnamento scientifico del Tribunale, è mancata nella motivazione della sentenza la ricostruzione dell'immagine denotativa dell'immagine della multinazionale tedesca e la decodificazione dei suoi elementi costitutivi (ad esempio, la postura aggressiva e dinamica dell'animale rappresentato, l'elasticità delle movenze, la semiotica della comunicazione del messaggio trasmesso, la sedimentazione nell'esperienza del consumatore del ricordo della notorietà del segno, e altro ancora, su cui si potrebbe elaborare un vero e proprio test comparativo).

Francesca Martinelli
Junior Trademark Attorney

it seems to be taken for granted that everyone understands these terms and any attempt at defining them is carefully avoided.

According to the Court, the OHIM's error was in concentrating exclusively on elements of dissimilarity, and in not having assessed the overall impression of the relevant public (with average levels of attention), also in view of the elements of similarity.

The impression of the trademark as a whole on its viewer is determined by the relationship between the individual components of the composition, something that takes on special significance when that same person is called on to remember and describe the sign in another location and after a period of time has elapsed.

On translating the scientific observations of the Court, it must be noted that the grounds for the judgment do not include a reconstruction of the denotative image of the German multinational's figure and a decoding of its individual elements (for example, the aggressive and dynamic posture of the animal represented, the elasticity of its movements, the semiotics of the message transmitted, the embedding in the consumer's experience of the memory of the reputation of the sign, and still other matters that would allow a real and true comparative test to be performed).

Francesca Martinelli
Junior Trademark Attorney