



RAPISARDI ipnews

No 3 - JULY 2021

IN QUESTO NUMERO

- G20-Brevetti e vaccini Anti Covid-2019
- Corte della giustizia UE - Annual report 2020
- Marchio Storico Un anno dopo

IN THIS ISSUE

- G20 on Patents and Covid-19 Vaccines
- Court of justice of the EU - Annual report 2020
- Historical trade marks one year on

G20-BREVETTI E VACCINI ANTI COVID-2019

Il 21 e 22 maggio 2021 si è svolto a Roma, presso la Villa Pamphilj, il Global Health Summit, evento organizzato dalla Presidenza italiana del G20 e dalla Commissione europea, incentrato sui temi People, Planet e Prosperity.

Il G20 è il principale forum di cooperazione economica e finanziaria a livello globale che si svolge ogni anno e riunisce le principali economie del mondo.

L'argomento di discussione principale è stata la lotta alla pandemia da Covid 2019 che da un anno e mezzo ha devastato tutti i paesi del mondo.

Il Presidente Mario Draghi ha lanciato un messaggio di speranza "Dopo un anno e mezzo, stiamo iniziando a vedere la fine di questa tragedia. Per la prima volta, la normalità si avvicina".

In particolare, durante il summit si è discussa la proposta di liberalizzazione dei brevetti sui vaccini anti-covid 19.

Le criticità del tema sono già state ampiamente discusse: da un lato c'è la tesi umanitaria per cui il vaccino va considerato un "bene comune", mentre dall'altra c'è la tesi che, liberalizzando i brevetti, c'è il rischio di far arretrare la spinta della ricerca, l'interesse dell'industria farmaceutica a sostenere i costosi programmi di ricerca.

G20 ON PATENTS AND COVID-19 VACCINES

The Global Health Summit, an event organised by the Italian Presidency of the G20 and the European Commission, focussing on the themes of People, Planet and Prosperity, was held at the Villa Pamphilj in Rome on 21 and 22 May 2021.

As the main forum for global economic and financial cooperation, the G20 takes place every year and brings together the world's leading economies.

The main item on the agenda was the fight against the Covid-19 pandemic that has been devastating countries across the world for more than a year.

The Italian premier, Mario Draghi, delivered a message of hope: 'After a year and a half, we are beginning to see the end of this tragedy. We are returning to normality for the first time.'

In particular, the summit discussed the proposal to liberalise Covid-19 vaccine patents.

The various aspects of the issue have been widely discussed: on the one hand, there is the humanitarian point of view arguing that the vaccine should be considered a 'common good', while on the other, there is the suggestion that liberalising patents runs the risk of holding back research and reducing the pharmaceutical industry's interest in supporting costly research programmes.

Il Presidente Mario Draghi ha sostenuto la proposta di introdurre la sospensione dei brevetti sui vaccini Covid-19, "in modo mirato, limitato nel tempo e che non metta a repentaglio l'incentivo ad innovare per le aziende farmaceutiche". Ha aggiunto inoltre che "questa proposta non garantisce che i Paesi a basso reddito siano effettivamente in grado di produrre i propri vaccini. Dobbiamo sostenerli finanziariamente e con competenze specializzate."

Prime-minister Mario Draghi supported the proposal to suspend patents on Covid-19 vaccines, 'in a targeted and temporary manner way that does not disincentivise innovation by the pharmaceutical companies.' He added that 'This proposal is no guarantee that low-income countries will actually be in a position to produce their own vaccines. We need to support them financially and in terms of expertise.'



Sostanzialmente non bisogna solo trasferire i brevetti ma anche le tecnologie fondamentali per la produzione dei vaccini, in particolare quelli su base RNA.

Anche la presidente della commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha manifestato ampio sostegno sottolineando la necessità di mettere sotto controllo la pandemia ovunque. Ha annunciato l'intenzione dell'Unione europea di avanzare una proposta all'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) per una "terza via" per un condivisione dei brevetti, basata su 3 principi: 1) agevolazioni commerciali, 2) sostegno ad una maggiore produzione e 3) semplificazione del sistema delle licenze obbligatorie.

Il Forum su Global Health è stata l'occasione per fare un punto di situazione sulle possibili intese da raggiungere, consentendo ai principali leader internazionali di manifestare le posizioni dei rispettivi governi per perseguire l'obiettivo di una "vaccinazione globale, sostenibile, equa ed efficace".

Indeed, not just patents need to be transferred, but also the core technology for vaccine production, particularly in the case of RNA-based vaccines.

Ursula Von der Leyen, President of the European Commission, also gave her broad support, stressing the need to bring the pandemic under control across the world. She announced that the EU would be making a proposal to the WTO for a 'third way' of patent sharing, based on three core principles: 1) commercial advantages, 2) support for increased production and 3) simplification of the compulsory licensing system.

The Forum on Global Health was a chance to see what kind of understandings might be reached, allowing the main international leaders to express the position of their governments on the goal of 'global, sustainable, equitable and effective vaccination'.

Chiara Formenton
Patent Attorney

Chiara Formenton
Patent Attorney

CORTE DELLA GIUSTIZIA UE ANNUAL REPORT 2020

È stata pubblicata la Relazione annuale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si compone di due parti, intitolate "Attività giudiziaria" e "Relazione sulla gestione".

La parte della relazione intitolata "Attività giudiziaria" offre un quadro dettagliato dell'attività della Corte di giustizia e del Tribunale, proponendo un'analisi della giurisprudenza corredata di collegamenti verso i testi integrali e presentando le statistiche giudiziarie dell'anno.

La "Relazione sulla gestione" presenta i risultati conseguiti dall'istituzione grazie alle risorse assegnate e il funzionamento dei sistemi di controllo interno.

La Corte di Giustizia ha pubblicato anche una Panoramica dell'anno 2020 che propone un quadro sintetico dell'attività della Corte sotto vari aspetti (giudiziario, istituzionale e amministrativo) e sono illustrate le sentenze più importanti del 2020 divise nei vari settori di competenza.

Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, nel corso del 2020, la Corte Di Giustizia EU è intervenuta in numerose occasioni e sono particolarmente degne di nota quattro sentenze, tre relative a marchi e una ai brevetti.

1 La prima sentenza riguarda l'interpretazione della **nozione di «malafede»** e l'**ampiezza dei prodotti e servizi rivendicati**.

In particolare, la Corte ha affermato che un marchio non può essere dichiarato invalido per mancanza di chiarezza e precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti e servizi per i quali tale marchio è stato registrato.

Successivamente, la Corte ha chiarito le condizioni alle quali costituisce malafede una domanda di marchio presentata senza alcuna intenzione di utilizzare il marchio in relazione ai prodotti e servizi oggetto della registrazione, dichiarando nella sentenza nel caso Sky (C-371/18) che vi è malafede se il richiedente aveva l'intenzione di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto

COURT OF JUSTICE OF THE EU ANNUAL REPORT 2020

The recently published Annual Report of the Court of Justice of the European Union is divided into two parts, 'Judicial Activity' and 'Management Report'.

The 'Judicial Activity' part gives a detailed picture of the activity of the Court of Justice and the General Court, offering an analysis of its case-law with links to the full texts and presenting judicial statistics for the year.

The 'Management Report' presents the results obtained by the institution with the resources allocated to it and examines the functioning of the internal control systems.

The Court of Justice has also published 'The Year in Review' for 2020, providing a summary of the Court's judicial, institutional and administrative activities and presenting the year's most significant judgments, divided into its various areas of competence.

The Court of Justice of the EU was busy in the intellectual property field during the course of the year and four judgments are particularly noteworthy, three on trade marks and the other on patents.

1 The first judgment concerns the interpretation of the **notion of bad faith** and the **scope of the goods and service claimed**.

In particular, the Court held that a trade mark could not be declared invalid because of lack of clarity and precision in the terms used to designate the goods and services for which that mark is registered.

Subsequently, the Court clarified the conditions under which a trade mark application filed with no intention to actually use the sign in relation to the goods and services covered by the registration constitutes bad faith, stating in its judgment in the Sky case (C-371/18) that bad faith can be determined if the applicant for registration had the intention either of undermining third-party interests in a manner inconsistent with honest practices, or of obtaining, even without targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling

esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio.

- 2** Nella seconda sentenza, la Corte ha definito i criteri di valutazione del **rischio di confusione** in relazione a un **marchio collettivo** UE.

Con il caso Halloumi/EUIPO (C-766/18) la Corte di giustizia ha sottolineato come il rischio di confusione “deve essere inteso come il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi coperti dal marchio anteriore e quelli coperti dal marchio richiesto provengano tutti dai membri dell’associazione titolare del marchio anteriore o, se del caso, da imprese economicamente legate a tali membri o a tale associazione”. In particolare, è stato chiarito che non vi è rischio di confusione tra il marchio collettivo “HALLOUMI” e la denominazione “BBQLOUMI” e che i due marchi possono coesistere sul mercato interno.

- 3** La terza sentenza riguarda l’**assenza di consenso da parte del titolare** di un marchio alla registrazione richiesta da un **agente o rappresentante** a proprio nome.

Con la sentenza EUIPO/John Mills (C-809/18), la Corte di giustizia che la regola per cui un marchio è escluso dalla registrazione se l’agente/rappresentante presenta la domanda a proprio nome e senza il consenso del titolare, non si limita unicamente alla situazione in cui il marchio anteriore e il marchio richiesto dall’agente o rappresentante del titolare del marchio anteriore sono identici.

- 4** La quarta e ultima sentenza riguarda l’**interpretazione** delle nozioni di “**prodotto**” e di “**prima autorizzazione a immettere un prodotto sul mercato come medicinale**” in relazione a una domanda di certificato protettivo complementare.

La Corte, nella Causa C-673/18, Santen SAS c., ha preliminarmente ricordato che poiché nell’ambito della nozione di “prodotto” il “principio attivo” non viene puntualmente definito, la determinazione del significato e della portata del termine va condotta considerando il contesto generale nel quale esso viene utilizzato nonché il suo senso abituale nel linguaggio corrente. Inoltre, un’autorizzazione di immissione in commercio non può essere considerata la prima autorizzazione di

within the functions of a trade mark.

- 2** In the second judgment, the Court defined the criteria for assessing **likelihood of confusion** in relation to an EU **collective mark**.

In Halloumi/EUIPO case (C-766/18), the Court of Justice emphasised how likelihood of confusion ‘must be understood as being the risk that the public might believe that the goods or services covered by the earlier trade mark and those covered by the trade mark applied for all originate from members of the association which is the proprietor of the earlier trade mark or, where appropriate, from undertakings economically linked to those members or to that association.’ In particular, it was clarified that there is no likelihood of confusion between the collective mark HALLOUMI and the name BBQLOUMI and that the two marks can co-exist in the internal market.

- 3** The third judgment concerns **lack of consent on the part of the proprietor** of a trade mark to an application for registration by and in the own name of an **agent or representative**.

In EUIPO/John Mills (C-809/18), the Court of Justice held that the rule that a mark is excluded from registration if the application is filed in the own name of the agent/representative without the proprietor’s consent is not limited solely to the situation where the earlier mark and the mark applied for by the proprietor’s agent or representative are identical.

- 4** The fourth and final judgment concerns the **interpretation** of the notion of ‘**product**’ and ‘**first authorisation to place the product on the market as a medicinal product**’ in relation to an application for a supplementary protection certificate.

The court, in the Santen SAS case (C-673/18), first of all recalled that, since ‘active ingredient’ is not precisely defined within the scope of the notion of ‘product’, the term’s meaning and scope must be determined by taking account of the general context in which it is used and its usual meaning in everyday language.

immissione in commercio quando essa verte su una nuova applicazione terapeutica di un principio attivo, o di una combinazione di principi attivi, che è già stato oggetto di un'autorizzazione di immissione in commercio per un'altra applicazione terapeutica.



La Corte di Giustizia EU, fin dai suoi albori, ha, attraverso le sue sentenze, interpretato il modo di applicare il diritto e non sono mancati i casi in cui la nostra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione si sono espresse in termini di "efficacia diretta" o di "immediata operatività" delle sentenze della Corte di Lussemburgo, riconoscendo il "valore normativo" delle sentenze.

A sancire l'importanza delle sentenze della Corte di Giustizia vi sono i giudici nazionali che riconoscono ormai alla giurisprudenza della Corte di giustizia un valore particolarmente stringente e vincolante equiparando il diritto giurisprudenziale a quello legislativo.

Tale evoluzione appare finalizzata a sottolineare il ruolo da protagonisti dei giudici europei e nazionali nel campo della proprietà intellettuale in cui, il continuo evolversi della materia e dei relativi diritti necessita di un apporto giurisprudenziale importante e costante.

Francesca Martinelli
Trademark Attorney

Furthermore, a marketing authorisation cannot be considered to be the first marketing authorisation where it covers a new therapeutic application of an active ingredient, or of a combination of active ingredients, and where that active ingredient or combination has already been the subject of a marketing authorisation for a different therapeutic application.



From the outset, the Court of Justice of the European Union has interpreted application of the law through its judgments, and there have been numerous cases in which the Italian Constitutional Court and Court of Cassation have confirmed the 'direct effectiveness' or 'immediate operability' of the rulings of the Luxembourg-based court, recognising the 'normative value' of the judgments.

The national courts also underline the importance of the judgments of the Court of Justice, recognising the strict and binding value its case law, which is considered on a par with legislation.

This means that the European and national-level courts have a leading role to play in the intellectual property area, where the continuously evolving subject matter and related rights require constant and significant jurisprudential input.

Francesca Martinelli
Trade mark Attorney

MARCHIO STORICO UN ANNO DOPO

La prima data utile per il deposito delle richieste di riconoscimento di un marchio quale "**Marchio Storico di interesse nazionale**" è stata giovedì 16 aprile 2020; un anno è quindi trascorso ed è giunto il momento per fare una disamina e trarre le prime considerazioni.

Anzitutto uno sguardo ai numeri che, pur non essendo eccezionali, dimostrato un non indifferente interesse; poco meno di 200 sono infatti i riconoscimenti già acquisiti dalle aziende che hanno presentato richiesta.



HISTORICAL TRADE MARKS ONE YEAR ON

The first date for filing applications for recognition as a '**Historical Trade mark of National Interest**' was Thursday 16 April 2020. That was a year ago, and so the time has come to take stock and draw some initial conclusions.

First of all, although the numbers are nothing out of the ordinary, they do show a significant level of interest: just under 200 such designations have already been granted to applicant companies.

Il numero tutto sommato non elevato è comunque a mio parere destinato a crescere in quanto, da informazioni ufficiali, sembra che

un centinaio di domande siano attualmente o in fase d'esame o in attesa che i richiedenti, su istanza delle competenti autorità, depositino documentazione integrativa atta a dimostrare l'uso cinquantennale del proprio marchio.

Ricordo infatti che, per ottenere il riconoscimento, è richiesta la titolarità di un marchio registrato da almeno 50 anni o, in alternativa, la dimostrazione della effettiva utilizzazione del segno sul mercato per un analogo periodo.

Mentre la dimostrazione della titolarità di un "marchio registrato" da 50 anni è circostanza oggettiva e, nel caso in cui tale requisito sussista, di facile dimostrazione, non altrettanto si può dire quando si tratta di comprovare l'uso effettivo sul mercato per un lasso di tempo così consistente; infatti, anche limitatamente ai clienti del nostro studio, diverse società hanno o hanno avuto non poche difficoltà a reperire prove inconfutabili attestanti l'effettivo uso del marchio, tenendo anche in considerazione che le competenti autorità reputano che tali prove siano, *in primis*, le copie di fatture per gli anni di interesse.

È necessario tenere in considerazione che negli anni '70, '80 e '90 l'archiviazione era pressochè unicamente cartacea e non sempre, e non tutti, hanno conservato per un così lungo periodo tale tipo di documentazione; inoltre non poche aziende hanno negli anni cambiato sede, con gli inevitabili inconvenienti e "pulizie" conseguenti ai traslocchi, o ristrutturato-ricostruito (magari in conseguenza di eventi naturali, come avvenuto per un cliente) totalmente i propri uffici.

Tutte circostanze che giustificano le non indifferenti difficoltà a soddisfare le richieste del Ministero al quale non si possono certo imputare colpe per la legittima applicazione delle normative di riferimento, ma si può forse muovere una critica di non aver potuto tenere un "occhio di riguardo" in particolare nel caso in cui sussistano circostanze generiche attestanti l'inconfutabile presenza sul mercato di un'azienda e del suo marchio.

Quanto esposto, è testimoniato anche dalla circostanza che i riconoscimenti rilasciati per i "marchi di fatto" (ovvero quelli che risultano utilizzati da 50 anni ma non registrati) sono meno del 20% del totale e quindi un numero

However, this relatively low number seems set to rise, since the official information data suggests that

about 100 applications are currently either under examination or awaiting submission by applicants of additional documentation proving 50-year use of their trade mark, at the request of the competent authorities.

It should be remembered that the prerequisite for being recognised as a historical trade mark is ownership of a trade mark registered for at least 50 years or, alternatively, actual use of the sign on the market for the same period.

While proof of ownership of a 'registered trade mark' for 50 years is an objective circumstance and the prerequisite is easy to fulfil, the same cannot be said of proving actual use on the market for over such a considerable length of time. Indeed, even among the clients of this firm, several companies are having or have had considerable difficulty in finding watertight proof of actual use of a trade mark, considering that the competent authorities require such proof in the form, first and foremost, of invoices covering the relevant period.

It should be remembered that from 1970s through to the 1990s, records were kept almost exclusively in paper form and not always, or often not ever, kept for such lengthy periods. Besides, many companies changed location over the years, and the challenges involved in moving inevitably led to 'clearing-out' drives, while in yet other cases offices were completely renovated or rebuilt (sometimes as a result of natural events, as in the case of one client).

All of this explains the considerable difficulties experienced in meeting the demands of the Ministry, which of course cannot hardly be blamed for properly implementing the relevant regulations, although it could perhaps be reproached or not having kept a more 'watchful eye', particularly in cases where there is general and irrefutable circumstantial evidence that the company and its trade marks have been on the market for time in question.

This is also evident from the fact that 'de facto trade marks' (i.e. those in use for over 50 years but not registered) amount to less than 20% of the total obtaining recognition,

nettamente inferiore ai riconoscimenti ottenuti dai “marchi registrati”.

La disamina dell’elenco dei “Marchi Storici” che hanno ottenuto il riconoscimento consente anche di svolgere una analisi dei settori merceologici in cui i titolari si sono maggiormente attivati: l’alimentare, con tutte le sue varie specialità (cioccolato, vini, liquori, dolci, conserve, succhi di frutta, formaggi e derivati, ecc.) con circa il 40% dei riconoscimenti è il settore maggiormente presente seguito a debita distanza dall’abbigliamento, pelletteria e tessuti con circa il 20%.

Il residuo 40% risulta distribuito tra gli ulteriori settori, tra i quali hanno un particolare rilievo la cosmetica, l’editoria, l’automotive, le costruzioni e i servizi.

Non nascondo che, essendo una persona che da quasi 40 anni opera nel settore della tutela dei marchi ed essendo per deformazione professionale particolarmente attenta ai segni presenti sul mercato, sono rimasto piacevolmente sorpreso nel rilevare che l’elenco dei segni che hanno ottenuto il riconoscimento comprende, accanto a simboli storici della mia vita e, oserei dire, della mia infanzia (quale l’inossidabile “TEX”, incomparabile cioccolato “Zaini” o l’intramontabile

“Zecchino d’Oro”), marchi per me del tutto nuovi e che non avevo mai precedentemente riscontrato.

Ovviamente l’ottenimento del riconoscimento quale “Marchio Storico di interesse nazionale” non è, e non deve essere, un titolo fine a se stesso ma, come del resto era nello spirito delle autorità, un passo necessario per ottenere un *plus* che consenta di conservare e/o rilanciare le aziende storiche nazionali in Italia e all’estero ove il “made in Italy” è altamente apprezzato considerando che il logo è di facile interpretazione e dovrebbe quindi garantire un non irrilevante vantaggio d’immagine.

Con stupore, al momento, nei casi che ho personalmente verificato non ho rilevato l’uso del simbolo in stretta associazione ai prodotti/servizi presenti sul mercato ma, generalmente, un uso limitato al sito istituzionale sul quale si fa eventualmente menzione del riconoscimento ottenuto.

Ho quindi svolto un controllo, anche tramite “interviste” sia a clienti che a responsabili di società che hanno ottenuto la

far fewer than the ‘registered trade marks’ successfully applying.

The list of ‘Historical Trade marks’ that have actually been recognised can also be examined to see how the proprietors rank in terms of the product sectors: foodstuffs (with all its various specialities: chocolate, wines, spirits, confectionery, preserves, fruit juices, cheeses and cheese derivatives, etc.), accounting for about 40% of all recognitions, is the most popular sector, with clothing, leather goods and textiles coming in some way behind at about 20%.

The remaining 40% is split between other areas, including, most notably, the cosmetics, publishing, automotive, construction and service sectors.

As someone who has been working in the intellectual property protection sector for almost 40 years, and therefore inevitably strongly aware of the signs on the market, I was pleasantly surprised to see that the list of signs receiving recognition includes, along with historical symbols that have been part of my life and even my childhood (such as the everlasting Tex comic-strip character, the incomparable Zaini chocolate or the timeless

Zecchino d’Oro children’s song contest), brands that I have never heard of and so completely new to me.



Obviously, obtaining recognition as a ‘Historical Trade mark of National Interest’ is not, and should not be, an end in itself, but rather – as was intended by the authorities – something conferring enhanced status to help preserve and/or relaunch national companies of long standing in Italy, or indeed abroad, where the Made in Italy designation is very much appreciated, given that the Historical Trade mark logo is easily understood and should therefore ensure a significant gain in terms of image.

Surprisingly, at the moment, at least in the cases I have personally checked, there is no evidence of use of the logo tied directly to products/services on the market, use being generally limited to a mention of the new recognition obtained on institutional websites.

This led me to look into – sometimes using interviews with customers or managers of companies obtaining the

registrazione di Marchi Storici, per accertare se e come il riconoscimento acquisito è o verrà sfruttato nella comunicazione e sul mercato; benché alcuni dei responsabili contattati mi sono sembrati al momento incerti su come e quando sfruttare il riconoscimento ottenuto, la maggior parte mi ha assicurato una prossima utilizzazione direttamente sui prodotti/servizi o nella comunicazione alla clientela, alla rete di vendita nonché una più consistente divulgazione per lo meno sul web e sulla carta intestata.

Confido quindi che, quanto prima, l'uso del simbolo sia maggiormente e opportunamente veicolato dai rispettivi titolari e possa quindi consentire da un lato ai consumatori di rilevarne la presenza e la relativa valenza, dall'altro agli imprenditori di potersi avvantaggiare della storicità dei propri marchi.

Gianluigi Volontè
Trademark attorney



Historical Trade mark registration – whether and how the recognition is or will be used in communication and on the market. Although some of the managers contacted still seemed uncertain as to how or when the sign would be exploited, most assured me that it would soon be used directly for products/services or in communications to customers and the sales network, as well as more generally on the web and on headed paper.

I am therefore confident that the sign will be soon more widely and appropriately used by its recipients: consumers will become familiar with it and appreciate its value, while business owners will start to take advantage of the historical nature of their brands.

Gianluigi Volontè
Trade mark attorney