



RAPISARDI ipnews

No 4 - OCTOBER 2020

IN QUESTO NUMERO

- L'unitarietà dei segni sui nomi a dominio interferenti
- Italian sounding & look like
- Brevetto europeo unificato

IN THIS ISSUE

- Distinctive signs and interfering domain names: the principle of unity
- Italian sounding & look alike
- European Unitary Patent

L'UNITARIETÀ DEI SEGNI SUI NOMI A DOMINIO INTERFERENTI

Si è conclusa dopo più di venti anni, con la pronuncia della Corte di Cassazione sul principio di unitarietà dei distintivi con riferimento ai nomi a dominio, la vertenza sul dominio "grazia.net", registrato nel lontano 1999 da una persona fisica (operante nel settore giornalistico e il cui nome non riportiamo per ragioni di privacy), e contenente il logo "grazia.net", registrato anche come marchio.

La registrazione del nome a dominio è stata contestata dalla Mondadori Editore, tra le più note case editrici operanti in Italia, la quale ha ritenuto violati i propri diritti di esclusiva sul marchio "Grazia" (registrato addirittura negli anni '60), agendo quindi per via giudiziaria al fine di inibire l'uso del dominio "grazia.net".

Nel 2012, una prima sentenza del Tribunale di Milano basata sull'articolo 28 del Codice di Proprietà Industriale aveva in parte ritenuto legittimo l'utilizzo del nome a dominio limitatamente al periodo antecedente il 26 marzo 2009, che coincideva con la data di scadenza del dominio, non più rinnovato dal titolare. Oltre tale data, l'utilizzo di "grazia.net" costituiva un atto di contraffazione rispetto al marchio "Grazia" di cui la Mondadori è titolare.

Inoltre, l'uso di "grazia.net" interferiva con il marchio "Grazia" in quanto generava

DISTINCTIVE SIGNS AND INTERFERING DOMAIN NAMES: THE PRINCIPLE OF UNITY

After more than two decades, the case relating to the domain name "grazia.net", registered back in 1999 by a natural person (a journalist whose identity is withheld here for the sake of privacy), including the logo "grazia.net", also registered as a trademark, has ended with a Court of Cassation ruling on the principle of the unity between distinctive signs and domain names.

The registration of the domain name was opposed by Mondadori Editore, one of Italy's leading publishing companies, which took legal action to prevent the use of the domain name "grazia.net", arguing that it infringed its exclusive rights over the trademark "Grazia" (registered in the 1960s).

In 2012, a first judgement by the Court of Milan based on Article 28 of the Italian Industrial Property Code ruled that use of the domain name was lawful to an extent, limited to the period prior to 26 March 2009, in other words the expiry date of the right over the domain name, which was not renewed by the holder. Beyond that date, use of "grazia.net" was judged to infringe the trademark "Grazia" owned by Mondadori.

Furthermore, the use of "grazia.net" interfered with the trademark "Grazia" since it created likelihood of confusion and risk of association of the site with the Mondadori

confusione e determinava un rischio di associazione del sito al marchio di Mondadori, considerato anche che le tematiche trattate erano le medesime.

Avendo il titolare del dominio presentato appello, la Mondadori chiese quindi di accertare anche che il marchio "grazia.net" non sia stato convalidato a causa della malafede della titolare, ben consapevole, a suo dire, di violare i diritti anteriori avendo anche aggiunto sul proprio sito web il logo "grazia.net" in forma di metatag (codice HTML utile a posizionare i siti web in cima ai risultati nei motori di ricerca).

trademark, especially given that they dealt with the same subject matter.

The proprietor of the domain name appealed and Mondadori requested a determination whether the trademark "grazia.net" had been validated in bad faith by the proprietor. According to the publisher, the proprietor was fully aware that prior rights were being infringed, since she had having also added the logo "grazia.net" to her website in the form of a metatag (HTML code allowing higher ranking of websites in search engines results).



GRAZIA

Nel 2015 la Corte d'Appello di Milano dichiarò quindi illegittima la registrazione del marchio "grazia.net" e la conseguente registrazione del dominio, motivando la decisione sostenendo le motivazioni della Mondadori.

Il titolare del dominio e del marchio incriminato presenta quindi ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che il proprio segno si distingueva da quello della Mondadori con l'aggiunta di ".net", lamentando inoltre la mancanza di una dimostrazione di notorietà del marchio "Grazia" di proprietà della Mondadori al momento della registrazione del marchio "grazia.net".

Tuttavia, con sentenza di febbraio 2020, la Corte ha rigettato il ricorso confermando la sentenza precedente e considerando quindi il marchio "Grazia" come marchio "forte", negando di conseguenza la validità di "grazia.net".

In 2015, the Milan Court of Appeal ruled that the registration of the "grazia.net" trademark and the subsequent domain name were unlawful, accepting the arguments put forward by Mondadori in the grounds for the judgement.

The proprietor of the challenged domain name and trademark then appealed at Cassation, claiming that her sign was distinguishable from the Mondadori sign due to the addition of the ".net" suffix, also claiming that Mondadori had failed to show that its "Grazia" trademark was well-known at the time of registration of "grazia.net".

However, in its judgement of February 2020, the court rejected the appeal, upholding the previous ruling and therefore recognising "Grazia" as a "strong" trademark and denying the validity of "grazia.net".

Andrea Ghezzi
Trademark Assistant

Andrea Ghezzi
Trademark Assistant

ITALIAN SOUNDING & LOOK LIKE

L'esemplare comportamento dei cittadini italiani, che hanno puntualmente rispettato le indicazioni delle istituzioni nella gestione della pandemia "Covid 19", ha permesso di ottenere un unanime riconoscimento a livello mondiale che ha accresciuto, ancor più, la buona reputazione della "italianità".

Nello specifico, la reputazione non riguarda la genialità del popolo italiano nel produrre e confezionare articoli di eccellenza, bensì la solerzia nel recepire le regole comportamentali e il rigore nel rispettarle che, certamente, non sono mai stati ritenuti i fiori all'occhiello del popolo del Bel Paese.

Bisogna augurarci che tale effetto positivo sulla "italianità" non si traduca in un ulteriore incremento del fenomeno commerciale denominato *italian sounding & look like*, che da sempre coinvolge i brand italiani e che, al pari di altre nostre lacune strutturali, penalizza oltre modo la nostra economia.

Uno dei settori che certamente risente maggiormente di questo sgradevole fenomeno è quello agroalimentare fiore all'occhiello dei prodotti italiani, sul quale vorrei fare qualche precisazione.

I casi più rilevanti e conosciuti di imitazioni nell'agroalimentare non possono che, scioccamente, farci sorridere; basti pensare alla Zottarella filippina, al San Marzano neyworkese, al Parmesan Cheese, al vino Calpolicella californiano o al Nudelsalse Bolognese e ad altri ancora.

Oltre a questi casi oramai noti che hanno coinvolto i nostri formaggi, salumi, vini ed altro, esiste una diffusissima e difficilmente conteggiabile microcriminalità industriale che, pressoché in tutto il mondo, cerca di far apparire nella fonetica e nella grafica i propri prodotti come se fossero di origine italiana; vengono in particolare di volta in volta utilizzati, separatamente o congiuntamente, i colori della nostra bandiera, l'immagine di casali e colline che tipicamente richiamano il nostro paese o diciture e nomi di chiara derivazione italiana quasi sempre simili a marchi italiani più o meno noti e diffusi.

C'è però veramente poco da sorridere se si pensa che si tratta di un fenomeno la cui rilevanza economica è elevatissima: di recente la Coldiretti ha, sulla base di un accurato studio, comunicato che ritiene imputabile ai falsi *made in Italy* del settore agroalimentare un giro di affari di oltre 100 miliardi

ITALIAN SOUNDING & LOOK ALIKE

The exemplary behaviour of ordinary Italians, who fully observed institutional guidelines during the recent COVID-19 pandemic, has won worldwide recognition and further bolstered the good reputation of "things Italian".

In the case in point, this reputation is unrelated to the ability of the Italian people to produce and manufacture top-quality items, but rather reflects diligence in applying rules of conduct and ensuring that they are strictly obeyed, not something generally associated with the country.

We can only hope that this new positive dimension does not spur further growth in the "*Italian sounding*" and "*look alike*" phenomenon, which has always hampered Italian brands and which, as much as any of the country's own structural shortcomings, has clearly damaged the Italian economy.

One of the sectors most affected by this unfortunate trend is the outstanding agri-food sector, which deserves closer attention.

The best-known and most significant cases of agri-food imitation seem so absurd as to draw a smile: Philippine Zottarella, New York San Marzano, Parmesan Cheese, Californian Calpolicella wine, and Bolognese Nudelsalse, among so many other examples.

Along with these well-known cases involving Italian cheese, meat and sausages, wine and so on, another form of petty industrial crime (the effects of which are hard to estimate) can be found almost the world over, involving use of phonetic and graphic elements to make products appear to be of Italian origin. This might involve the use of the Italian flag, typical images of hills and castles, either separately or in combination, and obviously Italian-derived words and names that almost always recall existing and more or less well-known Italian brands.

We are less likely to smile at the thought of the huge economic damage caused by this phenomenon: based on a recent careful study by the Italian farming association Coldiretti, it was estimated that false "*Made in Italy*" agri-food products account for sales of over € 100 billion, translating as about 300,000 lost jobs.

di euro nonché una perdita di mano d'opera pari a circa 300 mila posti di lavoro.

Numeri così elevati devono necessariamente far molto riflettere e pensare per identificare, se non una soluzione, almeno un argine al fenomeno.

Come non possiamo ritenerci colpevoli per aver seguito le regole di comportamento e distanziamento che ci hanno, per ora, resi virtuosi nella vicenda Covid, certamente non possia-

The enormous cost involved requires reflection on how this problem might at least be limited, in the absence of any outright solutions.

Italians should feel good about the positive image they projected by followed rules of conduct, including social distancing, during the COVID-19 pandemic, and of course they should feel good about creating the best food products in the world.

However, they must also accept some of the blame for not



mo ritenerci colpevoli per essere i produttori dei più buoni prodotti alimentari al mondo.

Tuttavia è certamente, è nostra responsabilità non difenderci adeguatamente dalle copie e dalle imitazioni.

Rilevo che, mentre le aziende di livello elevato sono quanto meno sufficientemente attente nel deposito e tutela dei propri segni distintivi, le società di dimensioni contenute (ed in

being able to defend themselves sufficiently against copies and imitations.

Generally, while large corporations usually take at least adequate steps to protect their distinctive signs, smaller companies (and also some of the many consortiums set up to protect Italian specialities) are much slower to put in place strategies to protect their identity, in particular by registering and then monitoring their distinctive signs.

certi casi anche i numerosi Consorzi di tutela delle nostre eccellenze) sono generalmente molto più restie a porre in atto delle strategie di tutela e difesa della propria identità tra le quali, in particolare, il deposito del o dei propri segni distintivi e la successiva sorveglianza degli stessi.

Si tratta di attività che, purtroppo, ancora oggi i piccoli imprenditori percepiscono come una spesa e non come un investimento per accrescere e difendere il proprio patrimonio.

Relativamente al deposito è necessario puntualizzare che i costi sono decisamente contenuti, in quanto si può prevedere un importo di circa 500 euro per la tutela in Italia e poco più del doppio nel caso in cui ci si intenda proteggere a livello di Unione Europea (che in questo periodo pre-Brexit protegge i 28 paesi della UE).

Unfortunately, smaller companies often continue to see such measures as an expense rather than an investment allowing growth and protection of their assets.

It should be pointed out that filing-related costs are low, with protection within Italy costing only about € 500 and EU-wide protection (which in this pre-Brexit period still covers the 28 Member States) costing only about double that sum.

The costs for WIPO international trademarks, allowing protection in 100 countries with a single filing, vary considerably depending on the territories to be covered.

It should also be remembered that since a trademark has a term of validity of 10 years (renewable), the cost of the in-

“

Bisogna poi tenere accuratamente in considerazione che la durata di un marchio è di 10 anni.

It should also be remembered that since a trademark has a term of validity of 10 years.

”

Nel caso di Marchio Internazionale WIPO, che consente con un unico deposito di estendere la tutela ad oltre 100 paesi, i costi variano notevolmente sulla base dei territori in cui si vuole ottenere la protezione.

Bisogna poi tenere accuratamente in considerazione che la durata di un marchio è di 10 anni (rinnovabile) e che quindi, l'investimento, è imputabile a tale periodo.

A ciò si aggiunga che in favore delle PMI sono stati attivati negli ultimi anni diversi Bandi (denominati “Bando Marchi +”) che consentono di ottenere un consistente rimborso per la progettazione, l'assistenza al deposito (tasse comprese), eventuali ricerche di anteriorità e per l'assistenza legale per la tutela del marchio in caso di rifiuto della domanda di registrazione per i marchi a livello Unione Europea e Internazionali.

Il rimborso, sino ad un importo massimo di € 20.000 per singola

vestment is amortised over that period.

What is more, SMEs have in recent years benefited from a number of schemes (the so-called “Bando Marchi +” grants) allowing generous refunds of the costs involved in planning, filing (including assistance and taxes) and priority searches, as well as legal costs for protection of trademarks in cases where the application for registration is refused at EU and international level.

A maximum amount of € 20,000 can be refunded per company, including € 6,000 per EU trademark and € 6,000 per International trademark. The latter amount is increased to € 7,000 where the protection is extended to the US or China and € 8,000 where both of territories are covered.

The scheme has proved increasingly successful and is now very much in demand. Indeed, at the latest call for applications, the

società, è quantificabile in € 6.000 per ogni marchio dell'Unione Europea e € 6.000 per ogni Marchio Internazionale; tale ultimo importo è aumentato a € 7.000 nel caso in cui si chieda l'estensione del marchio in USA o Cina e ad € 8.000 nel caso in cui l'estensione riguardi sia USA che Cina.

Tali Bandi hanno nel tempo acquisito un successo crescente e sono ora ben recepiti; si pensa che l'ultimo, usufruibile dal 30 settembre 2020 e per un importo complessivo di € 3.825.000, è stato totalmente esaurito in meno di un'ora a differenza di quelli di qualche anno fa che, in certi casi, non sono stati totalmente utilizzati.

Successivamente al deposito del marchio e alla sua estensione nei paesi di interesse, è buona norma attivare una sorveglianza tra i marchi depositati al fine di rintracciare eventuali tentativi da parte di terzi di ottenere la registrazione di segni identici o simili nel medesimo settore merceologico o in settori comunque interferenti.

Anche l'investimento per l'attivazione della sorveglianza è decisamente contenuto e, per tale motivo, il controllo è generalmente esteso a tutto il mondo considerando che la differenza con il costo per una sorveglianza locale è piuttosto contenuta.

Attivando la sorveglianza, si è costantemente informati dal proprio consulente sulla avvenuta pubblicazione di marchi a nome di terzi che possono interferire con i propri diritti; la tempestività di tale segnalazione consente di valutare le più opportune o necessarie attività, generalmente amministrative e quindi non particolarmente costose, da intraprendere prima che i marchi di terzi vengano definitivamente registrati.

Si evita così di dover intraprendere lunghe e complesse azioni di annullamento che, generalmente, sono giudiziarie e, conseguentemente, decisamente più costose di quelle amministrative.

In conclusione, il fenomeno dell' *italian sounding & look like* è sicuramente molto grave e, a causa della sua notevole diffusione, difficile da debellare; ritengo comunque che non ci si possa esimere dal porre in essere almeno quelle attività minime (deposito e sorveglianza) che possono arginarlo e che, data la loro "semplicità", certamente non richiedono la proverbiale creatività e genialità italiana.

Gianluigi Volontè
Trademark Attorney

total grant fund of € 3,825,000, available from 30 September 2020, was allocated in less than an hour, whereas in previous years the funds were left unutilised in some cases.

Following filing of a trademark and its extension to the countries of interest, it is a good idea to activate a monitoring or "mark watching" service for trademarks filed to detect attempts by third parties to register identical or similar signs in the same goods sectors or in sectors that might cause interference.

Mark watching services are quite affordable and are therefore often extended worldwide, since this generally costs little more than local monitoring.

Monitoring, once in place, allows constant updates from the appointed attorney on third-party publications of trademarks that might cause interference. Where such cases are reported immediately, suitable and necessary action can be taken, normally in the form of relatively affordable administrative steps taken prior to final registration of the third-party trademarks.

This allows complex and drawn-out annulment cases to be avoided, which generally need to be heard by the courts and therefore involve much higher costs than administrative procedures.

The *Italian sounding and look alike* phenomenon is a serious problem that is too widespread to be easily eradicated. However some basic steps (filing and mark watching) can definitely be taken to limit its effects, which given their relative "simplicity" are unlikely to put the proverbial Italian creativity and ingeniousness to test.

Gianluigi Volontè
Trademark Attorney

BREVETTO EUROPEO UNIFICATO

Da anni l'Unione Europea sta lavorando per la creazione del *brevetto europeo unificato*, che affiancherà il già esistente brevetto europeo. A differenza del brevetto europeo, il brevetto europeo unificato sarà automaticamente convalidato in tutti i paesi dell'Unione e sottoposto a una giurisdizione comune. Nel momento dell'entrata in vigore del brevetto unificato (prevista inizialmente per il 2017, poi posticipata a data da destinarsi), sarà necessario creare dei Tribunali comunitari (*TUB*) *ad hoc* per la gestione delle controversie.

EUROPEAN UNITARY PATENT

For years the European Union has been working to create a *unitary patent* to accompany the existing European patent. Unlike the European patent, the unitary patent will be automatically valid in all EU Member States and subject to common jurisdiction. By the date of the coming into force of the unitary patent (initially scheduled for 2017 but postponed indefinitely), special EU courts (*UPCs*) will have to be set up to rule on disputes.



Attualmente le sedi certe saranno: Parigi, come divisione centrale, Monaco, specializzata nei brevetti meccanici, e Lussemburgo quale sede dell'unica Corte di Appello. Per il Tribunale per i brevetti chimici e farmaceutici era stata identificata proprio Londra, ma la Brexit, ha cambiato le carte in tavola rendendo necessaria l'individuazione di un'altra città e di un altro Paese.

Forte anche del fatto che l'Italia rappresenta il quarto paese europeo (dopo Germania, Francia e Inghilterra) per numero di brevetti depositati, il Governo italiano ha, dopo lunghe riflessioni, candidato Milano quale città preposta all'ospitare il Tribunale.

La candidatura di Milano come sede del Tribunale per i brevetti chimici e farmaceutici è la più logica per il nostro Paese; in città

Currently the following locations have been decided: Paris, as the central division, Munich, specialised in mechanical engineering patents, and a single Court of Appeal located in Luxembourg. London had been chosen as the location for hearing chemistry and pharmaceutical cases, but Brexit now means that another city and another Country must be found elsewhere for this thematic court.

Given the fact that Italy ranks fourth among EU Member States (after Germany, France and the UK) in terms of patent applications, the Italian government, after considerable reflection, proposed Milan as its candidate to host the thematic court.

This choice makes sense since the main Italian pharma and chemical companies have their headquarters in the city (and in Lombardy in general). In 2018, Lombardy accounted for

(e in Lombardia in generale) hanno la propria sede le principali industrie farmaceutiche e chimiche italiane. Nel 2018, solo in Lombardia, sono stati depositati circa il 30% di tutte le domande di brevetto italiane depositate nello stesso anno.

Riuscire a ottenere la sede a Milano, inoltre, sarebbe importante sia per consolidare la centralità dell'Italia a livello europeo, che da un punto di vista economico: il *Financial Times* ha recentemente stimato che l'apertura del Tribunale per i brevetti chimici e farmaceutici porterebbe alla città un indotto economico di oltre 250 milioni di euro l'anno.

Per rafforzare la candidatura, arrivata all'ultimo minuto sul tavolo della commissione che deciderà dove avrà sede il nuovo Tribunale, il sindaco di Milano Beppe Sala, annuncia che Palazzo Marino sta già preparando una sede di fianco al Tribunale di Milano. Matteo Salvini propone invece di utilizzare il MIND district (l'ex area EXPO).

Indipendentemente da dove posizionarlo all'interno della città, sarebbe certamente un grande passo per Milano ottenere la sede del Tribunale per i brevetti chimici e farmaceutici, soprattutto in un momento di difficile ripresa economica come questo.

Elena Cristofori
Attorney at law

about 30% of all Italian patent filings for that year.

Locating the court in Milan would also be important for consolidating Italy's central role in Europe, as well as from an economic point of view: the *Financial Times* recently estimated that the establishment of the chemistry and pharmaceutical court in the city would add an annual EUR 250 million to its economy.

To strengthen the candidature, which was submitted just in time to the commission set up to decide on the location of the court, the Mayor of Milan, Beppe Sala, announced that the city was already busy preparing a location adjacent to the Court of Milan. Matteo Salvini, Federal Secretary of the Northern League, made a counter-proposal to use the MIND district (the former site of the EXPO).

Regardless of the site chosen, it would be a major step for Milan if its candidature for the chemistry and pharmaceutical court were to be successful, especially at the present time of difficult economic recovery.

Elena Cristofori
Attorney at law