



RAPISARDI ipnews

No 3 - AUGUST 2007

■ **Procedura per l'ottenimento di un marchio nel Regno Unito**
Trade mark procedure in the UK

■ **La tutela delle informazioni segrete in Italia**
The protection of secret information in Italy

■ **Macrossan/Areotel: la fine dei brevetti per metodi commerciali e software nel Regno Unito?**
Macrossan/Areotel: The end of business method and software patenting in the UK?

■ **Il Marchio di Colore**
Colour Trade Marks

PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DI UN MARCHIO NEL REGNO UNITO

A. PROCEDURA GENERALE

Al fine di registrare un marchio nel Regno Unito, è necessario presentare domanda presso lo UK Intellectual Property Office (UK-IPO). Lo UK-IPO accerta che siano soddisfatte le condizioni necessarie ai fini della registrazione del marchio. Se le condizioni sono soddisfatte, lo UK-IPO procede alla registrazione del marchio che è valido per 10 anni dalla data di deposito e può essere rinnovato indefinitamente attraverso il pagamento delle tasse di rinnovo ogni 10 anni.

B. DEPOSITO DELLA DOMANDA

Viene attribuita una data di deposito ad una domanda che soddisfa i seguenti requisiti minimi:

- sussistenza di una rappresentazione grafica del marchio (per i marchi denominativi è sufficiente la loro presentazione in forma scritta), insieme ad alcuni altri dettagli relativi al marchio quale il colore;
- si specificano i prodotti o servizi per cui avviene la richiesta di registrazione del marchio insieme alla rispettiva classe di appartenenza;
- vengono forniti il nome e l'indirizzo del richiedente;
- viene fornita la dichiarazione d'uso del marchio da parte del richiedente, o con il suo consenso, o d'intento d'uso in buona fede del marchio, in relazione ai beni o servizi specificati, recante la data e la firma del richiedente o del suo rappresentante.

È possibile fare domanda per marchi seriali, marchi collettivi, o marchi di certificazione.

TRADE MARK PROCEDURE IN THE UK

A. GENERAL PROCEDURE

In order to register a trade mark in the UK, it is necessary to submit an application to the UK Intellectual Property Office (UK-IPO). The UK-IPO then makes sure that the conditions have been met in order to register the trade mark. If the conditions are met, the UK-IPO registers the trade mark, which is valid for 10 years from the date of filing, and can be renewed indefinitely by payment of renewal fees every 10 years.

B. FILING OF THE APPLICATION

A filing date is attributed to an application which meets the following minimal requirements:

- There is a graphical representation of the mark (word marks simply have to be written), along with some other details of the mark such as colour;
- The goods or services for which the mark is applied to be registered are specified, together with the class into which they fall;
- The name and address of the applicant is supplied;
- The declaration that the trade mark is being used by the applicant, or with his consent, or that there is a *bona fide* intention to use the mark, in relation to the specified goods or services is signed and dated by the applicant or his representative.

It is possible to apply for series marks, collective marks, or certification marks.

È richiesto il pagamento di una tassa di deposito entro due mesi dal deposito della domanda. La tassa copre una classe di prodotti o servizi. Una tassa aggiuntiva viene addebitata per ogni classe oltre la prima.

È possibile rivendicare la priorità di un marchio precedente identico per prodotti/servizi identici che sia stato depositato in uno stato aderente alla Convenzione di Parigi, a nome dello stesso titolare, a condizione che la domanda nel Regno Unito venga depositata entro 6 mesi dal deposito del marchio precedente.

C. ESAME

Una volta ricevuta la domanda, lo UK-IPO esamina la domanda per accertarsi che per il marchio non sussista alcun **impedimento assoluto alla registrazione**. I segni non possono essere registrati se:

- non possono essere rappresentati graficamente o non sono idonei a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
- sono costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale ai prodotti;
- sono contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
- sono ingannevoli per il pubblico (per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio).
- sono proibiti dalle leggi del Regno Unito o dalla legge comunitaria;
- sono emblemi per i quali vige una protezione speciale (come il simbolo olimpico);
- la domanda di registrazione avviene in malafede.

Inoltre, i segni non possono essere registrati se:

- sono privi di carattere distintivo;
- sono composti esclusivamente da segni o indicazioni che sono descrittivi dei prodotti o servizi;
- sono composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nel commercio.

Tuttavia, questi ultimi tre impedimenti alla registrazione possono essere superati se, prima della data di domanda, il marchio ha acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto (secondary meaning).

Lo UK-IPO effettua un controllo nel registro del Regno Unito per accertarsi che il marchio non sia in conflitto con marchi

A filing fee must be paid within two months of filing the application. This fee covers one class of goods or services. An additional fee is charged for each class beyond one.

It is possible to claim the priority of an earlier, identical trade mark for identical goods/services that was filed in a Paris Convention Country, in the name of the same proprietor; provided the UK application is filed within 6 months of filing of the earlier trade mark.

C. EXAMINATION

Once an application has been received, the UK-IPO examines the application to ensure that the mark does not fall under any of the **absolute grounds for refusal**. Signs cannot be registered if they:

- are incapable of being represented graphically or are incapable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings;
- consist exclusively of the shape which results from the nature of the goods themselves, the shape which is necessary to obtain a technical result, or the shape which gives substantial value to the goods;
- are contrary to public policy or morality;
- deceive the public (for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service).
- are prohibited by UK or Community law;
- are specially protected emblems (like the Olympic Symbol);
- are applied for in bad faith.

Furthermore, signs cannot be registered if they are:

- are devoid of any distinctive character;
- consist exclusively of signs or indications which are descriptive of the goods or services;
- consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in trade.

However, these three grounds for refusal can be overcome if, before the date of application, the mark has in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it (secondary meaning).

Uniquely, the UK-IPO also checks the UK register to ensure that the mark does not conflict with earlier registered UK trade marks (**relative grounds for refusal**). In particular, a mark cannot be registered if it is:

- identical to an earlier trade mark and is to be regis-

precedentemente registrati nel Regno Unito (**impedimenti relativi alla registrazione**). In particolare, un marchio non può essere registrato se:

- è identico ad un marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici a quelli per cui il marchio anteriore è tutelato;
- è identico ad un marchio anteriore e vi è identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, e sussiste un rischio di confusione per il pubblico;
- è simile ad un marchio anteriore e vi è identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, e sussiste un rischio di confusione per il pubblico;
- è identico o simile ad un marchio anteriore e tale marchio anteriore ha carattere di notorietà nel Regno Unito, e l'uso del marchio del richiedente trarrebbe indebitamente beneficio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, o recherebbe pregiudizio agli stessi;
- il suo uso nel Regno Unito è oggetto di divieto in base a una qualsiasi norma di legge relativa ai marchi non registrati (quale la legge sulla concorrenza sleale o *passing off*), o ad un qualsiasi diritto anteriore, quali *copyright*, *design* o *design* registrato.

Tuttavia, qualsiasi di questi impedimenti può non essere applicato se il titolare del marchio anteriore fornisce il proprio consenso alla registrazione.

Questa pratica di esame degli "impedimenti relativi alla registrazione" non è presente nel sistema dei Marchi Comunitari, ed è previsto l'abbandono di questa pratica da parte dello UK-IPO a partire dall'ottobre 2007. Seguirà l'adeguamento al sistema dei Marchi Comunitari che prevede la notifica al richiedente dell'esistenza di marchi simili precedentemente registrati. Lo UK-IPO invierà una comunicazione anche ai titolari di tali marchi anteriori. Spetterà quindi a tali titolari presentare opposizioni contro la domanda qualora siano interessati a farlo.

La relazione d'esame viene inviata al richiedente o al suo rappresentante. L'esaminatore può accogliere la domanda o emettere un'obiezione in base ai summenzionati impedimenti alla registrazione.

Se l'esaminatore emette un'obiezione adducendo un impedimento relativo, il richiedente deve rispondere entro 6 mesi, o la domanda sarà rifiutata. Nel caso di qualsiasi altro tipo di obiezione, il termine è di 3 mesi. Questi termini sono solitamente estendibili, a fronte di una motivazione valida, e a condizione che la richiesta di estensione sia presentata prima della scadenza.

tered for identical goods or services;

- identical to an earlier trade mark and is to be registered for similar goods or services, and there exists a likelihood of confusion on the part of the public;
- similar to an earlier trade mark and is to be registered for identical or similar goods or services, and there exists a likelihood of confusion on the part of the public;
- identical or similar to an earlier trade mark and that earlier trade mark has a reputation in the UK, and the use of the applicant's mark would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or repute of the earlier trade mark;
- its use in the UK is liable to be prevented by any rule of law relating to unregistered trade marks (such as the law of passing off), or any earlier right, such as copyright, design right or registered design right.

However, any of these grounds may be overcome if the proprietor of the earlier mark consents to the registration.

This practice of "relative grounds for refusal" examination is not present in the Community Trade Marks system, and the UK-IPO is expected to abandon this practice as of October 2007. Instead, it will follow the Community Trade Mark system of notifying the applicant of similar, earlier registered marks. The UK-IPO will also write to the proprietors of those earlier marks. It is then up to these proprietors to file oppositions against the application if they wish to do so.

The examination report is sent to the applicant or their representative. The examiner can either accept the application or can issue an objection based on the above-mentioned grounds for refusal.

If the examiner issues a relative grounds objection, the applicant must respond within 6 months, or the application will be refused. In the case of any other type of objection, the time limit is 3 months. These are usually extendible, provided a valid reason is given, and the request for extension of time is submitted before the deadline.

The examiner will consider the applicant's response, and will either accept the mark and publish it within one week, or will write back, setting a new deadline for a response. If, after several rounds of correspondence, the examiner still has not accepted the mark, the applicant may request a hearing in order to resolve the matter.

L'esaminatore valuterà la risposta del richiedente e accetterà il marchio pubblicandolo entro una settimana, oppure risponderà a sua volta stabilendo una nuova scadenza per una replica. Se a seguito di diversi scambi di corrispondenza l'esaminatore non ha ancora accettato il marchio, il richiedente può richiedere un'udienza al fine di risolvere la questione.

Se l'esaminatore rifiuta la domanda, è possibile ottenere una dichiarazione scritta riportante le motivazioni del rifiuto. È possibile presentare ricorso avverso la decisione presso la "Persona Designata" o l'High Court. Le Persone Designate sono IP law practitioner designati dal Lord Chancellor, e le loro decisioni sono inappellabili.

D. PUBBLICAZIONE

A seguito dell'accettazione da parte dell'esaminatore, il marchio verrà pubblicato nel Trade Marks Journal entro 3 settimane, unitamente ai dettagli relativi alla domanda, ivi inclusi il nome e l'indirizzo del richiedente.

E. OPPOSIZIONE

Durante il periodo di 3 mesi successivo alla data di pubblicazione del marchio, è possibile presentare un'opposizione al marchio. L'opposizione può fondarsi su qualsiasi dei summenzionati impedimenti alla registrazione.

Probabilmente questa possibilità di opposizione acquisirà maggiore utilità una volta che lo UKIPO avrà abbandonato l'esame degli impedimenti relativi.

F. REGISTRAZIONE

Se non viene presentata nessuna opposizione entro il periodo di 3 mesi, il marchio viene registrato e al richiedente viene rilasciato un certificato di registrazione. Il marchio è quindi valido per 10 anni a partire dalla data di deposito, e può essere rinnovato indefinitamente attraverso il pagamento delle tasse di rinnovo ogni 10 anni.

G. USO DEL MARCHIO

La registrazione del marchio conferisce al titolare il diritto di vietare ad altri l'uso del marchio nell'attività economica in relazione ai prodotti o servizi per i quali è registrato. Inoltre, il titolare ha il diritto di vietare ad altri l'uso di un marchio simile nell'attività economica in relazione a pro-

If the examiner refuses the application, a written statement of the reasons for doing so can be obtained. The decision can then be appealed to the "Appointed Person" or to the High Court. The Appointed Persons are IP law practitioners appointed by the Lord Chancellor, and there can be no appeal to their decisions.

D. PUBLICATION

After acceptance by the examiner, the mark will be published in the Trade Marks Journal within 3 weeks, together with the details of the application, including the applicant's name and address.

E. OPPOSITION

During the 3 month period following the date of publication of the mark, the mark may be opposed. Opposition may be based on any of the above-mentioned grounds for refusal of registration.

This opportunity for opposition is likely to become more useful once the UKIPO abandons relative grounds examination.

F. REGISTRATION

If no opposition is brought by the end of the 3-month time period, the trade mark is registered and the applicant is issued a registration certificate. The mark is now valid for 10 years from the date of filing, and can be renewed indefinitely by payment of renewal fees every 10 years.

G. USE OF THE TRADE MARK

The registration of the trade mark gives the proprietor the right to prevent others from using the mark in the course of trade in relation to goods or services it is registered for. In addition, the proprietor has the right to prevent others from using a similar mark in the course of trade in relation to similar goods or services, provided there exists a likelihood of confusion on the part of the public.

If the trade mark has a reputation in the UK, the proprietor can prevent others from using an identical or similar sign in the course of trade if it takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

dotti o servizi simili, qualora sussista il rischio di confusione da parte del pubblico.

Se il marchio ha carattere di notorietà nel Regno Unito, il titolare può impedire ad altri di usare un segno identico o simile nell'attività economica qualora tragga indebitamente beneficio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, o rechi pregiudizio agli stessi.

L'uso del marchio include:

- l'apposizione dello stesso sui prodotti o sulla loro confezione;
- l'offerta in vendita o lo stoccaggio dei prodotti a tali scopi oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
- l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;

l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

Tuttavia, non può essere oggetto di impedimento l'uso del marchio allo scopo di identificare i prodotti o servizi come quelli del titolare o di un licenziatario, a condizione che tale uso avvenga nel rispetto delle pratiche commerciali o industriali oneste.

H. PROCEDURE DI NULLITÀ/DECADENZA

Dopo la registrazione del marchio, esso può essere rimosso dal registro soltanto per effetto di nullità o decadenza. Se l'azione ha esito positivo, essa riguarderà soltanto quei prodotti o servizi a cui è stata rivolta. Il marchio decade a partire dalla data di domanda di decadenza. Se una registrazione è ritenuta nulla, tuttavia, il marchio è considerato fin dall'inizio privo degli effetti della registrazione.

Una registrazione può essere revocata in base a varie motivazioni, ma tipicamente la decadenza si basa sul fatto che il marchio non è stato usato per un periodo ininterrotto di cinque anni e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione. In alternativa, l'uso del marchio può averlo reso generico, o l'uso può indurre in errore il pubblico.

Una registrazione può essere dichiarata nulla qualora si ritenga che sia avvenuta in inosservanza di qualsiasi degli impedimenti assoluti alla registrazione. Inoltre, può essere dichiarata nulla sulla base dell'esistenza di un marchio anteriore o di un diritto anteriore in relazione agli impedimenti relativi alla registrazione.

Catharina Obermayer

Use of the mark includes:

- Affixing it to goods or packaging;
- Offering goods or services for sale under the sign, or stocking goods for that purpose;
- Importing or exporting goods under the sign;
- Using the sign on business papers or in advertising

However, use of the mark for the purpose of identifying the goods or services as those of the proprietor or a licensee cannot be prevented, provided such use is in accordance with honest commercial or industrial practices.

H. INVALIDATION/REVOCATION PROCEEDINGS

After the registration of the mark, it can only be removed from the register by revocation or invalidation. If the action is successful, it will only affect those goods or services towards which it was directed. Revocation removes the mark as of the date of the date of application for revocation. If a registration is deemed invalid, however, it shall be deemed never to have been made.

A registration can be revoked based on various grounds, but is typically based on the fact that the trade mark has not been used for an uninterrupted period of five years and there are no proper reasons for non-use. Alternatively, the use of the mark can have made it generic, or the use may be misleading to the public.

A registration can be invalidated on the basis that it was made in breach of any of the absolute grounds for refusal. Furthermore, it may be invalidated on the basis of the existence of an earlier mark or an earlier right in relation to the relative grounds for refusal.

Catharina Obermayer

LA TUTELA DELLE INFORMAZIONI SEGRETE IN ITALIA

DEFINIZIONE:

“Le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, abbiano valore economico in quanto segrete, siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.”

(art. 98 – D. Lgs 10/02/2005 n. 30).

LA PROSPETTIVA CIVILISTICA

La tutela delle informazioni segrete è stata oggetto in Italia di un percorso normativo relativamente lungo ed articolato. La disciplina civilistica, che in passato era fondamentalmente riferibile alle norme sulla repressione della concorrenza sleale (Art. 2598 N. 3 CC), ed a quelle concernenti l'obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro (Art. 2105 CC), si è evoluta a seguito della ratifica da parte del nostro paese dell'accordo TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property) del 1994. Tale accordo prevede infatti all'art. 39 una tutela delle Informazioni Segrete e, più in generale, l'obbligo per i paesi aderenti di recepire l'accordo medesimo, e quindi anche tale tutela, con norme interne. Il legislatore italiano ha quindi recepito tale norma con l'art. 6 Bis della legge Invenzioni (D. Lgs. 10/03/96 n. 198) e per la prima volta in Italia si è stata introdotta una tutela tipizzata, che si affiancava a quella generica e residuale dell'Art. 2598 CC.

L'attuale disciplina tuttavia è stata introdotta solo nel 2005 con il nuovo Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10/02/2005 n. 30) agli Artt. 98 e 99.

Il passo in avanti fatto dal legislatore è stato assai significativo e la dottrina più qualificata è incline ad individuare in tale nuovo corpo normativo una tutela più compiuta ed allargata in linea con il tipo di tutela esistente in altri ordinamenti e tale da attribuire al titolare delle informazioni segrete un diritto erga omnes assimilabile ad una vera e propria privativa.

Le informazioni segrete possono essere sia di natura tecnica (know-how industriale atto a condurre un processo produttivo o distributivo) che di natura commerciale (know-how relativo alla organizzazione ed alla attività commerciale dell'impresa, piani di marketing, liste di clienti o fornitori, indagini sui gusti o le preferenze dei consumatori etc), ed il valore economico del-

THE PROTECTION OF SECRET INFORMATION IN ITALY

DEFINITION:

“The Business information and the technical-industrial expertise, including the commercial ones, subject to the owner's legitimate control, are the object of protection as long as:

- *they are secret in the sense they are not, as a whole or in the exact configuration and combination of their components, generally well-known or easily accessible for experts and operators in the field;*
- *they have an economic value due to their being secret;*
- *they are subjected, by the persons who legitimately control them, to measures which may be deemed reasonably adequate to keep them secret.”*

(article 98 of Legislative Decree No. 30 of 10 February 2005).

CIVIL PROTECTION

The protection of secret information has been the subject in Italy of detailed legislative developments which took a relatively long time to achieve. The civil rules, which in the past basically consisted of provisions designed to combat unfair competition (article 2598, paragraph 3, of the Civil Code) and to secure workers' duty of loyalty to their employers (article 2105 of the Civil Code), have evolved following Italy's ratification of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS) of 1994. In fact, article 39 of that agreement affords protection to undisclosed information and more in general obliges the Member States to incorporate the provisions thereof into their national law. In Italy the provisions were transposed into national law through article 6-bis of the Patent Law (Legislative Decree No. 198 of 10 March 1996), and thus for the first time in Italy specific protection was introduced alongside the general and residual protection afforded by article 2598 of the Civil Code.

The current set of rules however dates back just to 2005, which witnessed the adoption of the new Industrial Property Code (Legislative Decree No. 30 of 10 February 2005), and in particular articles 98 and 99 thereof.

The advance which that legislation represents is quite significant and leading writers see it as giving broader yet more complete protection in line with what is the norm in other jurisdictions such as to grant the owner of the secret information a right *erga omnes* similar to a veritable IP right.

Secret information can be technical (industrial know-how capable of adequately leading to a production or distribution

le stesse deve intendersi come un vantaggio concorrenziale e come strumento per aumentare o mantenere la propria quota di mercato.

Il soggetto attivo della tutela è colui che detiene legittimamente le informazioni riservate ed ha posto in essere misure adeguate a mantenere la loro segretezza.

Il soggetto passivo è colui che è venuto a conoscenza dell'informazione segreta in modo legittimo (come il dipendente che ha contribuito a svilupparla, od il consulente od il licenziatario che ne sono venuti a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle loro attività professionali) od in modo illegittimo (procurandosi cioè l'informazione in modo illecito od a seguito di illecito compiuto da altro soggetto).

Le misure di natura civilistica a tutela del titolare delle informazioni riservate e illegittimamente sottratte sono sostanzialmente l'azione ordinaria mirata ad ottenere un provvedimento di inibitoria definitiva, un risarcimento danni e/o la pubblicazione della sentenza ed il provvedimento d'urgenza mirato ad ottenere una inibitoria provvisoria e/o la pubblicazione del provvedimento stesso.

LA TUTELA PENALE

La tutela penale del segreto nell'ambito delle informazioni come sopra citate (vedi "definizione") va ricondotta alle fattispecie previste dal codice penale agli artt. 621 (segreto documentale), 622 (segreto professionale) e specialmente 623 (segreto scientifico ed industriale).

Benché ovviamente essi siano preesistenti alla più recente già citata normativa, alla luce della medesima, assumono un ruolo rinvigorito ed evolutivo che la giurisprudenza certamente non mancherà di riconoscere.

La segretezza si determina per legge o considerando la natura degli atti o la volontà, espressa o tacita, del soggetto meritevole di tutela ed a tale riguardo la nozione data dall'art 98 CPI non potrà essere ignorata dal giudice penale.

E' opportuno chiarire comunque che i reati di cui agli artt. 621, 622, e 623 CP sono perseguibili a querela del titolare dell'interesse a che la notizia rimanga segreta e che non commette il reato chi riceve il segreto se non ha posto in essere attività di istigazione o di determinazione del reato stesso.

MISURE ADEGUATE A TUTELARE LE INFORMAZIONI SEGRETE

Le informazioni segrete sono tutelate nella misura in cui esse "siano sottoposte.....a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete" e conseguentemente l'adeguatezza della misura è la condizione per la tutela del segreto.

La giurisprudenza determinerà certamente le specificità e l'ambito di tale nozione ma allo stato si può fare riferimento alla

process), commercial (know-how relating to business organisation and activities, marketing plans, customer or supplier lists, surveys on tastes and preferences of the public, etc.), and the commercial value thereof must be understood in the sense of a competitive advantage and as a tool to increase or maintain one's market share.

The 'active' party that the law is designed to protect is the holder of confidential information who has taken suitable steps to maintain its secrecy. The 'passive' party that the law seeks to constrain is the person who obtains knowledge of the information lawfully (such as the employee who contributes to developing it or the consultant or licensee who have come into possession of it during the course of their respective professional and business activities) or unlawfully (i.e. where somebody procures the information in an illegal manner or receives the information following another person's wrongdoing).

Civil protection for the holder of the rights to confidential information that has been unlawfully appropriated essentially takes the form of ordinary legal proceedings designed to obtain a permanent court order, damages and the publication of the judgment or injunctions designed to obtain a temporary court order and associated publication.

CRIMINAL PROTECTION

The use of the criminal law to protect secret information as described above (see "Definition") revolves around a number of offences envisaged by the Criminal Code, specifically article 621 (documentary secrets) and 622 (professional secrets) and especially article 623 (scientific and industrial secrets).

Although those provisions obviously predate the recent legislation cited above, it is only natural that they will now be given a new lease of life by the legislative developments concerned and interpreted in the light thereof by the courts.

Secrecy is established by law or considering the nature of the acts or the express or implied will of the person worthy of protection, and in this regard the indications given in article 98 of the Intellectual Property Code cannot be ignored by the criminal courts. It should be noted that the offences under articles 621, 622 and 623 of the Criminal Code are prosecutable subject to a complaint being filed by the person in whose interests it is that the information remains secret and that the person who receives the secret is not criminally liable if he has not instigated or otherwise brought about the offence.

ADEQUATE STEPS TO PROTECT SECRET INFORMATION

Secret information are protected to the extent "they are subjected, by the persons who legitimately control them, to measures which may be deemed reasonably adequate to keep them

prassi aziendale che fa propri presidi sia di tipo fisico che giuridico.

Quanto ai primi basti qui citare, oltre alle barriere fisiche che limitano l'accesso a luoghi ove siano fisicamente ubicati documenti segreti, quelle informatiche che sono sempre più sofisticate e difficili da violare.

Quanto ai secondi vanno distinti i presidi giuridici nei confronti dei dipendenti dell'azienda da quelli nei confronti dei terzi.

Rientrano nella prima categoria i codici etici e le *Policies* aziendali che disciplinano l'accesso e l'uso di informazioni segrete, le specifiche pattuizioni nei contratti collettivi o individuali di lavoro ed i *Confidentiality Agreements* sottoscritti in occasione di episodiche necessità. Rientrano nella seconda categoria i cosiddetti *Non disclosure Agreements* o NDA che oramai, nella consolidata prassi internazionale, definiscono, spesso in modo perfettamente bilaterale, quali sono le informazioni da ritenersi segrete, il livello di diligenza richiesto alla parte alla quale esse vengono dischiuse, le eventuali esclusioni (il concetto dei cosiddetti *Residuals*) e la durata del vincolo di confidenzialità.

STRUMENTO ALTERNATIVO A DISPOSIZIONE DELL'IMPRESA

Giova infine ricordare che, grazie alla recente normativa sulle informazioni segrete, l'impresa gode oggi di uno strumento efficace che in talune circostanze può porsi come alternativo (oltre che complementare) ad altri strumenti di tutela quali il brevetto o il diritto d'autore.

Nei casi infatti in cui ciò sia possibile, l'imprenditore dovrà valutare quale sia lo strumento più appropriato alle sue necessità e strategie a livello globale interrogandosi specialmente sulla sua effettiva capacità e volontà di mantenere il segreto come tale particolarmente nel medio e lungo termine. In questo senso il confronto con la tutela offerta dal brevetto ed i relativi costi potrà essere molto utile.

Avv. Fabio Moretti

MACROSSAN/AREOTEL: LA FINE DEI BREVETTI PER METODI COMMERCIALI E SOFTWARE NEL REGNO UNITO?

La **brevettabilità delle invenzioni relative ad elaboratori elettronici e dei metodi commerciali** nel Regno Unito è stata oggetto di discussione nel recente caso dibattuto dinanzi alla **Corte di Appello del Regno Unito** relativo a **Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd**, e **Domanda Macrossan** [2006] EWCA Civ 1371.

secret" and hence the adequacy of those steps is a precondition for the protection of a secret.

The courts will certainly define the specifics and scope of this notion, but at the moment one can refer to business practice which relies on a series of both physical and legal measures.

As for physical measures one can mention not only the physical barriers that restrict access to the places where the secret documents are materially located but also IT barriers which are ever more sophisticated and difficult to breach.

As for legal measures a distinction must be drawn between those for employees and those for third parties. The first category covers company codes of ethics and business policies regulating access to and the use of secret information, specific clauses in collective bargaining agreements and individual employment contracts and specific *ad hoc* confidentiality agreements as needs be. The second category covers non-disclosure agreements (NDA), which in accordance with well established international practice define, often in a perfectly bilateral manner, the information deemed to be secret, the degree of care required to maintain secrecy, possible exclusions (so-called 'residuals') and the duration of the confidentiality obligations.

AN ALTERNATIVE FOR BUSINESSES

Thanks to the recent legislation on secret information, businesses now have an effective tool at their disposal which, in some circumstances, can either be complementary to or serve as an alternative to other forms of protection such as patents and copyright.

In cases where various options are available, the business must evaluate what is the instrument that best suits its needs and strategies at a global level, asking itself the question whether it has the will and effective capacity to maintain the secret as such especially in the medium and long term. In this regard it would well be useful to compare the protection offered by patents and the associated costs.

Fabio Moretti, Attorney at Law

MACROSSAN/AREOTEL: THE END OF BUSINESS METHOD AND SOFTWARE PATENTING IN THE UK?

The **patentability of computer-related inventions and business methods** in the UK was called into question in the recent case before the **UK Court of Appeal** in the matters of **Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd**, and **Macrossan's Application** [2006] EWCA Civ 1371.

I programmi per elaboratori elettronici e i metodi commerciali sono **esclusi dalla brevettabilità** ai sensi dell'Articolo 52(2) della Convenzione sul Brevetto Europeo, e ai sensi della Sezione 1(2) dello **UK Patents Act** del 1977. Tuttavia, essi sono esclusi solo nella misura in cui la domanda di brevetto si riferisca al programma per elaboratori elettronici o al metodo commerciale **in quanto tali**. In questo modo, è generalmente possibile brevettare invenzioni che comportino un certo effetto tecnico o che richiedano determinati mezzi tecnici per l'implementazione, anche qualora si riferiscano a programmi per elaboratori elettronici o metodi commerciali.

Nell'ottobre 2006, Lord Justice Jacobs della Corte di Appello del Regno Unito **ha annullato una decisione** dello UK Intellectual Property Office di **respingere la domanda di brevetto** del Sig. Macrossan **per un sistema attuato per mezzo di elaboratore** per agevolare le persone nella compilazione dei moduli necessari per registrare una società.

In detta sede, Lord Justice Jacobs **ha enunciato quattro criteri** che gli esaminatori dovrebbero utilizzare per valutare la brevettabilità di invenzioni riguardanti metodi commerciali e software:

- **interpretare in modo appropriato la rivendicazione;**
- **identificare il contributo effettivo;**
- **domandarsi se rientra unicamente nella materia oggetto di esclusione; e**
- **verificare se il contributo effettivo o presunto sia di natura effettivamente tecnica.**

Nell'identificare il contributo effettivo dell'invenzione, è la sostanza della rivendicazione la considerazione più importante e non la forma della rivendicazione. Nella domanda di Macrossan, si è ritenuto che la presenza di elementi hardware convenzionali mantenesse invariato il contributo.

Peraltro, è stato considerato che le categorie di elencazione delle eccezioni alla brevettabilità non sono limitate a cose astratte, né che i metodi commerciali sono limitati ad azioni compiute.

L'approccio della Corte d'Appello è stato considerato da alcuni segnalare un allontanamento dall'atteggiamento europeo, principalmente poiché fornisce agli esaminatori ed esperti legali linee guida concrete e coerenti, laddove le decisioni dell'EPO sono state piuttosto contraddittorie. Sfortunatamente, il Presidente dell'EPO non ha riportato nessuna delle considerazioni della Corte d'Appello alla Camera di Riscorso allargata dell'EPO, sicché non sussiste ancora un approccio europeo unificato per la valutazione della brevettabilità dei metodi commerciali e delle invenzioni relative ad elaboratori elettronici.

Computer programs and business methods are **excluded from patentability** under Article 52(2) of the European Patent Convention, and under Section 1(2) of the **UK Patents Act** 1977. However, these are excluded only to the extent that the patent application relates to the computer program or business method **as such**. In this way, it is generally possible to patent inventions that involve some technical effect or require some technical means for implementation, even if they relate to computer programs or business methods.

In October 2006, Lord Justice Jacobs of the UK Court of Appeal **upheld a decision** by the UK Intellectual Property Office to **reject Mr Macrossan's patent application for a computer-based system** for helping people complete the forms required to register a company.

In doing so, Lord Justice Jacobs **set out four steps** that examiners should use to assess the patentability of inventions involving business methods and software:

- **Property construe the claim;**
- **Identify the actual contribution;**
- **Ask whether it falls solely within the excluded subject matter; and**
- **Check whether the actual or alleged contribution is actually technical in nature.**

In the identification of the actual contribution of the invention, it is the substance of the claim that really matters, rather than the form of the claim. In Macrossan's application, the presence of conventional hardware elements was held not to change the contribution.

Furthermore, it was considered that the categories listing exceptions to patentability are not limited to abstract things, nor are business methods limited to completed actions.

The Court of Appeal's approach has been considered by some as marking a departure from the European stance, mainly by providing concrete, coherent guidance to examiners and practitioners, whereas the decisions of the EPO have been somewhat inconsistent. Unfortunately, the President of the EPO did not refer any of the Court of Appeal's questions to the Enlarged Board of Appeal of the EPO, so there is as of yet no unified European approach to assessing the patentability of business methods and computer-related inventions.

However, following the Court of Appeal ruling, the **UK Intellectual Property Office** issued a **practice notice** stating that the **four-step examination test** would be **implemented**.

Tuttavia, a seguito della decisione della Corte di Appello, lo **UK Intellectual Property Office** ha emesso una raccomandazione operativa (**practice notice**) ad **implementare la verifica secondo i quattro criteri**.

La decisione ha innescato una diffusa speculazione sulla fine del riconoscimento di brevetti per software e metodi commerciali nel Regno Unito. Di fatto, nel periodo di tempo intercorrente tra la decisione dell'ottobre 2006 e il maggio 2007, nel Regno Unito non sono stati concessi brevetti relativi ad elaboratori elettronici.

Tuttavia, è notizia delle ultime settimane **la concessione di alcuni brevetti**, il che ha riaperto la speranza che questo capitolo non sia chiuso. In particolare, lo stretto abbinamento della tecnica di elaborazione dei dati ad un risultato fisico e il coinvolgimento di mezzi tecnici per la sua implementazione hanno permesso il riconoscimento di un'invenzione relativa ad elaboratori elettronici.

La considerazione conclusiva è quindi che, se si mira a brevettare un'invenzione relativa ad un metodo commerciale o a software nel Regno Unito (forse presto anche presso all'EPO?), è bene assicurarsi che le rivendicazioni riguardino **caratteristiche tecniche/fisiche** che **contribuiscono effettivamente all'effetto tecnico** dell'invenzione.

Catharina Obermayer

IL MARCHIO DI COLORE

Negli ultimi anni è cresciuto notevolmente l'interesse per i marchi di colore e si è creato un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale in merito a questa tipologia di marchio. Procediamo quindi all'analisi di quelli che sono i requisiti e le caratteristiche principali in Italia, Gran Bretagna e UE.

ITALIA

Tra tutti i segni che possono costituire un valido marchio, la legge italiana (art. 7 Codice di Proprietà Industriale) garantisce una tutela anche alle combinazioni o tonalità cromatiche. Per marchio di colore non si intende il colore di un segno da apporre ad un prodotto ma il colore del prodotto stesso o di una parte di esso, oppure dei mezzi con cui si fornisce o si realizza un servizio. La giurisprudenza italiana, seguendo l'indirizzo comunitario, si è orientata nel ritenere che sono possibili solo le registrazioni di combinazioni o tonalità cromatiche, escludendo la

The ruling had prompted wide-spread speculation of the death of software and business method patenting in the UK. Indeed, in the time period between the ruling in October 2006 and May 2007, no computer-related patents were granted in the UK.

However, in the last few weeks, **a few UK patents have been granted**, rekindling hope that all is not lost. In particular, tying the data processing technique to a physical result and involving technical means for its implementation rendered one computer-related invention allowable.

The moral of the story is therefore this: if attempting to patent an invention relating to a business method or to software in the UK (and perhaps soon also before the EPO?), makes sure that the claims relate **to technical/physical features** which **actually contribute to the technical effect** of the invention.

Catharina Obermayer

COLOUR TRADE MARKS

In recent years interest in colour trade marks has grown significantly and a heated debate has sprung up in relation to this type of trade mark both in the courts and among academics. This article analyses its main requisites and characteristics in Italy, the United Kingdom and the European Union.

ITALY

Of the various signs that can constitute a valid trade mark, Italian law (article 7 of the Industrial Property Code) affords protection to combinations or shades of colours. A colour trade mark does not mean the colour of the sign to be affixed to a product but rather the colour of the product itself, or a part thereof, or the means by which a service is rendered or performed. The Italian courts follow Community law, which has adopted the stance that only combinations or shades of colours may be registered but not primary colours, especially

possibilità di concedere una privativa sui colori primari, specie quando si tratta di colori frequentemente usati per il genere di prodotti o servizi sui quali il segno è destinato ad essere apposto. (Sentenza della Corte di Appello di Milano del 7.5.2002).

Anche la dottrina ha ritenuto che la normativa italiana, quando stabilisce che le "combinazioni o le tonalità cromatiche" possono essere tutelate come marchio, si riferisce soltanto a particolari sfumature e non anche ai colori cosiddetti "puri".

Si è giunti quindi ad affermare che adempimento indispensabile per permettere la valida registrazione di un marchio di colore sia l'indicazione delle specifiche scientifiche del colore che si intende tutelare.

REGNO UNITO

I colori sono registrabili come marchi di impresa nel Regno Unito: tuttavia, l'ottenimento di un marchio per uno o più colori comporta un impegno non indifferente.

La difficoltà maggiore consiste nel dimostrare che essi soddisfino il requisito della sezione 1(1) dello UK Trade Marks Act 1994 in base al quale il marchio deve essere "*idoneo a distinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di altre imprese*" e il requisito della sezione 3(1)(b) secondo cui un marchio non sarà registrato se "*privo di carattere distintivo*". Il punto cruciale è che il consumatore medio deve riconoscere il colore come indicatore della provenienza dei prodotti, anziché semplicemente come "*veste*" dei prodotti.

Un colore può superare l'obiezione di essere "*privo di carattere distintivo*" quando prima del deposito della relativa domanda abbia di fatto acquisito carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. A dimostrazione di ciò è possibile effettuare sondaggi per dimostrare che il consumatore medio associa il colore ad una particolare fonte di provenienza dei prodotti.

I tribunali del Regno Unito e lo UK Intellectual Property Office (UK-IPO) si attengono per lo più alla giurisprudenza elaborata in sede europea con riferimento, ad esempio, al principio secondo cui "*un colore di per sé non è normalmente intrinsecamente idoneo a distinguere i prodotti di una particolare impresa*" (CGE, C-104/01, Libertel 2004).

In merito all'effettivo deposito di una domanda di marchio per un colore, lo UK-IPO non accetta più un esemplare del colore su carta. Seguendo i criteri stabiliti nel caso Sieckmann (2002) e nel caso Libertel (2004), lo UK-IPO richiede ora una descrizione scritta del colore, corredata da un codice di identificazione del colore riconosciuto a livello internazionale.

UNIONE EUROPEA

La giurisprudenza comunitaria, in diverse decisioni relative a marchi costituiti da colori depositati senza alcuna specificazio-

when what is involved are colours that are frequently used for the type of product or services in connection with which the sign is intended to be used (Milan Court of Appeal judgment of 7 May 2002).

Legal commentators have also come to the conclusion that the provision in the Italian law stipulating that "combinations or shades of colours" can be registered as trade marks means that solely particular shades and not so-called 'pure' colours can be registered.

Finally, it is widely accepted that an indication of the technical specifications of the colour one wishes to protect is an essential formality to be complied with for validly registering a colour trade mark.

UNITED KINGDOM

Colours are registrable as trade marks in the UK where they are used as trade marks. However, getting colours or a colour registered in the UK is no mean feat.

The main hurdle is that of showing that they fulfil the requirement of section 1(1) of the UK Trade Marks Act 1994 which states that the mark must be "*capable of distinguishing goods and services of one undertaking from those of another undertakings*"; and the requirement of section 3(1)(b) which states that a mark shall not be registered if it is "*devoid of any distinctive character*". The key is that the average consumer must see the colour as an indicator of the source of the goods, rather than just the "*look*" of the goods.

A colour can overcome the objection of it being "*devoid of any distinctive character*" if it has in fact, before the application date, acquired a distinctive character as a result of the use made of it. Customer surveys can be done to show that the average customer associates the colour with a particular source of the goods.

UK courts and the UK Intellectual Property Office (UK-IPO) closely follow the case law as elaborated at the European level referring, for example, to the principle that "*a colour per se is not normally inherently capable of distinguishing the goods of a particular undertaking*" (GCE, C-104/01, Libertel).

In terms of actually filing a trade mark application for a colour, the UK-IPO does no longer accept a sample of the colour on paper. Following the criteria set out in the Sieckmann case [2002] and the Libertel (2004) case, the UK-IPO now requires a written description of the colour, together with an internationally recognised colour identification code.

EUROPEAN UNION

In various decisions relating to applications for trade marks consisting of colours without any specification as to the

ne in merito alla tonalità, ha elaborato tre requisiti necessari per permettere al marchio di colore di essere validamente registrato:

- 1) il marchio di colore deve consistere in un segno, ovvero - nel contesto in cui viene utilizzato il colore o le combinazioni di colori - esso deve presentarsi come un segno e non come una caratteristica funzionale della cosa del prodotto o servizio;
- 2) il colore deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica attraverso immagini, linee o caratteri in modo da poter essere individuato in maniera esatta;
- 3) il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese. Occorre valutare infatti se il colore o la combinazione di più colori sia idonea a trasmettere informazioni precise quanto all'origine di un prodotto o di un servizio. (CGE Causa C-104/01 del 6.5.2003 e C-49/02 del 24.6.2004).

Il motivo che ha portato all'elaborazione di tali requisiti risiede nella necessità di impedire che un unico imprenditore monopolizzi un colore primario per contraddistinguere i propri prodotti e servizi con esclusione di ogni altro concorrente.

CONCLUSIONI

In conclusione, il marchio di colore trova una analoga disciplina nei diversi ordinamenti sopra analizzati. Infatti, la giurisprudenza si è orientata a ritenere che un colore per essere un valido marchio:

- 1) deve consistere in un segno e non deve avere proprietà puramente funzionali;
- 2) deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica con l'indicazione delle specifiche scientifiche del colore che si intende tutelare;
- 3) deve aver acquisito capacità distintiva ovvero essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi di una determinata impresa da quella di altre imprese.

Vista la complessità della materia e il silenzio legislativo al riguardo, resta quindi di vitale importanza il compito assegnato alle rispettive Corti nell'evoluzione futura della disciplina relativa al marchio di colore.

shades thereof, the Court of Justice has laid down three requirements that must be fulfilled before a colour trade mark can validly be registered:

- 1) the colour trade mark must consist of a sign, i.e. in the context in which it is used, the colour or combination of colours must represent a sign rather than being a functional feature of the product or service;
- 2) the colour must be capable of being graphically represented through images, lines or characters, so that it can be identified precisely;
- 3) the sign must be capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, and it must be determined whether or not the colour or combination of colours is capable of conveying precise information, particularly as regards the origin of a product or service (ECJ judgments in cases C-104/01 of 6 May 2003 and C-49/02 of 24 June 2004).

The reason why such principles were laid down lies in the need to prevent one undertaking from monopolising a primary colour to distinguish its goods and services to the exclusion of all other competitors.

CONCLUSIONS

In conclusion, colour trade marks in the three legal systems discussed above are regulated in a similar fashion. In fact, the courts have held that in order for a colour to be a valid trade mark:

- 1) it must consist of a sign and not have purely functional properties;
- 2) it must be capable of being represented graphically with an indication of the technical specifications of the colour one wishes to protect;
- 3) it must have acquired the capacity or be capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.

Given the complexity of the matter and the legislative silence in this regard, the courts are destined to play a key role in future developments in the law regulating colour trade marks.

IP protection consultancy and full service law firm



RAPISARDI
INTELLECTUAL PROPERTY

ITALY
Via Serbelloni, 12
20122 Milano
T +39 02 763011
F +39 02 76301300

SWITZERLAND
Via Ariosto, 6
Lugano
T +41 091 9220585
F +41 091 9220558

UNITED KINGDOM
2A, Collier House,
163-169 Brompton Road
SW3 1PY London
T +44 20 75846168
F +44 20 75845492

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com