



# RAPISARDI ipnews

No 2 - APRIL 2013

## IN QUESTO NUMERO

1. Corte di Giustizia: sentenza in materia di disegni e modelli comunitari
2. Il regime Patent Box nel Regno Unito
3. Uso effettivo dei marchi comunitari? I confini territoriali non bastano!

## IN THIS ISSUE

1. Court of Justice: ruling on Community designs and models
2. The UK Patent Box
3. Genuine use of CTMs? Disregard territorial borders!

### CORTE DI GIUSTIZIA: SENTENZA IN MATERIA DI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

Con sentenza del 16 febbraio 2012 (C-488/10) la Corte di Giustizia si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 19, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari.

La controversia che ha dato origine all'intervento della Corte di Giustizia è quella instaurata dalla Celaya Empananza y Galdos Internacional SA (Cegasa) nei confronti della società Proyectos Integrales de Balizamiento SL (Proin).

La Cegasa ha registrato nel 2005 il disegno o modello comunitario n. 000421649-0001 composto da un dispositivo segnaletico stradale. Alla fine del 2007 la Cegasa era venuta a sapere che la Proin stava vendendo un dispositivo che, a parere della Cegasa, era in contraffazione del proprio disegno registrato.

Nonostante il ricevimento di due lettere di diffida inviate dalla Cegasa, la Proin non solo ha continuato la commercializzazione del prodotto ma ha provveduto a tutelarlo, registrando nel 2008 un disegno comunitario.

La Cegasa ha di conseguenza instaurato un giudizio nei confronti di Proin per contraffazione del proprio disegno registrato avanti ad un Tribunale Commerciale spagnolo (Juzgado de lo Mercantil di Alicante). La Proin si era opposta a tale azione di contraffazione, sostenendo che la Cegasa non era legittimata ad agire in contraffazione in quanto il dispositivo venduto dalla Proin era anch'esso registrato come disegno comunitario. Pertanto la Proin sosteneva che, fino a quando tale registrazione non fosse stata dichiarata nulla avanti all'UAMI, essa avesse il diritto di utilizzare il proprio disegno.

Il Tribunale Commerciale spagnolo ha sospeso il giudizio ed ha rimesso alla Corte di Giustizia la

### COURT OF JUSTICE: RULING ON COMMUNITY DESIGNS AND MODELS

In its judgement of 16 February 2012 (C-488/10) the Court of Justice of the EU ruled on the interpretation of Article 19(1) of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs.

The dispute that led to the intervention of the Court of Justice was Celaya Empananza y Galdos Internacional SA ('Cegasa') v Proyectos Integrales de Balizamiento SL ('PROIN').

In 2005 the Cegasa company registered a Community design No 000421649-0001 comprising a marker used for traffic signaling purposes. At the end of 2007 it came to the attention of Cegasa that the PROIN company was selling a product that in the view of Cegasa infringed its registered design.

Despite receiving two cease-and-desist demands from Cegasa, PROIN not only continued to place the product on the market but took steps to protect it by registering it as a Community design in 2008.

Cegasa then took court action against PROIN for infringement of its own registered design before a Spanish Commercial Court (Juzgado de lo Mercantil de Alicante). PROIN opposed the infringement proceedings, arguing that Cegasa was not entitled to bring such proceedings since the device sold by PROIN was also registered as a Community design. PROIN claimed that until such time as the said registration was declared invalid before the OHIM it had the right to use its design.

The Spanish Commercial Court stayed the proceedings and referred to the Court of Justice the question of the interpretation of Article 19(1) of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. In

questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 19, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.6 del Consiglio del 12 dicembre 2001 sui disegni e modelli comunitari. In particolare, il Giudice ha in sostanza chiesto alla Corte se:

- a. il diritto di vietare l'utilizzo del disegno o modello da parte di terzi previsto dal citato articolo, si estenda a qualsiasi terzo che utilizzi un altro modello che non produce nel pubblico un'impressione generale diversa dal primo o se, al contrario, rimanga escluso dal detto divieto il terzo che usi un modello comunitario posteriore, fino a quando non ne venga dichiarata la nullità;
- b. la risposta alla questione pregiudiziale di cui al lettera a) sia indipendente dall'intenzione del terzo o se essa cambi a seconda del comportamento del terzo titolare del disegno o modello comunitario registrato posteriormente.

Nell'esaminare la prima questione pregiudiziale, la Corte ha compiuto una attenta analisi della disciplina contenuta nel Regolamento comunitario n. 6/2002.

In primo luogo, la Corte, rilevando che il predetto Regolamento non contiene alcuna norma esplicita che disciplini la questione, ha constatato che l'art. 19, paragrafo 1, del Regolamento, che prevede il diritto del titolare di un disegno o modello registrato di vietare "ai terzi" di utilizzarlo senza il suo consenso, non distingue a seconda che i terzi siano o meno titolari di un disegno o modello comunitario registrato.

Pertanto tale articolo, non facendo distinzione tra i titolari o meno di disegni o modelli registrati, sembrerebbe ammettere che un'azione di contraffazione possa essere intrapresa nei confronti anche dei titolari di disegni o modelli registrati posteriormente.

In secondo luogo, la Corte ha osservato che l'art. 10, paragrafo 1 del Regolamento stabilisce che "la protezione di un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione visiva generale diversa".

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Giustizia ha affermato che:

- "solo un'interpretazione della nozione di "terzi" nel senso di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento tale da includere il terzo titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore è idonea a garantire l'obiettivo di protezione efficace dei disegni e modelli registrati perseguito dal regolamento, nonché l'effetto utile delle azioni per contraffazione"; e
- "il regolamento non esclude che il titolare di un disegno o modello registrato esperisca un'azione per contraffazione, diretta a far vietare l'utilizzazione di un disegno o modello comunitario registrato posteriormente che non produce nell'utilizzatore informato un'impressione visiva generale diversa".

La Corte di Giustizia ha poi svolto un'ultima osservazione, sottolineando come il Regolamento distingue in relazione al loro oggetto e ai loro effetti le azioni per contraffazione da quelle di nullità. La Corte ha precisato che le azioni di contraffazione sono rimesse ai sensi dell'art. 81 del Regolamento n.6 /2002 alla competenza esclusiva dei tribunali dei disegni e modelli comunitari, mentre quelle di nullità devono essere instaurate, ai sensi dell'art. 52 del

particular, the Spanish court asked the Court of Justice whether:

- a. the right to prevent the use of registered designs by third parties provided for in the said article extends to any third party who uses another design that does not produce on informed users a different overall impression or, on the contrary, whether a third party who uses a later Community design registered in its name is excluded until such time as that design is declared invalid;
- b. the answer to question a) is unconnected with the intention of the third party holder of a later Community registration or whether it depends on his conduct.

In examining the first question, the Court of Justice made a careful analysis of the provisions of Regulation No 6/2002.

Firstly, the Court verified that the Regulation does not contain any rule on the question and confirmed that Article 19(1) of the Regulation (stating that a registered Community design confers on its holder the exclusive right to use it and to prevent 'any third party' not having its consent from using it) does not make any distinction on the basis of whether the third party is the holder of a registered Community design or not.

Therefore the article in question, since it does not make a distinction on the basis of whether the third party is the holder of a registered Community design or not, would seem to allow for the possibility that infringement proceedings can also be brought against holders of Community designs registered subsequently.

Secondly, the Court observed that Article 10(1) of the Regulation provides that 'the scope of the protection conferred by a Community design shall include any design which does not produce on the informed user a different overall impression.'

On this basis the Court of Justice stated that:

- 'Only an interpretation of the term "any third party" within the meaning of Article 19(1) of the Regulation as encompassing the third party holder of a later registered Community design is capable of ensuring attainment of the objective of effective protection of registered Community designs pursued by the Regulation, as well as the effectiveness of infringement proceedings' and that
- 'The Regulation does not preclude the holder of a registered Community design from bringing infringement proceedings to prevent the use of a later registered Community design which does not produce on the informed user a different overall impression.'

The Court also noted that the Regulation makes a clear distinction, as regards actions relating to registered Community designs, between those alleging infringement and those seeking a declaration of invalidity.

The Court specified that Article 81 of Regulation No 6/2002 confers exclusive jurisdiction to hear actions alleging infringement on Community design courts, while, under Article 52 of the Regulation, applications for a declaration of invalidity of a registered Community design must be submitted to the OHIM, although it is possible for Community design courts to hear counterclaims for a declaration of invalidity of a registered Community design raised

Regolamento, avanti all'UAMI, salva la possibilità per i tribunali dei disegni e modelli comunitari di esaminare le domande riconvenzionali di nullità di un disegno o modello comunitario registrato, presentate nel contesto di un'azione di contraffazione o di minaccia di contraffazione.

Alla luce delle considerazioni e osservazioni sopra esposte, la Corte di Giustizia ha concluso, relativamente alla prima questione pregiudiziale, affermando "che, nell'ambito di una controversia riguardante la violazione del diritto esclusivo conferito da un disegno o modello comunitario, il diritto di vietare ai terzi di utilizzare detto disegno o modello si estende a qualsiasi terzo che utilizzi un disegno o modello che non suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa, compreso il terzo titolare di un disegno o modello comunitario registrato posteriore".

La Corte ha quindi affermato che è possibile instaurare un'azione per contraffazione nei confronti del titolare di un disegno o modello registrato successivamente, anche se tale registrazione non è stata dichiarata nulla.

Relativamente alla seconda questione pregiudiziale, con la quale il giudice ha chiesto se il comportamento concreto tenuto dal titolare del disegno posteriore sia rilevante per la risposta alla prima questione, la Corte di Giustizia ha rilevato che i diritti conferiti dal Regolamento devono essere determinati in modo oggettivo e non possono variare in relazione al comportamento del richiedente la registrazione di un disegno o modello comunitario.

D'altra parte, la Corte ha osservato come l'art. 19 del Regolamento preveda la necessità di un accertamento relativo alle intenzioni del presunto contraffattore solo in relazione ai disegni o modelli non registrati.

La Corte risolve pertanto la seconda questione, dichiarando che la risposta alla prima questione è indipendente dall'intenzione e dal comportamento del terzo e, quindi, nella fattispecie in esame, è irrilevante la circostanza che la registrazione del disegno da parte della PROIN sia avvenuta in seguito alla diffida inviata dalla Cegasa.

**Wilma Zanin**  
*Avvocato*

## IL REGIME PATENT BOX NEL REGNO UNITO

Dal 1 aprile 2013, il Regno Unito offre un'interessante opportunità alle proprie aziende e alle affiliate britanniche di imprese straniere per ridurre le imposte societarie sul fatturato mondiale derivante da determinati diritti di PI.

Il Regno Unito si allinea dunque a paesi quali il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi nel riformare il sistema delle imposte sulle società tramite l'introduzione del regime fiscale Patent Box.

Il Patent Box applicato nel Regno Unito è un sistema che permette alle aziende di richiedere la riduzione dell'imposta sugli utili mondiali derivanti da diritti di PI qualificanti, che porta a circa il 10% l'aliquota dell'imposta sulle società rispetto al tasso precedente del 23% o 20%.

in connection with infringement actions or actions in respect of threatened infringement.

In the light of the above observations and considerations, the Court of Justice ruled with regard to the first question that 'in a dispute relating to infringement of the exclusive right conferred by a registered Community design, the right to prevent use by third parties of the design extends to any third party who uses a design that does not produce on informed users a different overall impression, including the third party holder of a later registered Community design.'

The Court thus stated that it is possible to bring infringement proceedings against the holder of a later registered Community design, even where the registration has not been declared invalid.

With regard to the second question, with which the lower court asked whether the specific conduct of the holder of the later registered design is relevant for the purposes of answering the first question, the Court of Justice stressed that the rights conferred by the Regulation must be determined objectively and cannot vary according to the circumstances pertaining to the conduct of the person applying for registration of a Community design.

The Court also observed that Article 19 of the Regulation provides for the need to ascertain the intentions of the allegedly infringing party only in the case of unregistered designs.

The Court therefore answered the second question by stating that the answer to the first question is unconnected with the intention and conduct of the third party and that therefore in the present case it is irrelevant that the registration of the design by PROIN occurred subsequent to the cease-and-desist demand served by Cegasa.

**Wilma Zanin**  
*Attorney-at-law*

## THE UK PATENT BOX

As of 1 April 2013, the UK offers a significant opportunity for UK companies and UK subsidiaries of foreign companies to reduce the corporation tax on world-wide profits arising from certain IP. The UK has joined the ranks of countries such as Belgium, Luxembourg and the Netherlands in reforming the corporation tax system by the introduction of a Patent Box.

The UK Patent Box is a system that allows companies to elect to reduce the UK corporation tax on world-wide profits arising from qualifying IP, in effect equating to an approximate 10% rate of corporation tax rather than the standard 23% or 20% rate.

This represents a potentially very substantial tax reduction, which

Si tratta di una riduzione potenzialmente sostanziale delle imposte societarie, che potrà portare grandi benefici alle aziende che utilizzano, vendono o cedono in licenza brevetti dato che il Patent Box si riferisce ai profitti derivanti da royalties, dalla vendita di brevetti o dalla vendita di prodotti basati su tecnologie brevettate.

L'intento del Patent Box non è solo di ridurre il carico fiscale delle imprese, ma anche di incoraggiare l'innovazione nel mercato inglese ed europeo e di aumentare l'attrattiva della giurisdizione britannica agli occhi delle società straniere interessate a creare nuove affiliate.

Tratteremo di seguito alcuni dei punti chiave di tale sistema e dei suoi potenziali vantaggi per la vostra attività.

may be of great benefit to companies who license, sell or use patents as the Patent Box relates to profits arising in the form of royalties, sale of patents, or sale of products incorporating patented technology.

It is expected that the Patent Box will aid companies not only by reducing the tax burden, but also by encouraging innovation in the UK and Europe, and making the UK an attractive jurisdiction for foreign companies to set up subsidiaries in.

Below we look at some of the details of the system and how it could be of use to you.

“ *Il Patent Box permette alle aziende di richiedere la riduzione dell'imposta sugli utili mondiali derivanti da diritti di PI qualificanti.*

*The Patent Box is a system that allows companies to elect to reduce the UK corporation tax on world-wide profits arising from qualifying IP.*

”

#### 1. CHI NE PUÒ USUFRUIRE?

Tutte le aziende soggette a imposte societarie nel Regno Unito possono scegliere di usufruire del Patent Box, comprese le affiliate britanniche di imprese la cui società madre ha sede al di fuori del Regno Unito. Il brevetto rilevante non deve essere necessariamente a nome dell'affiliata britannica, è sufficiente che quest'ultima ne dimostri l'utilizzo.

Il Patent Box non è applicabile agli individui in quanto si riferisce alle imposte societarie piuttosto che alle imposte personali. Per ragioni fiscali, è dunque consigliabile che il brevetto rilevante sia di proprietà di un'azienda piuttosto che del singolo individuo.

È prevista la possibilità che due società usufruiscano del Patent Box in relazione allo stesso diritto di PI qualificante, ad esempio nel caso di una licenza esclusiva per cui il licenziante può usufruire del Patent Box sulle royalties derivanti dalla licenza, e il

#### 1. WHO CAN USE IT?

All companies that pay corporation tax in the UK can elect to use the Patent Box. This includes UK subsidiaries of companies with parent companies located outside the UK. The relevant patent does not need to be held in the name of the UK subsidiary; it merely needs to be used by the UK subsidiary.

The Patent Box does not apply to individuals as it relates to corporation tax rather than income tax. For tax purposes it may therefore be advantageous for the relevant patent to be held in the name of the company rather than in the name of the individual.

It is possible for two companies to use the Patent Box in relation to the same piece of qualifying IP, for example where there is an exclusive license such that the licensor can apply the Patent Box to the license royalties, and the licensee can

licenziatario può usufruire del Patent Box sui profitti derivanti dalla vendita del prodotto commercializzato su licenza.

## 2. QUALI DIRITTI DI PI COPRE?

Come si evince dal nome, il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. Per poter usufruire del Patent Box, gli utili devono derivare dall'utilizzo, dalla vendita o dalla cessione in licenza di almeno uno dei seguenti diritti di PI qualificanti:

- un brevetto nazionale concesso nel Regno Unito,
- un brevetto europeo concesso convalidato in almeno uno stato membro della Convenzione sul brevetto europeo,
- un brevetto nazionale concesso tedesco, austriaco, svedese, finlandese, danese, polacco, portoghese, ungherese, slovacco, estone, ceco o bulgaro, o
- privative per ritrovati vegetali, esclusività dei dati o certificati complementari di protezione.

Il Patent Box non è applicabile per marchi, diritti d'autore o know-how. Il fatto che un'azienda possieda o abbia in licenza diversi brevetti nazionali per un'unica invenzione è irrilevante; se almeno uno di questi è un brevetto qualificante, gli utili mondiali derivanti da questo possono beneficiare del Patent Box.

Il brevetto o altri diritti di PI devono essere concessi per essere considerati rilevanti per il Patent Box, sebbene sia importante considerare che una società ha anche la possibilità di scegliere preventivamente di usufruire di tale regime sulla base di una domanda di brevetto. In quest'ultimo caso, il tasso di riduzione viene calcolato per ciascun anno precedente alla concessione come se il brevetto fosse stato concesso, e in seguito applicato come importo forfettario nell'anno di concessione del brevetto.

## 3. QUALI SONO I CRITERI DI APPLICAZIONE?

Le società possono scegliere di usufruire del Patent Box per gli utili derivanti da diritti di PI qualificanti a partire dal 1 aprile 2013. È importante considerare che questo regime si applica a tutte le operazioni commerciali dell'azienda, pertanto eventuali perdite calcolate in base al Patent Box devono essere dedotte da eventuali profitti calcolati in base a questo stesso sistema.

Un criterio fondamentale di applicazione del Patent Box è che la società è tenuta a:

- creare o contribuire significativamente alla creazione della PI qualificante,
- compiere una significativa quantità di attività volte allo sviluppo della PI, o
- compiere una significativa quantità di attività volte allo sviluppo dell'oggetto incorporante la PI.

Questo esclude quindi la possibilità di richiesta del regime Patent Box da parte di società a gestione passiva o società che commercializzano prodotti sulla base di una licenza per un prodotto interamente concepito. È interessante notare che il brevetto qualificante non deve necessariamente coprire l'intero prodotto per far sì che gli utili derivanti dalla vendita dello stesso siano assoggettabili al regime del Patent Box. Il

apply the Patent Box to the profits from the sale of the product sold under the license.

## 2. WHAT IP DOES IT COVER?

As indicated by its name, the Patent Box covers primarily patents. To qualify for the Patent Box, the profits must arise from the license, sale or use of at least one of the following qualifying IP rights:

- a granted national UK patent,
- a granted European patent validated in at least one European Patent Convention member state,
- a granted national German, Austrian, Swedish, Finnish, Danish, Polish, Portuguese, Hungarian, Slovakian, Estonian, Czech or Bulgarian patent, or
- plant variety rights, data exclusivity or supplementary protection certificates.

The Patent Box does not apply to trade marks, copyright or know how.

The fact that a company might own or license in several different national patents for one invention is irrelevant; as long as at least one of these is a qualifying patent, the world-wide profits arising therefrom can benefit from the Patent Box.

The patent/other IP right must be granted in order to qualify for the Patent Box, although it is important to note that a company also has the option to pre-elect on the basis of a patent application. In the latter situation, the reduction figure is calculated for each pre-grant year as if the patent had been granted, and then applied as a lump sum in the year of grant.

## 3. WHAT ARE THE CRITERIA?

Companies can elect to use the Patent Box for profits arising from qualifying IP as of 1 April 2013. It is important to note that it applies to all trades of a company, hence any Patent Box losses must be offset against any Patent Box profits.

A key criteria for application of the Patent Box is the requirement that the company must either:

- create or significantly contribute to the creation of the qualifying IP,
- perform a significant amount of activity developing the IP, or
- perform a significant amount of activity developing the item incorporating the IP.

This therefore excludes application of the Patent Box by passive holding companies or companies that sell products based on a license for a fully formed product.

Interestingly, there is no need for the qualifying patent to cover the entire product in order for the profits from the sale of the product to be eligible for the Patent Box. The product need merely incorporate a component covered by a qualifying patent. An example is the profits from the sale of a £25,000 car in which the qualifying IP is a patent for a £5 spark plug used in, and sold with, the car.

With regard to IP under license, the license must be exclusive and

prodotto deve semplicemente incorporare un componente coperto da un brevetto qualificante. Un esempio di profitti sono quelli derivanti dalla vendita di un'automobile del valore di £25.000 in cui la PI qualificante è un brevetto per una candela del valore di £5 utilizzata e venduta insieme all'automobile.

Per quanto riguarda la PI su licenza, la licenza deve essere esclusiva e deve concedere gli interi diritti nazionali in uno o più paesi e in una particolare area commerciale.

Per usufruire del regime di Patent Box, la società deve presentare una richiesta scritta entro due anni dal termine del periodo contabile rilevante.

#### 4. COME VIENE CALCOLATO?

Il calcolo della riduzione dell'imposta societaria derivante dall'applicazione del Patent Box è piuttosto complesso. In generale, vengono innanzitutto calcolati gli utili derivanti dalla PI qualificante, per ripartizione o streaming. Successivamente, si deduce un "routine return", dopodiché si deduce un "marketing return". La detrazione disponibile verrà scaglionata nel corso dei prossimi anni fino a risultare completamente disponibile nel 2017.

In generale, tutte le informazioni necessarie per il calcolo della riduzione saranno disponibili nel bilancio societario, pertanto i requisiti amministrativi per usufruire del Patent Box saranno relativamente ridotti.

#### 5. CHE UTILITÀ PUÒ AVERE PER LA VOSTRA AZIENDA?

Il regime di Patent Box offre una riduzione potenzialmente significativa dei debiti di imposta societaria derivanti da determinati diritti di PI. Se la vostra società ha sede nel Regno Unito o state valutando la possibilità di aprire una filiale britannica e la vostra attività prevede la creazione, lo sviluppo, la cessione in licenza o la vendita di brevetti o di prodotti brevettabili/brevettati, vale la pena di tenere in considerazione questo particolare regime.

Può inoltre rappresentare un incentivo a depositare un brevetto di invenzione in un paese piuttosto che in un altro sulla base delle diverse giurisdizioni.

Anche nel caso in cui la vostra azienda non possieda già brevetti concessi, può essere vantaggioso considerare la possibilità di richiedere questo regime anche sulla base di una domanda di brevetto.

**Catharina Waller**

*Mandatario Brevetti e Marchi*

## USO EFFETTIVO DEI MARCHI COMUNITARI? I CONFINI TERRITORIALI NON BASTANO!

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGEU) si è recentemente pronunciata nella Causa G-149/11 (ONEL /OMEL).

Il caso concerneva la questione se l'uso di un marchio comunitario ("CTM") in un solo Stato membro potesse essere sufficiente per costituire uso effettivo di tale CTM nell'intera Unione Europea. I titolari di marchi comunitari hanno spesso la necessità di dimostrarne l'uso effettivo per rispondere a eventuali richieste in tal senso da parte dei

must give entire national rights in one or more countries and in a particular area of business.

To benefit from the Patent Box, a company must elect into the regime in writing within two years of the end of the relevant accounting period.

#### 4. HOW IS IT CALCULATED?

The calculation of the reduction of corporation tax allowed by application of the Patent Box is relatively complex. In general, it consists of first calculating the profits from the qualifying IP, either by apportionment or by streaming. Thereafter, a routine return is deducted, after which a marketing return is deducted. The relief available is being phased in over the next few years until full relief is available in 2017.

In general, all the information necessary for calculating the reduction will already be available in the company accounts, hence the administrative requirements for using the Patent Box should be relatively low.

#### 5. HOW CAN IT BE USEFUL TO ME?

The Patent Box offers a potential significant reduction in the corporation tax payable on profits arising from certain IP.

If your company is based in the UK or you are considering opening a subsidiary in the UK, and you are involved in the creation, development, licensing, or sale of patents or patentable/patented products, it is worth looking at the Patent Box.

It may also serve as a guide to the jurisdictions in which it could make sense to patent an invention.

Even if your company does not yet have any patents granted, it is worth bearing in mind the possibility of pre-electing based on a patent application.

**Catharina Waller**

*Patent and Trademark Attorney*

## GENUINE USE OF CTMS? DISREGARD TERRITORIAL BORDERS!

The Court of Justice of the European Union (CJEU) has recently issued its decision in Case G-149/11 (ONEL /OMEL).

The issue in the case was whether genuine use of a Community trade mark ("CTM") in just one of the Member States is sufficient to establish genuine use for this CTM throughout the entire European Union. Owners of CTMs frequently need to prove such genuine use in reply to such requests from owners of CTMs

richiedenti di marchi avanzate nel corso di opposizioni, o per eccepire a domande riconvenzionali di decadenza per non uso presentate da contraffattori nel corso di azioni legali. In senso più ampio, la sentenza fornisce anche le linee guida da applicare in generale per definire il concetto di uso effettivo in conformità con l'Art. 15 del Regolamento sul marchio comunitario (RMC).

## QUADRO GIURIDICO

Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità, questo è suscettibile di decadenza totale o parziale. Tale marchio non può, inoltre, essere considerato un marchio anteriore ai fini di un'opposizione contro un marchio di terzi. Questo è quanto emerge dall'articolo 15(1) del Regolamento sul marchio comunitario ("RMC").

All'epoca dell'introduzione del sistema del marchio comunitario nel 1994, il concetto di estensione del territorio necessaria per soddisfare il requisito di uso effettivo era chiaro, come si evince dalla Dichiarazione comune del Consiglio Europeo e della Commissione Europea: "il Consiglio e la Commissione ritengono che un uso effettivo ai sensi dell'articolo 15 in un solo paese costituisca un uso effettivo nella Comunità", come previsto altresì nelle direttive riguardanti il procedimento di opposizione dinanzi all'UAMI.

Allora gli stati membri erano solamente dieci e la dichiarazione non era opinabile.

Con l'ingresso di nuovi stati membri, si è sollevato un ampio dibattito in merito al fatto se l'uso di un CTM in un solo Stato Membro possa essere o meno considerato sufficiente per mantenere valida la registrazione in caso di contestazione per non uso.

## FATTI RILEVANTI NELLA CAUSA ONEL

Presso l'ufficio del Benelux era stata depositata una domanda di marchio "OMEL". Sulla base del marchio comunitario "ONEL" registrato più di cinque anni prima, era stata presentata un'opposizione contro tale domanda di marchio. Su richiesta del richiedente, l'opponente aveva prodotto la prova dell'effettivo utilizzo del proprio marchio nei Paesi Bassi. L'opposizione era stata respinta sulla base del fatto che il marchio comunitario non era stato effettivamente utilizzato nella Comunità europea e si era pertanto rimesso il caso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

## SENTENZA DELLA CGUE

Nella propria sentenza la CGUE ha dichiarato che "per valutare il requisito dell'uso effettivo di un marchio nella Comunità, occorre prescindere dai confini del territorio degli Stati membri".

L'estensione territoriale è solo uno dei fattori determinanti l'effettivo utilizzo di un marchio. Spetta ai giudici nazionali stabilire se l'utilizzo di un marchio comunitario sia effettivo o meno "tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti quali:

- le caratteristiche del mercato in questione;
- la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio;

in opposition proceedings or to successfully overcome counter-attacks for non-use raised by infringers in the course of litigations. In a larger context, the decision also contains guidance regarding the criteria generally applicable for establishing genuine use within the meaning of Art. 15 CTMR.

## LEGAL BACKGROUND

If a Community trade mark is not put to genuine use in the Community within five years of the registration date, it is vulnerable to revocation or partial revocation. In addition, it cannot be relied upon as an earlier trade mark in an opposition against a third-party trade mark. This follows from Article 15(1) of the Community Trade Mark Regulation ("CTMR").

At the introduction of the Community trade mark system in 1994, the situation regarding the extent of the territory necessary to meet the genuine use requirement was clear, as follows from the Joint Statement of the European Council and European Commission: "The Council and the Commission consider that use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community". This was also in the OHIM opposition guidelines.

At that time there were only ten Member States and the statement was uncontroversial.

With the enlargement to more numerous Member States, there has been a lengthy debate about whether or not use of a CTM in one EU Member State is enough to maintain the registration if it is challenged on the grounds of non-use.

## THE FACTS IN ONEL

A trade mark application was filed at the Benelux office for OMEL. An opposition was filed on the basis of the registered Community trade mark ONEL which was more than five years old. Following a request by the applicant, the opponent filed evidence that it had genuinely used its mark in the Netherlands. The opposition was rejected on the grounds that the Community trade mark had not been genuinely used in the EU and the case was referred to the CJEU.

## CJEU'S DECISION

In its ruling the CJEU said that "the territorial borders of the Member States should be disregarded in the assessment of whether a trade mark has been put to genuine use in the Community".

Territorial scope is just one of the factors to determine genuine use. It is for national courts to assess whether use of a Community mark is genuine "taking account of all the relevant facts and circumstances, including:

- The characteristics of the market concerned;
- The nature of the goods or services protected by the trade mark;
- The territorial extent;
- The scale of the use, as well as
- Its frequency and regularity".

- *l'estensione territoriale;*
- *l'estensione quantitativa dell'uso, nonché*
- *la sua frequenza e regolarità”.*

La CGUE ha esplicitamente rifiutato di fissare una regola *de minimis* per stabilire a priori quale estensione territoriale sia necessaria per soddisfare il requisito dell'uso. La Corte ha inoltre rifiutato di esprimersi sull'applicazione della propria sentenza nel caso in esame, dando mandato al giudice del rinvio di stabilire se il marchio ONEL avesse o meno rispettato i requisiti di uso effettivo nella Comunità.

In merito all'uso in uno solo degli Stati Membri, la CGUE ha dichiarato, tra l'altro:

*“Pur essendo giustificato attendersi che un marchio comunitario, poiché gode di una tutela territoriale più ampia rispetto a un marchio nazionale, venga utilizzato in un territorio più esteso di quello di un solo Stato membro affinché tale uso possa essere qualificato come «uso effettivo», non è tuttavia escluso che, in determinate circostanze, il mercato dei prodotti o dei servizi per i quali un marchio comunitario è stato registrato sia, di fatto, limitato al territorio di un solo Stato membro. In un caso siffatto, un uso del marchio comunitario in tale territorio potrebbe soddisfare al contempo la condizione dell'uso effettivo di un marchio comunitario e quella dell'uso effettivo di un marchio nazionale”.*

e

*“Dall'altro lato, se è certamente ragionevole attendersi che un marchio comunitario sia utilizzato in un territorio più esteso rispetto a quello dei marchi nazionali, non è necessario che tale uso sia geograficamente esteso per essere ritenuto effettivo, poiché una siffatta qualificazione dipende dalle caratteristiche del prodotto o del servizio interessato sul mercato corrispondente.”*

**Sonia Fodale**  
 Mandatario Marchi

The CJEU explicitly declined to lay down a *de minimis* rule as to how much territorial use will satisfy the use requirement. It also declined to rule on the application of its judgment to the dispute in question, instructing the referring court to decide if the ONEL mark has fulfilled the requirement of genuine use within the Community.

With regard to the use within a single Member State, the CJEU stated, inter alia:

*“Whilst there is admittedly some justification for thinking that a CTM should – because it enjoys more extensive territorial protection than a national trade mark – be used in a larger area than the territory of a single Member State in order for the use to be regarded as “genuine use”, it cannot be ruled out that, in certain circumstances, the market for the goods or services for which a CTM has been registered is in fact restricted to the territory of a single Member State. In such a case, use of a CTM on that territory might satisfy the conditions both for genuine use of a CTM, and for genuine use of a national trade mark”.*

and

*“Second, whilst it is reasonable to expect that a Community trade mark should be used in a larger area than a national mark, it is not necessary that the mark should be used in an extensive geographic area for the use to be deemed genuine, since such a qualification will depend on the characteristics of the product or service concerned on the corresponding market.”*

**Sonia Fodale**  
 Trademark Attorney