



RAPISARDI ipnews

No 2 - APRIL 2023

IN QUESTO NUMERO

- I marchi C.D. "Verdi": uno studio dell'EUIPO
- Requisiti di applicabilità della tutela del design ad un componente di prodotto complesso
- Nasce BIMi - (Brand Indicators for Message Identification)

IN THIS ISSUE

- 'Green' trademarks: an EUIPO study
- The new Brand Indicators for Message Identification (BIMI) standard
- The new Brand Indicators for Message Identification (BIMI) standard

I MARCHI C.D. "VERDI": UNO STUDIO DELL'EUIPO

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale costituiscono una minaccia enorme per l'Europa e per il mondo.

Nel 2019 la Commissione europea ha definito una priorità l'azione contro il cambiamento climatico emanando un Green Deal europeo con l'obiettivo di rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero dal 2050.

La proprietà intellettuale è, insieme alle risorse finanziarie, un importante fattore di successo nel raggiungimento degli obiettivi della Commissione.

Per raggiungere gli obiettivi previsti del Green Deal verranno create nuove tecnologie, nuovi prodotti e servizi saranno immessi sul mercato e i prodotti esistenti saranno riprogettati per renderli più sostenibili.

Il primo studio sui Green EU Trade Marks (EUTMs), condotto nel 2021 dall'EUIPO attraverso l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, esamina la crescente frequenza con cui le specifiche di prodotti e servizi dei marchi dell'Unione europea riflettono i problemi legati alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità. In particolare, questo studio esamina la descrizione di prodotti e servizi dei marchi depositati presso l'EUIPO da quando ha iniziato ad operare nel 1996. Tale studio ha la funzione di determinare la presenza di termini legati alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità.

'GREEN' TRADEMARKS: AN EUIPO STUDY

Climate change and environmental decline pose a huge threat to Europe and the world.

In 2019, the European Commission established action on climate change as a priority and set about delivering a European Green Deal that would make Europe the first climate-neutral continent by 2050.

Together with financial resources, intellectual property (IP) will make a significant contribution to successfully achieving the Commission's objectives.

New technologies will be created to meet these goals, new products and services will be launched on the market and existing products will be re-engineered to render them more sustainable.

The first study on Green EU Trade Marks (EUTMs) was carried out by the EUIPO in 2021 in conjunction with the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights. It examines the increasing frequency with which goods and services specifications of EU Trade Marks reflect issues related to environmental protection and sustainability. The study examines in particular descriptions of goods and services in trade marks filed with the EUIPO since it started operations in 1996, and focusses on the presence of terms relating to environmental protection and sustainability.

Lo studio si basa sui dati relativi ai marchi c.d. “verdi” individuati attraverso un algoritmo di ricerca nei quasi 70 milioni di termini delle specifiche di prodotti e servizi di tutte le domande di marchi depositate a partire dal 1996. In particolare, l'algoritmo ha selezionato quelle contenenti almeno un termine su un elenco di oltre 900 termini che gli esperti hanno definito come «verde».

In base allo studio è emerso che nel 2021 sono stati depositati presso l'Ufficio 18.726 marchi dell'UE (MUE) c.d. “verdi”, inoltre, la percentuale di marchi c.d. “verdi” rispetto al numero di marchi complessivamente depositati è aumentata al 12 %.

Dallo studio emerge inoltre che i paesi terzi depositano una percentuale più elevata di marchi c.d. “verdi” di quanto facciano gli Stati membri (14,1 % rispetto al 10,6 %). Si tratta principalmente di depositi effettuati da Cina, Corea del Sud, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Quanto ai paesi membri dell'Unione Europea, nel 2021 i paesi che hanno depositato il maggior numero di marchi c.d. “verdi” sono stati Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Polonia.

Nel grafico riportato è possibile vedere il crescente numero di marchi c.d. “verdi” depositati sia da parte di paesi membri sia da parte di paesi extra EU.

Il risultato principale dello studio è che il crescente interesse per la sostenibilità si riflette effettivamente nei marchi depositati presso l'EU IPO.

The study is based on data for ‘green’ trade marks, identified by applying a search algorithm to the nearly 70 million terms appearing in the goods and services specifications of all trade mark applications filed since 1996. The algorithm selected applications using at least one term from a list of more than 900 terms that the experts had defined as ‘green’.

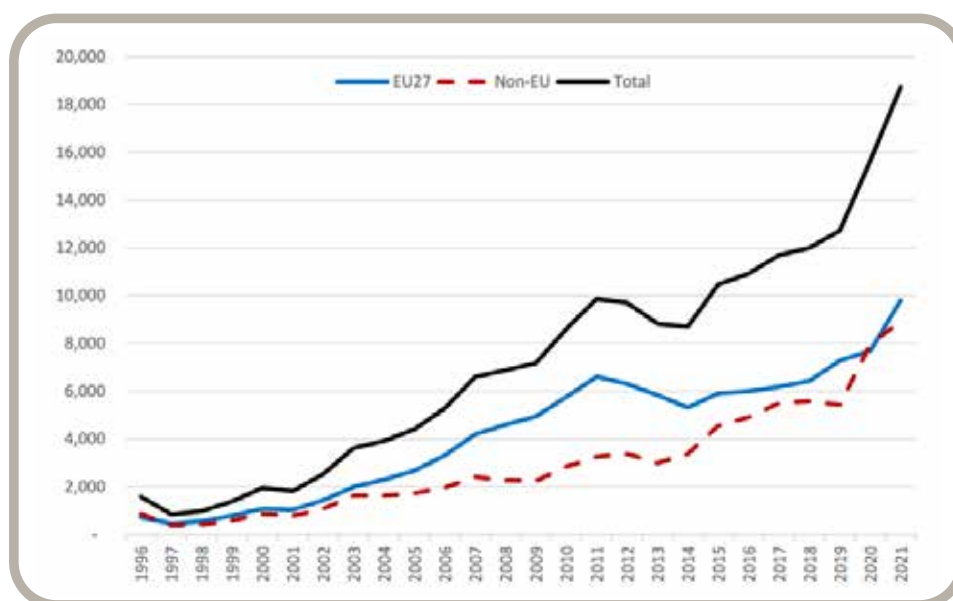
The study showed that 18,726 ‘green’ EUTMs were filed with the Office in 2021, amounting to 12% of all EUTMs filed.

The study also revealed that third countries registered a higher percentage of ‘green’ trade marks than Member States (14.1% against 10.6%). These were mainly filings by China, South Korea, Switzerland, the UK and the US.

Of EU Member States, the countries making most ‘green’ filings in 2021 were Germany, Spain, France, Italy, the Netherlands and Poland.

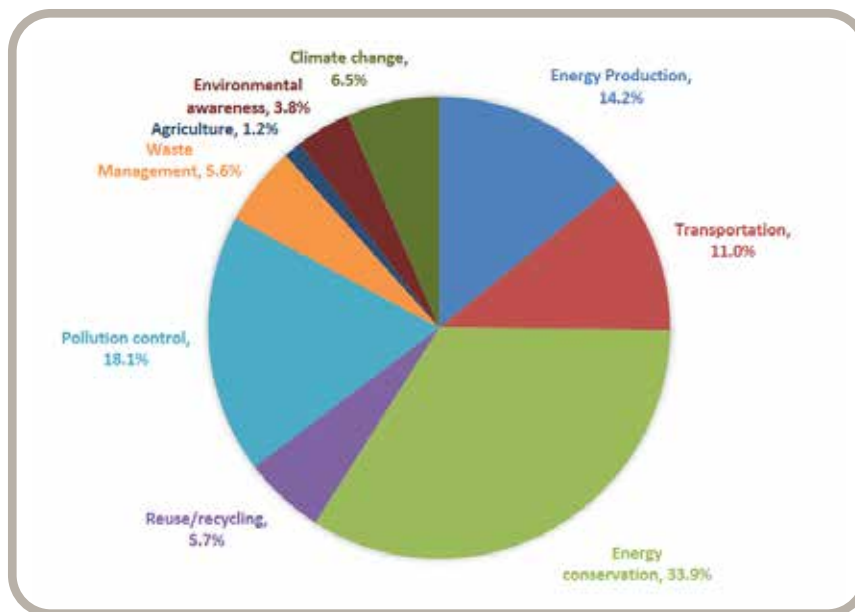
The figure shows the increasing number of ‘green’ trade marks filed both by Member States and non-EU countries.

The study’s main finding is that the growing interest in sustainability generally is also reflected in trends for trade marks registered with the EUIPO.



Quanto ai prodotti e servizi rivendicati dai marchi, "risparmio energetico" e "produzione di energia" sono le principali categorie scelte nei marchi c.d. "verdi" depositati dal 2015; seguono "controllo dell'inquinamento" e "trasporto".

Il grafico seguente mostra la distribuzione dei prodotti e servizi rivendicati dai marchi c.d. "verdi" depositati dal 2015.



The main product groups for 'green' trade marks filed since 2015 were 'energy conservation' and 'energy production', followed by 'pollution control' and 'transportation'.

The following figure shows the distribution of product groups for 'green' trade marks filed since 2015.

Un altro dato interessante che emerge dallo studio riguarda le dimensioni delle imprese, infatti, è stato riscontrato che i marchi c.d. "verdi" sono depositati dal 14,6 % delle grandi imprese, a fronte del 11,2 % soltanto delle PMI.

È chiaro quindi che le PMI svolgono un ruolo importante nel portare prodotti e servizi "verdi" sul mercato. Studi più dettagliati potrebbero determinare i settori in cui le PMI sono particolarmente attive e potrebbero plausibilmente contribuire a mettere a punto gli strumenti politici mirati a sostenere tali piccole-medie imprese, un altro obiettivo importante per i responsabili politici dell'UE.

Inoltre, i dati su cui si basa questo studio rappresentano una ricca fonte di informazioni, che nel futuro potrebbe essere combinato con altri dati, sia su altri diritti di proprietà intellettuale come brevetti o altri dati sull'attività economica settoriale, per avere un quadro migliore dei fattori che determinano

innovazione in questo settore.

Other interesting data emerging from the study has to do with the size of applicant companies: 14.6% of large companies' filings are green, in contrast with only 11.2% of SMEs' filings, nonetheless indicating that SMEs play an important role in placing 'green' goods and services on the market. More detailed studies could reveal the sectors in which SMEs are particularly active, conceivably helping to fine-tune policy instruments to support SMEs, another important goal for EU policy-makers.

What is more, the data underlying the study represents a rich source of information. Future studies could combine this with other data, including information on other IP rights such as patents or on sectoral economic activity, to more accurately pinpoint drivers of

innovation in this area.

One of the greatest challenges will be to tackle all types of environmental decline, in particular climate change. A wide range of policies and resources need to be deployed, including

Affrontare tutte le forme di degrado ambientale, e in particolare il cambiamento climatico, è una delle le più grandi sfide del nostro tempo. È necessario mobilitare diversi tipi di politiche e risorse, tra cui l'innovazione da parte di aziende europee e globali che portano a prodotti e servizi che inquinano meno e/o mitigano l'impatto dell'inquinamento passato. E tali innovazioni devono essere protette attraverso la proprietà intellettuale.

Francesca Martinelli
Trademark Attorney

REQUISITI DI APPLICABILITÀ DELLA TUTELA DEL DESIGN AD UN COMPONENTE DI PRODOTTO COMPLESSO

Con una recente decisione (sentenza del 16 febbraio 2023 C-472/21) emessa su una domanda di pronuncia pregiudiziale formulata dalla Corte Federale Tedesca (bundesgerichtshof), la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in tema di requisiti di applicabilità della tutela dei Disegni e Modelli di cui alla Direttiva 98/71/CE a un componente di prodotto complesso

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una vertenza tra due società tedesche, la Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG e la Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG, avente ad oggetto la domanda di nullità del disegno o modello nazionale registrato il 3.11.2011 dalla prima a tutela della parte inferiore di un sellino per biciclette o per motocicli, come illustrato di seguito:



European and global corporate innovation, with a view to creating goods and services that will pollute less and/or mitigate the impact of past pollution. And these innovations must be protected by IP rights.

Francesca Martinelli
Trademark Attorney

THE NEW BRAND INDICATORS FOR MESSAGE IDENTIFICATION (BIMI) STANDARD

In a recent decision (Judgment of 16 February 2023 C-472/21) issued in response to a request for a preliminary ruling from the German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), the Court of Justice of the European Union ruled on the requirements for the applicability of design protection under Directive 98/71/EC to component parts of complex products.

The request for a preliminary ruling was made in proceedings between two German companies, Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG and Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG, concerning an application for a declaration of invalidity of a registered national design that had been filed on 3 November 2011 by Monz protecting the underside of a saddle for bicycles or motorcycles, illustrated as follows:

Con ricorso del 27 luglio 2016 la Büchel, ha chiesto all'Ufficio Marchi Tedesco (DPMA) di dichiarare la nullità di tale disegno o modello sostenendo che lo stesso non soddisfacesse le condizioni richieste dell'articolo 4 del DesignG: il disegno o modello applicato a una sella, integrante un componente di un prodotto complesso come una «bicicletta» o una «moto», non era infatti visibile nel caso di una normale utilizzazione di tale prodotto.

Con decisione del 10 agosto 2018, il DPMA ha respinto la domanda di nullità considerando che, sebbene la sella fosse un «componente di un prodotto complesso», tale componente rimaneva tuttavia visibile in caso di normale utilizzazione del prodotto complesso. Il DPMA ha infatti ritenuto che un utilizzo normale di una sella comprendesse anche «lo smontaggio e il rimontaggio della sella non utilizzata per la manutenzione, l'assistenza o la riparazione».

A seguito di impugnazione della decisione del DPMA, il Bundespatentgericht (Corte federale dei brevetti tedesca), ha dichiarato la nullità del disegno o modello in questione sostenendo che ai sensi dell'art. 4 del DesignG, soltanto i componenti che rimangono «visibili, quali componenti del prodotto complesso, dopo il loro montaggio/incorporazione in quest'ultimo» possono direttamente beneficiare della tutela giuridica dei disegni e modelli. Ad avviso della Corte tale tutela non può invece essere accordata ad un componente che divenga visibile solo per il fatto o in occasione della separazione di un prodotto complesso. La Corte ha inoltre ritenuto che per utilizzazione normale, ai sensi dell'articolo 1, punto 4, del DesignG, dovesse intendersi solo il fatto di circolare in bicicletta o montare in bicicletta o scendere da essa, concludendo che nell'ambito di tali utilizzazioni la parte inferiore della sella non è visibile né per il consumatore finale né per un terzo.

Tale decisione è stata impugnata dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca), il quale, ritenendo che la decisione della controversia dipendesse dall'interpretazione delle nozioni di «visibilità» e di «utilizzazione normale», ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71 ha sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se un componente, che incorpora un disegno o modello, sia "visibile" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della [direttiva 98/71] per il solo fatto che è oggettivamente possibile identificare il disegno quando il componente è montato oppure se ciò dipenda dalla visibilità in

On 27 July 2016, Büchel filed an application with the German Trademark Office (DPMA) for a declaration of invalidity of the design at issue in the main proceedings, on the grounds that it did not meet the requirements of Paragraph 4 of the DesignG. Büchel argued that since the design applied to a saddle, a component part of a complex product such as a 'bicycle' or a 'motorcycle', it was not visible during normal use of the product.

By decision of 10 August 2018, the DPMA rejected the application for a declaration of invalidity, ruling that although the saddle was a 'component part of a complex product', it nonetheless remained visible during normal use of that complex product. Indeed, the DPMA took the view that normal use of a saddle included 'the disassembly and reassembly of the saddle for purposes other than maintenance, servicing or repair work'.

Following an appeal against the DPMA decision, the Bundespatentgericht (German Federal Patent Court) declared the design at issue in the main proceedings invalid on the grounds that it did not meet the requirements of Paragraph 4 of the DesignG and that only component parts remaining 'visible, as component parts of the complex product, after they have been mounted/incorporated in it' were automatically eligible for legal protection of designs. The court ruled that a component part protection could not be extended to a component part that became visible only as a result of or at the time of its separation from a complex product. The court further considered only riding a bicycle and getting on and off a bicycle to be normal use within the meaning of Paragraph 1(4) of the DesignG concluding that during such use the underside of the saddle would not be visible either to the end user or to a third party.

This ruling was appealed before the Bundesgerichtshof, which considered that the outcome of the dispute depended on how the concepts of 'visibility' and 'normal use', within the meaning of Article 3(3) and (4) of Directive 98/71, were to be interpreted and referred the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling:

1. Is a component part incorporating a design a 'visible' component within the meaning of Article 3(3) of [Directive 98/71] if it is objectively possible to recognise the design when the component is mounted, or should visibility be assessed under certain conditions of use or from a certain observer perspective?
2. If the answer to Question 1 is that visibility under

determinate condizioni di utilizzo o da un determinato punto di osservazione.

- 2.** Ove la risposta alla prima questione fosse nel senso che è rilevante la visibilità in determinate condizioni di utilizzo o da un determinato punto di osservazione:
 - a.** Se, ai fini della valutazione dell'“utilizzo normale” di un prodotto complesso da parte del consumatore finale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva [98/71], sia rilevante la destinazione voluta dal fabbricante del componente o del prodotto complesso oppure l'uso abituale del prodotto complesso da parte del consumatore finale.
 - b.** Quali siano i criteri in base ai quali è possibile valutare se l'utilizzazione di un prodotto complesso da parte del consumatore finale sia “normale” ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva [98/71].

In merito la Corte, dopo avere confermato che la sella di una bicicletta o di una moto costituisce una componente di un prodotto complesso ex art.3, par. 3, della direttiva 98/71, ha ricordato che secondo la medesima disposizione un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale solo se:

- a.** la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di tale prodotto e
- b.** le caratteristiche visibili della componente soddisfano in quanto tali i requisiti di novità e di individualità.

Al riguardo, la Corte ha chiarito che affinché una componente di un prodotto complesso possa beneficiare della tutela in questione non è sufficiente valutarne in astratto la visibilità, ma occorre accertare tale visibilità in relazione ad una situazione concreta di utilizzazione del prodotto.

Quanto alla nozione di “utilizzo normale”, la Corte ha ricordato preliminarmente che ai sensi dell'art. 3 par.4 della direttiva essa è definita come «l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione».

In merito alla questione se la “Utilizzazione normale” corrisponda a quella voluta dal produttore oppure all'uso abituale del prodotto complesso da parte dell'utilizzatore finale, la Corte ha ritenuto che il legislatore dell'Unione abbia inteso riferirsi all'utilizzazione abituale del prodotto complesso da parte dell'utilizzatore finale al fine di escludere un'utilizzazione di

certain conditions of use or from a certain observer perspective is the decisive factor:

- a.** When assessing the ‘normal use’ of a complex product by the end user within the meaning of Article 3(3) and (4) of [Directive 98/71], is it the use intended by the manufacturer of the component part or complex product that is relevant, or the customary use of the complex product by the end user?
- a.** What are the criteria for assessing whether the use of a complex product by the end user constitutes a “normal use” within the meaning of Article 3(3) and (4) of [Directive 98/71]?

The court, having ruled that the saddle of a bicycle or motorcycle constituted a component part of a complex product within the meaning of Article 3(3) of Directive 98/71, recalled that, according to the same provision, a design applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product could be considered to be new and to have individual character only if:

- a.** the component part, once it had been incorporated into the complex product, remains visible during normal use of that product, and
- b.** the visible features of the component part fulfil in themselves the requirements as to novelty and individual character.

In this regard, the court explained that an abstract assessment of the visibility of the component part was not sufficient to make it eligible for protection but such visibility would have to be demonstrated in a practical situation of use of the product.

As for the concept of ‘normal use’, the court recalled that Article 3(4) of Directive 98/71 defined such use as ‘use by the end user, excluding maintenance, servicing or repair work’.

As to whether ‘normal use’ corresponds to the use intended by the manufacturer of the complex product or to the customary use of that product by the end user, the court stated the EU legislature intended to refer to the customary use of the complex product by the end user, in order to exclude the use of that product at other stages of trade and thus to prevent circumvention of the visibility condition.

‘Normal use’ could not therefore be based solely on the intention of the manufacturer.

As to the question of what use of a complex product by the end user constituted ‘normal use’, the court held that

tale prodotto in altre fasi degli scambi commerciali ed evitare così un'elusione della condizione di visibilità.

Di conseguenza, ha ritenuto che l'"utilizzo normale" non possa essere fondata solo sull'intenzione del produttore.

Quanto al tema di stabilire quale utilizzazione di un prodotto complesso da parte del consumatore finale debba essere ritenuta "normale", la Corte ha ritenuto che tale nozione deve comprendere gli atti che si riferiscono all'utilizzazione abituale di un prodotto nonché altri atti che possono ragionevolmente essere compiuti durante tale uso e che sono usuali dal punto di osservazione dell'utilizzatore finale, compresi quelli che possono essere compiuti prima o dopo che il prodotto ha svolto la sua funzione principale, quali il deposito e il trasporto di quest'ultimo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ha risposto alle questioni pregiudiziali sottoposte, nei termini seguenti:

L'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli,

dev'essere interpretato nel senso che:

il requisito di «visibilità» previsto da tale disposizione affinché un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso possa beneficiare della protezione giuridica dei disegni o modelli deve essere valutato alla luce di una situazione di utilizzazione normale di tale prodotto complesso, di modo che la componente di cui trattasi, una volta incorporata in detto prodotto, rimanga visibile durante siffatta utilizzazione. A tal fine, la visibilità di una componente di un prodotto complesso in occasione della sua «utilizzazione normale» da parte dell'utilizzatore finale deve essere valutata dal punto di osservazione di tale utilizzatore nonché da quello di un osservatore esterno, fermo restando che tale utilizzazione normale deve comprendere gli atti compiuti durante l'utilizzazione principale di un prodotto complesso nonché quelli che devono essere abitualmente compiuti dall'utilizzatore finale nell'ambito di una siffatta utilizzazione, ad eccezione della manutenzione, dell'assistenza e della riparazione.

Rossella Solveni
Attorney at law

the concept must cover acts relating to the customary use of a product as well as other acts which may reasonably be carried out during such use and which are customary from the perspective of the end user, including those which may be performed before or after the product has fulfilled its principal function, such as the storage and transportation of the product.

In the light of these considerations, the court's answer to the questions referred to it was that

Article 3(3) and (4) of Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs

must be interpreted as follows.

'The requirement of "visibility", laid down in that provision, that is to be met in order for a design applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product to be eligible to benefit from the legal protection of designs, must be assessed in the light of a situation of normal use of that complex product, so that the component part concerned, once it has been incorporated into that product, remains visible during such use. To that end, the visibility of a component part of a complex product during its "normal use" by the end user must be assessed from the perspective of that user as well as from the perspective of an external observer, and that normal use must cover acts performed during the principal use of a complex product as well as acts which must customarily be carried out by the end user in connection with such use, with the exception of maintenance, servicing and repair work.'

Rossella Solveni
Attorney at law

NASCE BIMI - (BRAND INDICATORS FOR MESSAGE IDENTIFICATION)

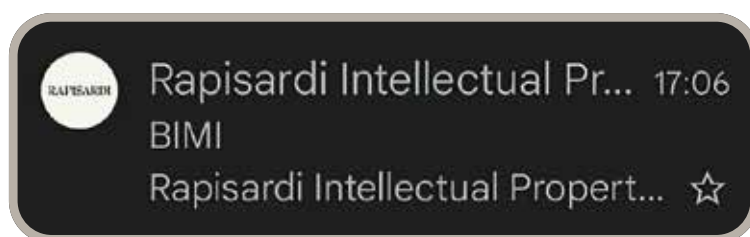
Uno dei problemi maggiori da quando esiste la posta elettronica, è assicurarsi di non incappare in frodi o phishing via e-mail. A dirlo sembra facile, ma la realtà è ben differente e anche ai più attenti user può essere capitato di domandarsi “ma.. posso fidarmi di questa e-mail?”.

Dall'esigenza di sapere di chi ci si può fidare, nasce BIMI, un protocollo standardizzato per le caselle di posta elettronica che permette di visualizzare accanto al nome del mittente il suo marchio aziendale e avere così la certezza che si tratti di una e-mail autentica.

THE NEW BRAND INDICATORS FOR MESSAGE IDENTIFICATION (BIMI) STANDARD

Avoiding the threat of email fraud or phishing is a problem that has plagued us since the invention of email. At first sight, this might not seem such a big issue, but the threat is real and even most attentive of users have found themselves wondering, ‘Can I really trust this e-mail?’

BIMI, a standardised protocol for mailboxes that allows email authentication by displaying senders' brand logos next to their names, was created to address this need to be able to tell who can be trusted.



Oltre a una maggiore sicurezza, BIMI ha anche un grande impatto visivo e pubblicitario, permettendo a chiunque riceve una nostra e-mail di riconoscerci in fretta grazie al nostro logo ed essere certi che la e-mail sia sicura.

Oltre a quelli tecnici, il Requisito necessario per ottenere BIMI è essere titolari di un marchio registrato presso l'EU IPO o uno degli uffici nazionali abilitati (tra cui l'Italia).

Apart from boosting security by certifying the safety of mails, BIMI has major visual and advertising impact, making senders instantly recognisable thanks to their logo.

To obtain a BIMI, applicants need to fulfil a number of technical requirements, as well as being holders of a trade mark registered with the EU IPO or one of the recognised national offices (including Italy's UIBM).

Elena Cristofori
Attorney at law

Elena Cristofori
Attorney at law