



RAPISARDI ipnews

No 3 - JULY 2024

IN QUESTO NUMERO

- La Fiorentina vince la causa legale contro il sito web "fiorentina.it"
- Terza Sede della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti a Milano
- Milan l'è un gran Milan... e attenzione a registrare i suoi marchi

IN THIS ISSUE

- Fiorentina wins lawsuit against 'fiorentina.it' website
- Third branch of the Central Division of the Unified Patent Court in Milan
- Milan l'è un gran Milan... and be careful when registering its trademarks.
- Milan l'è un gran Milan... and be careful when registering its trademarks.

LA FIORENTINA VINCE LA CAUSA LEGALE CONTRO IL SITO WEB "FIORENTINA.IT"

La Fiorentina ha recentemente vinto la causa - presentata nel 2020 presso il Tribunale delle Imprese di Milano - contro il sito web "fiorentina.it", non direttamente legato alla società calcistica ma che da molti anni pubblicava notizie su squadra e società.

Nell'anno del passaggio societario del club, la nuova proprietà ha formalmente citato in giudizio la società titolare del sito (Zaffiro S.r.l.) sostenendo come il dominio "fiorentina.it" possa facilmente confondersi con quello di un canale ufficiale del club, titolare di diversi marchi come "la Fiorentina" (con il cosiddetto 'giglio' dentro la lettera 'o'), "A.c. Fiorentina" e "Acf Fiorentina" (con il giglio classico), oltre ai marchi di parola come "Ac Fiorentina 1926", "Fiorentina" e "Fiorentina 1926-Florentia".

In base alla sentenza emessa dal Tribunale meneghino, la titolarità del dominio "fiorentina.it" è quindi passata alla società viola (ACF Fiorentina S.r.l. con socio unico), ritenendo il sito web responsabile di contraffazione del marchio i cui diritti appartengono pienamente al club. Inoltre, secondo la sentenza, il sito avrebbe realizzato anche gadget e merchandising legati alla società viola senza alcuna autorizzazione da parte della Fiorentina.

FIORENTINA WINS LAWSUIT AGAINST "FIORENTINA.IT" WEBSITE

Fiorentina recently won the lawsuit - filed in 2020 at the Court of Enterprises of Milan - against the website 'fiorentina.it', which was not directly related to the football club but that had been publishing news about the team and the club for many years.

In the year of the club's corporate transition, the new ownership formally sued the company owning the website (Zaffiro S.r.l.) claiming that the domain name 'fiorentina.it' could easily be confused with that of an official channel of the club, owner of several trademarks such as 'la Fiorentina' (with the so-called 'lily' inside the letter 'o'), 'A.c. Fiorentina' and "Acf Fiorentina" (with the classic lily), as well as word marks such as "Ac Fiorentina 1926", "Fiorentina" and "Fiorentina 1926-Florentia".

According to the sentence issued by the Milan Court, the ownership of the domain name 'fiorentina.it' therefore passed to the football club (ACF Fiorentina S.r.l. with sole shareholder), holding the website responsible for counterfeiting the trademark whose rights fully belong

I proprietari del sito sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese legali e ad una penale di 3 mila euro per ogni giorno di ritardo all'adeguamento delle statuizioni disposte dal tribunale a partire dal trentesimo giorno dalla notifica della sentenza.

Di conseguenza (e se la sentenza sarà confermata) al sito non resterà altra soluzione se non quella di cambiare nome.

to the club. Moreover, according to the ruling, the website also produced gadgets and merchandising related to the club without any authorisation from Fiorentina.

The owners of the site were also condemned to pay the legal costs and a penalty of € 3,000 for each day of delay in complying with the statutes ordered by the court, starting from the 30th day from the notification of the sentence.



Il discorso, infatti, potrebbe non essere definitivamente chiuso: i proprietari del sito web stanno valutando un eventuale appello contro la sentenza. I suoi avvocati si sono infatti difesi sostenendo la "storicità" del sito (registrato nel 2001 come nome a dominio e nel 2009 come marchio d'impresa), divenuto con il tempo molto conosciuto e frequentato dalla stessa tifoseria viola e ritenuto come una delle fonti più attendibili per la pubblicazione delle notizie riguardanti la squadra, evidenziando inoltre come i suoi cronisti siano addirittura accreditati

Consequently (and if the sentence will be upheld) the site will be left with no other solution but to change its name.

The lawsuit, in fact, may not be definitively closed: the website's owners are considering a possible appeal against the ruling. Its lawyers have sustained the 'historicity' of the website (registered in 2001 as a domain name and in 2009 as a trademark), which, during the years, has become very well known and frequented by the same

ad accedere alla sala stampa nelle partite “casalinghe” giocate dalla Fiorentina.

fans and is considered one of the most reliable sources for the publication of news regarding the team, highlighting also how its reporters are even accredited to access the

“ In base alla sentenza emessa dal Tribunale meneghino, la titolarità del dominio “fiorentina.it” è quindi passata alla società viola.

According to the sentence issued by the Milan Court, the ownership of the domain name ‘fiorentina.it’ therefore passed to the football club.

”

La sentenza del Tribunale delle Imprese di Milano dimostra nuovamente che i nomi notori, inclusi quelli sportivi come nel caso in questione, senza alcuna autorizzazione da parte delle società titolari, non possono essere utilizzati da terze parti, siano essi i tifosi stessi o società giornalistiche vicine alla “vita quotidiana” della società e della squadra.

Andrea Ghezzi
 Trademark Assistant

press room in the ‘home’ matches played by Fiorentina.

The ruling of the Court of Business of Milan demonstrates once again that notorious names, including sports names as in the case at hand, without any authorisation from the owner companies, cannot be used by third parties, be they the fans themselves or journalistic companies close to the ‘daily life’ of the club and the team.

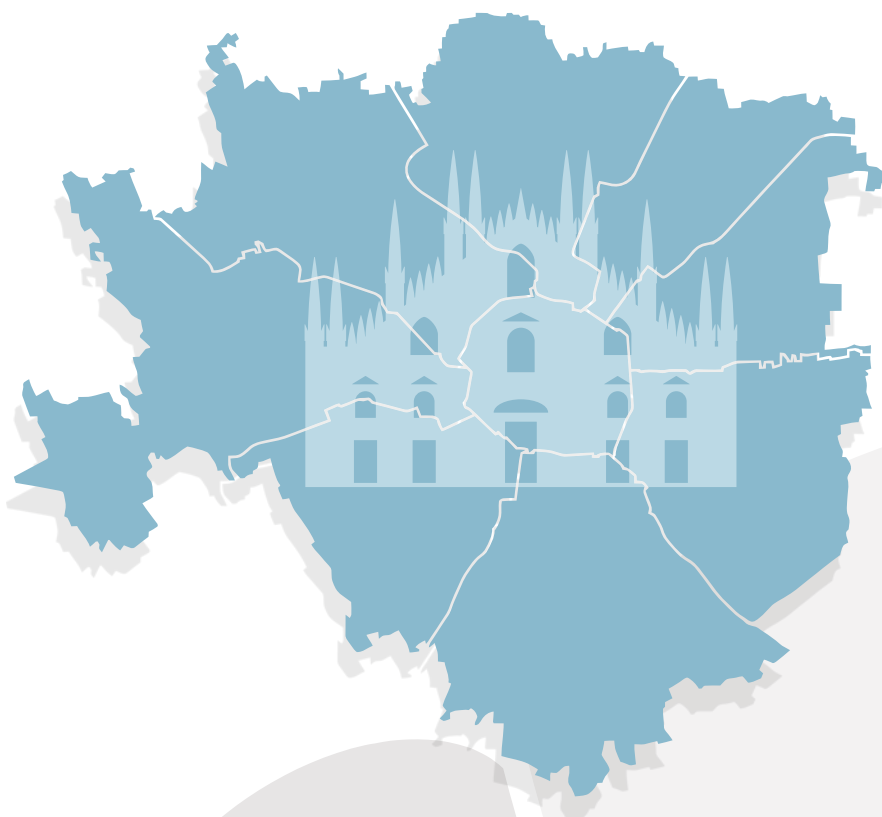
Andrea Ghezzi
 Trademark Assistant

**TERZA SEDE DELLA DIVISIONE CENTRALE
 DEL TRIBUNALE UNIFICATO
 DEI BREVETTI A MILANO**

Il Senato della Repubblica italiana, martedì 30 aprile 2024 ha approvato all'unanimità la ratifica dell'accordo tra la Repubblica Italiana e il Tribunale Unificato dei Brevetti (Tub), per cui terza sede distaccata della sarà dunque nel capoluogo lombardo, mentre le altre due sono a Parigi e Monaco di Baviera.

**THIRD BRANCH OF THE CENTRAL
 DIVISION OF THE UNIFIED
 PATENT COURT IN MILAN**

The Senate of the Italian Republic, on Tuesday 30 April 2024 unanimously approved the ratification of the agreement between the Italian Republic and the Unified Patent Court (UPC), whereby the third branch office of the Central Division of the Unified Patent Court will therefore be in capital of Lombardy, while the other two are



Per l'avvio della sede distaccata di Milano della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti, previsto entro la fine di Giugno 2024, si attende ora solo il voto alla Camera dei deputati della Repubblica Italiana.

Come noto le competenze della Divisione Centrale del

in Paris and Munich.

For the launch of the Milan branch of the Central Division of the Unified Patent Court, expected by the end of June 2024, only the vote in the Chamber of Deputies of the Italian Republic is now awaited.

Tribunale sono ripartite tra Francia, Germania e Italia che si occuperà dei brevetti relativi a farmaci (ma solo se privi di Certificato Supplementare di Protezione), dispositivi medici, agricoltura, alimentare, abbigliamento, elettrodomestici, sport, intrattenimento e altro ancora.

Ricordiamo che a Milano è già operativa la Divisione Locale del Tribunale Unificato dei Brevetti che però, a differenza della Divisione Centrale, non si può occupare delle azioni di nullità proposte in via principale e delle azioni di accertamento negativo della contraffazione.

Giuseppe Mercurio
European Patent Attorney

As it is known, the responsibilities of the Central Division of the Court are divided between France, Germany and Italy which will deal with patents relating to drugs (but only if without a Supplementary Protection Certificate), medical devices, agriculture, food, clothing, household appliances, sports, entertainment and more.

We remind you that the Local Division of the Unified Patent Court is already operational in Milan but, unlike the Central Division, it cannot deal with directly proposed nullity actions and actions for negative ascertainment of infringement.

Giuseppe Mercurio
European Patent Attorney

**MILAN L'È UN GRAN MILAN...
 E ATTENZIONE A REGISTRARE
 I SUOI MARCHI**

È notizia di pochi giorni fa che il Comune di Milano ha approvato un regolamento *“per il rilascio dell'autorizzazione alla registrazione di marchi di terzi recanti la denominazione Milano”*.

Il regolamento contiene un breve ma dettagliato decalogo delle regole al cui rispetto dovranno conformarsi i futuri aspiranti titolari di marchi contenenti la parola *“Milano”*.

La scintilla giuridica del regolamento è la riforma del Codice della Proprietà Intellettuale intervenuta nel 2019.

La riforma, intervenendo sul testo dell'art. 10 del Codice, ha infatti specificato che tra i segni distintivi che rivestono un interesse pubblico, e la cui registrazione come marchio di impresa deve essere autorizzata dalla autorità competente, rientrano anche i nomi di enti pubblici territoriali.

**MILAN L'È UN GRAN MILAN...
 AND BE CAREFUL WHEN
 REGISTERING ITS TRADEMARKS.**

It was reported just a few days ago that the Municipality of Milan approved a regulation *“for the issuance of authorization to register trademarks of third parties bearing the name Milan.”*

The regulation contains a brief but detailed set of rules to which future aspiring holders of trademarks containing the word *“Milan”* must adhere.

The legal spark for the regulation is the reform of the Intellectual Property Code that took place in 2019.

The reform, by amending the text of Article 10 of the Code, specifically stated that among the distinctive signs that hold public interest and whose registration as a trademark must be authorized by the competent authority, are also included the names of local public entities.

Il Comune di Milano si è mosso proattivamente in questo mutato scenario normativo mettendo nero su bianco le condizioni alle quali la registrazione di marchi consistenti nel nome “Milano” potrà ricevere il proprio benessere.

Condizioni, a ben vedere piuttosto rigorose, che poggiano sul dichiarato obiettivo di valorizzare e non danneggiare l’immagine della città, del territorio e della comunità milanese.

The Municipality of Milan has proactively moved in this changed regulatory scenario by setting in writing the conditions under which the registration of trademarks consisting of the name “Milan” can receive its approval.

These conditions, which are quite strict, are based on the stated objective of enhancing and not damaging the image of the city, the territory, and the Milanese community.



Comune di **Milano**

Così, il Regolamento esclude in assoluto la possibilità di registrare marchi “Milano” in relazione a categorie merceologiche quali tabacco, super-alcologici, materiale pornografico, armi e giochi d’azzardo, ma anche in relazione a prodotti farmaceutici oltre che a veicoli che non perseguano strategie in linea con le politiche di sostenibilità ambientale promosse dal Comune.

Seguono poi requisiti di carattere soggettivo: i richiedenti la registrazione, persone fisiche o giuridiche, dovranno avere sede principale o secondaria, oltre che una stabile organizzazione, nel territorio italiano.

In aggiunta, i richiedenti dovranno anche possedere specifici requisiti di onorabilità, consistenti nel non aver

Thus, the Regulation absolutely excludes the possibility of registering “Milan” trademarks in relation to product categories such as tobacco, spirits, pornographic material, weapons, and gambling, but also in relation to pharmaceutical products as well as vehicles that do not pursue strategies in line with the environmental sustainability policies promoted by the Municipality.

Then there are subjective requirements: applicants for registration, whether individuals or legal entities, must have their main or secondary headquarters, as well as a stable organization, within Italian territory.

In addition, applicants must also possess specific standards of integrity, which include not having final criminal

riportato sentenze di condanna definitive per alcune fattispecie di reato e, in ogni caso, per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni.

convictions for certain types of offenses and, in any case, for non-negligent crimes with a prison sentence of more than two years.

“ Il Comune di Milano si è mosso proattivamente in questo mutato scenario normativo mettendo nero su bianco le condizioni alle quali la registrazione di marchi consistenti nel nome “Milano” potrà ricevere il proprio benessere.

The Municipality of Milan has proactively moved in this changed regulatory scenario by setting in writing the conditions under which the registration of trademarks consisting of the name “Milan” can receive its approval.

”

Naturalmente, il possesso di tutti i requisiti in questione dovrà perdurare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione (pari alla durata decennale del marchio); in caso contrario, il Comune potrà revocarla.

Naturally, the possession of all these requirements must last for the entire period of validity of the authorization (equal to the ten-year duration of the trademark); otherwise, the Municipality may revoke it.

Nei prossimi mesi, il dibattito sarà inevitabilmente polarizzato tra chi giudicherà il Regolamento un valido presidio delle qualità e dei valori che esso stesso riconosce alla città di Milano e alla sua comunità, e chi invece lo stigmatizzerà come indebito impedimento alla libera iniziativa economica.

In the coming months, the debate will inevitably be polarized between those who will consider the Regulation a valid safeguard of the qualities and values that it itself recognizes for the city of Milan and its community, and those who will instead stigmatize it as an undue hindrance to free economic initiative.

Al netto di ogni giudizio nel merito, difficile comunque negare la portata innovativa di un provvedimento che non conta precedenti a livello di amministrazioni locali.

Regardless of any judgment on the merits, it is difficult to deny the innovative scope of a measure that has no precedents at the local administration level.

In attesa allora di capire se altri comuni o regioni ne seguiranno l'esempio, sarà anche più interessante verificare se l'iniziativa del Comune di Milano avrà un seguito concreto e non resterà piuttosto lettera morta rivelandosi un esercizio legislativo fine a se stesso.

L'ottimale attuazione del Regolamento dipenderebbe infatti dalla sinergia e dalla sensibilità di vari soggetti coinvolti a più livelli: le imprese si adegueranno spontaneamente al Regolamento e sottoporranno al Comune la richiesta di autorizzazione alla registrazione del marchio? Se non lo faranno, il Comune avrà la volontà e disporrà di adeguate risorse per monitorare il mercato e contrastare il deposito e l'utilizzo di marchi in violazione del Regolamento? Non ultimo: come riceverà il Regolamento l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi? Condizionerà effettivamente la concessione dei marchi all'ottenimento dell'autorizzazione comunale da parte del richiedente?

Piefrancesco Gallo
Attorney at Law

While waiting to see if other municipalities or regions will follow suit, it will be even more interesting to verify whether the initiative of the Municipality of Milan will have a concrete follow-up or will rather remain a dead letter, revealing itself as a legislative exercise for its own sake.

The optimal implementation of the Regulation would depend on the synergy and sensitivity of various parties involved at multiple levels: will companies spontaneously comply with the Regulation and submit an application for trademark registration authorization to the Municipality? If they do not, will the Municipality have the will and adequate resources to monitor the market and counteract the registration and use of trademarks in violation of the Regulation? Last but not least: how will the Italian Patent and Trademark Office receive the Regulation? Will it effectively condition the granting of trademarks on obtaining an authorization from the Municipality?

Piefrancesco Gallo
Attorney at Law