



RAPISARDI ipnews

No 4 - OCTOBER 2011

In questo numero:

1. Dal Ministero dello Sviluppo Economico nuovi interventi di finanziamento alle imprese per incentivare il deposito di privative in Italia
2. Il valore dei diritti di proprietà intellettuale
3. Relazione della Commissione Europea sull'attività di contrasto alla contraffazione nell'anno 2010
4. Rinomanza del marchio e tutela oltre il pericolo di confusione: nuove frontiere

In this issue:

1. The Ministry for Economic Development presents new incentives for companies filing for IPRs in Italy
2. The value of IP rights
3. European Commission report on efforts to combat counterfeiting in 2010
4. Trade mark repute and protection beyond the risk of confusion: new frontiers

DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO NUOVI INTERVENTI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE PER INCENTIVARE IL DEPOSITO DI PRIVATIVE IN ITALIA

In un periodo di conclamata crisi economica, mentre il Governo si sta preparando a fronteggiare con strumenti straordinari la situazione eccezionalmente difficile in cui versano i conti pubblici italiani, il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato due importanti iniziative volte ad agevolare le imprese che intendono tutelare i propri prodotti utilizzando brevetti, disegni e modelli industriali, con la finalità di qualificare la produzione industriale italiana, rafforzandone la capacità innovativa e la competitività sul mercato nazionale e internazionale.

Queste, in sintesi, le iniziative, che dispongono di un finanziamento complessivo di circa 40 milioni di euro:

- *Erogazione di premi a favore di imprese per incrementare i depositi nazionali e internazionali di brevetti, modelli e disegni industriali.* L'entità dei premi varia da 1.000 a 1.500 euro per ciascun deposito nazionale. Per quanto riguarda l'estero, può arrivare fino a 6.000 euro in relazione al numero e ai Paesi in cui si deposita la richiesta di estensione del proprio titolo di proprietà industriale. Bonus addizionali sono previsti per determinati Paesi: Stati Uniti d'America e Cina per il design; Cina, India, USA, Brasile e Russia per i brevetti.
- *Erogazione di agevolazioni per l'acquisto di servizi specialistici funzionali all'implementazione del brevetto all'interno del ciclo produttivo o alla sua valorizzazione sul mercato, nonché allo sfruttamento economico di modelli e disegni.* Il contributo erogato copre l'80% delle spese ammissibili fino a un tetto massimo di 70.000 euro per i brevetti e di 80.000 euro per modelli e disegni, in entrambi i casi subordinatamente alla realizzazione di un progetto che verrà valutato dagli enti attuatori.

THE MINISTRY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT PRESENTS NEW INCENTIVES FOR COMPANIES FILING FOR IPRS IN ITALY

In a period of very evident economic crisis, when the Italian Government is putting in place measures to face the extraordinarily difficult situation affecting public finances, the Ministry for Economic Development has launched two important packages aimed at providing incentives for companies that intend to protect their goods using patents, industrial designs and utility models, in order to enhance the quality of Italian industrial output and strengthen innovation and competition on the national and international markets.

This is a summary of the initiatives, worth a total of about EUR 40 million:

- *Grants to companies to foster national and international filing of patents, utility models and industrial designs.* The grants range from EUR 1000 to EUR 1500 for each national filing. For filings abroad, grants may be as high as EUR 6000 depending on the number of filings and the countries in which the applications for extensions of IPRs are made. Additional bonuses will be available for certain countries (the US and China for designs, China, India, the US, Brazil and Russia for patents).
- *Grants for acquisition of specialised services for working with patents in industry, their enhanced use on the market and generating profit from utility models and industrial designs.* The grant covers 80% of eligible expenses with a ceiling of EUR 70,000 for patents and EUR 80,000 for models and designs, in either case subject to presentation of a draft project for evaluation by the granting authorities.

“

Una volta ancora risulta quindi confermata l'eccezionale importanza che riveste la tutela della proprietà industriale quale strumento di sviluppo economico.

The initiatives come as further confirmation of the huge importance of protection of industrial property as an aid to economic development.

”

Entrambe le misure saranno attuate con il contributo tecnico di Invitalia e della Fondazione Valore Italia. I finanziamenti saranno erogati secondo la procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi. La previsione è di poter mettere a disposizione complessivamente più di 9.000 premi unitari per il deposito dei titoli di proprietà industriale da parte delle imprese. Le aziende beneficiarie saranno micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, necessariamente operanti sul territorio nazionale. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 179 del 3 agosto 2011

Una volta ancora risulta quindi confermata l'eccezionale importanza che riveste la tutela della proprietà industriale quale strumento di sviluppo economico.

Rossella Solveni
 Avvocato

Both of the initiatives will be launched with the support of Invitalia and the Fondazione Valore Italia. The grants will be made on a first come, first served basis for as long as funds last. The aim is to make a total of 9000 grants available to companies for industrial IPRs. Beneficiaries may be micro, small and medium enterprises, including newcos, who must operate inside Italy. The scheme was announced in the Italian OG (*Gazzetta Ufficiale, Serie Generale*, No 179 of 3 August 2011).

The initiatives come as further confirmation of the huge importance of protection of industrial property as an aid to economic development.

Rossella Solveni
 Attorney-at-law

IL VALORE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Da un importante studio commissionato dall'Ufficio della proprietà intellettuale del Regno Unito è emerso che le società titolari di marchi sono più produttive, innovative e hanno tassi di impiego e fatturato maggiori rispetto alle altre imprese.

Secondo una comune tesi diffusa in ambito di politica dell'innovazione, le imprese situate in località caratterizzate da elevati costi di produzione che non investono nell'innovazione perdono quote di mercato a beneficio dei competitor che importano. Di conseguenza il lavoro tende a spostarsi verso i produttori nei paesi in via di sviluppo dove i costi della manodopera sono inferiori. Le imprese nazionali sono incoraggiate a innovare e a proteggere le loro innovazioni con il sistema della proprietà intellettuale cosicché possano sostenere l'occupazione locale e offrire retribuzioni elevate.

THE VALUE OF IP RIGHTS

A major research study commissioned by the UK Intellectual Property Office has found that companies with trade marks are more productive, innovative and show higher employment and turnover than those without.

There is a common assumption in innovation policy circles that firms in high cost production locations that do not innovate will lose market share to import competition, so jobs will move to producers in developing countries with lower labour costs. Domestic firms are encouraged to innovate and to obtain intellectual property assets to protect their innovations, so that they can sustain local employment and pay high wages.

The study, "Trade Mark Incentives", demonstrates that

Lo studio "Trade Mark Incentives" ("Incentivi all'acquisizione di marchi") dimostra che il tasso di occupazione è significativamente più elevato nelle imprese attive nell'ambito dei marchi e che le imprese impegnate in attività correlate ai marchi e ai brevetti offrono ai propri dipendenti stipendi netti medi maggiori rispetto ad altre aziende nello stesso settore.

I benefici dell'innovazione e il relativo utilizzo della proprietà intellettuale si manifestano in molteplici forme. L'innovazione dei processi riduce i costi di produzione rafforzando l'efficienza e la produttività, il che di riflesso porta a una riduzione del prezzo del bene prodotto e le innovazioni dei prodotti permettono alle imprese di offrire ai consumatori nuove gamme di articoli. Si genera quindi un processo generale nel quale la qualità dei prodotti aumenta.

Lo studio sottolinea che le imprese titolari di marchi hanno un livello di produttività più alto del 21%. Un dato, questo, che dovrebbe incoraggiare i produttori nazionali a competere sulla qualità e sulla varietà dei prodotti anziché semplicemente su costi e prezzi e a registrare la proprietà delle proprie innovazioni tramite il sistema della proprietà intellettuale.

Sonia Fodale

Mandatario Marchi

employment is significantly higher in firms that are trade mark active and that firms engaged in trade mark and patent activity are offering higher average take home pay to their employees than other firms in their industry.

The benefit of innovation and the associated use of intellectual property flow through a number of channels. Process innovation lowers costs of production by raising efficiency and productivity and this ultimately lowers the price of the item under production. Product innovations see firms offering consumers new varieties of products. This is sometimes characterized as a general process of increasing product quality. The study highlights that trade marking firms have a 21% higher productivity level; this should encourage domestic producers to compete on product quality and variety, rather than simply cost and price and to register ownership of their innovations using the intellectual property system.

Sonia Fodale

Trademark Attorney

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE NELL'ANNO 2010

La Commissione Europea (Taxation and Customs Union) ha di recente pubblicato le statistiche sull'attività di lotta alla contraffazione con riferimento all'anno 2010. I dati pubblicati dalla Commissione Europea mostrano da un lato un sistema di controllo efficace e funzionante e dall'altro un numero di sequestri in continua crescita, a riprova di un mercato che non sembra conoscere crisi.

È opportuno riassumere i principali dati contenuti nella relazione della Commissione Europea, così da poter inquadrare un fenomeno in continua espansione, nonostante l'incessante impegno del Legislatore, delle Autorità locali e dei titolari di diritti di privativa. Solo nel corso del 2010, 103 milioni di prodotti presumibilmente contraffatti sono stati fermati dalle Dogane Europee. Il confronto con le statistiche dell'anno 2009 costituisce subito un dato importante. Se infatti il numero di prodotti sequestrati dalle Dogane è diminuito nel 2010, passando dai 117 milioni del 2009 ai 103 milioni del 2010, il numero di spedizioni di merci presumibilmente contraffatte fermate dalle Dogane Europee è quasi raddoppiato, passando dalle circa 43.000 del 2009 alle circa 73.000 del 2010. Questo dato rileva sicuramente da un punto di vista strategico, essendo aumentate, e non poco, le spedizioni a rischio.

A farla da padrona tra le categorie di prodotti sequestrati sono sempre le sigarette con il 34% dei sequestri, mentre i capi di abbigliamento costituiscono il 7%, così come i giocattoli. I medicinali,

EUROPEAN COMMISSION REPORT ON EFFORTS TO COMBAT COUNTERFEITING IN 2010

The European Commission (Taxation and Customs Union) recently released statistics on the activities carried out within the fights against counterfeiting in 2010. The data published by the Commission show on one hand the effectiveness and efficiency of the control system and on the other hand an increasing number of seizures, evidence of a market that appears crisis-proof.

It is very important to analyse the main figures contained in the European Commission report, in order to have a proper idea of this phenomenon, which is in continual expansion despite the untiring efforts of legislators, local authorities and IP right holders.

During 2010 alone, 103 million of presumably counterfeit articles were seized by EU Customs. Comparison with 2009 figures provide an important indicator. If the number of items seized by Customs declined from 117 million in 2009 to 103 million in 2010, the number of shipments stopped by EU customs almost doubled, from 43,000 in 2009 to about 73,000 in 2010. This sharp rise certainly has strategic significance in that it indicates an increase in the number of suspect shipments.

The top category of articles detained by Customs were cigarettes (34%), with clothing and toys accounting for 7% each, and medicines, body care articles and small household

i prodotti per l'igiene personale e i piccoli elettrodomestici costituiscono il 14,5% dei prodotti sequestrati.

Un ulteriore dato sul quale la Commissione Europea ha prestato molta attenzione è la crescita dei sequestri di pacchi postali, passati da 15.000 nel 2009 a circa 45.000 nel 2010. Tale fenomeno è sicuramente dovuto alla ingente crescita del mercato online dei medicinali, crescita che necessita una azione immediata da parte degli operatori del settore, anche in considerazione dei rischi che il mercato dei medicinali contraffatti comporta per la salute dei consumatori.

appliances totalling 14.5% between them.

The Commission also underlined the increase in detentions of postal traffic, which grew from 15,000 in 2009 to about 45,000 in 2010. This trend reflects the rise in online orders of medicines, something which calls for immediate attention from those working in the sector, especially given the risk to consumer health posed by this counterfeit medicines market. Countries of provenance provided no surprises however. 85% of the goods seized were from China, while other main sources of counterfeit goods were Turkey, India and Thailand.

“

I dati pubblicati mostrano da un lato un sistema di controllo efficace e funzionante e dall'altro un numero di sequestri in continua crescita, a riprova di un mercato che non sembra conoscere crisi.

The data published show on one hand the effectiveness and efficiency of the control system and on the other hand an increasing number of seizures, evidence of a market that appears crisis-proof.

”

Un dato che certamente non sorprende è quello sull'origine dei prodotti sequestrati. L'85% dei prodotti sequestrati proviene infatti dalla Cina, mentre si segnala la presenza di altri paesi tra i principali esportatori di prodotti contraffatti quali la Turchia, l'India e la Thailandia.

Una statistica particolarmente rilevante, a riprova del grandissimo sforzo dei titolari dei diritti di privative nella lotta alla contraffazione è il notevole numero di casi perseguiti in seguito al fermo doganale. Nel 90% dei fermi doganali, la merce è stata infatti distrutta in seguito all'accordo tra importatore e titolare dei diritti di privativa. In alternativa, è stata instaurata una azione legale innanzi alle Autorità nazionali competenti. Solo nel 4,5% dei casi il titolare dei diritti non ha instaurato nessun tipo di azione. E' sicuramente opportuno soffermare l'attenzione su questo dato. Il 90% di casi perseguiti è un dato molto importante, a conferma dell'interesse primario dei titolari di diritti di privativa a combattere la contraffazione. La cooperazione tra titolari di diritti e Dogane ha portato risultati eccellenti in questo senso, risultati che certamente serviranno come deterrente per i contraffattori.

Un altro dato fornito direttamente dalla Commissione Europea risulta di particolare interesse e riguarda l'aumento delle domande

A particularly significant statistic was the number of cases in which some form of action followed a Customs notifications, evidence of the great efforts being made by IP right holders to combat counterfeiting. In 90% of cases either the goods were destroyed following an agreement between the importer and the IP right holder or court action was initiated before the competent national authorities. Only in 4.5% of cases did the right holders not react to notification. The fact that some form of action was taken in 90% of cases is worthy of attention and indicative of the interest of the right holders in combating counterfeiting. IP right holder-Customs cooperation seems to be yielding excellent results, which will certainly act as a deterrent to counterfeiters.

Another very interesting figure came directly from the European Commission and had to do with the increase in applications for Customs protection coming from IP right holders, up from about 1000 in 2000 to about 18,000 in 2010. This steady increase, together with the various measures taken by the Member States, is another good indicator of cooperation between the authorities and right holders.

Lastly in regard to this summary of results released by the

di sorveglianza doganale depositate dai titolari di diritti di privativa, salito da circa 1.000 nell'anno 2000 a circa 18.000 nell'anno 2010. Questo numero è sicuramente in costante aumento e insieme alle diverse misure intraprese dagli Stati membri costituisce sicuramente un buon esempio di co-operazione tra Autorità e titolari di diritti. A conclusione di questa sintesi dei risultati forniti dalla Commissione Europea, si segnala che la Commissione Europea ha di recente presentato alle parti interessate una bozza di Regolamento che possa sostituire l'attuale Regolamento Comunitario n. 1383/2003. La nuova normativa prevede notevoli miglioramenti all'attuale Regolamento Comunitario n. 1383/2003, frutto anche dell'attività di lobbying degli operatori del settore. Il testo finale dovrebbe essere ultimato entro la fine del 2011 e divenire proposta di legge. Tra le principali novità introdotte nella nuova bozza, si segnalano l'obbligatorietà per tutti gli Stati membri di applicare la procedura semplificata prevista oggi dall'art. 11 del Regolamento n. 1383/2003 e lo snellimento delle procedure di deposito e rinnovo delle domande di sorveglianza doganale.

Davide Bresner

Avvocato

RINOMANZA DEL MARCHIO E TUTELA OLTRE IL PERICOLO DI CONFUSIONE: NUOVE FRONTIERE

In via generale, e tradizionalmente, la protezione normale del marchio risulta legata al pericolo di confusione generato dall'uso del segno da parte di un imitatore.

Tuttavia, la tendenza originatasi dalla prassi e dal mercato delinea come siano oggi prevalenti fenomeni di contraffazione in cui l'uso di un segno identico o simile a un marchio dà luogo ad un agganciamento parassitario a questo marchio, pur in assenza di un effettivo pericolo di confusione. Tutto ciò è perfettamente in linea con l'idea secondo la quale, per il titolare di un marchio così come per i consumatori finali, il marchio non è più tanto e solamente indicatore di provenienza ma soprattutto simbolo di una serie di informazioni e suggestioni che ne determinano il valore sul mercato.

In questo senso, l'obiettivo reale dei contraffattori non è più indurre in confusione i consumatori, ma ottenere l'effetto di traino per il prodotto e servizio per cui il segno è utilizzato, determinato anche nel caso in cui l'acquirente è consapevole di non comperare un prodotto originale.

Un esempio del risolto pratico di tale assunto è nell'ipotesi di uso di segni identici al marchio altrui per prodotti assolutamente non affini a quello per cui risulta registrato, in cui è inverosimile ritenere che il marchio sia stato apposto su quei prodotti dal rispettivo titolare o con il suo consenso. In tale ottica, mentre manca il pericolo di confusione, può non mancare un richiamo al marchio che il pubblico avvertirà - e per effetto del quale finirà per trasferire sul prodotto o servizio dell'imitatore una parte delle valenze positive

European Commission it should be pointed out that the Commission recently presented its proposal to modify the current Council Regulation (EC) No 1383/2003. This includes a number of significant improvements, thanks in part to lobbying by operators in the sector. The final text should be ready by the end of 2011. The main novelties of the review are the compulsory adoption by all Member States of the simplified procedure provided under Article 11 of Council Regulation (EC) No 1383/2003 and the streamlining of procedures for the filing and renewal of applications for Customs protection.

Davide Bresner

Attorney-at-law

TRADE MARK REPUTE AND PROTECTION BEYOND THE RISK OF CONFUSION: NEW FRONTIERS

Generally and traditionally ordinary protection of trade marks has taken account of the risk of confusion due to the use of a sign by an imitator.

However, a new trend is emerging, driven by the market and by current sectoral practice, where very often counterfeiting involves a sort of parasitic association with an existing trade mark through the use of signs that are identical or similar to it, even in the absence of any real risk of confusion. Here the conception of the trade mark on the part of the proprietor and the consumer has less to do with an indication of provenance than with, above all, a symbol standing for certain information and associations that determine market value.

In this sense, the real aim of the counterfeiters is no longer to cause confusion among consumers, but to 'hitch a free ride' for the products and services for which the sign is used, even in cases where consumers know they are not buying an original product.

An example of the tangible effects of this type of behaviour would be where signs identical to an existing third-party trade mark are used for products that bear no resemblance to those for which it is registered, and where it would also be unlikely that anyone could conclude that the trade marks were placed on the products in question by the proprietor or with their consent. In such cases, although there is no risk of confusion, consumers might well be aware of an association with the original trade mark - due to which part of the positive value connected with that trade mark is transferred

connesse al marchio - e che, in caso di prodotti scadenti, porterà indubbio detrimento al marchio, contaminando negativamente il messaggio ad esso legato.

Una nuova frontiera del diritto sui segni distintivi è poi quella in cui ad essere imitato non è il marchio, ma gli altri elementi distintivi ad esso estranei che compaiono sul prodotto o sulla confezione. In questi casi, in cui si parla di *look-alike*, pur non sussistendo una diretta contraffazione di marchio, vi è un chiaro sfruttamento in chiave parassitaria del messaggio incorporato nel marchio che viene evocato da questi elementi distintivi di contorno. Altra ipotesi che sta prendendo sempre più piede è l'uso di marchi o elementi di contorno idonei a evocare un'origine geografica prestigiosa, anche quando il rischio di confusione risulta escluso.

TENTATIVI DI ALLARGARE IL PERICOLO DI CONFUSIONE IN VIA INTERPRETATIVA E RILEVANZA DELLA NOTORIETÀ

Nel nostro paese si discute se la sussistenza del pericolo di confusione deve essere accertata in astratto o in concreto. La confondibilità in astratto, che i nostri interpreti inizialmente preferivano, prevedeva il raffronto tra segni e prodotti in considerazione della struttura del mercato e la determinazione della sfera di esclusiva del marchio con una valutazione in astratto, secondo la quale il rischio di confusione sussisterebbe anche se l'acquirente di prodotti e servizi è consapevole della non originalità.

Tutto ciò si scontra con la prassi comunitaria, in cui si è più volte sottolineato come il pericolo di confusione dipenda da numerosi fattori e dalla notorietà del marchio sul mercato, dall'associazione che può essere fatta e dal livello di somiglianza tra segni, confermando la tesi secondo cui la valutazione si dovrebbe fare in concreto sulla base del significato che il marchio assume per i consumatori.

In questo discorso si innesta la circostanza tradizionale secondo la quale un elevato livello di notorietà accresce significativamente il rischio di confusione. Tutto ciò non corrisponde alla realtà dei fatti, in quanto è assolutamente pacifico che quanto più un marchio è conosciuto, tanto più improbabile è il rischio che il pubblico possa confondersi in ragione di un segno simile, salva l'ipotesi che esso possa essere percepito come variante del primo o autorizzata dal titolare.

Tale orientamento risulta essere stato suffragato a livello comunitario, in cui si è definitivamente sconfessato il principio secondo cui un elevato livello di notorietà determina di per sé un'accentuazione del pericolo di confusione.

Altra ipotesi che erroneamente si riconduce all'allargamento del pericolo di confusione è quella del rischio di associazione (si pensi ad esempio ai prodotti della moda e del lusso che vengono acquistati per sfoggiare il marchio) che piuttosto dissimula uno sfruttamento parassitario di un'utilità che è legata alla funzione di strumento comunicativo del marchio, di certo non a quella di indicatore di provenienza. Infatti, quando l'acquirente spaccia per originale il segno contraffattorio è per le componenti suggestive e di richiamo del messaggio che essenzialmente esso incorpora. È chiaro che il bisogno di protezione addizionale oltre il limite del pericolo di confusione riguarda essenzialmente i marchi portatori di un messaggio tale da essere avvertito e da riverberarsi positivamente sui prodotti e servizi. Perciò la protezione di questi marchi

onto the goods or services of the imitator – and which, in the case of low quality goods, might very well be detrimental to the earlier trade mark, infecting its message with negative connotations.

Another new legal frontier emerging in regard to distinctive signs involves imitation not of the trade mark itself, but of other distinctive elements relating to the product or its packaging. In such cases, we speak of *look-alikes*, not involving direct counterfeiting of the trade mark but clearly benefitting from parasitic exploitation of the message transmitted by the trade mark and evoked by these other distinctive ancillary elements. There is also increasing use of trade marks or ancillary elements that tend to evoke a prestigious geographical provenance, even where there is no risk of confusion.

ATTEMPTS TO EXPAND THE NOTION OF RISK OF CONFUSION IN INTERPRETATIVE APPROACHES AND IMPORTANCE OF REPUTATION

In Italy there is a diversity of opinion as to whether risk of confusion needs to be verified in an abstract or real manner. The concept of likelihood of confusion in the abstract, which was initially preferred by those interpreting national laws, was based on comparison between signs and products on the basis of market structure and the scope of exclusivity of the trade mark. According to an abstract assessment, the risk of confusion could exist even if consumers of the products and services were aware that they were not original.

All of this was contrary to established Community practice which had repeatedly stressed that the risk of confusion depended on several factors – on the reputation of the trade mark in the market, on the associations that it might evoke and the level of similarity between signs – confirming the view that assessment should involve the real risk based on the meaning of the trade mark for consumers.

This approach involved, however, the conventional belief that the better-known a trade mark is, the greater the risk of confusion, which did not reflect the reality of the situation. It is now generally accepted that the better-known a trade mark is, the less likely it is the public might confuse it with a similar sign, except where it might be seen as a variation on the original or authorised by the owner.

This has now been accepted at Community level, with definitive abandonment of the principle of necessarily greater risk of confusion in the case of better-known trade marks.

Another notion that is wrongly linked to an increased risk of confusion is risk of association (for example in cases of fashion and luxury goods bought in order to flaunt a trade mark); risk of association instead conceals a parasitic exploitation of a use connected to the communicative function of the trade mark, and certainly not to indication of provenance. In fact, when the consumer represents the counterfeited sign as original, this is basically for the powers of suggestion and reputation of the message that it essentially projects.

It is obvious that the need for additional protection, beyond the limits of risk of confusion, essentially applies to trade marks that transmit a consciously recognisable message that can be transferred in a positive manner onto goods and services. The protection of these trade marks therefore has to do with their reputation, or

“

L'ambito di protezione e il contenuto del divieto di uso ingannevole andranno determinati sulla base del reale e concreto significato che ciascun specifico segno assume presso i consumatori, della notorietà di cui sempre in concreto esso gode sul mercato e del messaggio di cui è portatore.

The scope of protection and the content of any restrictions on misleading uses should be based on the real and tangible meaning for consumers of each specific sign, on how well-known the trade mark really is (and traditionally has been) on the market and on the message it transmits.

”

riguarda la loro reputazione, o meglio il messaggio di cui sono portatori nel quale questa reputazione si esprime.

La giurisprudenza comunitaria ha avallato infatti la protezione allargata del marchio che gode di rinomanza anche in caso di usi non confusori su prodotti affini a quelli per cui il marchio è stato registrato, quando questi usi siano suscettibili di determinare un indebito vantaggio a favore dell'utilizzatore o un pregiudizio della rinomanza o distintività del marchio imitato. Va quindi sottolineato che il presupposto specifico per la tutela è la conseguenza di un certo livello di somiglianza tra marchio e segno a causa del quale il pubblico interessato effettua un confronto tra segno e marchio, ossia stabilisce un nesso anche solo psicologico tra gli stessi.

Di conseguenza, della protezione oltre il rischio di confusione beneficiano tutti i marchi conosciuti sul mercato (non solo i marchi celeberrimi) e le situazioni di confondibilità devono essere considerate casi particolari di uso idoneo a determinare un approfittamento parassitario della notorietà ovvero ad arrecare ad essa pregiudizio.

Appare evidente che questa impostazione si applica anche ai casi in cui l'imitatore faccia uso di un qualsiasi segno anche in funzione non distintiva, in quanto l'elemento eguale o simile al marchio da tutelare è da ricondurre al segno in quanto portatore di un messaggio e di un richiamo al marchio imitato. In particolare, è di immediata evidenza che il marchio va analizzato nel mercato e nel rapporto con esso; in questo senso costituisce dunque contraffazione un qualsiasi uso, nell'attività economica, di un altrui segno rinomato idoneo a determinare il rischio di confusione, causare pregiudizio alla rinomanza o consentire di trarre indebito vantaggio da quest'ultima.

Va sottolineato che si verifica un pregiudizio alla rinomanza quando i beni per i quali il segno richiesto è utilizzato influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale che il potere di attrazione risulta compromesso.

rather with the message they transmit and through which this reputation is expressed.

Community jurisprudence has in fact supported additional protection of trade marks that enjoy reputation and prestige even in cases where there is no confusion with products similar to those for which the trade mark was registered, but where such uses might involve unfair advantage to the user or be detrimental to the repute or distinctive character of the imitated trade mark. It is important to underline that the specific reason for the need for protection is thus the fact that the trade mark and sign are sufficiently similar that the relevant public would mentally link them. It is therefore the case that all trade marks that are well-known on the market benefit from added protection beyond the risk of confusion (not just world-famous trade marks), while likelihood of confusion must be treated in terms of particular cases of use of parasitic exploitation of the reputation of the trade mark or detriment to such reputation.

It would seem obvious that this approach would also apply to cases where the imitator is making use of any sign even in a non-distinctive manner, since the element identical or similar to the trade mark to be protected is the aspect of the sign seen as transmitting a message and a connection to the imitated trade mark. In particular, it is immediately obvious that the trade mark should be analysed within the market and in its relationship with the market; this would mean that any use as part of a commercial activity of a well-known sign owned by a third party and regarded as involving risk of confusion, detriment to reputation or acquisition of an unfair advantage would amount to counterfeiting. It should be underlined that detriment is considered to have been caused to a reputation where the goods for which the requested sign is used influence public opinion in such a way as to negatively affect its power of attraction.

RINOMANZA E GARANZIA DELLA QUALITÀ PER I MARCHI: LA PROTEZIONE DEL MESSAGGIO INCORPORATO NEL MARCHIO

In conclusione, possiamo affermare che siamo in presenza di una sorta di diritto comune dei segni commerciali, nell'ambito del sistema di comunicazione di impresa nel quale si inseriscono le denominazioni di origine, i segni distintivi e le disposizioni sull'etichettatura e sulla pubblicità in coordinamento tra loro.

Di conseguenza, l'ambito di protezione e il contenuto del divieto di uso ingannevole andranno determinati sulla base del reale e concreto significato che ciascun specifico segno assume presso i consumatori, della notorietà di cui sempre in concreto esso gode sul mercato e del messaggio di cui è portatore, elemento cardine di tutto il sistema che si sta delineando.

In un contesto di mercato globale, in cui la comunicazione svolge un ruolo fondamentale nel determinare il vantaggio competitivo tra imprese e il rapporto con i consumatori, i segni distintivi costituiscono oggi una sorta di linguaggio universale che assume spesso il medesimo significato in tutti i mercati.

In questo senso, per allargare la protezione del marchio al di là del pericolo di confusione, la scelta naturale nel contesto attuale sembrerebbe essere quella di incentrare l'attenzione sul segno in quanto portatore di un'immagine, di valori, di idee di cui ne diventa il simbolo.

Su questa direttiva si inserisce la recente decisione emessa dal tribunale UE sul marchio LA PERLA in cui si è esclusa la registrazione posteriore di marchi simili a un marchio registrato anche per prodotti non affini (nel caso articoli di gioielleria, metalli preziosi; pietre preziose) a quelli per cui il marchio rinomato o notorio è stato registrato, concedendo una protezione ultramerceologica ed estendendo "oltre la merce" la protezione concessa.

In particolare, il Tribunale UE, contrariamente a quanto statuito dalla Commissione di Ricorso, ha riconosciuto l'indebito vantaggio e pregiudizio che costituirebbero la logica e ovvia conseguenza della somiglianza tra marchio anteriore notorio e il marchio posteriore, tale da determinare l'identificazione di un nesso tra i due segni da parte del pubblico interessato. A livello probatorio, è stato ritenuto assolto l'onere della prova sulla base del semplice rischio che l'indebito vantaggio e pregiudizio potesse manifestarsi in futuro.

Davide Taglia
Avvocato

REPUTATION AND GUARANTEE OF QUALITY FOR TRADE MARKS: PROTECTION OF THE MESSAGE TRANSMITTED BY TRADE MARKS

To sum up, we can view this as a type of common law basis for trade marks and signs, within the system of company communication that includes denominations of origin, distinctive signs and provisions regarding labelling and advertising and their coordination.

As a result, the scope of protection and the content of any restrictions on misleading uses should be based on the real and tangible meaning for consumers of each specific sign, on how well-known the trade mark really is (and traditionally has been) on the market and on the message it transmits, a fundamental element of the whole system described.

In a global market context where communication plays a fundamental role in establishing competitive advantage between companies and the relationship with consumers, distinctive signs constitute a form of universal language that often has the same meaning in all markets.

In order to extend the protection of a trade mark beyond risk of confusion, the natural choice in the present context would therefore seem to be to focus attention on the sign as transmitting the image, values and ideas of which it has become the symbol.

This approach informs the recent finding of the EU Court on the LA PERLA trade mark invalidating a later registration of trade marks similar to the well-known mark even for classes of goods (in this case jewellery; precious metals; precious stones) not similar to those for which the earlier trade mark was registered, allowing protection to extend across goods classes and indeed 'beyond the goods'.

Specifically, the EU Court, unlike the Board of Appeals in its ruling, recognised the unfair advantage and detriment which are the reason for – and the evident consequence of – the similarity between the earlier and well-known trademark and the later mark, sufficient to allow the public to establish a link between the two signs. As for evidence, proof was not required given the simple risk that unfair advantage and detriment might well emerge in the future.

Davide Taglia
Attorney-at-law

IP protection consultancy and full service law firm

RAPISARDI
INTELLECTUAL PROPERTY

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com

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

SWITZERLAND
Via Ariosto, 6
6901 Lugano
T +41 091 9220585
F +41 091 9220558

UNITED KINGDOM
4 Lincoln's Inn Fields
London WC2A 3AA
T +44 (0)20 74302998
T +44 (0)20 74302999
F +44 (0)20 74300165