



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Dipartimento
di **SCIENZE GIURIDICHE**

UnivrFW
Univr Fashion Week



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

565055-EPP-1-2015-1-IT-EPPJMO-MODULE

Summer School “Univr Fashion Week” Edizione 2017

**Proprietà intellettuale e industria della moda:
gestione delle strategie di protezione
in ottica multinazionale (EU, China e USA)**

Giovanni Francesco Casucci

Dentons

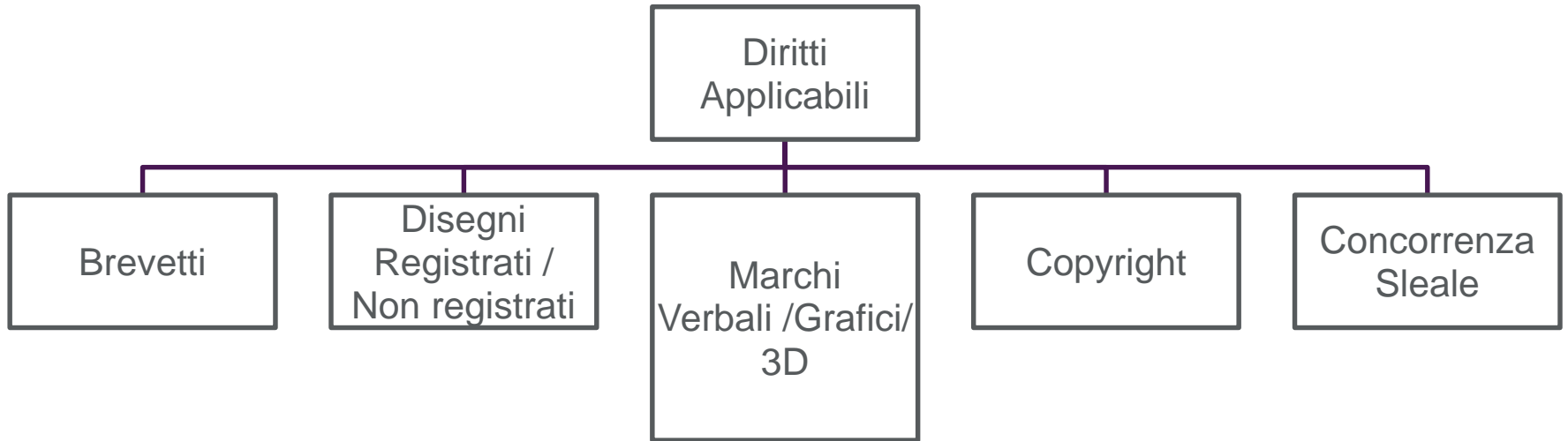
Proprietà Intellettuale e industria della Moda in EU:

gestione delle strategie di protezione in ottica multinazionale (EU, CN, USA)

Giovanni Francesco Casucci
Partner Dentons

Verona, 20 Giugno 2017

MODA



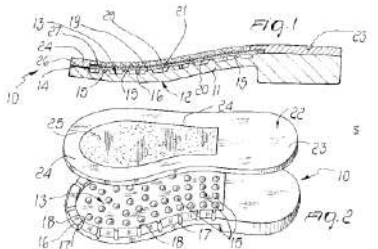
(Pat)

®

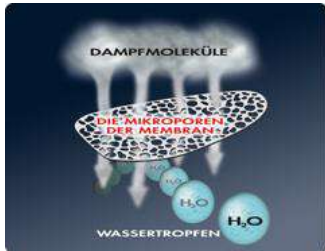
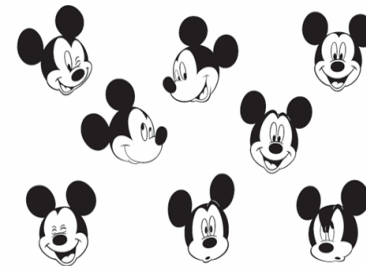
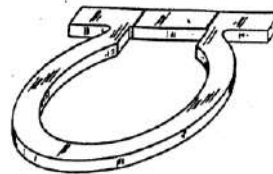
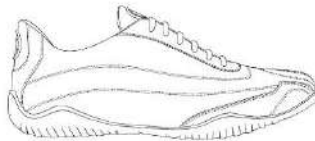
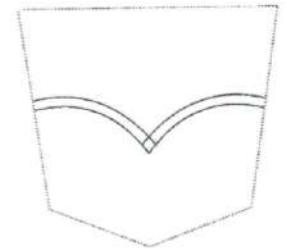
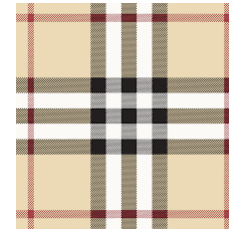
TM ®

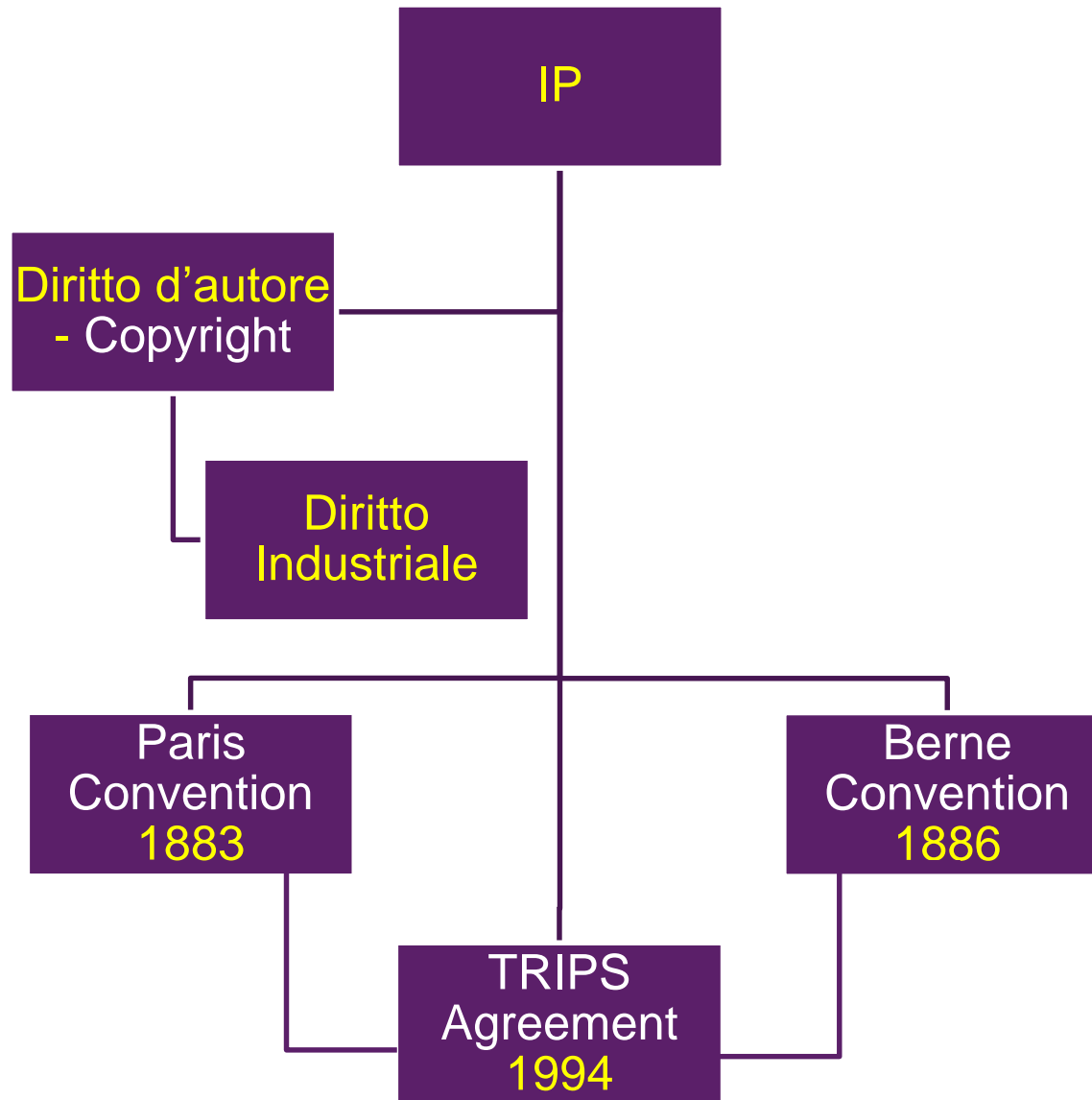
©

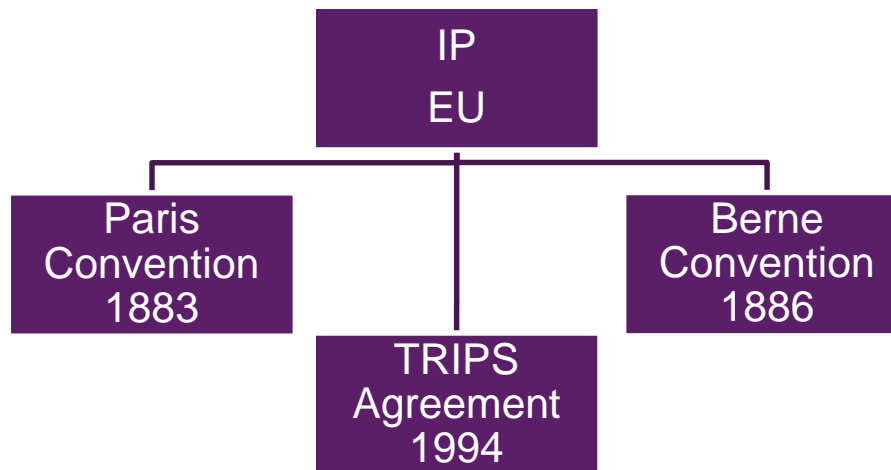
(UC)



PRADA







Brevetti

European Patent Convention EPC 1973
 EU Directive Biotech 44 -1998
 Trade Secrets EU Directive 943-2016
 Tech Transfer EU Regulation 316 -2014
 Unified Patent EU Regulation 1257/1260-2012

Design

EU Directive 71- 1998
 EU Regulation (RCD) 6/2002

Marchi

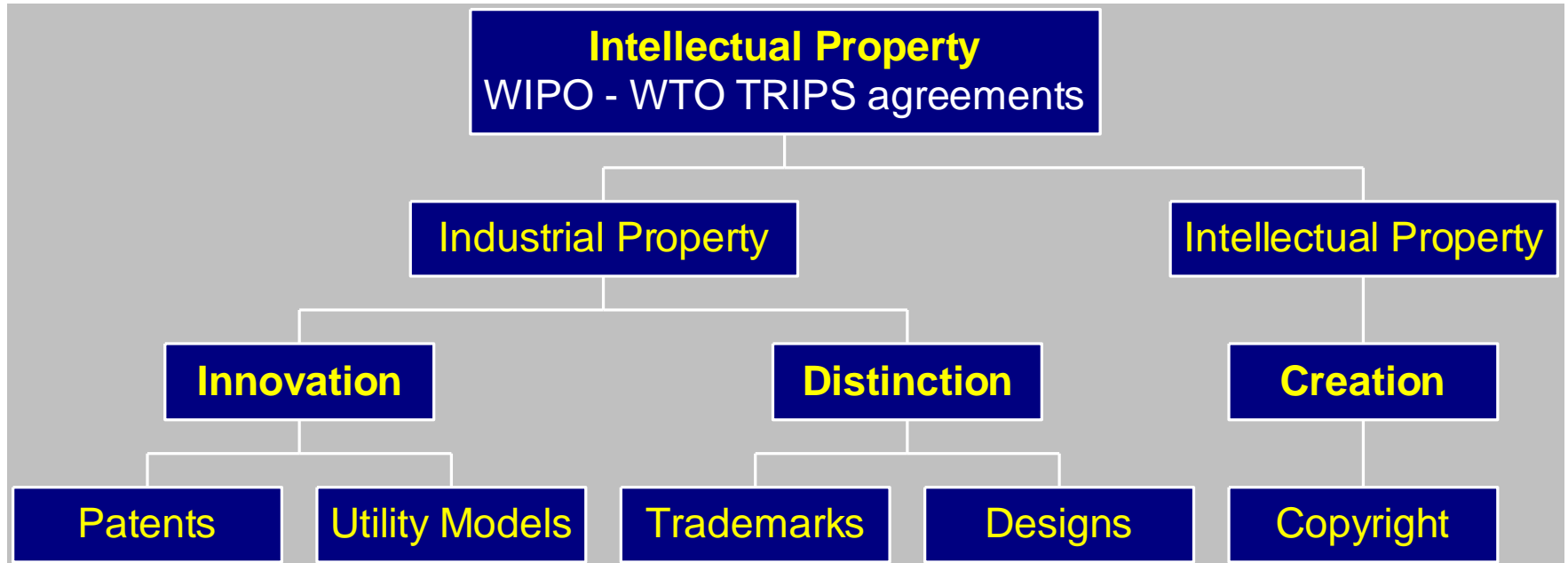
EU Directive 104 -1989
 95 -2008
 2426 -2015
 EU Regulation (EUTM) 40-1994
 207-2009
 2424-2015

Diritto D'autore

EU Directive 250-1991
 98 - 1993
 29 - 2001

IP overview

Profili sostanziali

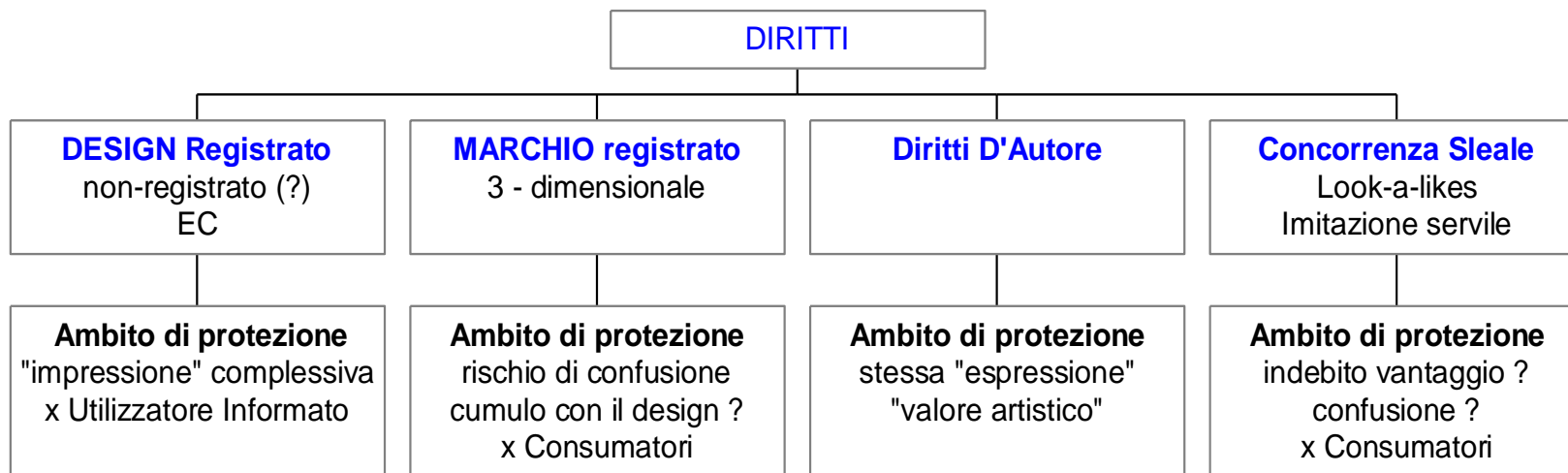


**insegnamento
tecnico**

**un carattere
distintivo**

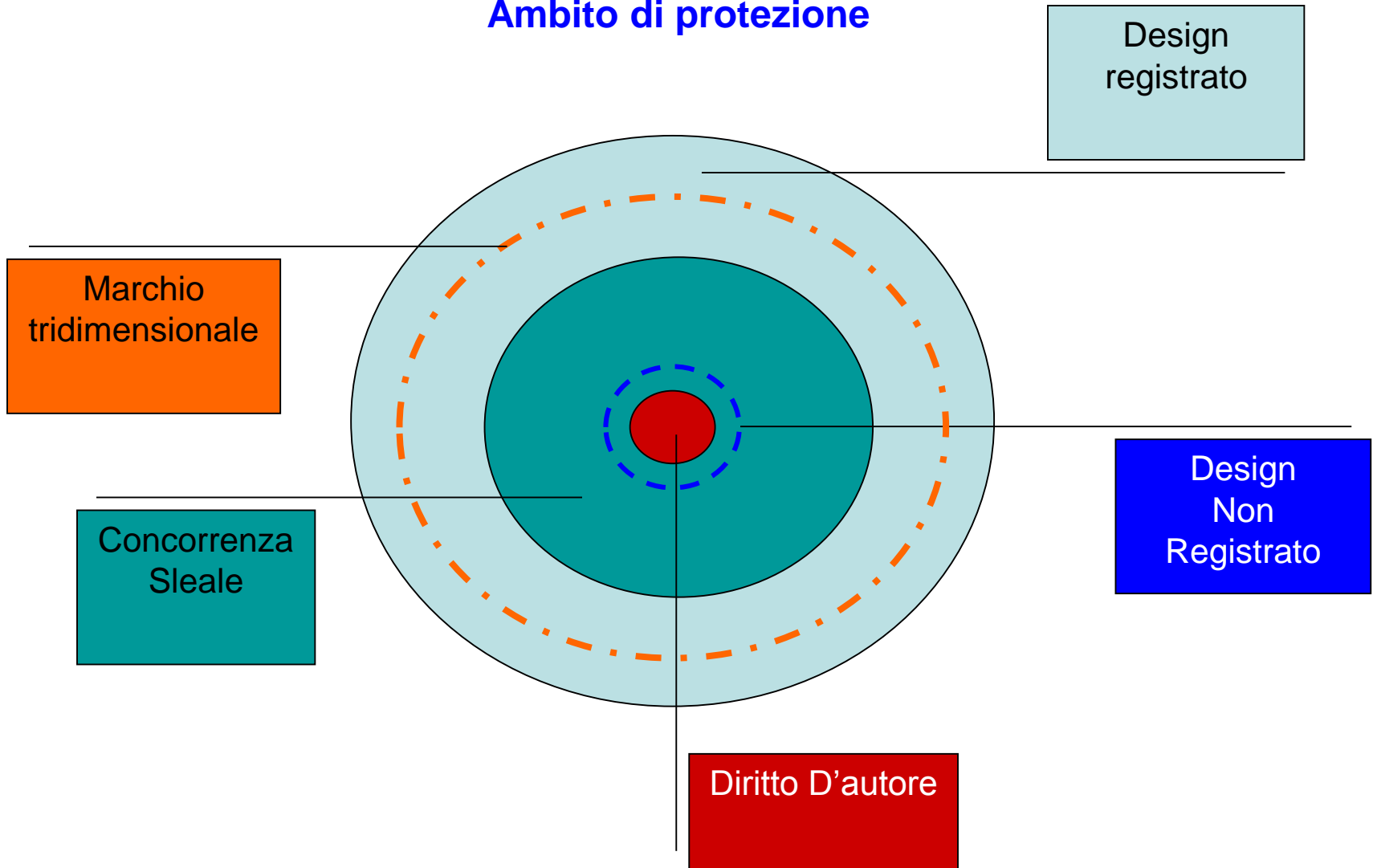
**espressione
indipendente**

APPARENZA DI UN PRODOTTO

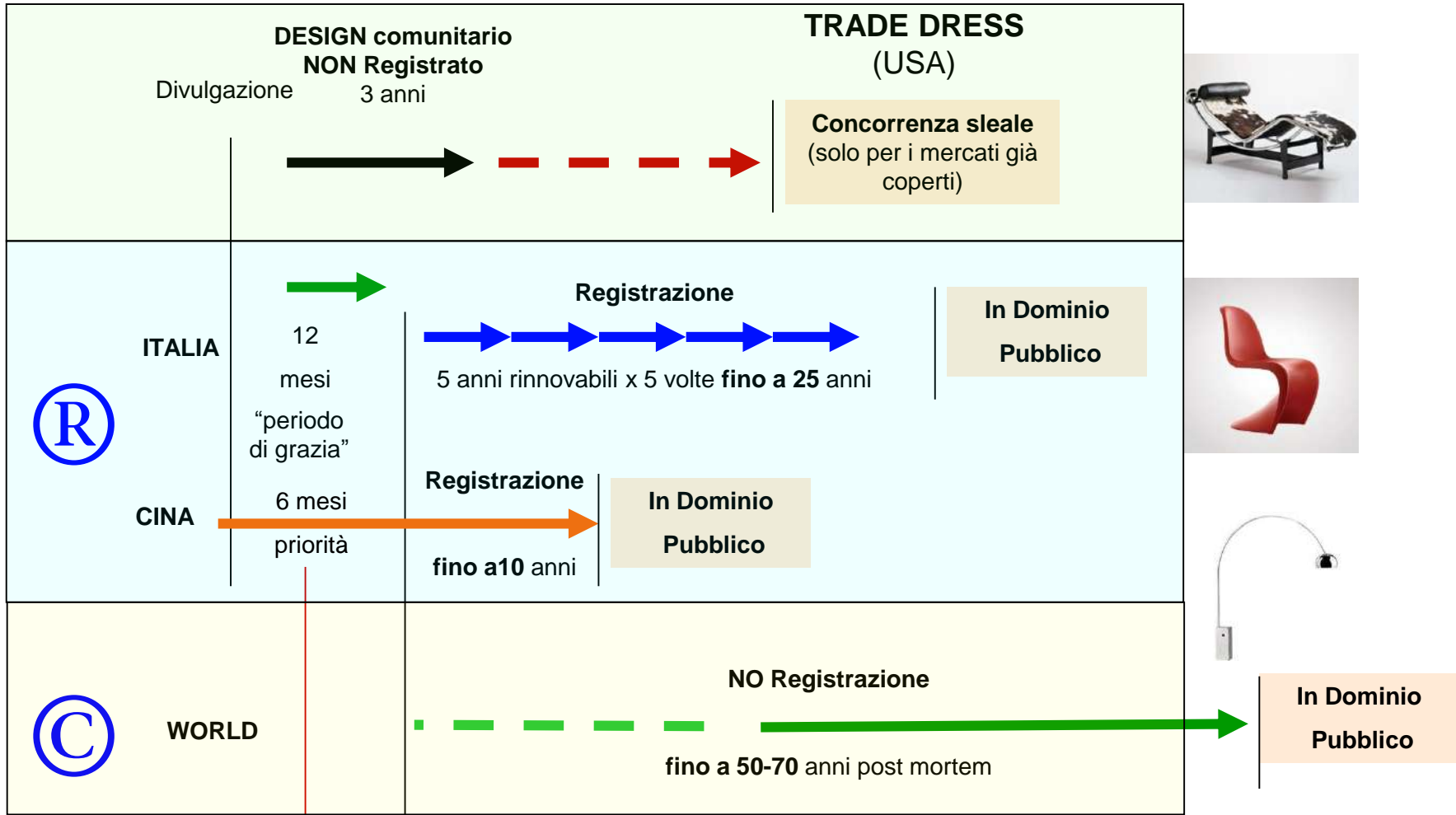


IP overview

Ambito di protezione



Design: Time table comparison



Know How – Trade Secrets

REQUISITI e CONDIZIONI

KNOW HOW – TRADE SECRETS

“Informazioni” afferenti a soluzioni tecniche (esperienze tecnico-industriali” di legittimo controllo del titolare

Requisiti:

segretezza (nel senso di non notorietà o accessibilità agli operatori di settore) e che abbiano un valore economico in quanto segrete

Condizioni:

essere sottoposte a misure (fisiche, non fisiche, giuridiche) idonee a mantenere la segretezza

necessità di tracciare in maniera occulta la effettiva provenienza: “fingerprints”

Brevetti - Patents

REQUISITI

BREVETTO

“insegnamento” che si esprime
attraverso un prodotto, processo o uso

Requisiti:

Novità – intesa come assenza di identità con un precedente insegnamento presente in quanto tale nello stato della tecnica

Attività inventiva – intesa come non ovvietà della soluzione tecnica per un esperto del ramo tecnico di riferimento

Industrialità – intesa come idoneità in concreto dell'insegnamento ad essere impiegata in qualsiasi ramo di industria e riprodotta con costanza di risultati

Brevetti - Patents

CONDIZIONI

BREVETTO

“insegnamento” che si esprime attraverso un prodotto, processo o uso

Condizioni:

Descrizione – la domanda di brevetto deve contenere tutti gli elementi necessarie sufficienti per poter permettere la sua attuazione basandosi su tale documento e le normali conoscenze del tecnico di settore. L'assenza di tale condizione comporta la nullità insanabile del brevetto

Rivendicazioni – la domanda di brevetto deve identificare con chiarezza l'oggetto della esclusiva desiderata. Il diritto di esclusiva pertanto risiede nelle rivendicazioni. Ciò che non viene rivendicato si considera (anche se decritto) abbandonato. Le rivendicazioni vanno sempre interpretate in maniera contestualizzata e bilanciando gli interessi del titolare con quelli della collettività

Modelli di Utilità – Utility Model

REQUISITI e CONDIZIONI

MODELLO UTILITA

“forma” di prodotto che conferisce a prodotti già esistenti maggiore utilità o comodità di impiego (innovazione ancillare)

Requisiti:

novità e particolare efficacia

Condizioni:

Descrizione e Rivendicazioni
analogamente alle invenzioni

Know How - Brevetti - Modelli

DURATA e TERRITORIO

BREVETTO

20 anni dalla data di deposito
per ciascun territorio richiesto nell'ambito di 12 mesi dal primo deposito

MODELLO DI UTILITA

10 anni dalla data di deposito
per altri territori richiesto nell'ambito di 12 mesi dal primo deposito può
essere considerato come invenzione

KNOW HOW

Nessuna durata specifica
finché resta segreto

Know How - Brevetti - Modelli

DURATA e TERRITORIO

BREVETTO

20 anni dalla data di deposito
per ciascun territorio richiesto nell'ambito di 12 mesi dal primo deposito

MODELLO DI UTILITA

10 anni dalla data di deposito
per altri territori richiesto nell'ambito di 12 mesi dal primo deposito può
essere considerato come invenzione

KNOW HOW

Nessuna durata specifica
finché resta segreto

Disegni - Designs

REQUISITI e CONDIZIONI

DISEGNO e MODELLO

“apparenza” che conferisce a prodotti visibili
un carattere individuale

Requisiti:

novità (periodo di grazia 12 mesi) e carattere individuale

Condizioni:

registrazione
analogamente alle invenzioni

Disegni - Designs

REQUISITI e CONDIZIONI

DISEGNO e MODELLO NON REGISTRATO (reg. EC 6/2002 art. 11 e 19)

“apparenza” che conferisce a prodotti visibili
un carattere individuale

Requisiti:

novità e carattere individuale

Condizioni:

3 anni dalla prima immissione sul mercato

contro

copie servili e consapevoli

Disegni - Designs



SSC007 - Statistics of Community Designs

RCDs by country

Sollicitudes- Anmeldungen- Applications Depots - Domande

EU	2014	2015	2016	Σ	World
GERMANY	19,488	17,536	19,208	241,240	23.17
ITALY	9,145	9,926	11,793	135,422	13
FRANCE	6,171	5,833	6,030	83,637	8.03
UNITED KINGDOM	5,964	6,271	6,202	69,898	6.71
SPAIN	3,564	3,358	4,048	54,296	5.21
POLAND	4,185	4,613	4,526	33,630	3.23
NETHERLANDS	2,212	1,949	2,672	31,119	2.99
AUSTRIA	2,369	2,214	2,366	27,825	2.67
SWEDEN	1,695	1,564	1,772	20,192	1.94
DENMARK	1,466	1,682	1,653	19,603	1.88
BELGIUM	1,112	1,022	1,116	16,089	1.54
PORTUGAL	1,016	944	1,072	11,459	1.1
FINLAND	939	876	687	9,668	0.93
CZECH REPUBLIC	733	802	600	7,984	0.77
LUXEMBOURG	569	716	400	5,047	0.48
BULGARIA	1,006	835	543	4,375	0.42
IRELAND	259	289	198	3,596	0.35
HUNGARY	175	148	217	2,072	0.2
SLOVAKIA	213	136	125	1,772	0.17
GREECE	153	264	277	1,621	0.16
SLOVENIA	174	143	152	1,584	0.15
ROMANIA	148	214	322	1,522	0.15
MALTA	177	335	156	962	0.09
ESTONIA	67	108	110	829	0.08
LATVIA	73	89	41	735	0.07
LITHUANIA	91	69	115	583	0.06
CYPRUS	46	29	102	477	0.05
CROATIA	38	86	36	355	0.03
Σ	63,248	62,051	66,539		18



Disegni - Designs

2016

Top 25 Owners of the country by Number of RCDs Received

Owner Name	# RCDs	%	RK
THUN SPA	2,873	100.00 %	1
MINICONF S.P.A.	1,896	100.00 %	2
ROBERTO CAVALLI S.P.A.	1,491	100.00 %	3
POMELLATO S.P.A.	1,048	100.00 %	4
COCCINELLE S.P.A.	1,026	100.00 %	5
CALLIGARIS S.P.A.	972	100.00 %	6
TEDDY S.P.A.	937	100.00 %	7
SILIKOMART S.R.L.	934	100.00 %	8
STROILI ORO S.P.A.	895	100.00 %	9
ALESSI S.P.A.	833	100.00 %	10
ARCHEDES S.R.L.	728	100.00 %	11
IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.	651	100.00 %	12
STRATEGIA S.R.L.	640	100.00 %	13
IDEAL LUX S.R.L.	639	100.00 %	14
PAMAR S.P.A.	621	100.00 %	15
CHATEAU D'AX S.P.A.	560	100.00 %	16
T.S.M. FONDI S.R.L.	558	100.00 %	17
CAIMI BREVETTI S.P.A.	556	100.00 %	18
ASCOLI HFD S.R.L.	555	100.00 %	19
CAESAR CERAMICHE S.P.A.	491	100.00 %	20
IMS S.R.L. - USE ID. 366397	484	100.00 %	21
IMPERIAL S.P.A.	483	100.00 %	22
BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. (DOUBLE. USE 796657)	457	100.00 %	23
MAGICORAL S.R.L.	453	100.00 %	24
DOMITALIA S.R.L.	452	100.00 %	25
Total (Top 25):	21,233	15.62 %	25

Disegni - Designs

REQUISITI e CONDIZIONI

DIRITTO D'AUTORE su DESIGN

Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico (art. 2 comma 10)

Requisiti:
carattere creativo e valore artistico

Condizioni:
nessuna



TRIPS 1994

SECTION 4: INDUSTRIAL DESIGNS

Article 25

Requirements for Protection

1. Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.
2. Each Member shall ensure that requirements for securing protection for **textile designs**, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection. Members shall be free to **meet this obligation through industrial design** law or through **copyright law**.



Berne Convention 1886 on Copyrights

(Art. 2) Protected Works

[...]

(7) Subject to the provisions of Article 7(4) of this Convention, it shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the **extent** of the application of their laws to **works of applied art** and **industrial designs and models**, as well as the **conditions** under which such works, designs and models shall be protected. Works protected in the country of origin solely as designs and models shall be entitled in another country of the Union only to such special protection as is granted in that country to designs and models; however, if no such special protection is granted in that country, such works shall be protected as artistic works.



Direttiva EC 98/71

Articolo 17: Relazioni con il diritto d'autore

I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina **l'estensione della protezione** e le **condizioni** alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

Discriminazione e Violazione della convenzione di Berna ?



Legge sul diritto D'autore

(Art. 2) Opere protette (modificata nel **2001**, 2 Febbraio)

[...]

“In particolare sono comprese nella protezione: (...)

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, **anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate**".

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico



INDUSTRIAL DESIGNS AND APPLIED ART ON COMMERCIAL PRODUCTS

Drawings of engineering designs and product designs are categorised as “graphic works” under the Copyright Law and are copyrightable in China. Work of applied art is also protected by the Copyright Law as work of fine art, as long as the aesthetic features can be physically or conceptually separated from the utilitarian features. In some cases, China’s Unfair Competition Law can also protect such industrial designs.

“scindibilità”

Marchi - Trademarks

REQUISITI e CONDIZIONI

MARCHIO

“segno” usato in relazione a specifici prodotti o servizi
avente una funzione non descrittiva

Requisiti:

novità e capacità distintiva

Condizioni:

Uso effettivo

(decadenza in caso di non uso effettivo per più di 5 anni)

Marchi – Design – Diritti d'autore

DURATA e TERRITORIO

MARCHIO

10 anni dalla data di deposito (rinnovabile)
per ciascun territorio richiesto nell'ambito di 6 mesi dal primo deposito

DISEGNO e MODELLO

25 anni dalla data di deposito (5 anni x 5)
per altri territori richiesto nell'ambito di 6 mesi dal primo deposito può
essere considerato come invenzione

DIRITTO D'AUTORE per DESIGN

70 anni post mortem auctoris
salvo per design già caduti in pubblico dominio prima del 2001

Marchi – Design – Diritti d'autore

AMBITO di PROTEZIONE

MARCHIO

Identità del segno
Confondibilità del segno
Pregiudizio o indebito vantaggio da parte di terzi

MODELLO e DISEGNO

Non Diversità complessiva
tenendo conto dell'affollamento del settore

DIRITTO D'AUTORE

Identità del design
o varianti non idonee a percepire un contributo
progettuale “indipendente”

Marchi – Design – Diritti d'autore



SSC009 - Statistics of European Union Trade Marks

Hasta / Bis / Until / Jusqu'à / Fino : 04/2017

Solicitudes - Anmeldungen - Applications - Demandes - Domande

DESGLOSE POR PAISES/TERRITORIOS - AUFSCHLÜSSELUNG NACH LÄNDERN/TERRITORIEN - BREAKDOWN PER COUNTRY/TERRITORIES

VENTILATION PAR PAYS/TERRITOIRES - RIPARTIZIONE PER PAESE/TERRITORI

	Estados Etats	Staaten Stati	States	2016
1	(DE) - GERMANY			20,493
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA			15,409
3	(IT) - ITALY			11,828
4	(GB) - UNITED KINGDOM			11,637
5	(ES) - SPAIN			9,820
6	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)			7,979
7	(FR) - FRANCE			7,855
8	(NL) - NETHERLANDS			4,713
9	(CH) - SWITZERLAND			3,699
10	(PL) - POLAND			3,625
11	(SE) - SWEDEN			3,271
12	(AT) - AUSTRIA			3,156
13	(JP) - JAPAN			2,318
14	(BE) - BELGIUM			2,292
15	(DK) - DENMARK			1,921
16	(FI) - FINLAND			1,631
17	(KR) - REPUBLIC OF KOREA			1,602
18	(PT) - PORTUGAL			1,513
19	(LU) - LUXEMBOURG			1,327
20	(AU) - AUSTRALIA			1,217
21	(CA) - CANADA			1,200
22	(IE) - IRELAND			1,154
23	(HK) - THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA			1,118
24	(CZ) - CZECH REPUBLIC			1,102
25	(TW) - TAIWAN			603
	Σ 25			122,483

	Estados Etats	Staaten Stati	States	2017
1	(DE) - GERMANY			5,510
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA			3,696
3	(ES) - SPAIN			2,797
4	(IT) - ITALY			2,776
5	(GB) - UNITED KINGDOM			2,645
6	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)			2,265
7	(FR) - FRANCE			2,000
8	(NL) - NETHERLANDS			1,215
9	(CH) - SWITZERLAND			887
10	(PL) - POLAND			883
11	(SE) - SWEDEN			877
12	(AT) - AUSTRIA			810
13	(JP) - JAPAN			693
14	(BE) - BELGIUM			658
15	(DK) - DENMARK			566
16	(FI) - FINLAND			487
17	(PT) - PORTUGAL			433
18	(KR) - REPUBLIC OF KOREA			408
19	(AU) - AUSTRALIA			350
20	(IE) - IRELAND			303
21	(LU) - LUXEMBOURG			301
22	(CZ) - CZECH REPUBLIC			297
23	(CA) - CANADA			279
24	(HK) - THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA			230
25	(TW) - TAIWAN			164
	Σ 25			31,530

	Estados Etats	Staaten Stati	States	Σ	%
1	(DE) - GERMANY			283,109	16.92 %
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA			265,532	15.87 %
3	(GB) - UNITED KINGDOM			168,723	10.08 %
4	(IT) - ITALY			132,080	7.89 %
5	(ES) - SPAIN			127,245	7.60 %
6	(FR) - FRANCE			110,450	6.60 %
7	(NL) - NETHERLANDS			57,270	3.42 %
8	(CH) - SWITZERLAND			52,064	3.11 %
9	(JP) - JAPAN			38,110	2.28 %
10	(AT) - AUSTRIA			36,760	2.20 %
11	(SE) - SWEDEN			35,072	2.10 %
12	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)			28,464	1.70 %
13	(BE) - BELGIUM			27,575	1.65 %
14	(PL) - POLAND			27,011	1.61 %
15	(DK) - DENMARK			22,749	1.36 %
16	(CA) - CANADA			16,782	1.00 %
17	(PT) - PORTUGAL			16,400	0.98 %
18	(FI) - FINLAND			15,762	0.94 %
19	(IE) - IRELAND			14,637	0.87 %
20	(LU) - LUXEMBOURG			14,623	0.87 %
21	(AU) - AUSTRALIA			14,274	0.85 %
22	(KR) - REPUBLIC OF KOREA			11,176	0.67 %
23	(HK) - THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA			10,918	0.65 %
24	(TW) - TAIWAN			10,704	0.64 %
25	(CZ) - CZECH REPUBLIC			8,927	0.53 %
	Σ 25			1,546,417	92.42 %
	Σ			1,673,220	100.00 %



SSC003.1 - Statistical travel pack by country/territory

Until receiving date 31/03/2017

IT - ITALY

MARCHI

Top 25 Owners of the country by Number of EUTMs Received

Owner Name	e-Comm	MyPage	#EUTMs	%	Rk
INTESA SANPAOLO S.P.A.	N	N	1,123	85.02 %	1
BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA PER AZIONI	N	N	632	47.85 %	2
ARTSANA S.P.A.	N	N	259	19.61 %	3
BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	N	N	241	18.25 %	4
PIAGGIO & C. S.P.A.	N	N	202	15.29 %	5
PERFETTI VAN MELLE S.P.A.	Y	Y	182	13.78 %	6
PIRELLI TYRE S.P.A.	N	N	175	13.25 %	7
TRUDI S.P.A.	N	N	159	12.04 %	8
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	N	N	157	11.89 %	9
MAPEI S.P.A.	N	N	149	11.28 %	10
GRANAROLO S.P.A.	N	N	148	11.21 %	11
→ GUCCIO GUCCI S.P.A.	N	N	147	11.13 %	12
UNICREDIT S.P.A.	N	N	146	11.05 %	13
FEDRIGONI S.P.A.	N	N	137	10.37 %	14
S.P.A. EGIDIO GALBANI	N	N	134	10.15 %	15
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	N	N	133	10.07 %	16
SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA S.P.A.	N	N	133	10.07 %	16
PIRELLI & C. S.P.A.	N	N	125	9.46 %	18
CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO SOCIETA COOPERATIVA	N	N	124	9.39 %	19
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.	N	N	121	9.16 %	20
COLLISTAR S.P.A.	N	N	121	9.16 %	20
FERRARI S.P.A.	N	N	121	9.16 %	20
CROMOLOGY ITALIA S.P.A.	N	N	120	9.09 %	23
ENI S.P.A.	N	N	118	8.93 %	24
FIERA MILANO S.P.A.	N	N	118	8.93 %	24
Total (Top 25):	1	1	5,225	395.59 %	25

Comparazione

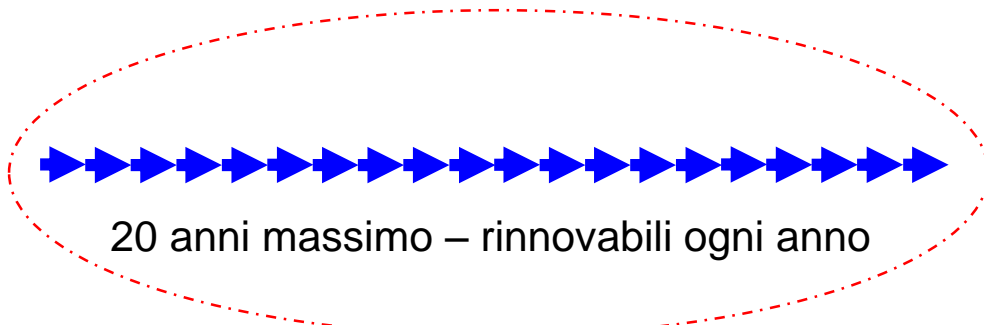
	Diritti D'autore	Brevetti	Design	Marchi
OGGETTO	- Espressione oggettivamente percepibile	- Insegnamento (soluzione di un problema tecnico)	- Aspetto Visibile	- Segno graficamente riproducibile
REQUISTI	- Nessuno	- Novità (assoluta) - Attività inventiva - Industrialità	- Novità (relativa) - Carattere Individuale	- Novità (relativa) - Carattere Distintivo
CONDIZIONI	- Nessuna	- Deposito - Sufficienza di Descrizione - Rivendicazioni	- Registrazione	- Registrazione - Uso effettivo

Durata e Ambito di protezione

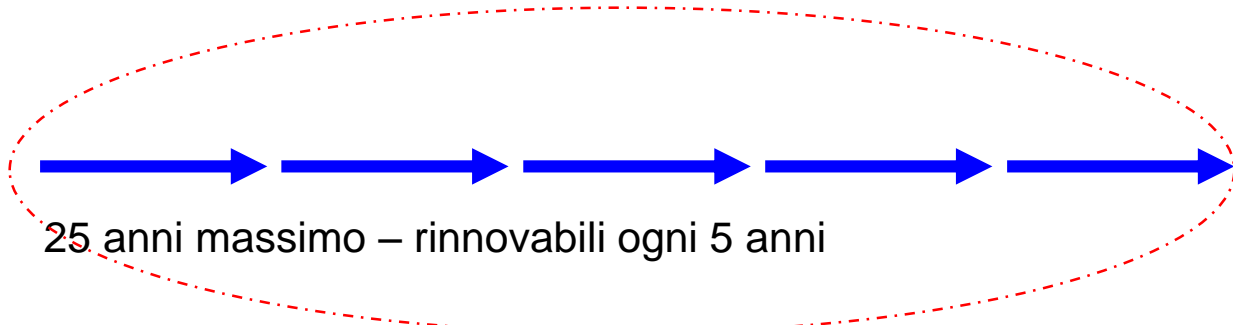
**DIRITTI
D'AUTORE**



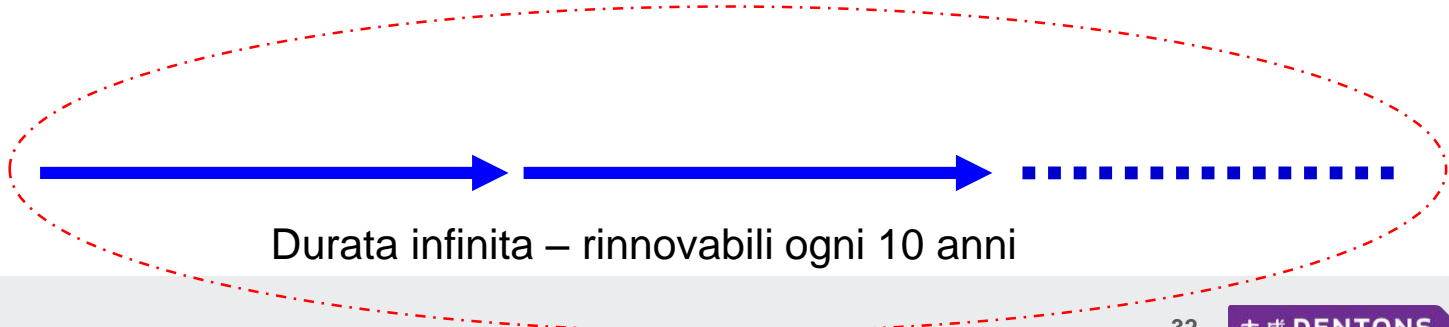
BREVETTI



DESIGN



MARCHI



Tribunale di Milano -2016

5 maggio 2016



1969

Si protezione in considerazione del loro particolare impatto estetico, che, alla sua comparsa sul mercato, ha profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale doposci, divenendo vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di fare evolvere in modo irreversibile il gusto di un'intera epoca storica in relazione agli oggetti d'uso quotidiano. Non a caso, il prodotto ha ottenuto premi nazionali e internazionali e nel 2000 siano stati scelti dal Museo del Louvre come uno dei 100 più significativi simboli del design del XX secolo a livello internazionale.

(esposizione/museo)

MERCATI

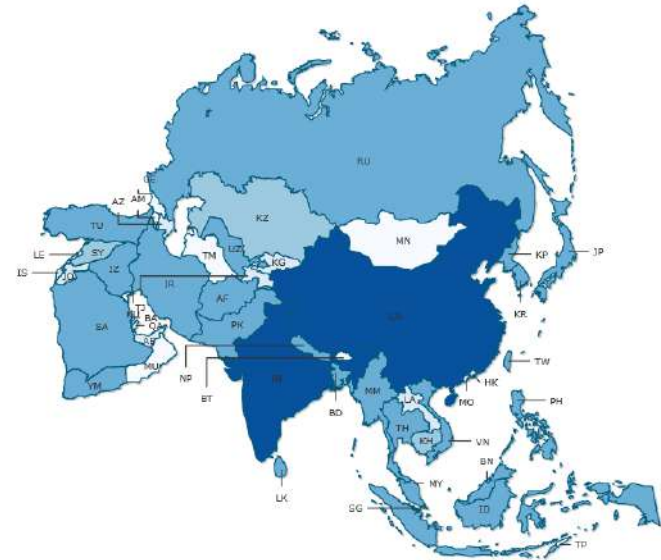
USA

318.892.096



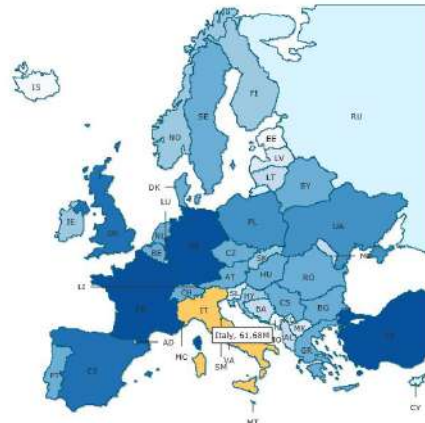
CHINA

1.355.692.544



**EUROPEAN
UNION**

506.820.764



EU



MARCHIO EUROPEO
1994

DESIGN COMUNITARIO
2002

28 paesi

Concessione : centralizzata
EUIPO

Estensione: automatica

Enforcement: Coordinato

Effetto unitario: validità e
violazione per tutti gli stati membri



EU	CINA
<p>Durata - 25 anni (rinnovo quinquennale)</p> <p>Novità (relativa) - 1 anno <u>periodo di grazia</u></p> <p>Carattere Individuale “Differenza” rispetto alla prior art</p> <p>Depositi - Depositi multipli ammessi</p>	<p>Durata - 10 anni (rinnovo annuale)</p> <p>Novità (assoluta) - 6 mesi <u>priorità</u></p> <p>Carattere Individuale “<u>Sostanziale</u> Differenza” rispetto alla prior art</p> <p>Depositi - Design individuali (opzione di depositi multipli solo per la stessa categoria – max 10)</p>

MARCHI

EU	CINA
<p>Usò pre-registrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - marchio di fatto protetto <p>Formato</p> <ul style="list-style-type: none"> - grafico - in caratteri latini <p>Durata</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 anni (rinnovi di 10 anni ciascuno) - dal <u>deposito</u> - Decadenza 5 anni di mancato uso <p>Opposizione</p> <ul style="list-style-type: none"> - contro marchi illegittimi (dal 2010) 	<p>Usò pre-registrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - marchio di fatto NON protetto <p>Formato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grafico - in caratteri latini - in Mandarino <p>Durata</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 anni (rinnovi di 10 anni ciascuno) - dalla <u>concessione</u> - Decadenza 3 anni di mancato uso <p>Opposizione</p> <ul style="list-style-type: none"> - contro marchi illegittimi



MARCHI

Creating a literal translation of a brand's name into Chinese:

Apple Computers - Chinese name 'Ping Guo' (苹果) – literally the Chinese word for 'apple';

Creating a phonetic translation:

Siemens' 'Xi Men Zi' (西门子);

Combining a literal and a phonetic translation

Coca-Cola: "Ke Kou Ke Le" (可口可乐), which means 'taste and be happy').

Case study: NEW BALANCE (CN)

“GUANGZHOU, April 29 (Xinhua) -- A Chinese court has ordered an affiliate of U.S. sneaker maker New Balance to compensate a Chinese citizen 98 million yuan (**16 mln U.S. dollars**) for infringing his trademark rights.

The Guangzhou Municipal Intermediate People's Court in south China's Guangdong Province also ordered New Balance Trading (China) Co., Ltd. to stop using "**Xin Bai Lun**" to promote its products in China, the court told Xinhua on Wednesday.

The verdict, issued on April 24, said the New Balance affiliate sold its products in the Chinese market under the name "Xin Bai Lun," similar to the trademark "Bai Lun" registered by a man surnamed Zhou in 1996.

Zhou also registered "Xin Bai Lun" in 2011. New Balance failed to block the registration after raising an objection with the Chinese trademark authority.

The court defied the "necessity" argued by the U.S. company to use "Xin Bai Lun" instead of its registered trademark "New Balance" in China, as "Xin Bai Lun" is neither the translation or transliteration of "New Balance."

According to the court, the compensation amounted to half of the profits the defendant made during the period the infringement took place."

http://news.xinhuanet.com/english/2015-04/29/c_134197000.htm

Case study: MONCLER (CN)

November 19, 2015 3:32 am JST

Intellectual property

Italian clothier Moncler wins trademark lawsuit in China

KATSUHIKO HARA, Nikkei staff writer

GENEVA -- Luxury down jacket maker Moncler has won a court case against a Beijing apparel company accused of selling products bearing the Italian brand's fake logo.

The intellectual property court in the Chinese capital awarded Moncler damages totaling 3 million yuan (\$470,100). In a statement, Moncler called the decision "groundbreaking," adding this is believed to be the first ruling granting maximum damages under China's new trademark protection system.

China created the court specializing in intellectual property in November 2014 to shed its image as a counterfeit haven. Protecting foreign brands became a matter of necessity -- besides coming under pressure from abroad for the many counterfeit goods originating in the country, China needed to attract foreign capital.

Moncler said it had confirmed in 2013 that the Beijing business was selling down jackets with the fake logo, attempting also to register trademarks and domain names in China and elsewhere. Moncler filed a complaint in December 2014 with the newly established court.

Analysts were closely watching how the just-launched court would handle the case, as existing courts were often criticized for their lack of experts, a condition believed to have contributed to the many rulings sympathetic to local businesses.

The Chinese government plans to tout the latest ruling as proof that its legal reforms have been making progress, but many foreign companies that have forayed into China are not convinced.

China "does not have enough mechanisms to fundamentally prevent intellectual property violations," an official with a major Japanese automaker said. "Many trademarks are still being illicitly registered."

Moncler awarded three million yuan (€420,000/ \$470,000) in damages as a result of trademark infringements by a company called Beijing **Nuoyakate Gourmet**.

Moncler had discovered in 2013 that Nuoyakate was manufacturing and selling down jackets with counterfeit Moncler logos and that the Chinese group had attempted to register several fake trademarks and domain names in China and elsewhere.

<http://www.thelocal.it/20151117/italys-moncler-wins-china-counterfeit-case>

USA

DESIGN

Design Patents (da registrare US Patent & Trademark Office)

Trade Dress (può essere registrato presso US Patent & Trademark Office)

Copyright (può essere registrato presso US Copyright Office)

MARCHI

Trademarks (da registrare US Patent & Trademark Office solo dopo prova uso)

Application I.T.U. (good faith Intent To Use)

Decadenza automatica in assenza di report di prova d'uso effettivo in 5 anni

MERCATI

Accesso al contenzioso: tempi e costi (medie per cause di marchi)

USA

318.892.096



£ 250.000

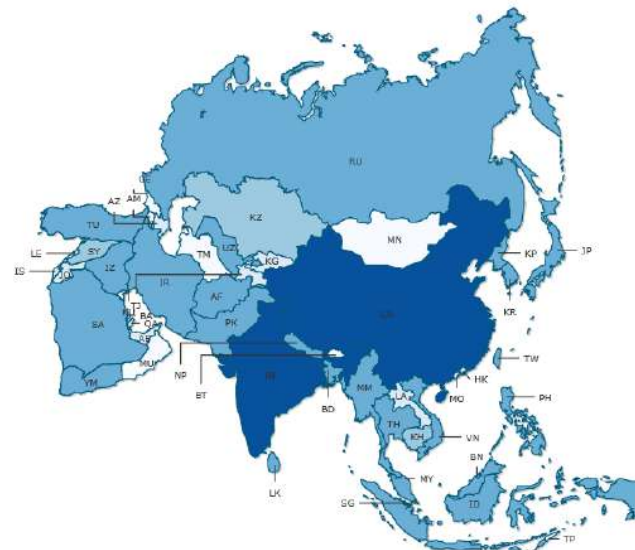
EUROPEAN UNION

506.820.764



CHINA

1.355.692.544



Misure urgenti: 3 mesi
Azioni Ordinarie: 2 anni
Costo medio: \$ 500.000

Misure urgenti: 3 mesi
Azioni Ordinarie: 2 anni
Costo medio: € 50.000

Misure urgenti: 3 mesi
Azioni Ordinarie: 1,5 anno
Costo medio: \$ 50.000

Disegno non registrato: (art 11)

Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto, come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di **tre anni** decorrente dalla data di cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta in comunità.

Disegno non registrato: (art 19)

2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla **copiatura** di un disegno o modello protetto.

L'utilizzazione contestata **non è considerata** derivante dalla **copiatura** di un disegno o modello protetto se risulta da un'opera di **creazione indipendente** realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare.

CONCORRENZA SLEALE

NO

CASO FILANTO/ ORIGINAL MARINES



CONCORRENZA SLEALE

SI

CASO DIRK BIKKEMBERGS / OVERTEAK



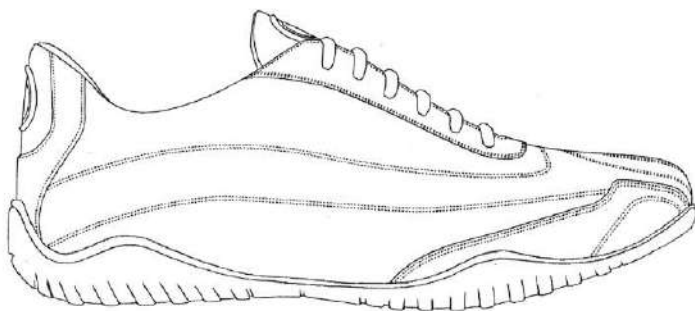
DESIGN



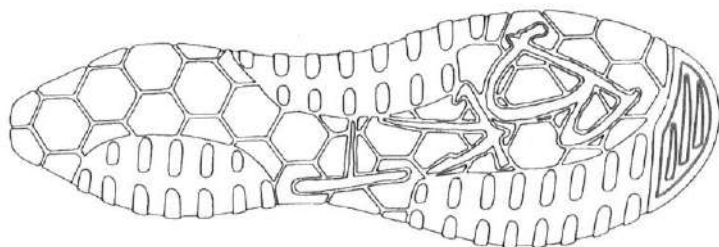
SI

CASO

FILANTO/ ORIGINAL MARINES



RCD 00312194-0001



Marchi di forma : (art 9 CPI)

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla **forma imposta dalla natura** stessa del prodotto, dalla **forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico**, o dalla forma che dà un **valore sostanziale al prodotto**.



PHILIPS
CGE 299/99
(2002)



TRIPP TRAPP
Stokke
CGE 205/13
(2014)

CTM
011537362
25/06/2013



Trade Fairs and IP



A fronte del sempre crescente numero di imitazioni presso manifestazioni fieristiche di analoghe dimensioni (quali il MACEF) nel Gennaio del 2000 l'associazione UNESPOS richiede a Giovanni Casucci l'elaborazione di un regolamento che comprenda ipotesi più complesse di violazioni e che offra un sistema alternativo al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Regolamento Unespos viene presentato e attuato per la prima volta nell'edizione MACEF 2002 con il pieno supporto di Fiera Milano che ne rende obbligatoria l'adesione per tutti gli espositori.

Il successo di tale strumento si fonda sulla presenza di un triplice servizio:

- a) di informazione, diretto a fornire ad espositori e visitatori indicazioni e materiali;
- b) di raccolta della prova di eventuali violazioni, del tutto analogo al procedimento di descrizione civilistico;
- c) di arbitrato urgente per l'adozione di ordini diretti a inibire l'esposizione in fiera di beni in violazione di diritti di proprietà industriale e/o in sleale concorrenza.

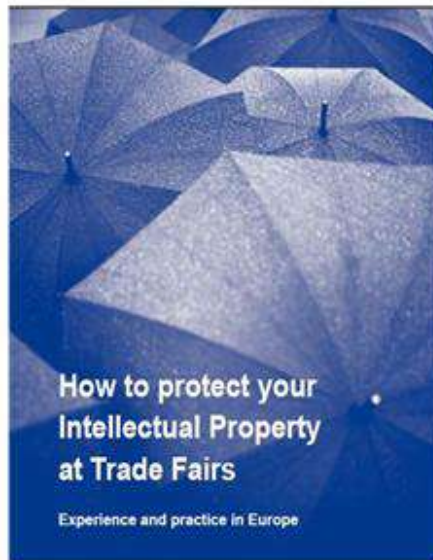
Tale soluzione veniva adottata nel Regolamento ANIMA MCE Expocomfort dall'edizione 2006 ad oggi ancora in essere

Trade Fairs and IP

International Regulation project on trade fairs ?

IPR2 Study

www.ipr2.org



China IPR SME Helpdesk Guide: IP Strategy for European SMEs at Trade Fairs in China



Giovanni Francesco Casucci



Partner
Head of IP and Technology
M +39 335 21 84 33
E giovanni.casucci@dentons.com

- Avvocato
- Direttore del Master ICE in Proprietà Industriale “IDEACINA”,
- Docente della Extended Faculty del MIP Politecnico di Milano
- Coordinatore Centro Studi Anticontraffazione di Milano
- Esperto esterno IP accreditato presso il programma IPKey, Beijing
- Esperto esterno IP accreditato presso il programma IPR SME Helpdesk, Beijing
- Membro di EPLAW, LES, AIPPI e ECTA.

Dentons Europe Studio Legale Tributario

Milan Office

Piazza degli Affari, 1
20123 Milan
Italy

T: +39 02 726 268 00

F: +39 02 726 268 08

E: italy@dentons.com

Rome Office

Via A. Bertoloni, 44
00197 Rome
Italy

T: +39 06 809 120 00

F: +39 06 806 904 09

E: italy@dentons.com

Dentons is the world's largest law firm, delivering quality and value to clients around the globe. Dentons is a leader on the Acritas Global Elite Brand Index, a BTI Client Service 30 Award winner and recognized by prominent business and legal publications for its innovations in client service, including founding Nextlaw Labs and the Nextlaw Global Referral Network. Dentons' polycentric approach and world-class talent challenge the status quo to advance client interests in the communities in which we live and work. www.dentons.com