

# Proprietà Intellettuale e industria della Moda in EU:

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

Giovanni Francesco Casucci  
Partner Dentons

Verona, 19 Giugno 2018

# MODA

Diritti Applicabili

Brevetti

Disegni Registrati /  
Non registrati

Marchi  
Verbali /Grafici/  
3D

Copyright

Concorrenza  
Sleale

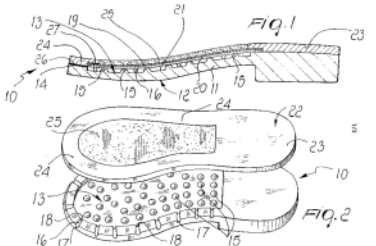
(Pat)

®

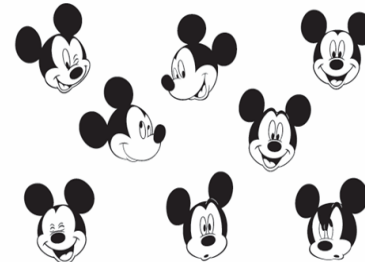
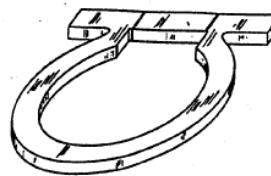
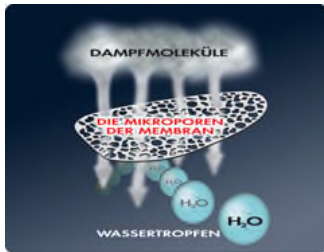
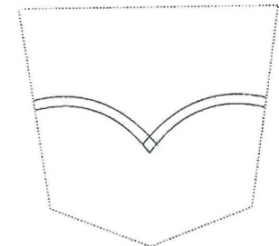
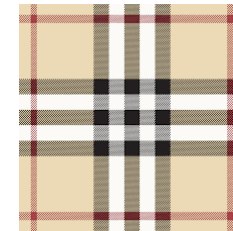
TM ®

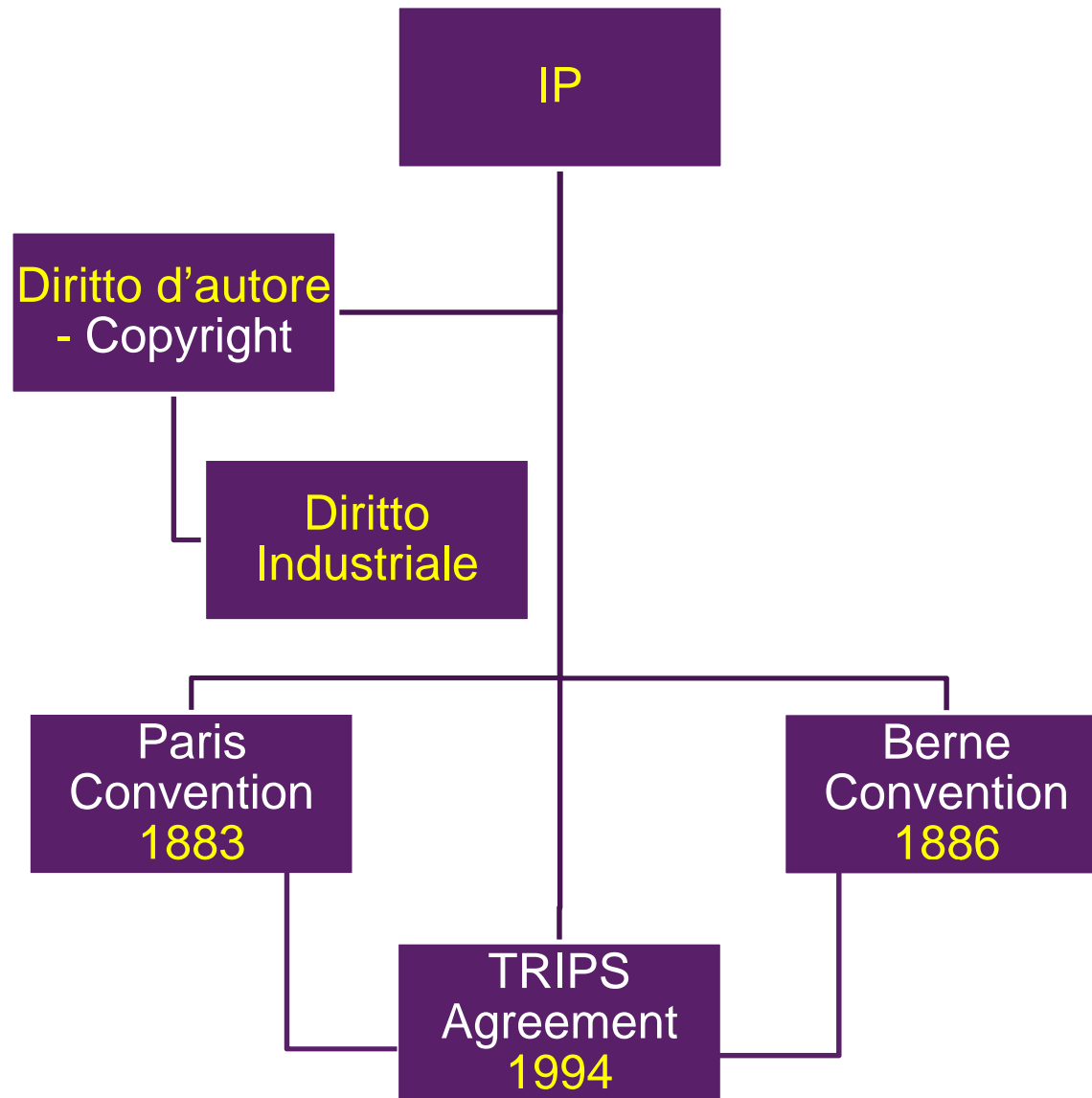
©

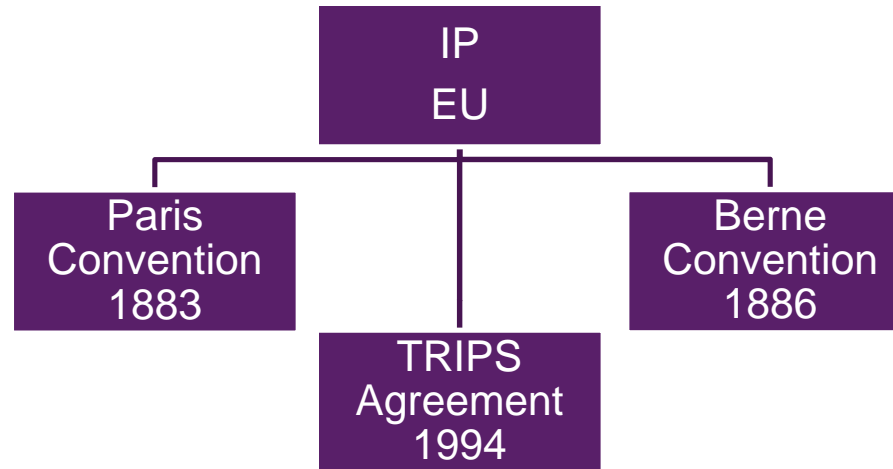
(UC)



**PRADA**



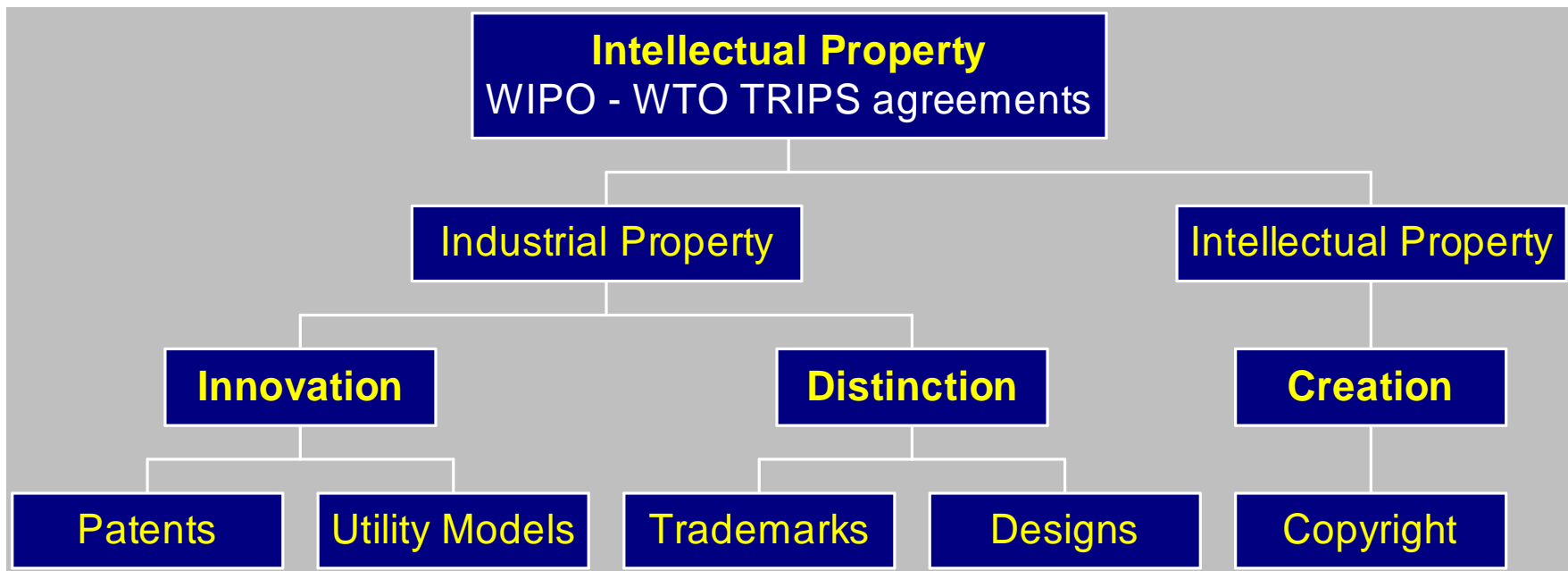




Brevetti	Design	Marchi	Diritto D'autore
<p><b>European Patent Convention EPC 1973</b></p> <p><b>EU Directive Biotech</b> 44 -1998</p> <p><b>Trade Secrets</b> EU Directive 943-2016</p> <p><b>Tech Transfer</b> EU Regulation 316 -2014</p> <p><b>Unified Patent</b> EU Regulation 1257/1260-2012</p>	<p>EU Directive 71- 1998</p> <p>EU Regulation (<b>RCD</b>) 6/2002</p>	<p>EU Directive 104 -1989 95 -2008 2426 -2015</p> <p>EU Regulation (<b>EUTM</b>) 40-1994 207-2009 2424-2015</p>	<p>EU Directive 250-1991 98 - 1993 29 - 2001</p>

# IP overview

## Profili sostanziali



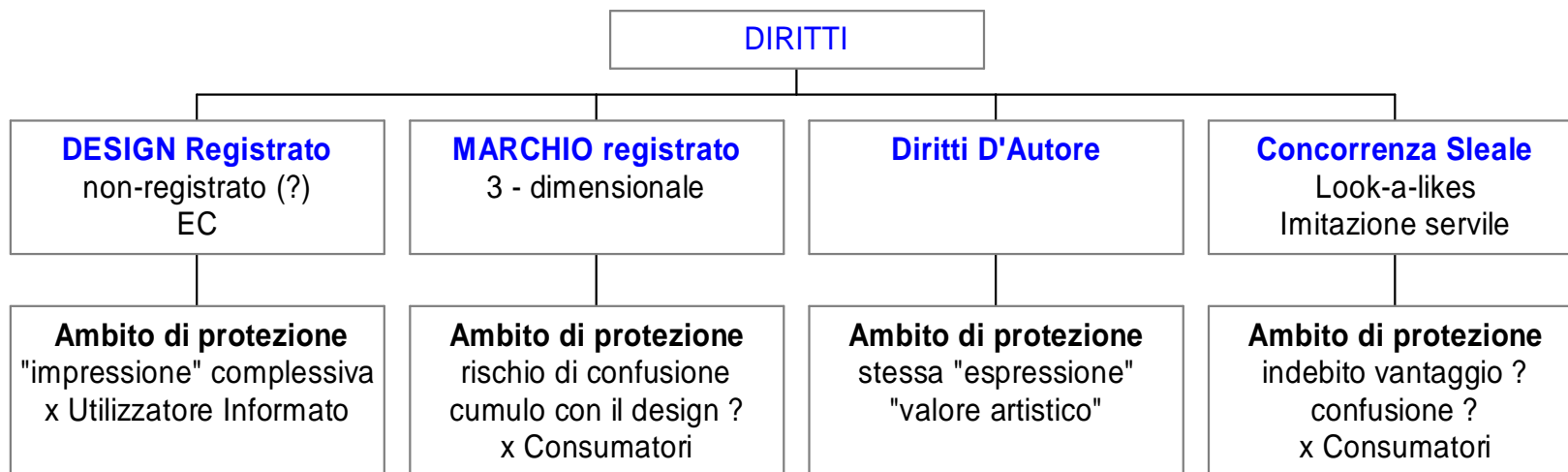
**insegnamento  
tecnico**

**un carattere  
distintivo**

**espressione  
indipendente**

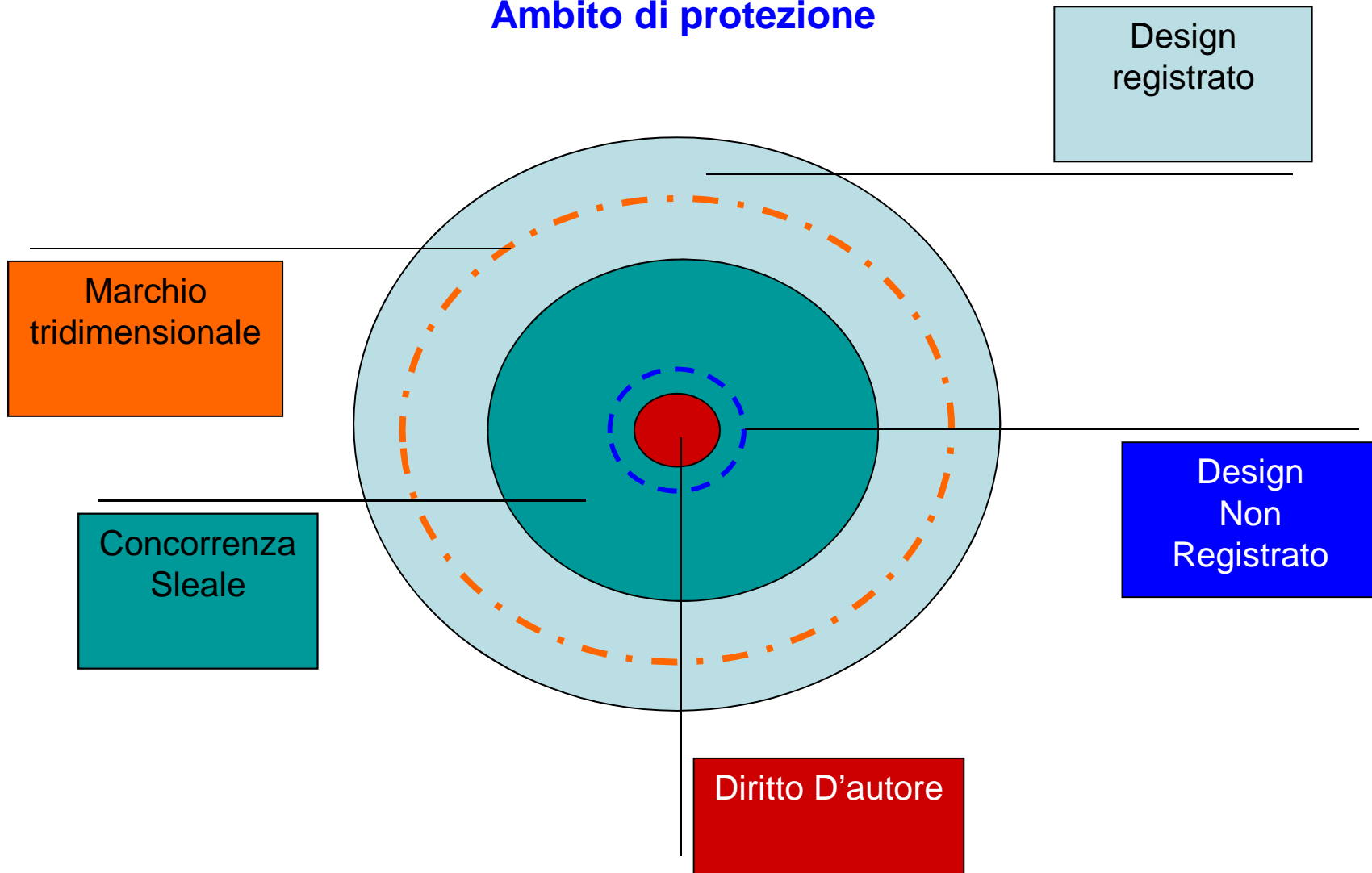
# IP overview

## APPARENZA DI UN PRODOTTO

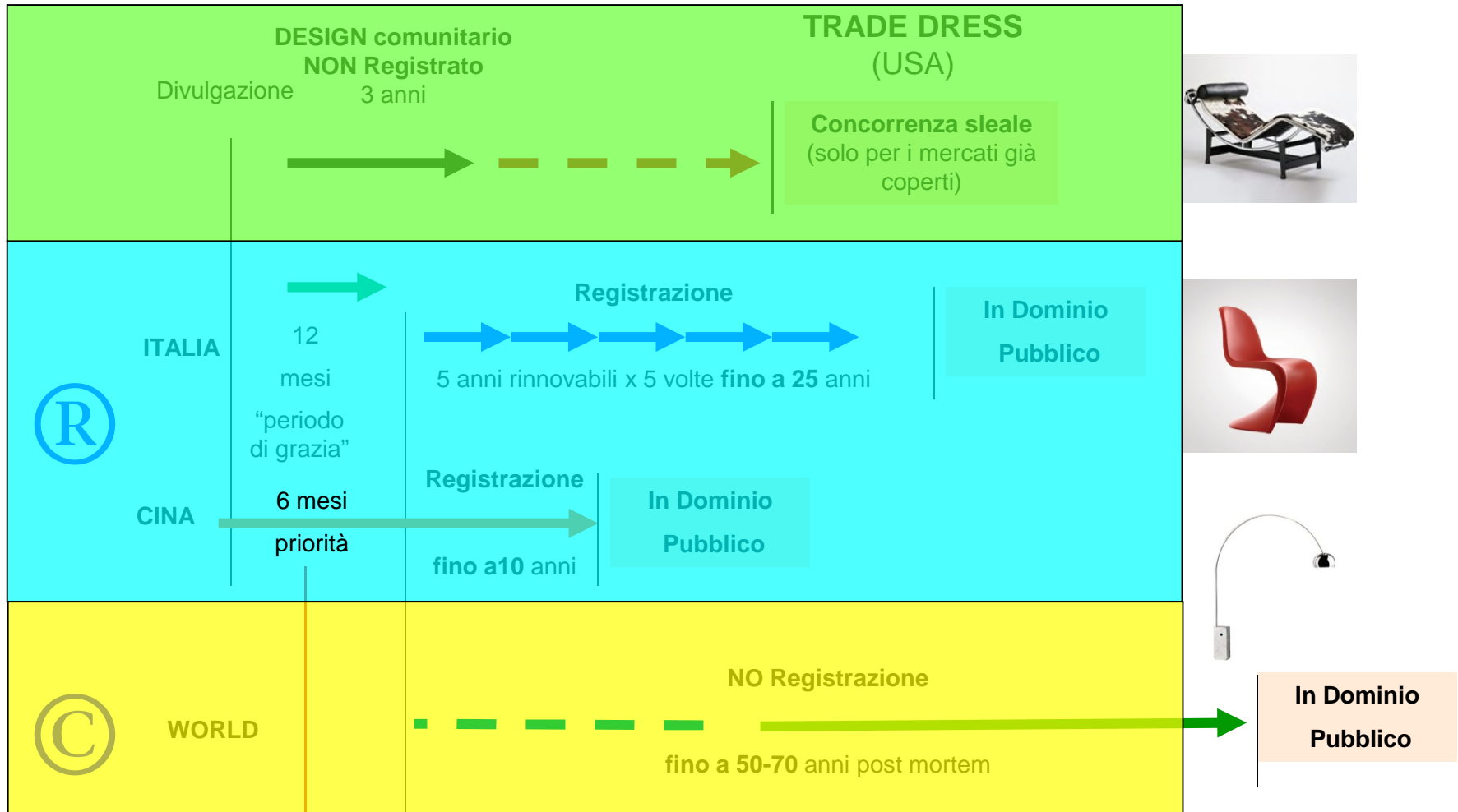


# IP overview

## 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



# Design



## SSC007 - Statistics of Community Designs

### RCDs by country

Sollicitudes- Anmeldungen- Applications Depots - Demande

EU	2016	2017	2018	Σ
GERMANY	19,260	21,139	1,798	42,197
ITALY	11,828	9,589	904	22,321
FRANCE	6,042	6,117	492	12,651
UNITED KINGDOM	6,235	6,595	469	13,299
SPAIN	4,060	3,374	302	7,736
POLAND	4,544	4,316	240	9,100
NETHERLANDS	2,675	2,876	186	5,737
AUSTRIA	2,378	2,222	150	4,750
SWEDEN	1,776	1,603	173	3,552
DENMARK	1,654	1,666	267	3,587
BELGIUM	1,117	1,009	52	2,178
PORTUGAL	1,086	811	101	1,998
FINLAND	688	764	60	1,512
CZECH REPUBLIC	602	1,655	48	2,305
LUXEMBOURG	400	260	4	664
BULGARIA	549	590	37	1,176

# Design

2018  
ITALY

## Top 25 Owners of the country by Number of RCDs Received

Owner Name	# RCDs	%	RK
THUN SPA	2,873	1.96 %	1
MINICONF S.P.A.	1,896	1.29 %	2
ROBERTO CAVALLI S.P.A.	1,491	1.02 %	3
TEDDY S.P.A.	1,172	0.80 %	4
POMELLATO S.P.A.	1,089	0.74 %	5
COCCINELLE S.P.A.	1,076	0.73 %	6
SILIKOMART S.R.L.	1,052	0.72 %	7
CALLIGARIS S.P.A.	1,013	0.69 %	8
STROILI ORO S.P.A.	895	0.61 %	9
ALESSI S.P.A.	855	0.58 %	10
IDEAL LUX S.R.L.	824	0.56 %	11
STRATEGIA S.R.L.	747	0.51 %	12
IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.	738	0.50 %	13
ARCHEDES S.R.L.	728	0.50 %	14
BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.	627	0.43 %	15
PAMAR S.P.A.	621	0.42 %	16
CAIMI BREVETTI S.P.A.	582	0.40 %	17
T.S.M. FONDI S.R.L.	577	0.39 %	18
CHATEAU D'AX S.P.A.	560	0.38 %	19
ASCOLI HFD S.R.L.	555	0.38 %	20
DOMITALIA S.R.L.	515	0.35 %	21
CAESAR CERAMICHE S.P.A.	505	0.34 %	22
FABIANA FILIPPI S.P.A.	492	0.34 %	23
IMPERIAL S.P.A.	486	0.33 %	24
IMS S.R.L. - USE ID. 366397	484	0.33 %	25
<b>Total (Top 25):</b>	<b>22,453</b>	<b>15.33 %</b>	<b>25</b>



SSC003.1 - Statistical travel pack by country/territory

Until receiving date 31/01/2018

IT - ITALY

# 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

# Disegni - Designs

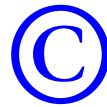


## TRIPS 1994

### 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**.



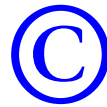
## Berne Convention 1886 on Copyrights

(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.

# Disegni - Designs



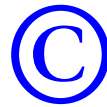
## Direttiva EC 98/71

### 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 ?

# Disegni - Designs



## 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

## 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)**





## 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 autoris  
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



## SSC009 - Statistics of European Union Trade Marks

Hasta / Bis / Until / Jusqu'à / Fino : 04/2018

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 States	Staaten Etats	Stati	2017
1	(DE) - GERMANY			21,856
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA			16,642
3	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)			12,192
4	(IT) - ITALY			11,309
5	(GB) - UNITED KINGDOM			11,117
6	(ES) - SPAIN			10,092
7	(FR) - FRANCE			8,583
8	(NL) - NETHERLANDS			4,885
9	(CH) - SWITZERLAND			4,230
10	(PL) - POLAND			3,801
11	(SE) - SWEDEN			3,438
12	(AT) - AUSTRIA			3,344
13	(JP) - JAPAN			2,731
14	(BE) - BELGIUM			2,596
15	(DK) - DENMARK			2,234
16	(PT) - PORTUGAL			1,814
17	(FI) - FINLAND			1,634
18	(AU) - AUSTRALIA			1,523
19	(KR) - REPUBLIC OF KOREA			1,476
20	(CA) - CANADA			1,300
21	(LU) - LUXEMBOURG			1,188
22	(IE) - IRELAND			1,152
23	(HK) - THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA			1,138
24	(CZ) - CZECH REPUBLIC			1,091
25	(TW) - TAIWAN			656
	<b>Σ 25</b>			<b>132,020</b>

	Estados States	Staaten Etats	Stati	2018
1	(DE) - GERMANY			7,370
2	(IT) - ITALY			5,140
3	(US) - UNITED STATES OF AMERICA			5,004
4	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)			4,304
5	(GB) - UNITED KINGDOM			3,871
6	(ES) - SPAIN			3,695
7	(FR) - FRANCE			2,944
8	(NL) - NETHERLANDS			1,737
9	(PL) - POLAND			1,261
10	(CH) - SWITZERLAND			1,244
11	(AT) - AUSTRIA			1,142
12	(SE) - SWEDEN			1,140
13	(BE) - BELGIUM			924
14	(JP) - JAPAN			794
15	(DK) - DENMARK			715
16	(FI) - FINLAND			589
17	(KR) - REPUBLIC OF KOREA			588
18	(PT) - PORTUGAL			579
19	(CA) - CANADA			458
20	(AU) - AUSTRALIA			423
21	(LU) - LUXEMBOURG			406
22	(HK) - THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA			399
23	(IE) - IRELAND			387
24	(CZ) - CZECH REPUBLIC			373
25	(TW) - TAIWAN			222
	<b>Σ 25</b>			<b>45,699</b>

	Estados States	Staaten Etats	Stati	Σ	%
1	(DE) - GERMANY			306,151	16.70 %
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA			283,187	15.45 %
3	(GB) - UNITED KINGDOM			180,905	9.87 %
4	(IT) - ITALY			145,436	7.83 %
5	(ES) - SPAIN			138,183	7.54 %
6	(FR) - FRANCE			119,794	6.53 %
7	(NL) - NETHERLANDS			82,626	3.42 %
8	(CH) - SWITZERLAND			56,689	3.08 %
9	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)			42,783	2.33 %
10	(JP) - JAPAN			40,998	2.24 %
11	(AT) - AUSTRIA			40,391	2.20 %
12	(SE) - SWEDEN			38,893	2.12 %
13	(PL) - POLAND			31,151	1.70 %
14	(BE) - BELGIUM			30,291	1.65 %
15	(DK) - DENMARK			25,106	1.37 %
16	(PT) - PORTUGAL			18,388	1.00 %
17	(CA) - CANADA			18,280	1.00 %
18	(FI) - FINLAND			17,397	0.95 %
19	(IE) - IRELAND			15,977	0.87 %
20	(AU) - AUSTRALIA			15,824	0.86 %
21	(LU) - LUXEMBOURG			15,781	0.86 %
22	(KR) - REPUBLIC OF KOREA			12,882	0.70 %
23	(HK) - THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA			12,207	0.67 %
24	(TW) - TAIWAN			11,409	0.62 %
25	(CZ) - CZECH REPUBLIC			10,141	0.55 %
	<b>Σ 25</b>			<b>1,690,790</b>	<b>92.22 %</b>
	<b>Σ</b>			<b>1,833,403</b>	<b>100.00 %</b>

# Marchi

# ITALIA

## 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	1,141	0.80%	1
BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA PER AZIONI	N	N	637	0.45%	2
ARTSANA S.P.A	N	N	250	0.18%	3
BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	N	N	242	0.17%	4
PIAGGIO & C. S.P.A.	N	N	207	0.15%	5
PERFETTI VAN MELLE S.P.A.	Y	Y	185	0.13%	6
PIRELLI TYRE S.P.A.	N	N	184	0.13%	7
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	N	N	170	0.12%	8
TRUDI S.P.A.	N	N	160	0.11%	9
MAPEI S.P.A.	N	N	154	0.11%	10
GRANAROLO S.P.A.	N	N	152	0.11%	11
UNICREDIT S.P.A.	N	N	148	0.10%	12
GUCCIO GUCCI S.P.A.	N	N	147	0.10%	13
SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA S.P.A.	N	N	139	0.10%	14
FEDRIGONI S.P.A.	N	N	137	0.10%	15
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	N	N	136	0.10%	16
EGIDIO GALBANI S.R.L.	N	N	134	0.09%	17
COLLISTAR S.P.A.	N	N	131	0.09%	18
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.	N	N	128	0.09%	19
PIRELLI & C. S.P.A.	N	N	128	0.09%	19
CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE	N	N	124	0.09%	21
FERRARI S.P.A.	N	N	123	0.09%	22
BANFI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	N	N	122	0.09%	23
ENI S.P.A.	N	N	121	0.09%	24
FIERA MILANO S.P.A.	N	N	121	0.09%	24
<b>Total (Top 25):</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5,321</b>	<b>3.75%</b>	<b>25</b>



SSC003.1 - Statistical travel pack by country/territory

Until receiving date 31/01/2018

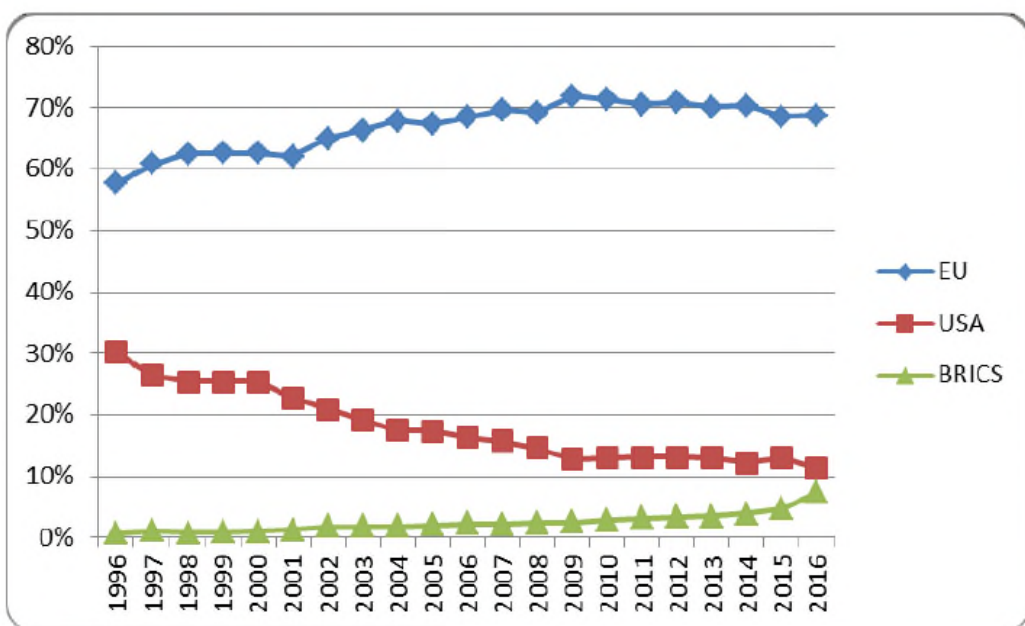
IT - ITALY

大成 DENTONS

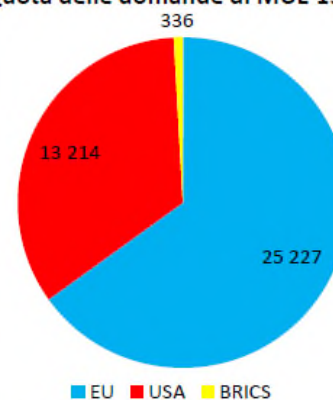
# Marchi



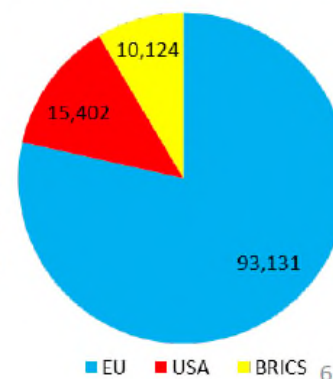
## DEPOSITI DI MUE PER PRINCIPALI BLOCCHI ECONOMICI



Quota delle domande di MUE 1996



EUTM applications share 2016



Tra il 1996 e il 2009, la quota di depositi provenienti da paesi dell'UE è passata dal 58 % al 72 %. Da allora è calata leggermente fino a toccare il 69 % nel 2016. I paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa) rappresentano attualmente il 7,5 % dei depositi.

La quota di depositi effettuati dagli Stati Uniti è diminuita nel tempo e si attesta attualmente all'11 %.

# Comparazione

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

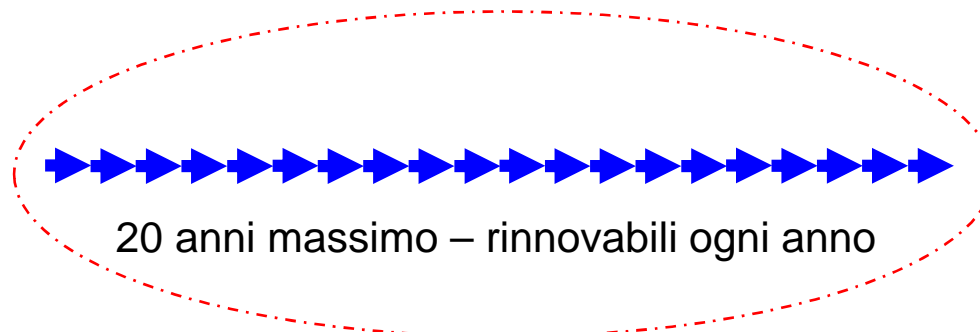


# Durata e Ambito di protezione

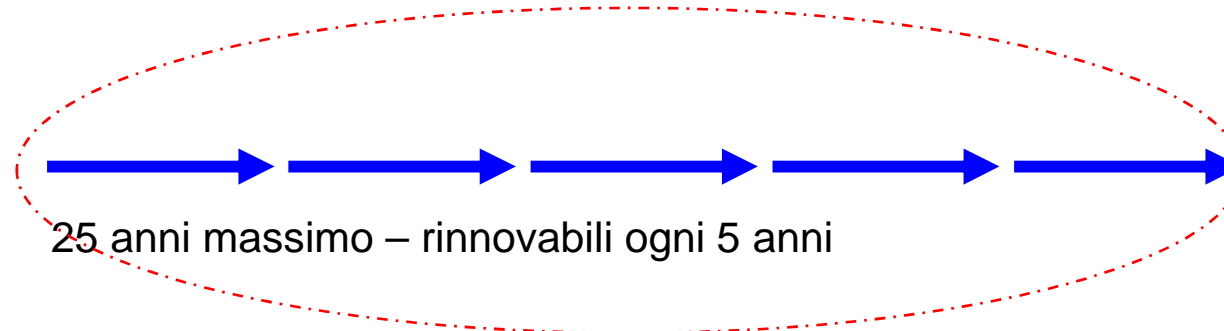
DIRITTI  
D'AUTORE



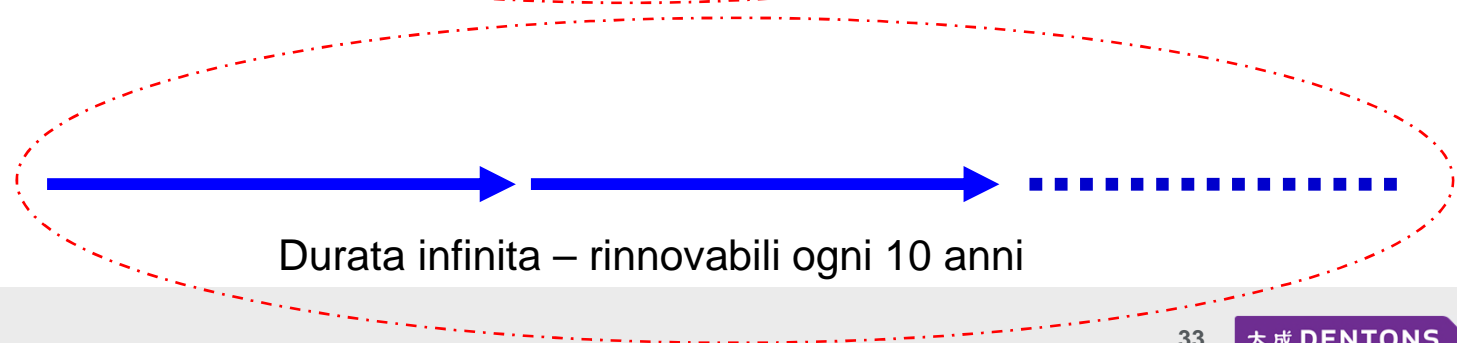
BREVETTI



DESIGN



MARCHI

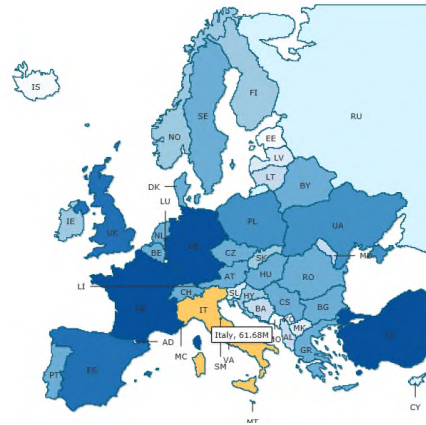


# MERCATI

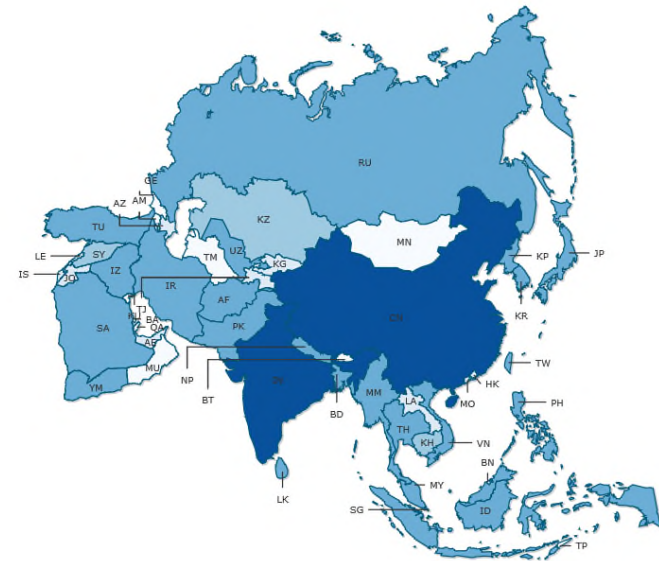
**USA**  
318.892.096



**EUROPEAN UNION**  
506.820.764



**CHINA**  
1.355.692.544



# 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><b>Durata</b> - 25 anni (rinnovo quinquennale)</p> <p><b>Novità (relativa)</b> - 1 anno <u>periodo di grazia</u></p> <p><b>Carattere Individuale</b> “Differenza” rispetto alla prior art</p> <p><b>Depositi</b> - Depositi multipli ammessi</p>	<p><b>Durata</b> - 10/15 anni (rinnovo annuale)</p> <p><b>Novità (assoluta)</b> - 6 mesi <u>priorità</u></p> <p><b>Carattere Individuale</b> “<u>Sostanziale</u> Differenza” rispetto alla prior art</p> <p><b>Depositi</b> - Design individuali (opzione di depositi multipli solo per la stessa categoria – max 10)</p>



## MARCHI

EU	CINA
<p><b>Usò pre-registrazione</b> - marchio di fatto protetto</p> <p><b>Formato</b> - grafico - in caratteri latini</p> <p><b>Durata</b> - 10 anni (rinnovi di 10 anni ciascuno) - dal <u>deposito</u> - Decadenza <b>5 anni</b> di mancato uso</p> <p><b>Opposizione</b> - contro marchi illegittimi (dal 2010)</p>	<p><b>Usò pre-registrazione</b> - marchio di fatto <b>NON</b> protetto</p> <p><b>Formato</b> - Grafico - in caratteri latini - in Mandarino</p> <p><b>Durata</b> - 10 anni (rinnovi di 10 anni ciascuno) - dalla <u>concessione</u> - Decadenza <b>3 anni</b> di mancato uso</p> <p><b>Opposizione</b> - contro marchi illegittimi</p>

# CINA



## 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'.

# CINA

## 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](http://news.xinhuanet.com/english/2015-04/29/c_134197000.htm)

# CINA

## 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

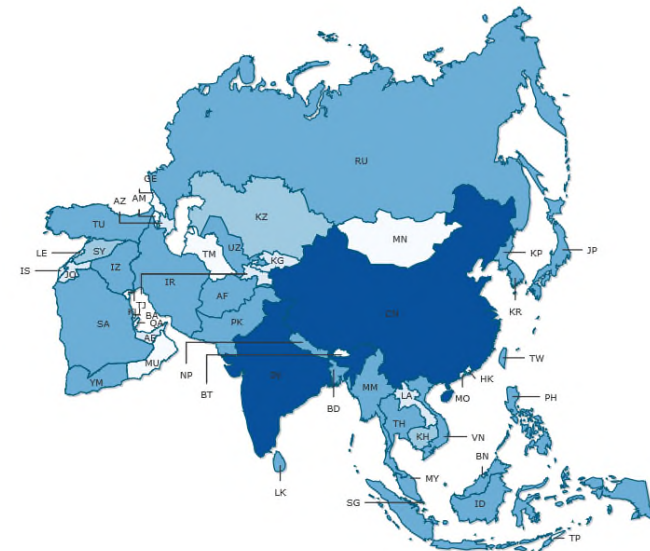
Misure urgenti: 3 mesi  
Azioni Ordinarie: 2 anni  
Costo medio: \$ 500.000

**EUROPEAN UNION**  
506.820.764



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

**CHINA**  
1.355.692.544



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



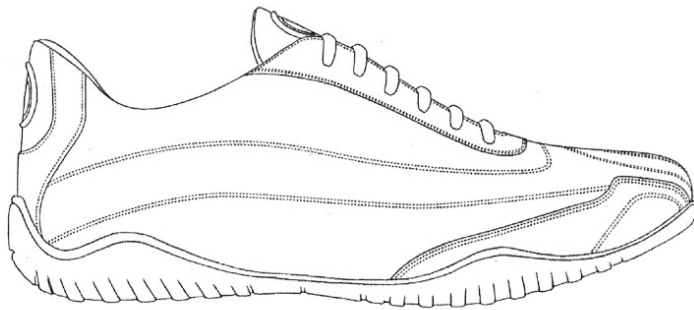
DESIGN



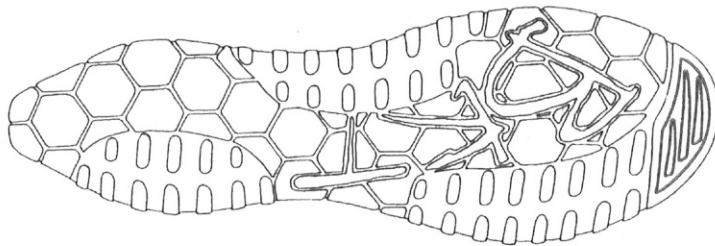
SI

CASO

FILANTO/ ORIGINAL MARINES



RCD 00312194-0001



# MARCHI

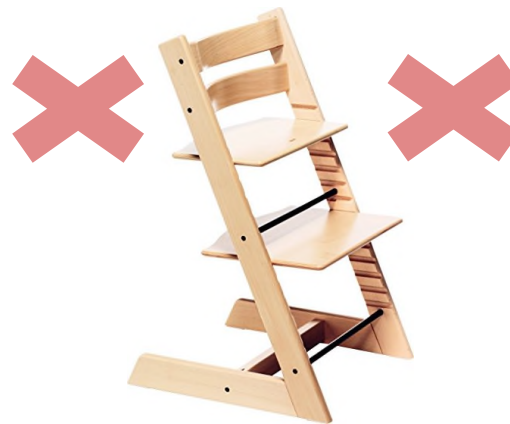


## **Marchi di forma** : (art 9 CPI)

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**.

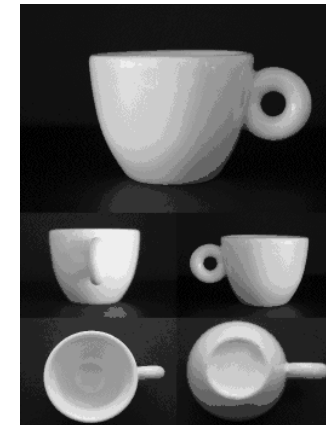


**PHILIPS**  
CGE 299/99  
(2002)



**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](http://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](mailto: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](mailto:italy@dentons.com)

### Rome Office

Via Venti Settembre, 5  
00187 Rome  
Italy

T: +39 06 809 120 00

F: +39 06 806 904 09

E: [italy@dentons.com](mailto: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](http://www.dentons.com)