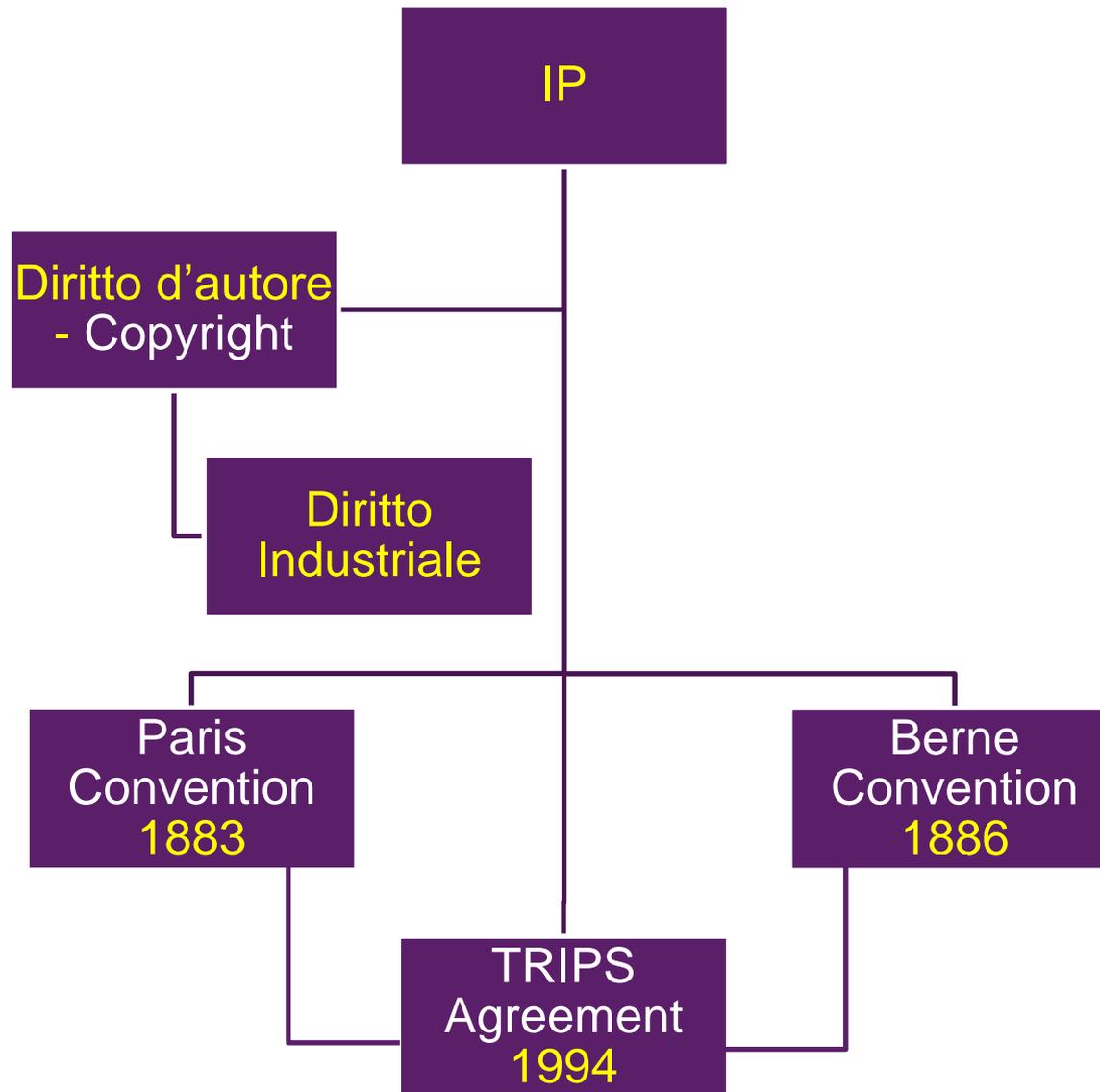


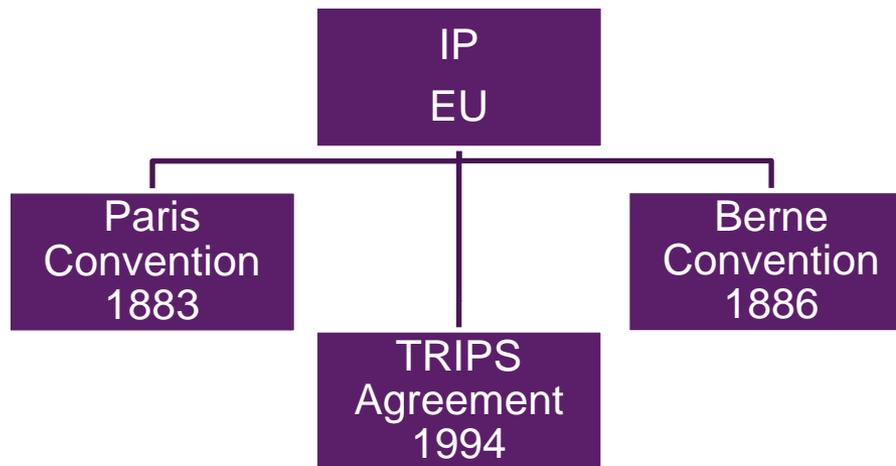
Moda: Marchi e Design

gestione multi-territoriale delle strategie

Giovanni Francesco Casucci
Partner Dentons

Verona, 14 Maggio 2021





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

MODA

Diritti Applicabili

Brevetti

Disegni Registrati / Non registrati

Marchi Verbali /Grafici/ 3D

Copyright

Concorrenza Sleale

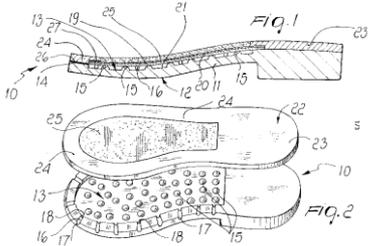
(Pat)

®

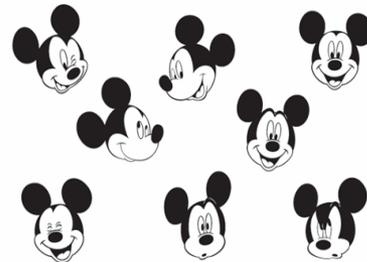
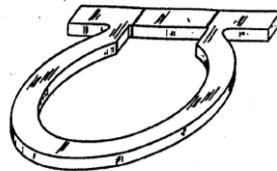
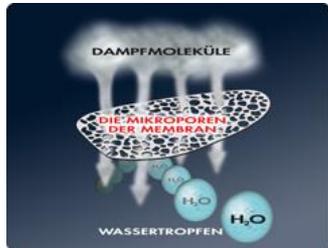
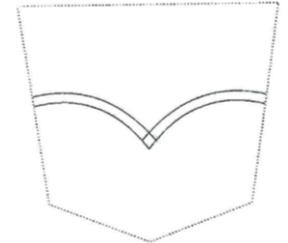
TM ®

©

(UC)



PRADA



Comparazione Diritti IP

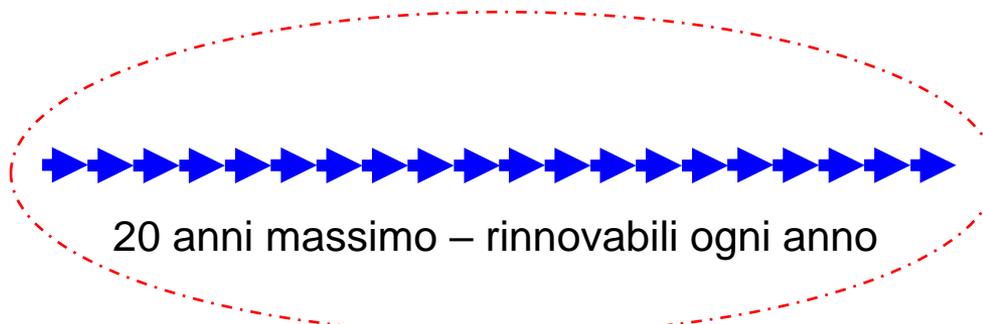
	Diritti D'autore	Brevetti	Design	Marchi
OGGETTO	- Espressione oggettivamente percepibile	- Insegnamento (soluzione di un problema tecnico)	- Aspetto Visibile	- Segno graficamente riproducibile
REQUISTI	- Nessuno	- Novità (assoluta) - Attività inventiva - Industrialità	- Novità (relativa) - Carattere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

Durata e Ambito di protezione

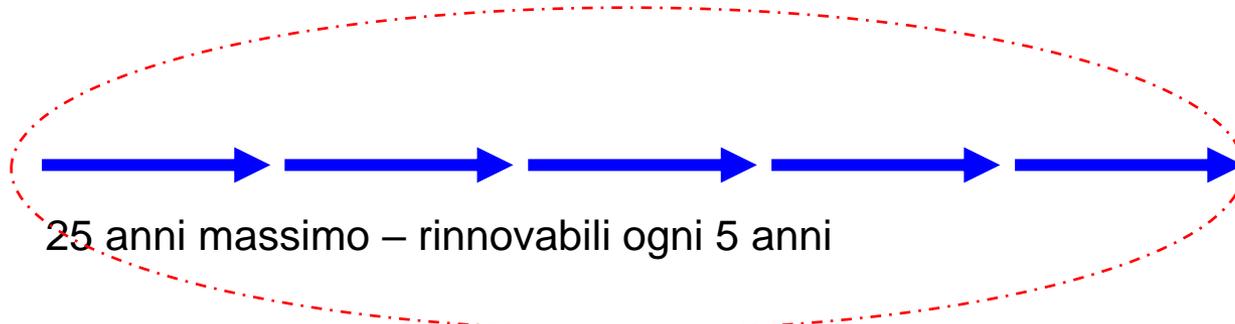
DIRITTI
D'AUTORE



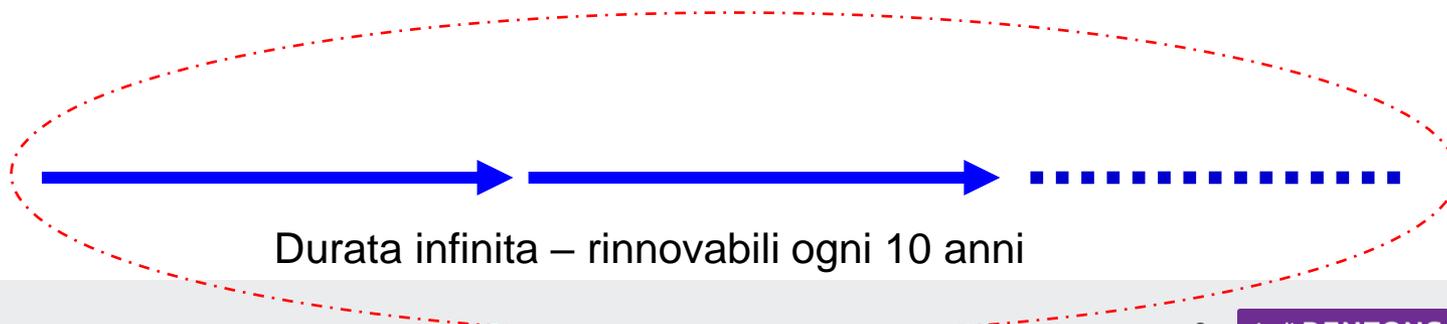
BREVETTI



DESIGN



MARCHI



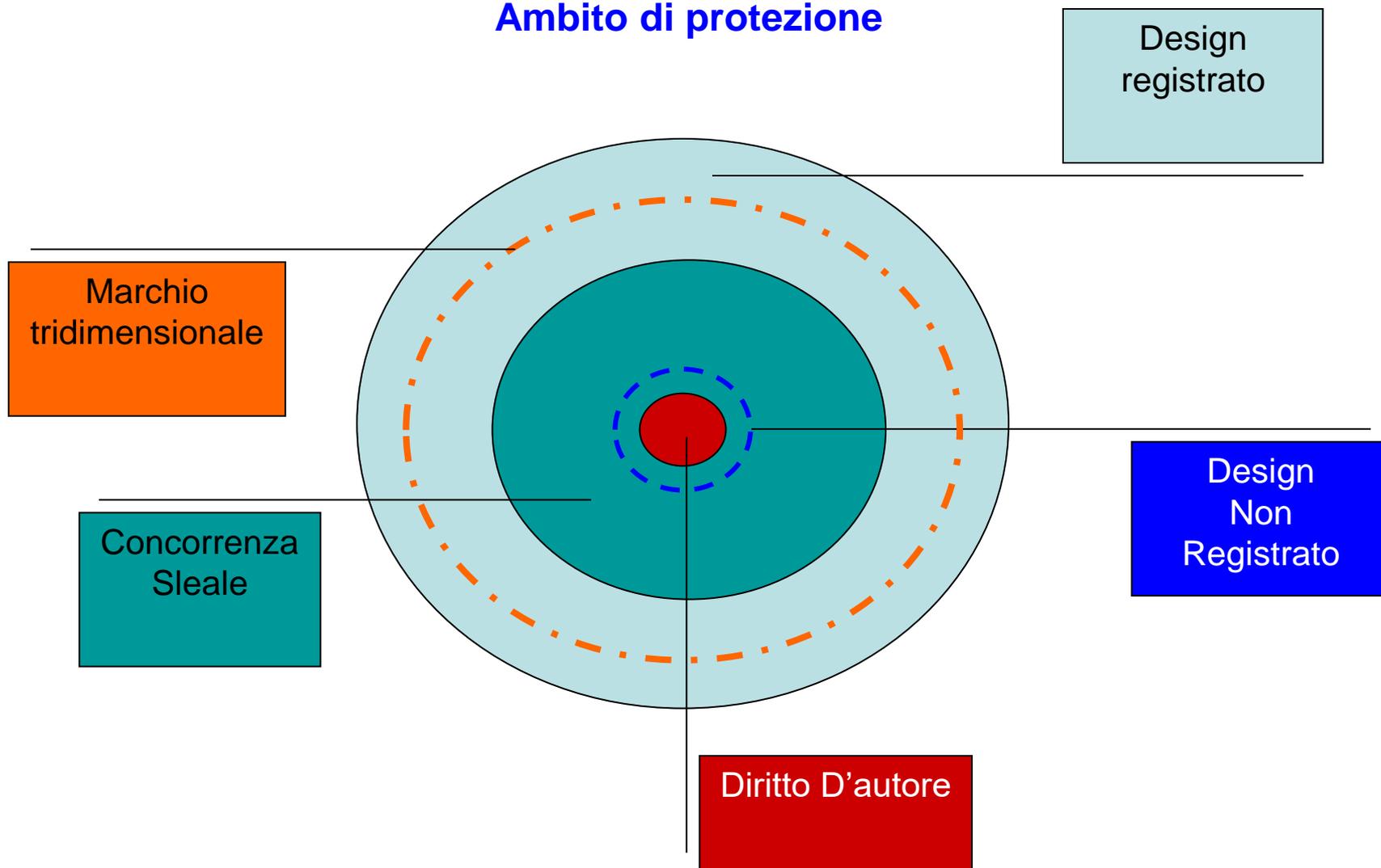
IP overview

APPARENZA DI UN PRODOTTO

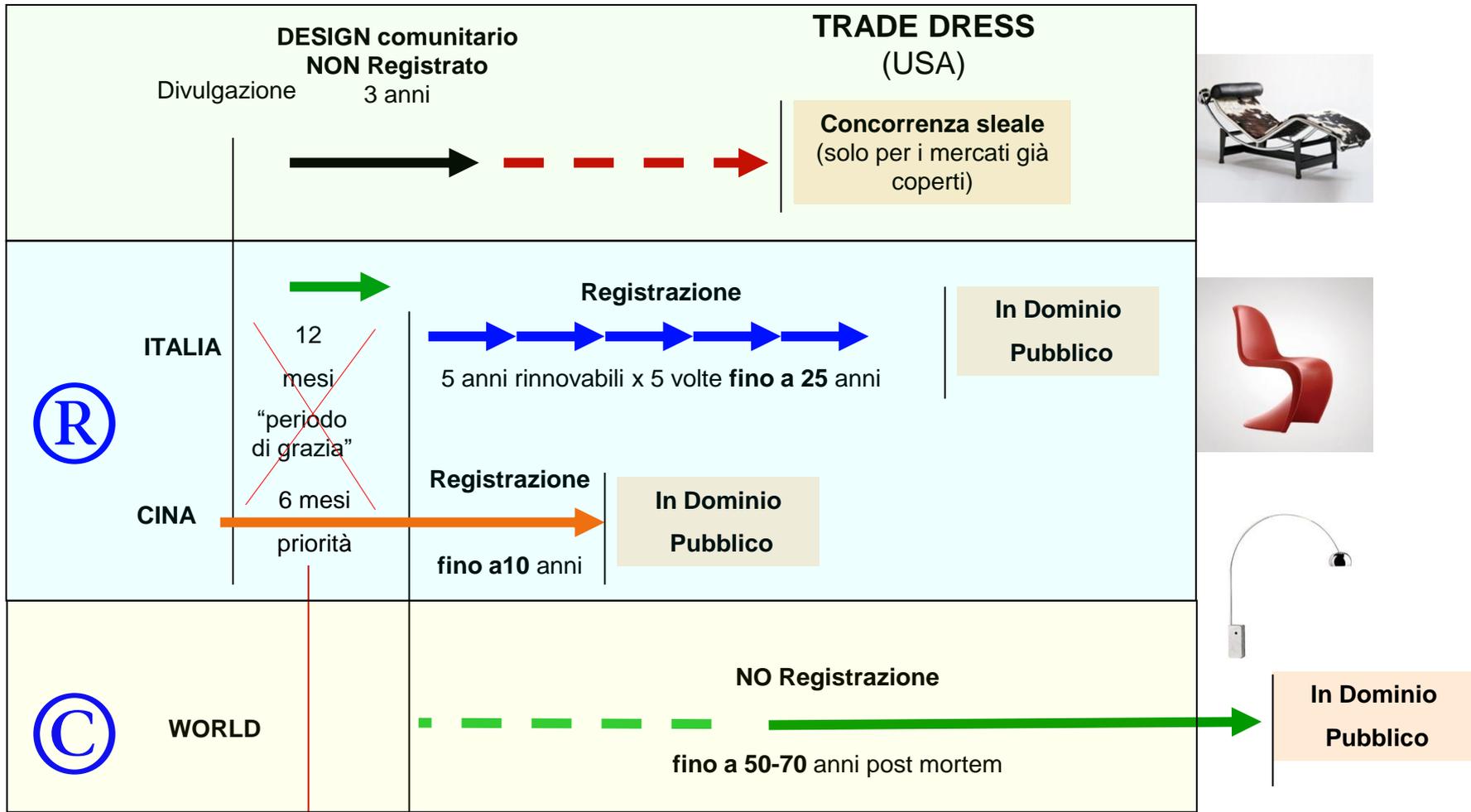


Forme

Ambito di protezione



Design: comparazione temporale





**Disegno
non registrato**

**Caso PRADA / NAU
Tribunale di Milano 2013
Corte di Appello Milano 2015**



4562-59    
59 14 135 6



MARNI

ZARA



**Disegno
non registrato**

**Caso MARNI / ZARA
Tribunale di Milano 2018**



8. Countries

8.2. Owner Nationalities

Solicitudes - Anmeldungen - Applications Depots - Demande



	Nation Code	2018
1	DE	18,153
2	US	10,880
3	IT	10,350
4	CN	8,974
5	FR	6,065
6	GB	5,793
7	PL	4,111
8	ES	3,582
9	CH	2,680
10	JP	2,610
11	NL	2,535
12	AT	2,235
13	DK	1,570
14	SE	1,546
15	BE	1,199
16	PT	1,018
17	HK	904
18	CZ	745
19	FI	695
20	TW	655
21	AU	651
22	CA	598
23	KR	520
24	BG	472
25	LU	389
	Σ	88,930

	Nation Code	2019
	DE	16,593
	CN	13,902
	US	11,178
	IT	10,370
	FR	5,585
	GB	5,517
	PL	4,667
	ES	3,383
	NL	3,381
	CH	2,775
	JP	2,219
	AT	2,206
	DK	1,901
	SE	1,652
	BE	1,095
	HK	1,025
	FI	759
	PT	746
	KR	730
	BG	686
	CZ	652
	CA	527
	TW	523
	LU	377
	AU	369
	Σ	92,818

	Nation Code	2020
	CN	19,061
	DE	16,725
	US	10,580
	IT	9,284
	GB	5,769
	FR	5,153
	PL	4,754
	ES	3,251
	NL	3,218
	CH	2,845
	AT	2,332
	DK	1,896
	JP	1,825
	SE	1,616
	BE	1,128
	FI	1,058
	HK	892
	CZ	839
	PT	716
	KR	641
	TW	617
	AU	390
	BG	360
	CA	323
	LU	233
	Σ	95,506

	Nation Code	Σ
	DE	51,471
	CN	41,937
	US	32,638
	IT	30,004
	GB	17,079
	FR	16,803
	PL	13,532
	ES	10,216
	NL	9,134
	CH	8,300
	AT	6,773
	JP	6,654
	DK	5,367
	SE	4,814
	BE	3,422
	HK	2,821
	FI	2,512
	PT	2,480
	CZ	2,236
	KR	1,891
	TW	1,795
	BG	1,518
	CA	1,448
	AU	1,410
	LU	999
	Σ	277,254





2. Rankings

2.3. Owners by Number of EUTMs, RCDs & IAs

IT - ITALY

Top 25 Owners of the country by Number of RCDs Received

Owner Name	# RCDs	%	RK
THUN SPA	2,873	1.62 %	1
→ TEDDY S.P.A.	1,940	1.10 %	2
→ MINICONF S.P.A.	1,896	1.07 %	3
→ ROBERTO CAVALLI S.P.A.	1,517	0.86 %	4
SILIKOMART S.R.L.	1,414	0.80 %	5
→ BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.	1,386	0.78 %	6
→ POMELLATO S.P.A.	1,370	0.77 %	7
→ COCCINELLE S.P.A.	1,222	0.69 %	8
CALLIGARIS S.P.A.	1,118	0.63 %	9
FABIANA FILIPPI S.P.A.	1,072	0.61 %	10
DOMI S.R.L.	1,017	0.58 %	11
IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.	901	0.51 %	12
ALESSI S.P.A.	900	0.51 %	13
STROILI ORO S.P.A.	895	0.51 %	14
→ STRATEGIA S.R.L.	860	0.49 %	15
IDEAL LUX S.R.L.	839	0.47 %	16
FERRARI S.P.A.	829	0.47 %	17
ARCHEDES S.R.L.	728	0.41 %	18
BRUNI GLASS SPA	715	0.40 %	19
CAIMI BREVETTI S.P.A.	670	0.38 %	20
PAMAR S.P.A.	621	0.35 %	21
T.S.M. FONDI S.R.L.	606	0.34 %	22
BONALDO S.P.A.	595	0.34 %	23
NATUZZI S.P.A.	576	0.33 %	24
CHATEAU D'AX S.P.A.	572	0.32 %	25
Total (Top 25):	27,132	15.34 %	

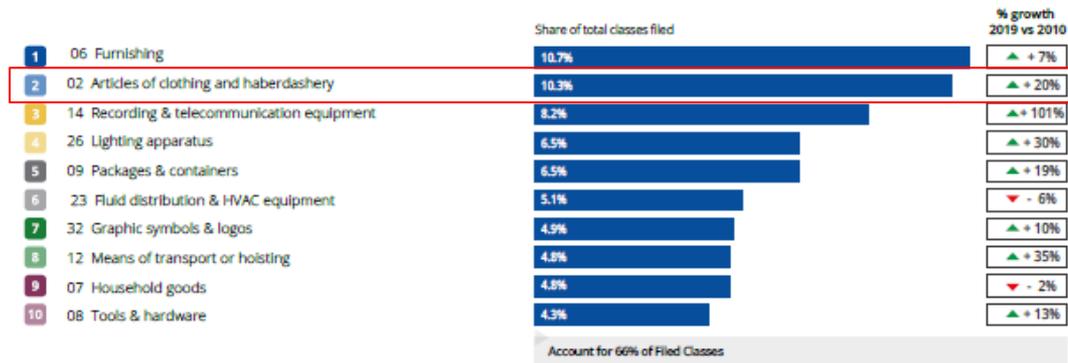
Design 2020

TOP 10 APPLICANTS



- | | | | |
|---|--|----|----------------|
| 1 | | 6 | |
| 2 | | 7 | |
| 3 | | 8 | PHILIPS |
| 4 | | 9 | B/S/H/ |
| 5 | | 10 | |

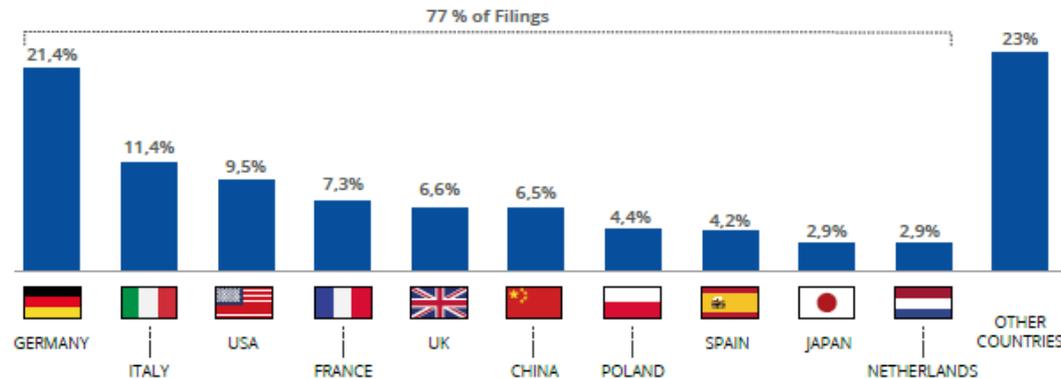
TOP 10 CLASSES



EUIPO Trade Mark Focus
2010 to 2019 Evolution



TOP 10 COUNTRIES





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**

Design



Tribunale di Milano - 2016

5 maggio 2016

Corte di Appello Milano - 2021

25 gennaio 2021



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)

Design



Tribunale di Milano - 2016

5 maggio 2016

Corte di Appello Milano - 2021

25 gennaio 2021



1969



nonché i modelli di calzature contestati:



Design



Corte di Giustizia - 2019

6 Dicembre 2017

C-683/17

GSTAR / COFEMEL

Questioni pregiudiziali:

«1) Se l'interpretazione data dalla Corte all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 **osta** ad una normativa nazionale – nel caso di specie, la norma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d'autore e diritti connessi – che garantisca protezione a titolo di diritti d'autore a opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design, che, al di là del loro fine utilitario, **producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico**, di tal guisa **che la loro originalità è il criterio centrale** per l'attribuzione della protezione nell'ambito dei diritti d'autore.

2) Se l'interpretazione data dalla Corte all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 **osta** a una normativa nazionale – nel caso di specie, la norma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del codice del diritto d'autore e diritti connessi – che **garantisca protezione** a titolo di diritti d'autore a opere d'arte applicata, disegni e modelli industriali e opere di design **se**, alla luce di una valutazione particolarmente rigorosa del loro carattere artistico e tenuto conto delle concezioni dominanti in seno ai circoli culturali e istituzionali, **essi siano meritevoli di essere definiti come “creazione artistica” o “opera d'arte”**».

Design

Corte di Giustizia - 2019

2 Maggio 2019

C-683/17

GSTAR / COFEMEL



Conclusioni Avvocato Generale:

Per questi motivi,

1) L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, come interpretato dalla Corte, **osta** a che i disegni e i modelli industriali siano protetti dal **diritto d'autore solo qualora** presentino un **carattere artistico** particolarmente intenso, il quale ecceda quanto normalmente richiesto per altre categorie di opere.

2) A fronte di una domanda di protezione di un disegno o di un modello industriale attraverso il **diritto d'autore**, il giudice nazionale deve prendere in considerazione gli obiettivi e i meccanismi specifici di questa branca del diritto, come la **protezione non delle idee ma delle espressioni** e i criteri di valutazione della violazione dei diritti esclusivi. Per contro, il giudice **nazionale non può applicare alla protezione del diritto d'autore i criteri specifici della protezione dei disegni e dei modelli.**



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**

Disegni - Designs



Corte di Giustizia - 2019

12 Settembre 2019

C-683/17

GSTAR / COFEMEL

Sentenza:

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione va interpretato nel senso che **osta al conferimento**, da parte di una normativa nazionale, **di tutela** ai sensi del **diritto d'autore** a modelli come i modelli di capi di abbigliamento oggetto del procedimento principale in base al rilievo secondo il quale, al di là del loro fine utilitario, essi **producono un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico**.

???

Design

Corte di Giustizia - 2020

11 Giugno 2020

C-833/18

BROMPTON / CHEDECH/GET2GET



Questioni pregiudiziali:

«1) Se il diritto dell'Unione, e più in particolare la direttiva [2001/29], la quale, ai suoi articoli da 2 a 5, fissa in particolare i diversi diritti esclusivi riconosciuti ai titolari di diritto d'autore, debba essere interpretato nel senso che esclude dalla protezione accordata dal diritto d'autore le opere la cui forma sia necessaria per pervenire a un risultato tecnico.

2) Se, al fine di valutare la necessità di una forma per ottenere un risultato tecnico, occorra tener conto dei seguenti criteri:

- l'esistenza di altre possibili forme che permettono di pervenire al medesimo risultato;
- l'efficacia della forma per pervenire a detto risultato;
- la volontà dell'asserito contraffattore di pervenire a tale risultato,
- l'esistenza di un brevetto anteriore, oggi estinto, sul procedimento che permette di pervenire al risultato tecnico perseguito».

Design

Corte di Giustizia - 2020

11 Giugno 2020

C-833/18

BROMPTON / CHEDECH/GET2GET



Conclusioni Avvocato Generale:

«1) Gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, non tutelano con il diritto d'autore le creazioni di prodotti con applicazione industriale la cui **forma sia determinata unicamente** dalla loro **funzione tecnica**.

2) Per stabilire se le caratteristiche concrete della forma di un prodotto siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, il giudice competente deve tenere conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ogni singolo caso, **comprese l'esistenza di un brevetto o di un modello anteriori per il medesimo prodotto**, l'efficacia della forma per ottenere il risultato tecnico e la volontà di conseguirlo.

3) Qualora la funzione tecnica sia l'unico fattore che determina l'aspetto del prodotto, è irrilevante che esistano altre forme alternative. Viceversa, può essere rilevante il fatto che la forma scelta includa elementi non funzionali importanti, che rispondono a una libera scelta dell'autore».

Design

Corte di Giustizia - 2020

11 Giugno 2020

C-833/18

BROMPTON / CHEDECH/GET2GET



Sentenza:

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, devono essere interpretati nel senso che la **protezione a titolo del diritto d'autore** da essi prevista **si applica** a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, **qualora tale prodotto costituisca un'opera originale risultante da una creazione intellettuale** in quanto, mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale **effettuando scelte libere e creative**, di modo che detta forma riflette la sua personalità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia principale.



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)



2. EUTM Applications

2.5. Top 25 Countries

Solicitudes - Anmeldungen - Applications - Demandes - Domande

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

VENTILATION PAR PAYS/TERRITOIRES - RIPARTIZIONE PER PAESE/TERRITORI

	Estados States	Staaten Etats	Stati	2020
1	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)			28,723
2	(DE) - GERMANY			24,979
3	(US) - UNITED STATES OF AMERICA			17,429
4	(IT) - ITALY			14,006
5	(GB) - UNITED KINGDOM			11,338
6	(ES) - SPAIN			10,326
7	(FR) - FRANCE			8,212
8	(NL) - NETHERLANDS			5,640
9	(PL) - POLAND			4,906
10	(CH) - SWITZERLAND			4,346
11	(AT) - AUSTRIA			3,902
12	(SE) - SWEDEN			3,759
13	(JP) - JAPAN			2,908
14	(BE) - BELGIUM			2,889
15	(DK) - DENMARK			2,150
16	(KR) - REPUBLIC OF KOREA			2,000
17	(PT) - PORTUGAL			1,831
18	(FI) - FINLAND			1,781
19	(HK) - THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA			1,554
20	(AU) - AUSTRALIA			1,465
21	(CZ) - CZECH REPUBLIC			1,406
22	(CA) - CANADA			1,357
23	(IE) - IRELAND			1,316
24	(RO) - ROMANIA			1,162
25	(GR) - GREECE			1,138
	Σ 25			160,523

	Estados States	Staaten Etats	Stati	2021
1	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)			5,503
2	(DE) - GERMANY			4,344
3	(US) - UNITED STATES OF AMERICA			2,582
4	(IT) - ITALY			2,206
5	(ES) - SPAIN			1,638
6	(FR) - FRANCE			1,444
7	(GB) - UNITED KINGDOM			1,361
8	(NL) - NETHERLANDS			940
9	(PL) - POLAND			821
10	(AT) - AUSTRIA			779
11	(CH) - SWITZERLAND			674
12	(SE) - SWEDEN			622
13	(BE) - BELGIUM			462
14	(JP) - JAPAN			419
15	(DK) - DENMARK			366
16	(PT) - PORTUGAL			310
17	(FI) - FINLAND			280
18	(KR) - REPUBLIC OF KOREA			270
19	(CZ) - CZECH REPUBLIC			268
20	(IE) - IRELAND			261
21	(GR) - GREECE			238
22	(HK) - THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA			222
23	(RO) - ROMANIA			212
24	(CA) - CANADA			188
25	(AU) - AUSTRALIA			173
	Σ 25			26,583

	Estados States	Staaten Etats	Stati	All Years	%
1	(DE) - GERMANY			371,551	16.19%
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA			333,139	14.52%
3	(GB) - UNITED KINGDOM			211,230	9.21%
4	(IT) - ITALY			182,373	7.95%
5	(ES) - SPAIN			166,678	7.26%
6	(FR) - FRANCE			143,626	6.26%
7	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)			101,816	4.44%
8	(NL) - NETHERLANDS			78,133	3.40%
9	(CH) - SWITZERLAND			69,449	3.03%
10	(AT) - AUSTRIA			51,092	2.23%
11	(JP) - JAPAN			49,390	2.15%
12	(SE) - SWEDEN			48,911	2.13%
13	(PL) - POLAND			43,826	1.91%
14	(BE) - BELGIUM			37,966	1.65%
15	(DK) - DENMARK			31,183	1.36%
16	(PT) - PORTUGAL			23,657	1.03%
17	(CA) - CANADA			22,215	0.97%
18	(FI) - FINLAND			22,085	0.96%
19	(AU) - AUSTRALIA			19,835	0.86%
20	(IE) - IRELAND			19,766	0.86%
21	(KR) - REPUBLIC OF KOREA			17,920	0.78%
22	(LU) - LUXEMBOURG			17,797	0.78%
23	(HK) - THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA			16,337	0.71%
24	(CZ) - CZECH REPUBLIC			14,074	0.61%
25	(TW) - TAIWAN			13,388	0.58%
	Σ 25			2,107,437	91.84%
	Σ			2,294,693	100.00%



2. Rankings

2.3. Owners by Number of EUTMs, RCDs & IAs

IT - ITALY

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	1,231	0.67%	1
BARILLA G. E R. FRATELLI - SOCIETA PER AZIONI	N	N	702	0.38%	2
ARTSANA S.P.A.	N	N	278	0.15%	3
BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	N	N	254	0.14%	4
PIAGGIO & C. S.P.A.	N	N	235	0.13%	5
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.	Y	N	226	0.12%	6
PERFETTI VAN MELLE S.P.A.	Y	Y	196	0.11%	7
PIRELLI TYRE S.P.A.	N	N	190	0.10%	8
WHIRLPOOL EMEA S.P.A.	N	N	181	0.10%	9
SALUMIFICIO FRATELLI BERETTA S.P.A.	N	N	178	0.10%	10
→ GUCCIO GUCCI S.P.A.	N	N	171	0.09%	11
UNIFARCO S.P.A.	N	N	165	0.09%	12
GRANAROLO S.P.A.	N	N	162	0.09%	13
→ TRUDI S.P.A.	N	N	160	0.09%	14
GIORGIO ARMANI S.P.A.	Y	N	157	0.09%	15
MAPEI S.P.A.	N	N	156	0.08%	16
COLLISTAR S.P.A.	N	N	150	0.08%	17
AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.	N	N	149	0.08%	18
ENI S.P.A.	N	N	148	0.08%	19
UNICREDIT S.P.A.	N	N	148	0.08%	19
ZAMBON S.P.A.	N	N	139	0.08%	21
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	N	N	137	0.07%	22
FEDRIGONI S.P.A.	N	N	137	0.07%	22
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	N	N	136	0.07%	24
BANFI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	N	N	135	0.07%	25
Total (Top 25):	3	1	5,921	3.22%	

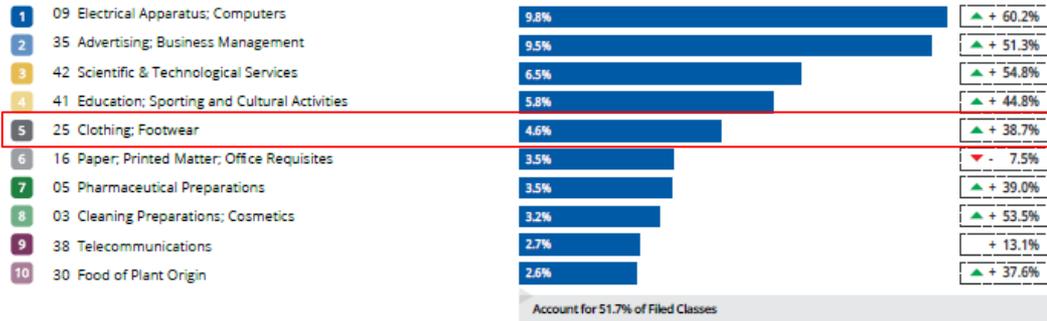
Marchi 2020

TOP 10 GLOBAL APPLICANTS



- | | |
|------------------|---------------------|
| 1 LG Electronics | 6 Dracco Brands |
| 2 L'ORÉAL | 7 gsk |
| 3 NOVARTIS | 8 P&G |
| 4 SAMSUNG | 9 Johnson & Johnson |
| 5 HUAWEI | 10 NOVOMATIC |

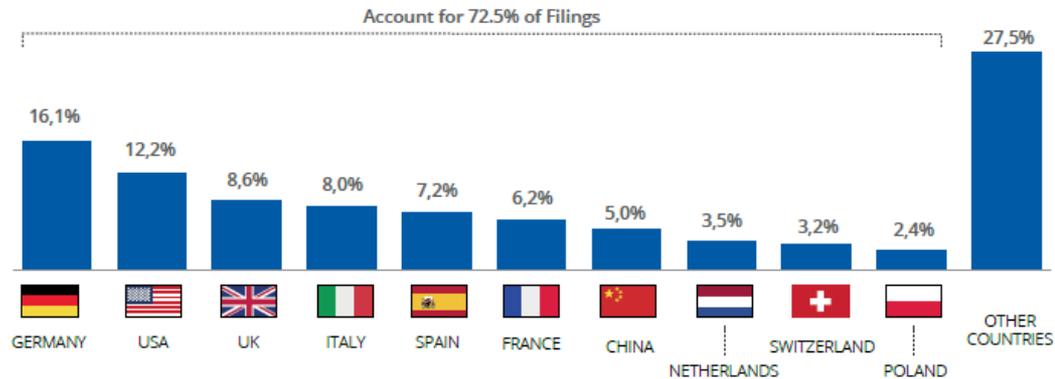
TOP 10 GLOBAL CLASSES



EUIPO Trade Mark Focus
2010 to 2019 Evolution



TOP 10 GLOBAL COUNTRIES



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



Louboutin / Van Haren

Caso C- 163/16

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, va interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpa con tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, **non è costituito esclusivamente dalla «forma»**, ai sensi di tale disposizione.



Louboutin / Van Haren

Caso C- 163/16

16. Il giudice del rinvio ritiene, inoltre, che la suola rossa dia un valore sostanziale alle scarpe commercializzate da Christian Louboutin, in quanto **tale colorazione fa parte dell'apparenza di queste scarpe, che svolge un ruolo importante nella decisione di acquistarle**. Al riguardo, il giudice del rinvio rileva che Christian Louboutin ha inizialmente utilizzato la colorazione rossa delle suole per ragioni estetiche, prima di concepirla come identificazione d'origine e di utilizzarla come marchio.

17. Detto giudice indica, infine, che, in quanto il marchio controverso consiste **in un colore apposto sulla suola di una scarpa, che coincide, di conseguenza, con un elemento del prodotto**, si pone la questione se l'eccezione prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 si applichi a tale marchio. A tal riguardo, detto giudice si chiede se la nozione di «forma», ai sensi di questa disposizione, sia limitata alle sole caratteristiche tridimensionali di un prodotto, come il contorno, le dimensioni e il volume del prodotto medesimo, o se una siffatta nozione riguardi altre caratteristiche, non tridimensionali, di un prodotto.

Louboutin / Van Haren

Caso C- 163/16

23. Si pone tuttavia la questione se il fatto che un colore determinato sia applicato su una parte specifica del prodotto significhi che il segno in questione è costituito da una forma, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95.

24. A tal riguardo, occorre rilevare che, se è pur vero che la forma del prodotto o di una parte del prodotto svolge un ruolo nella delimitazione del colore nello spazio, non si può ritenere, tuttavia, che **un segno sia costituito da tale forma qualora non sia la forma quel che la registrazione del marchio è intesa a tutelare, ma solo l'applicazione di un colore su una parte specifica** del prodotto stesso.

Maliparmi / Imayn

Stile e concorrenza Sleale

TABELLA CONFRONTO SANDALO VREELAND

REGISTRAZIONE MODELLO DISEGNO MAGICORAL S.R.L.	PRODOTTO Maliparmi (MAGICORAL S.r.l.)	PRODOTTO IMAYIN	
<p>Modello RCD 1059489-005 del 19/12/2008.</p> 	<p>Sandalo SA0069-91069 PE13</p> 	<p>Pagina Instagram Dariatuhile (pag. 7 ricorso e doc. 18 ter)</p> 	<p>Immagine Porrini Moda dal sito www.vivivarese.com (pag. 7 ricorso e doc. 18 bis)</p> 
<p>Modello IR DM/77215-2 del 29/08/2011.</p> 	<p>Sandalo SA0136-91122 PE11</p> 	<p>Rinvenuto presso PORRINI MODA SRL (ft allegata doc. 6.6; cfr. ordine rinvenuto in sede di descrizione sub doc. 4 CTU)</p>	
<p>Modello IR DM/80195-1 del 21/02/2013</p> 	<p>Sandalo SA0278-91069 PE14</p> 		
	<p>Sandalo SA0209-95073 PE13</p> 		
	<p>Sandalo SA0069-91069 PE16</p> 		



Maliparmi / Imayn

Concorrenza Sleale

TABELLA CONFRONTO SANDALO TUBOLARE

REGISTRAZIONE MODELLO DISEGNO MAGICORAL S.r.l.	PRODOTTO Maliparmi (MAGICORAL S.r.l.)	IMAYIN
<p data-bbox="98 339 338 378">Modello registrato IR DM/082845-3 del 17/01/2014</p> 	<p data-bbox="426 339 614 357">Sandalo SA0253-91163 PE14</p>  <p data-bbox="426 789 614 806">Sandalo SA0253-91163 PE14</p> 	<p data-bbox="832 339 1410 357">Immagine scattate durante primo sopralluogo in sede Emme Erre (doc. 10 Ricorrente)</p>   <p data-bbox="832 725 1139 742">Immagine prodotta da IMAYIN con doc. 6.2</p>  <p data-bbox="1238 725 1506 742">Sandali rinvenuti in sede di descrizione</p> 



Maliparmi / Imayn

Reclamo – 8 giugno/ 4 luglio 2017

«Come già precisato, non è in discussione la non monopolizzabilità di uno stile - l'etno-chic delle calzature o delle borse-, né di un gusto -quello indonesiano/orientale-, né infine di una specifica fonte di approvvigionamento (il comune produttore).

Ciò che desta preoccupazione e va censurato è, invece, la scelta delle reclamate, nell'ultimo periodo, di allinearsi sempre più, con modalità scorrette, alle scelte -anche organizzative e non solo stilistiche- della concorrente, cercando in tale guisa di scalzarla nel medesimo segmento di mercato, sfruttando illecitamente l'accreditamento commerciale già conseguito dai prodotti Maliparmi.»

Maliparmi / Imayn

Reclamo – 8 giugno/ 4 luglio 2017

«- il sandalo Vreeland; la convenuta ha ripreso, quale elemento capriccioso della calzatura, la doppia cucitura colorata, estranea alla registrazione ed introdotta da Magicoral solo nella sua concreta declinazione. La ripetizione di questa scelta stilistica da parte di Imayn nell'ambito di un articolo del tutto analogo, anzi il più prossimo tra le proprie calzature rispetto all'intera collezione di controparte, è sicuro indice di agganciamento;»



Maliparmi / Imayn

Reclamo – 8 giugno/ 4 luglio 2017

«-il sandalo Infrabijoux Glamour (proposto da Magicoral dal 2004). Imayn, in alcune linee produttive, ha ripetuto il decoro composto da perline collocate nella peculiare posizione già adotta dalla reclamante sulla forma “Birkenstock”: articolati in quattro gruppi di decorazioni –uno al collo del piede, uno sull’infradito e due ai lati-, posti su un fondo a colori alternati chiaro/scuro anche con riferimento al bordo della tomaia;

- in relazione al sandalo c.d. Tubolare, Imayn sembra avere di recente modificato la propria analoga calzatura Saturno in alcuni dettagli, proprio per accostarsi al sandalo avversario. Sono infatti state introdotte alcune scelte capricciose adottate per prima da Magicoral, quali le fascette di cuoio sulla tomaia, così come una più netta e coordinata alternanza delle sezioni colorate;



Maliparmi / Imayn

Reclamo – 8 giugno/ 4 luglio 2017

«l'applicazione del marchio della Casa su una linguetta in cuoio chiaro, apposta come "tallonetta" sulla suola;

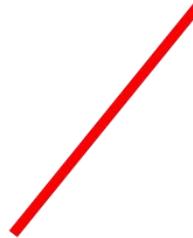


- la ripresa del "Pattern Maliparmi"



MARCHI

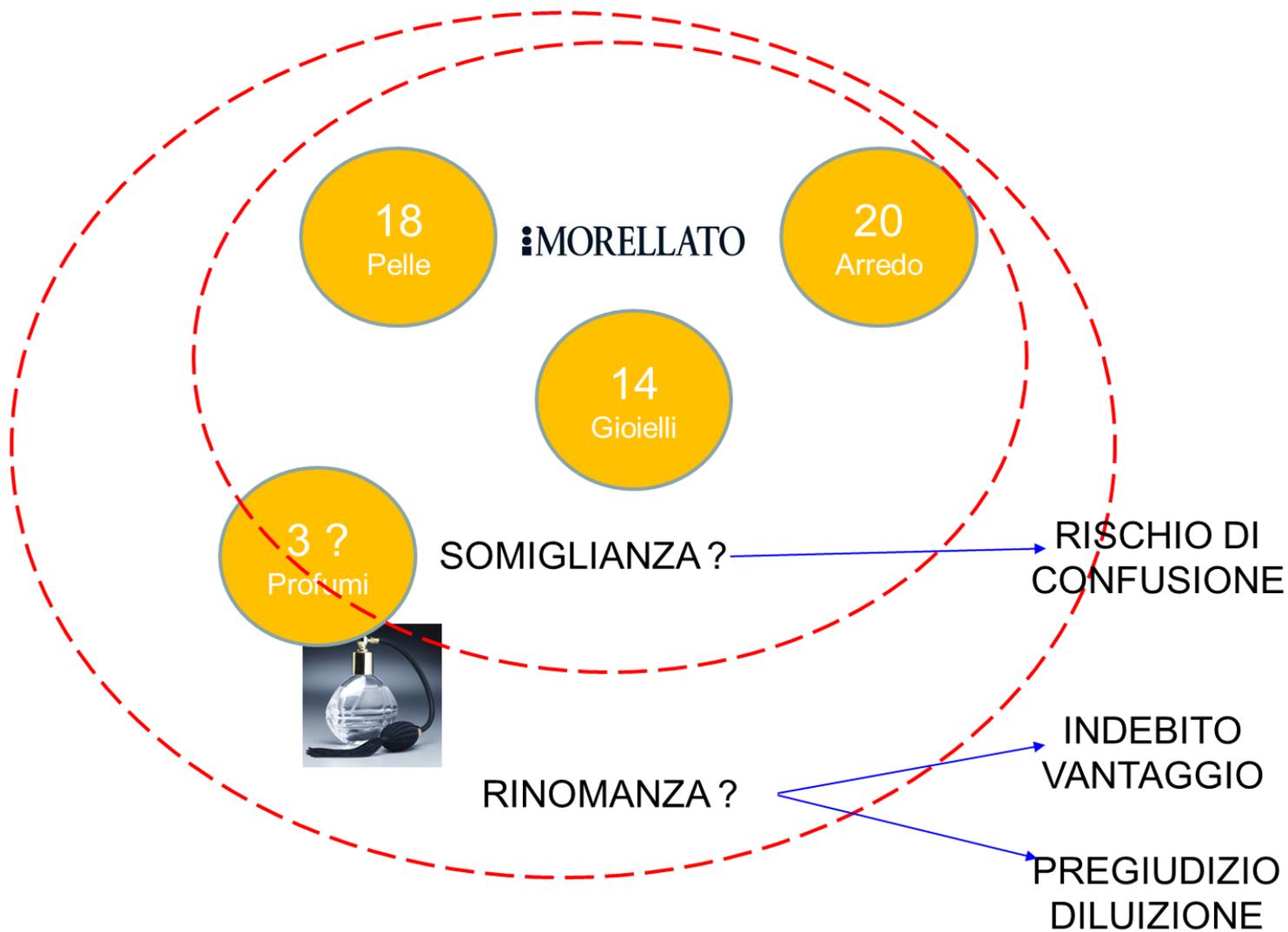
Corte di Cassazione
sentenza n. 10826 del 25 maggio 2016



Love Therapy

by Elio Fiorucci ♡

MARCHI



MARCHI



IP issues in Italy and the «Legal Fake» Oxymoron



The prices also differ. An original Supreme logo hoodie retails for \$148 but can fetch upwards of \$450 on the resale market, according to Mishka, while the Supreme Spain one cost 71.20 euros (about \$80).



Left: a Supreme New York hoodie from online reseller StockX. Right: a hoodie for sale on Supreme Spain's website. Credit: StockX/Supreme Spain/John General



EU



MARCHIO EUROPEO
1994

DESIGN COMUNITARIO
2002

28 paesi

Concessione : centralizzata
EUIPO

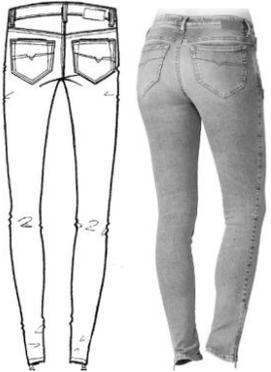
Estensione: automatica

Enforcement: Coordinato

Effetto unitario: validità e
violazione per tutti gli stati membri



Diesel / Zara

<p>DIESEL MODELLO COMUNITARIO</p>	<p>DIESEL PANTALON E SKINZEE- SP</p>	<p>ZARA BIKER CERNIERE (cod. art. 5899/167)</p>	<p>MARNI</p>	<p>ZARA</p>
				
				

Diesel / Zara

Ordinanza Cautelare - 4 marzo 2016

Ritiene questo giudice che il procedimento in esame esuli dall'operatività delle disposizioni da ultimo riportate in quanto nel caso di specie **la giurisdizione italiana sussiste non quale tribunale dello Stato in cui l'atto di contraffazione è stato commesso, bensì quale tribunale del domicilio del convenuto** che per ragioni di connessione attrae anche la cognizione nei confronti degli altri convenuti/resistenti aventi sede al di fuori del territorio

In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, nella fattispecie in esame si deve affermare la giurisdizione di questa Sezione specializzata quale Tribunale del modelli comunitari (ex art. 120, c. 5 c.p.i.) e si deve ritenere che **non operi, in relazione all'ambito di estensione della cognizione del Tribunale medesimo, il limite di cui all'art. 83.2 sopra riportato, cosicché in astratto sarebbe possibile assumere provvedimenti di tipo istruttorio-cautelare validi in tutto il territorio europeo.** Inoltre, il provvedimento di **descrizione**, in quanto mezzo di acquisizione della prova, ben potrebbe essere assunto ed eseguito anche nel territorio di altro Paese membro in forza della previsione di cui al Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (vedi caso Tedesco/Tomasoni Fittings/RWO C 175/06, in cui l'ordinanza di descrizione italiana è stata considerata strumento idoneo a raccogliere la prova ed in linea con la Direttiva Enforcement n. 48/2004).

Diesel / Zara

Sentenza 15 maggio 2018

Come già rilevato nell'ordinanza che ha confermato il provvedimento di descrizione adottato *ante causam*, appare applicabile nel caso di specie l'art. 82, comma 1 Reg. 6/02 in relazione alle società convenute aventi sede in Italia, tenuto conto dunque del luogo del domicilio di esse.

Per ciò che attiene alle altre società aventi sede in **Spagna** la **giurisdizione nazionale** appare fondata sul disposto dell'art. 8, comma 1, n. 1) Reg. 1215/12, secondo il quale – in alternativa al foro generale di cui all'art. 4, comma 1 di tale regolamento – un soggetto domiciliato in uno Stato membro può essere convenuto, in caso di pluralità di convenuti, anche davanti all'autorità giurisdizionale **del luogo in cui uno di essi è domiciliato**, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata.

Non può dubitarsi dell'opportunità della trattazione unitaria della controversia in relazione alle domande di contraffazione svolte dalle attrici dei modelli comunitari registrati e non oggetto della presente causa, tenuto conto che le società spagnole risultano operative in segmenti della stessa catena produttiva e commerciale conclusasi con l'offerta in vendita sul territorio nazionale dei prodotti contestati

Diesel / Zara

Sentenza 15 maggio 2018

L'ampio dibattito intercorso tra le parti in corso di causa risulta essere sostanzialmente superato da recenti decisioni della Corte di Giustizia UE (Corte Giustizia UE, sentenza 27.9.2017 nei casi riuniti C-24/16 e C- 25/16, Nintendo/BigBen). La Corte di Giustizia in un caso del tutto analogo ha affermato che il Reg. 6/02 sui disegni e modelli comunitari, in combinato disposto con l'art. 6, punto 1, Reg. 44/01 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che in circostanze in cui la competenza internazionale di un tribunale dei disegni e modelli comunitari adito con un'azione per contraffazione sia basata, rispetto a un primo convenuto, sull'articolo 82, paragrafo 1, Reg. 6/02 e, rispetto a un secondo convenuto, stabilito in un altro Stato membro, su detto articolo 6, punto 1 – nel caso qui in esame sull'analogo art. 8, comma 1, n. 1) Reg. 1215/12 - in combinato disposto con l'art. 79, paragrafo 1, Reg. 6/02, per il motivo che tale secondo convenuto fabbrica e fornisce al primo i prodotti che quest'ultimo commercializza, detto tribunale può, su istanza del ricorrente, emettere ordinanze nei confronti del secondo convenuto, aventi ad oggetto le misure di cui all'art. 89, paragrafo 1, e all'art. 88, paragrafo 2, Reg. 6/02, che coprono anche le condotte di tale secondo convenuto diverse da quelle connesse alla summenzionata catena di forniture e abbiano portata estesa a tutto il territorio dell'Unione europea. **Se dunque ciò conferma la competenza di questo Tribunale dei disegni e modelli comunitari all'adozione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 89 Reg. 6/02, in conformità alle norme nazionali, analoga conclusione deve raggiungersi per ciò che attiene anche al risarcimento del danno.**

Diesel / Zara

Sentenza 15 maggio 2018

L'applicazione dell'art. 8, comma 2, Reg. 864/07 – **che mira a garantire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza del diritto quanto alla legge applicabile e l'applicazione uniforme di detto regolamento in tutti gli Stati membri** – in un contesto in cui ad uno stesso convenuto sono contestati diversi atti di contraffazione che rientrano nella nozione di atti di «utilizzazione», ai sensi dell'articolo 19, comma 1, Reg. 6/2002, compiuti in diversi Stati membri, **impone che per identificare il fatto che ha dato origine al danno occorre non già riferirsi a ciascun atto di contraffazione contestato, bensì valutare complessivamente la condotta di detto convenuto, al fine di determinare il luogo in cui l'atto di contraffazione iniziale, che è all'origine della condotta contestata, è stato compiuto o sussiste il rischio che sia compiuto** (v. punti da 99 a 103 Corte Giustizia UE, sentenza 27.9.2017, cit). **Sulla base dell'applicazione alla fattispecie in esame di tali criteri la legge applicabile al risarcimento del danno** relativo ad atti di contraffazione non avvenuti nel territorio nazionale ed addebitabili alle società spagnole – diverse dalle forniture che hanno dato luogo alla contraffazione commessa sul territorio nazionale - **dovrà essere quella spagnola.**

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.