



Hogan
Lovells

Italy meets Japan

How to protect your brand in our Country

Maria Luce Piattelli, Senior Associate
19 July 2018, Tokyo



Hogan
Lovells

Italy meets Japan

イタリアでのブランド保護

ホーガン・ロヴェルズ ミラノ事務所 シニアアソシエイト
マリア・ルーチェ・ピアテッリ (Maria Luce Piattelli)
2018年7月19日

Latest EU provisions



EUIPO
EUROPEAN UNION

EUの最新規則



EUIPO
EUROPEAN UNION

Directive 2015/2436 and Regulation 2017/1001

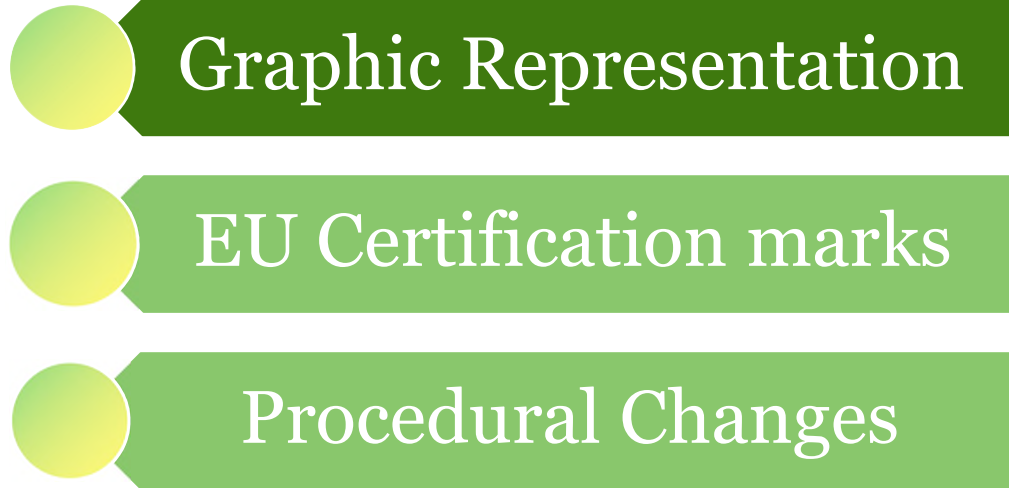
- **Directive 2015/2436 and Regulation 2017/1001** modernise and improve the existing EU trademark provisions, by amending outdated provisions, increasing legal certainty and clarifying trade mark rights in terms of their scope and limitations; they achieve greater approximation of national trade mark laws and procedures to make them more consistent with the EU trade mark system, by introducing:
 1. further substantive rules
 2. procedural rules in accordance with principles contained in the EU Trade Marks Regulation; and it also improves cooperation between national Intellectual Property Offices and the EUIPO for the purpose of converging practice and developing common tools, by putting in place a legal basis for this cooperation.
- Regulation is immediately enforceable in Italy; the Directive will be implemented **in Italy within January 2019**

EU指令第2015/2436号及びEU規則第2017/1001号

- 第2015/2436号指令及び第2017/1001号規則により、EU商標に関する旧規則が改正かつ近代化され、法的確実性や権利の範囲及び制限が明確化された; 特に、以下の導入により、加盟国の商標法や手続きにさらに近い内容となった:
 1. より詳細な実体的規則
 2. EU商標規則の原則に基づいた手続き上の規則 — 協力のための法的根拠を規定することで、手続きの一体化や共有ツールの確立を目的とした各国商標局と欧州連合知的財産庁(EUIPO)との協力体制が強化される
- 同規則はイタリアで即時発効 — 同指令は**2019年1月までに施行予定**

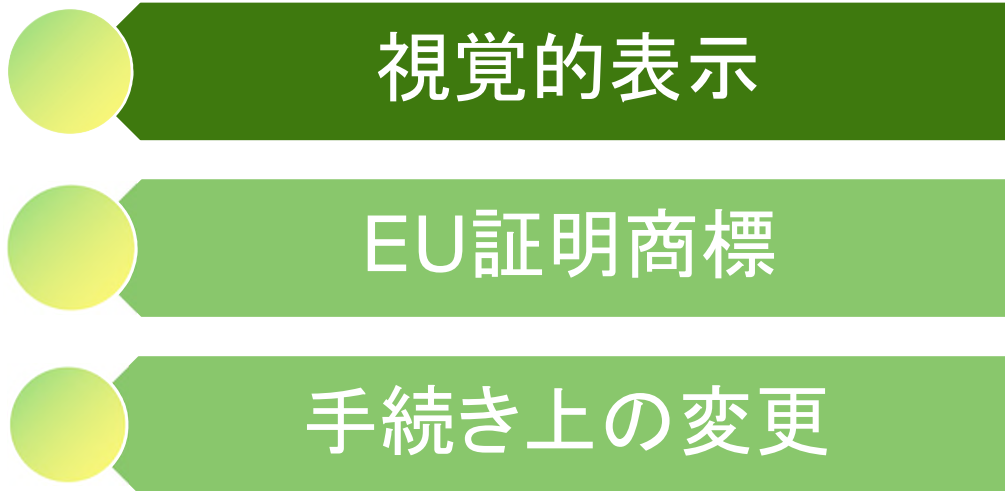
Directive 2015/2436 and Regulation 2017/1001

- Three main areas of change:



EU指令第2015/2436号及びEU規則第2017/1001号

- 3つの大きな変更点:



Directive 2015/2436 and Regulation 2017/1001

Graphic Representation

- From October 1, 2017 the graphic representation requirement in the trademark applications is no more effective. This means that it will be possible to represent signs **in any suitable form**, provided that the representation has to be clear, precise, autonomous, easily accessible, understandable, long-lasting and objective.
- The result is a system where «**what you see is what you get**», in order to make easier also the applications' research.
- The aim is to increase law **certainty** for users and to reduce the objections related to formal requirements.



EU指令第2015/2436号及びEU規則第2017/1001号

視覚的表示

- 2017年10月1日以降、商標出願における視覚的表示の要件が廃止された — そのため、明確かつ正確で、自発的、理解可能で、持続性があり客観的な表示である限り、あらゆる適切な形式での標章の表示も認められる
- これは、「**what you see is what you get**(見たままのもの)」の原理に基づくもので、これにより出願人によるEUIPOでの検索も容易になる
- 利用者の法的確実性の強化と方式審査での拒絶の減少を目的とした改正



Directive 2015/2436 and Regulation 2017/1001

EU Certification Trademark

- The EU Certification Trademark indicates that products and services including that mark are **in compliance with the provisions contained in the regulations and are controlled under the responsibility of the certification mark owner**, independently from the company identity that effectively produces or furnishes the products.
- Those marks have to be filed within two months from the application and have to contain:
 1. the characteristics of products and services to be certified;
 2. the conditions that discipline the use of the certification mark;
 3. the criteria of evidence and supervision that have to be applied by the certification mark's owner.



EU指令第2015/2436号及びEU規則第2017/1001号

EU証明商標

- EU証明商標は、その商標が付されている商品/役務は、それらの製造元の特定に加え、それらがEU規則を遵守しており、証明商標の権利者の責任下に置かれていることを証明するもの
- 出願から2ヶ月以内に申請し、以下を提出せねばならない:
 1. 対象商品/役務の性質
 2. 証明商標の使用条件
 3. 権利者が採用する検査や監督基準



Directive 2015/2436 and Regulation 2017/1001

Procedural Changes

- The main changes are related to:
 1. priority
 2. acquired distinctiveness as a subsidiary claim
 3. opposition and cancellation process
 4. online motivation
 5. languages and translations
 6. assignment of EUTM as a remedy
 7. communications with the Office
 8. Boards of Appeal
 9. transitional provisions



EU指令第2015/2436号及びEU規則第2017/1001号

手続きに関する変更

- 主な変更点は以下の通り:
 1. 優先権の主張
 2. 補足的主張としての後天的な識別力
 3. 異議申立て及び登録取消の手続き
 4. オンライン上の証拠
 5. 言語及び翻訳
 6. 救済としてのEU商標の譲渡
 7. EUIPOとのコミュニケーション
 8. 審判部
 9. 経過規定



Directive 2015/2436 and Regulation 2017/1001

Opposition, revocation and invalidity

- the Directive has introduced the invalidity application;
- Opposition, revocation and invalidity **become administrative procedures**.
- the Directive allows, before the trademark registration, third interested parties to send to the national trademark office written observations based on specific issues according to which the application should have to be rejected;
- As to the trademark registration, in the harmonizing perspective, the Directive also provide new rules regarding the opposition proceedings, the declaration of cancellation and the declaration of invalidity;
- Opposition, cancellation and invalidity proceedings are regulated by articles 43-47 of the Directive.
- In Italy these procedures will be enforced within **January 14, 2023**.



EU指令第2015/2436号及びEU規則第2017/1001号

異議申立手続き、取消又は無効宣言に係る手続き

- 同指令では無効宣言に係る申請が導入されている
- 異議申立て、取消又は無効宣言は、行政手続きとされる
- 同指令の下では、登録がなされる前に、第三者は各国の商標局に当該出願が拒絶されるべき特定の根拠を記した意見書を提出することができる
- 商標登録に係る加盟国全体の法律のハーモナイズ(調和)の観点から、同指令には、異議申立て、取消宣言、無効宣言に関する新たな規定が加えられている
- 異議申立て、取消宣言、無効宣言は同指令の第43条から第47条で規定されている
- イタリアでは、これらの規定は**2023年1月14日**までに施行される



Directive 2015/2436 and Regulation 2017/1001

Opposition

- *"The administrative procedure referred to in paragraph 1 of this Article shall at least provide that the proprietor of an earlier trade mark [...] shall be entitled to file a notice of opposition.*
- *A notice of opposition may be filed on the basis of one or more earlier rights, provided that they all belong to the same proprietor, and on the basis of part or the totality of the goods or services in respect of which the earlier right is protected or applied for, and may be directed against part or the totality of the goods or services in respect of which the contested mark is applied for.*
- *The parties shall be granted, at their joint request, a minimum of two months in the opposition proceedings in order to allow for the possibility of a friendly settlement between the opposing party and the applicant."*



Art. 43 Directive 2015/2436

EU指令第2015/2436号及びEU規則第2017/1001号

異議申立て手続き

- 「本条第1項に定める行政手続きでは、少なくとも、先行商標の権利者が…異議を申し立てる権利があることを規定せねばならない。
- 異議申立通知は、1又は複数の先の権利(それらすべてが同一の所有者に帰属することを条件とする)を基礎として及び先の権利が保護され又は出願されている商品又は役務の一部もしくはすべてを基礎として提出することができ、また争う標章が出願されている商品又は役務の一部もしくはすべてを対象とすることができる。
- 当事者らは、共同の請求により、異議申立手続きにおいて、異議申立人と出願人との和解の可能性を探るために少なくとも2ヶ月の期間が与えられる」



EU指令第2015/2436号第43条

Directive 2015/2436 and Regulation 2017/1001

Revocation and invalidity - Grounds

- The **administrative procedure** for invalidity shall provide that the trade mark is to be declared invalid at least on the following **grounds**:
 1. the trade mark should not have been registered because it **does not comply with the requirements provided for in [Article 4](#)**;
 2. the trade mark should not have been registered because of the **existence of an earlier right** within the meaning of [Article 5 \(1\) to \(3\)](#).



Art. 45 Directive 2015/2436

EU指令第2015/2436号及びEU規則第2017/1001号

登録の取消及び無効宣言 – 理由

- 無効宣言に関する行政手続では、商標は少なくとも次の理由に基づいて無効と宣言される旨が規定されねばならない:
 1. 商標は、第4条に規定の要件の不遵守を理由として登録されるべきではなかった
 2. 商標は、第5条(1)から(3)の規定の趣旨における先行権利の存在を理由として登録されるべきではなかった

EU指令第2015/2436号第45条



Directive 2015/2436 and Regulation 2017/1001

Revocation and invalidity – Who is entitled?

- The **administrative procedure** shall provide that at least the following are to be **entitled to file an application** for revocation or for a declaration of invalidity:
 1. in the case of paragraph 2 and paragraph 3(a), any natural or legal person and any group or body set up for the purpose of representing the interests of manufacturers, producers, suppliers of services, traders or consumers, and which, under the terms of the law governing it, has the capacity to sue in its own name and to be sued;
 2. in the case of paragraph 3(b) of this Article, the proprietor of an earlier trade mark as referred to in Article 5(2) and Article 5(3)(a), and the person authorised under the relevant law to exercise the rights arising from a protected designation of origin or geographical indication as referred to in Article 5(3)(c).[...]
- An application for a declaration of invalidity may be filed on the **basis of one or more earlier rights**, provided they all belong to the same proprietor.



Art. 45 Directive 2015/2436

EU指令第2015/2436号及びEU規則第2017/1001号

登録の取消及び無効宣言 – 申請する権利がある者

- 行政手続では、少なくとも次の者は取消又は無効宣言を申請する権利を有していることが規定されねばならない
 1. (2)及び(3)(a)の場合においては、自然人又は法人及び製造業者、生産者、サービスの供給者、商社又は消費者の利益を代表する目的で設立されたグループ又は機関であって、それを管轄する法律の条件に基づいて自己の名義で訴える又は訴えを受ける能力を有するもの
 2. (3)(b)の場合においては、第5条(2)及び第5条(3)(a)にいう先行商標の所有者並びに第5条(3)(c)にいう保護された原産地名称又は地理的表示から生じる権利を行使することを関連法律に基づいて許可されている者[…]
- 無効宣言の申請は、1又は複数の先行権利(ただし、それらすべてが同一の所有者に帰属することを条件とする)を根拠として行うことができる



EU指令第2015/2436号第45条

Directive 2015/2436 and Regulation 2017/1001

Customs

- The customs authorities of the EU Member States have been enforcing IPR on the basis of EU legislation since 1986. At present, the legal basis for EU customs enforcement of intellectual property rights is **Regulation 608/2013**.
- The Regulation **2017/1001** now allows the seizure of **goods in transit**
- **Italian Customs** are acting on the basis of the new rule



EU指令第2015/2436号及びEU規則第2017/1001号

税関

- EU加盟国の税関当局は1986年以来、水際での知的財産権の違反を取り締まっている – その法的根拠となるのがEU規則第608/2013号である
- さらに最近では、EU規則第2017/1001号により、税関によるトランジット貨物の差押さえも可能となった
- イタリアの税関も新たな規則に沿って取り締まりを行っている



Directive 2015/2436 and Regulation 2017/1001

Customs

- "[...] the proprietor of that registered trademark shall also be **entitled to prevent all third parties from bringing goods, in the course of trade, into the Member State where the trade mark is registered**, without being released for free circulation there, where such goods, including the packaging thereof, come from third countries and bear without authorisation a trade mark which is **identical with the trade mark registered in respect of such goods**, or which **cannot be distinguished** in its essential aspects from that trade mark.
- The entitlement of the trademark proprietor pursuant to the first subparagraph shall **lapse** if, during the proceedings to determine whether the registered trade mark has been infringed, initiated in accordance with Regulation (EU) No 608/2013, evidence is provided by the declarant or the holder of the goods that **the proprietor of the registered trade mark is not entitled to prohibit the placing of the goods on the market in the country of final destination**. [...]"

Article 10 Directive 2015/2436



EU指令第2015/2436号及びEU規則第2017/1001号

税関

- 「[...] 当該登録商標の所有者はまた、(パッケージを含め) 第三国から流入する商品に、当該商品に関して登録された商標と同一の商標、又は当該商標と本質的な部面で区別することができない商標が許可なく付されており、それらが当該国で自由な流通に開放されていない場合には、あらゆる第三者がそれらを当該商標が登録されている加盟国に業として持ち込むことを防ぐ権利を有する。
- 前段落に基づく商標権者の権利は、EU規則第608/2013号に基づいて提起された登録商標の侵害を決定する手続中に、登録商標の所有者が商品の最終仕向国の市場へのそれらの投入を阻止する権限を有しないとす証拠が宣言人もしくは商品の所有者によって提供された場合には失効する [...]」

EU指令第2015/2436号第10条



Directive 2015/2436 and Regulation 2017/1001

Article 11, 12 and 13

- In the Articles 11 the legislator has included the right for the trademark owner to prohibit the:

Art. 11

- *"**affixing** a sign identical with, or similar to, the trade mark on packaging, labels, tags, security or authenticity features or devices, or any other means to which the mark may be affixed;*
- ***offering or placing on the market**, or stocking for those purposes, or importing or exporting, packaging, labels, tags, security or authenticity features or devices, or any other means to which the mark is affixed."*

EU指令第2015/2436号及びEU規則第2017/1001号

税関 – 第11条、12条、13条

- 第11条では以下の行為を阻止する権利が商標権者に授けられている:

第11条

- ・「商標と同一又は類似の標章を、包装、ラベル、タグ、安全上の又は出所表示の機能もしくは図形、又は標章を付すことのできるその他の手段に付すこと；
- ・包装、ラベル、タグ、安全上の又は出所表示の機能もしくは図形、又は標章を付すことのできるその他の手段を市場に提供する又は投入する、それらの目的で在庫として保有する、それらを輸入もしくは輸出すること」

Directive 2015/2436 and Regulation 2017/1001

Article 11, 12 and 13

- In the Article 12 the legislator has included the right for the trademark owner to:

Art. 12

*"If the reproduction of a trade mark in a **dictionary**, encyclopaedia or similar reference work, in print or electronic form, gives the impression that it constitutes **the generic name of the goods or services for which the trade mark is registered**, the publisher of the work shall, at the request of the proprietor of the trade mark, ensure that the reproduction of the trade mark is, without delay, and in the case of works in printed form at the latest in the next edition of the publication, accompanied by an indication that it is a registered trade mark"*

EU指令第2015/2436号及びEU規則第2017/1001号

税関 – 第11条、12条、13条

- 第12条では商標権者に以下の権利が授けられている:

第12条

「印刷物又は電子的様式の辞書、百科事典又は類似の参考文献における商標の複製物が、それが商標の登録対象の商品又はサービスの一般名称に相当するという印象を与えるときは、その文献の出版者は、商標権者の請求により、遅滞なく、また印刷様式による文献の場合には少なくとも次号の刊行で、その商標の複製物にそれが登録商標であることの表示を伴わせることを確保しなければならない」

Directive 2015/2436 and Regulation 2017/1001

Article 11, 12 and 13

- In the Article 13 the legislator has included the right for the trademark owner to:

Art. 13

- *"oppose the use of the trade mark by his agent or representative;*
- *demand the assignment of the trade mark in his favour."*

EU指令第2015/2436号及びEU規則第2017/1001号

税関 – 第11条、12条、13条

- 第13条では商標権者に以下の権利が授けられている

第13条

- 「自身の代理人又は代表者による当該商標の使用を阻止する;
- 自身に当該商標を譲渡するよう要求する」

Custom protection in Italy

Provisions: Reg. EU 2013 /608 and Italian Financial Regulation 350/2003 (Art. 4, paragraph 54 and paragraph 80).



The owner of an IP right can present an application for custom protection before the Authorities.

In Italy the competent authority is the Antifraud Central Office, in Rome. The Office receives, examines and approve the applications of national and EU intervention.

It is possible to file application for custom intervention to protect any IP rights: patents, trademarks, design, certification trademarks and geographical indications.

The customs seizure application is valid for **1 year from the application reception date, and can be renewed.**

イタリア税関での保護

関連法規: EU規則第2013 /608号及びイタリア金融規則第 350/2003号 (第4条、パラグラフ54及び80)



知財の権利者は税関での保護を当局に申請することができる

ローマに所在の不正対策局が管轄機関となっている — 国内及びEU全域での税関での保護の申請を受理、審査、承認する

どのような種類の知的財産でも保護対象となる — 特許、商標、意匠、証明商標、地理的表示

税関での差押さえは、申請受理日から1年間有効で更新可能

Custom protection in Italy

The applicant has to provide:

- Information related to IP rights to be covered.
- The Member State where the protection is required if it is a EU application.
- Specific and technical data of products, including labels, bar codes and images and other details from which it is possible to understand whether the products is counterfeited.
- Information to allow customs authorities to analyze and evaluate the risk of IP rights violations, such as the information related to distribution channels.
- **In case of complex products, the IP owner can organize training sessions specialized for the customs agents in the most delicate access points and airports (Genoa, Naples, Malpensa Airport and Rome).**



イタリア税関での保護

保護を申請する場合、以下を提供せねばならない:

- 対象となる知的財産権の情報
- EU申請の場合は保護を求める加盟国名
- 商品の具体的な情報や技術情報 - これにはラベル、バーコード、画像、その他真贋判定に必要な情報が含まれる
- 税関が知財権の侵害リスクを分析かつ評価するための情報 - 例えば流通経路など
- 複雑な製品については、主要な地点や空港(ジェノバ、ナポリ、ミラノ、ローマなど)で税関員を対象とした研修を行うこともできる



Italy and trademark enforcement



イタリアでの商標権 のエンフォースメント



How to protect a trademark in Italy

Litigation

- Preliminary proceedings
- Proceedings on the merits

Prosecution

- C&D letter
- Opposition
- Take down
- Special cases



イタリアでの商標保護

訴訟

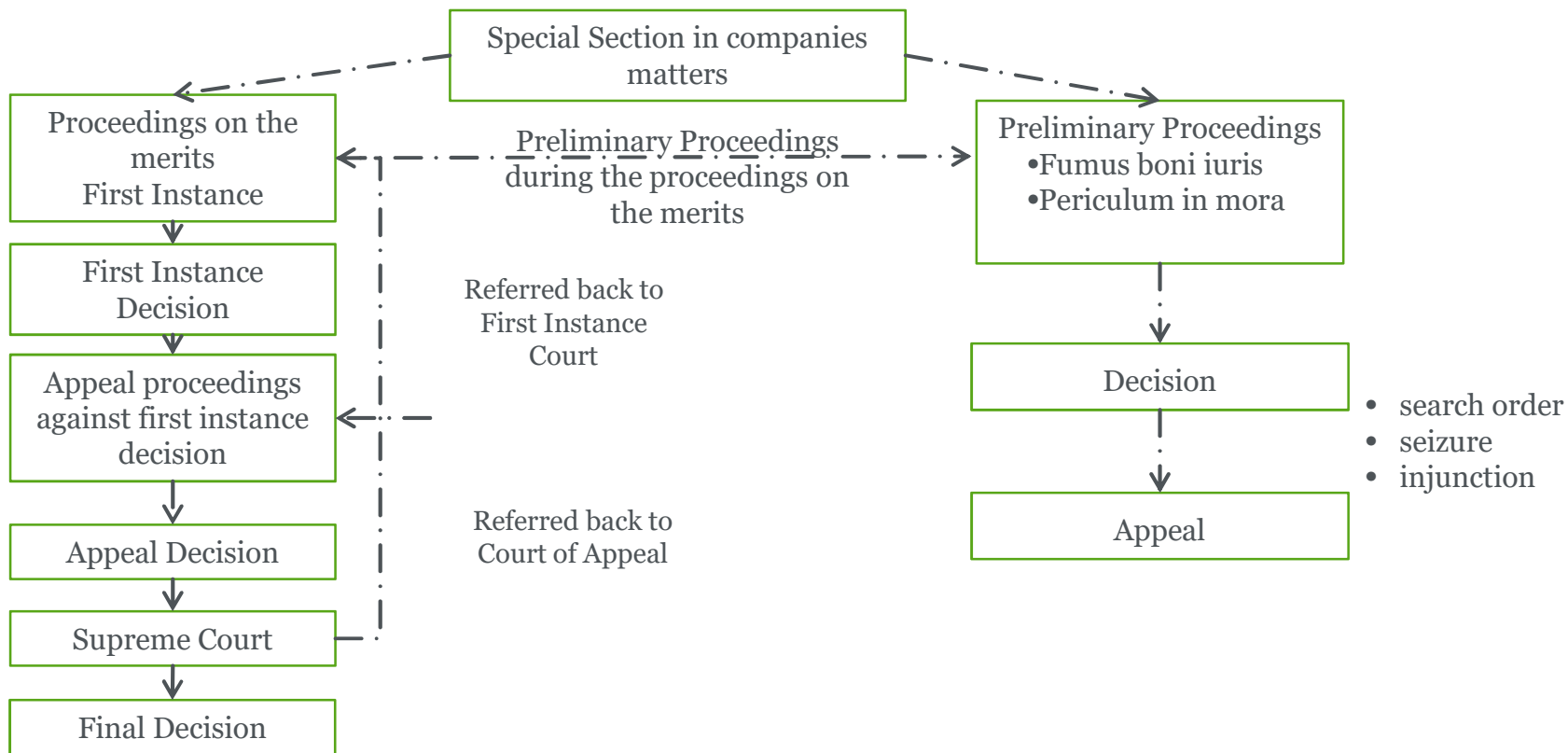
- 仮処分に関する手続き
- 本案訴訟

各種措置

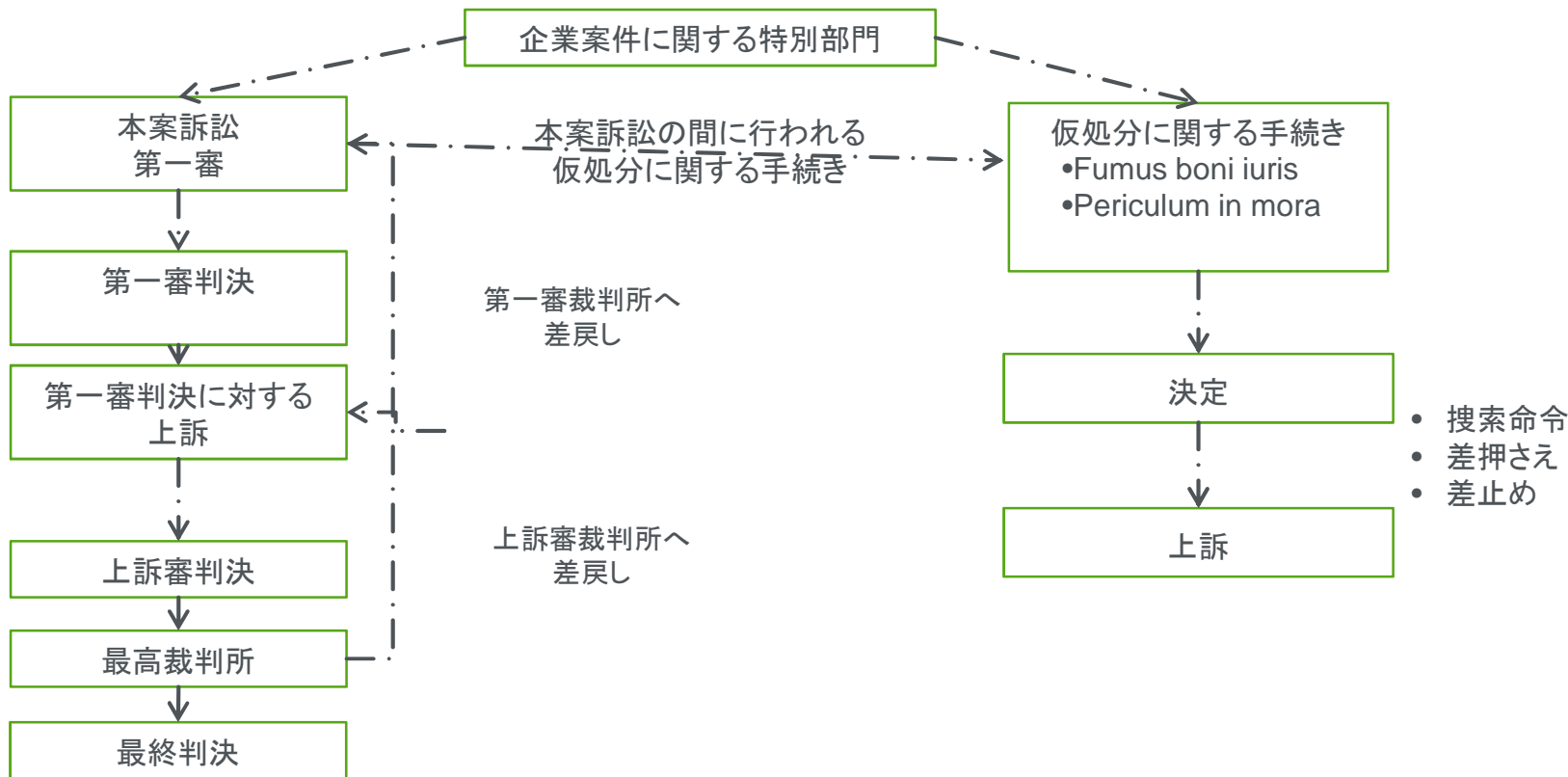
- 警告状
- 異議申立て
- テイクダウン(オンライン上での侵害物の削除要求)
- 特殊案件



How to protect a trademark in Italy – Litigation



イタリアでの商標保護 - 訴訟



How to protect a trademark in Italy

Litigation

Periculum in mora



- *Periculum in mora*, or urgency requirement, is the possible damage that may be suffered by the right holder (for which the preliminary measure is required);
- it is a condition for the preliminary proceeding;
- its existence is a requirement for preliminary instance admissibility.

Fumus boni iuris



- *Fumus boni iuris* is the *prima facie* right for which the preliminary measure is asked.
- The existence of a trademark is generally considered sufficient to prove *fumus boni iuris*.

イタリアでの商標保護

訴訟

Periculum in mora



- *Periculum in mora* – 緊急性の要件 – すなわち、仮処分が下されなければ権利者が被害を被りうる事態が存在する
- 仮処分の前提条件
- 緊急性の存在が、仮処分が認められる要件となる

Fumus boni iuris



- *Fumus boni iuris* とは仮処分の対象となる一応の (*prima facie*) 権利
- 通常、商標権の存在によって、*fumus boni iuris* が立証される

How to protect a trademark in Italy

Litigation

- Preliminary Proceedings



The Italian Civil Procedure Code provides the preliminary proceedings as an instrument to obtain a coverage in special cases, in particular when the circumstances request to obtain a judicial enforcement in the shortest time possible. The judge order gained is only preliminary and "anticipates" the proceedings on the merits. The preliminary measures commonly used for trademark issues are: **search order, seizure and preliminary injunction.**

The preliminary proceedings can be issued only if two requirements, *fumus boni iuris* and *the periculum in mora*, are met.

イタリアでの商標保護

訴訟

- 仮処分に関する手続き



イタリアの民事法典では、短期間内に司法上の措置が要される特別な場合にそれらを請求するための手続きが規定されている。かかる手続きで下された決定は、予備的なものに過ぎず、実体的当否に関する本案訴訟の結果を「予測」した上で下される。商標について一般的に下される仮処分は、**搜索命令、差押さえ、仮差止命令**である。

仮処分は、*fumus boni iuris* と *periculum in mora* の両方が満たされた場合にのみ下される。

How to protect a trademark in Italy

Litigation – Preliminary proceedings



***Search
order***

- this measure is provided by articles 129 and 130 of the decree No. 30/2005 (Italian Intellectual Property Code "IIPC"), and its aim is to acquire and preserve evidence in order to prove the IP rights infringement. Upon trademark owner's request, the Authority can order the search order of the objects that constitute the infringement.
- The Authority can also order the seizure of documents and samples related to the search order objects. The order can be provided *inaudita altera parte* in special urgent cases and it is operated by a plaintiff, who can be assisted by an expert.

イタリアでの商標保護

訴訟 - 仮処分に関する手続き

搜索命令

- 法令第 30/2005号 (イタリア知的財産法「IIPC」) の第129条及び第130条に定められる、知財侵害を立証するための証拠の保全を目的とした手続き - 権利者の申立てにより、当局は知財侵害に相当する物品の搜索命令を下すことができる
- 当局は、搜索命令に関連する文書やサンプルの差押さえ命令を下すこともできる - かかる命令は緊急事態において「*inaudita altera parte*」ベースで下され、原告が専門家のサポートを得るなどして申立てる

How to protect a trademark in Italy

Litigation – Preliminary proceedings



Seizure

- the Authority can order the seizure of the documents and samples. The order can be issued *inaudita altera parte*, in special urgent cases.
- the seizure has evidentiary aim and it can also be considered a measure to avoid that the infringing conduct continues, and anticipates the effect of the proceedings on the merits.
- the seizure measure is functional to the proceedings on the merits

イタリアでの商標保護

訴訟 - 仮処分に関する手続き



差押さえ

- 当局は、文書やサンプルの差押さえを命じることができる - かかる命令は緊急事態において「*inaudita altera parte*」ベースで下される
- 差押さえは、証拠保全を目的としたもので、侵害行為の継続を阻止する手段にもなりえ、本案訴訟の結果を予測した上で下される
- 差押処分は本案訴訟に影響を及ぼす

How to protect a trademark in Italy

Litigation – Preliminary proceedings



Injunction

- according to article 131 of IIPC, the owner of an IP right can require an injunction preventing the production, and commercialization of goods which may infringe trademark rights;
- the Authority can order the injunction and fix a sum for each violation;
- the aim of this preliminary measure is to avoid that the trademark owner suffers additional violations.

イタリアでの商標保護

訴訟 - 仮処分に関する手続き



差止命令

- IIPCの第131条の下では、商標権者は、自己の商標権を侵害しうる製品の製造及び商業化を阻止するための差止命令を請求できる
- 当局は差止命令を下し、罰金額を決定する
- かかる命令の目的は商標権者の被害の拡大を阻止すること

How to protect a trademark in Italy

Litigation



*Article 700
c.p.c.*

- article 700 of the Italian Civil Procedure Code provides the so-called "urgent measure".
- this measure is used in residual cases while it is the only preliminary measure that can be issued in unfair competition matters.
- Generally, in trademark matters the provisions established by IIPC are sufficient

イタリアでの商標保護

訴訟

民事法典第700条

- 民事法典第700条では、「緊急措置」が規定されている
- 不正競争法違反に対して下されうる唯一の暫定的措置である
- 通常、商標事件においては、IIPCの規定に依拠するだけで十分

How to protect a trademark in Italy

Prosecution



C&D letter

- In Italy, it is **customary** to approach the infringer before starting any litigation with a C&D letter
- Sending such letter is **not mandatory** and is **not a prerequisite** to act
- However, Italian Judges consider relevant whether amicable approaches were made before litigation, thus the **letter may serve to explain the background** if the matter escalates

イタリアでの商標保護

各種措置

警告状



- イタリアでは通常、訴訟を開始する前にまず侵害者に警告状を送付する
- 警告状の送付は、義務でも訴訟提起の必須要件でもない
- しかし、裁判官は、訴訟開始前に友好的な解決手段が実行されたか検討するので、警告状はその経緯の説明に繋がるものとなる

How to protect a trademark in Italy

Prosecution

- When preparing a C&D letter, a **friendly approach** is often recommended
- Infringers could indeed be more available to cooperate if they receive **straightforward but kind communications**, in which the trademark holder confirms his availability to discuss a **settlement**
- Consider also **implications on bad publicity/press**
- Our experience is that more than **90% of cases** in which we have sent friendly C&D letters to infringers have resulted in a settlement



イタリアでの商標保護

各種措置

- 警告状を作成する際は、友好的な印象を与えることが推奨される
- 侵害者は、率直な内容であると同時に親切味のある文書を受け取ることで、より協力的な姿勢を示す — 権利者は文書の中で和解の意図を明確に伝える
- 悪評により生じる影響を考慮する
- 我々の経験では、友好的な内容の警告状の90%以上が和解に繋がっている



How to protect a trademark in Italy

Prosecution

C&D letter – an example

- The letter should start with an **introduction and brief description** of the **earlier trademarks** owned by the right holder
- The infringement should be described in details (also with **supporting images/evidence** found)
- A **concise but clear legal analysis** of the infringement should be included
- The letter should end with a request **to cease the infringement/withdraw the infringing mark and the offer to discuss**



イタリアでの商標保護

各種措置

警告状 - 例

- 警告状の冒頭では、権利者が保有している先行商標の内容を概括する
- 侵害行為については詳細な説明が必要(その補足的な画像や証拠も添付する)
- 侵害について、簡潔であるも明確な法的分析を警告状に含む
- 警告状の末尾では、侵害の停止/侵害商標の排除を要求し、話し合いの機会を提供するという旨を記載する



How to protect a trademark in Italy

Prosecution

Opposition before UIBM (i)



UIBM

- The opposition procedure has been introduced in 2011. The owners of prior trademarks may oppose to the registration of later marks, which include identical or similar signs.
- The opposition has to be filed within 3 months from:
 - a) the publication date on UIBM bulletin of a trademark application considered registrable;
 - b) The first date of the month subsequent to the one when the international trademark on the Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des Marques Internationales has been published.

イタリアでの商標保護

各種措置

イタリア特許商標局 (UIBM) での異議申し立て(i)

The logo for UIBM (Italian Patent and Trademark Office) features the letters 'UIBM' in a stylized font. The 'U' is red, 'I' is black, 'B' is red, and 'M' is black.

- 2011年に異議申立制度が導入された — 先行商標の権利者は、同一又は類似の標章を含む後発商標の登録に対して異議を申立てることができる
- 以下の時点から3ヶ月以内に行わねばならない:
 - a) UIBMの公報において商標出願が公開された日;
 - b) 国際商標が世界知的所有権機関 (WIPO/OMPI) の公報にて公開された月の翌月の1日

How to protect a trademark in Italy

Prosecution

Opposition before UIBM (ii)



UIBM

- The applicant has to indicate the grounds of the opposition, and in particular:
 - a) Whether the later mark is anticipated by a so called "well-known sign" used in art, sport, literature;
 - b) Whether the later mark is anticipated by an earlier trademark application/registration enforceable in Italy (including EU marks and International designations extended to Italy or EU).
- Differently from EUIPO's practice, in Italy it is not possible to ground opposition on trademark reputation (i.e. showing that the registration and use of the later trademark may dilute the distinctive character or create a prejudice to the reputation of the earlier mark). However, something may change as soon as the New Directive enters into force.

イタリアでの商標保護

各種措置

イタリア特許商標局 (UIBM) での異議申し立て(ii)

The logo for UIBM (Italian Patent and Trademark Office) is displayed in a large, bold, serif font. The letters 'U' and 'I' are red, while 'B' and 'M' are black.

- 申立人は異議の根拠、特に以下の点を明確に提示しなければならない:
 - a) 後発商標は、芸術、スポーツ、文学作品で用いられている「周知標識」により予測されるものである(すなわち新規のものではない);
 - b) 後発商標は、イタリアで権利行使可能な先行商標 (EU商標やイタリア及びEUを指定する国際商標を含む) の出願/登録により予測されるものである
- EUIPOでの慣行とは異なり、イタリアでは、異議の根拠として商標の名声を用いること (すなわち後発商標の登録及び使用は、先行商標の識別力を希釈化する又はその名声を損なうものであるという主張) はできない — しかし、この点は新たな指令の施行後に変更される可能性も

How to protect a trademark in Italy

Prosecution – Special cases

- opposition grounds:

- 1. Likelihood of confusion**

- 2. Lack of consent of the right holder of a so called "well-known sign" used in artistic, literary, scientific, political, sport fields:**

this ground is quite **unique to the Italian legal system**. Indeed, the so-called "**well-known signs**" are signs used in Italy in cultural, sportive, scientific, politic or artistic fields and which have gained popularity among the public due to the efforts of their right holder. These signs are not used as trademarks, as they generally distinguish the **cultural or sportive events** they relate to (by way of example, the sign "Mille Miglia", which identifies a reputed car race in Italy). According to the IP Code, **only who has the right on the event is entitled to register the corresponding trademark**. Any registration (and use) as trademark by third parties is forbidden (as only the right holder of the well-known sign is entitled to take advantage of the goodwill it has gained on the market).



Art. 8
IIPC

How to protect a trademark in Italy

Prosecution – special cases

Some examples of the article 8 application in Italy

Numero opposizione	Segno notorio anteriore	Marchio opposto
323/2015		
279/2015	bassetti	 Fratelli Bassetti Tessuti di Antonio Bassetti e figli
94/2014		
65/2014	ALASSIO, LE VIE DELLO SHOPPING	LE VIE DELLO SHOPPING

Numero opposizione	Segno notorio anteriore	Marchio opposto
64/2014	DESBALASSIO	DESBALASSIO
09/2014	SANREMO	SANREMOROCK
79/2013	IL MONDO DEI DOPPIATORI	IL MONDO DEI DOPPIATORI
65/2013	LUPIN III	LUPIN III

How to protect a trademark in Italy

Prosecution – special cases

Main features:

- reputation of the sign v. reputation of the trademark
- protection of the well-known sign does not require a likelihood of confusion
- protection of the well-known sign does not require full identity



How to protect a trademark in Italy

Prosecution – special cases

Let's now do an example:

- **Captain Tsubasa** is the title of a popular Japanese manga and anime, distributed and broadcasted also in Italy, since the '80
- The anime was a **huge success** also in Italy
- Currently, Shueisha Inc. has filed **two EU trademarks** including the wording "Captain Tsubasa" in connection with several goods and services
- **In Italy, the wording "Captain Tsubasa" would be protectable under the rules of article 8**

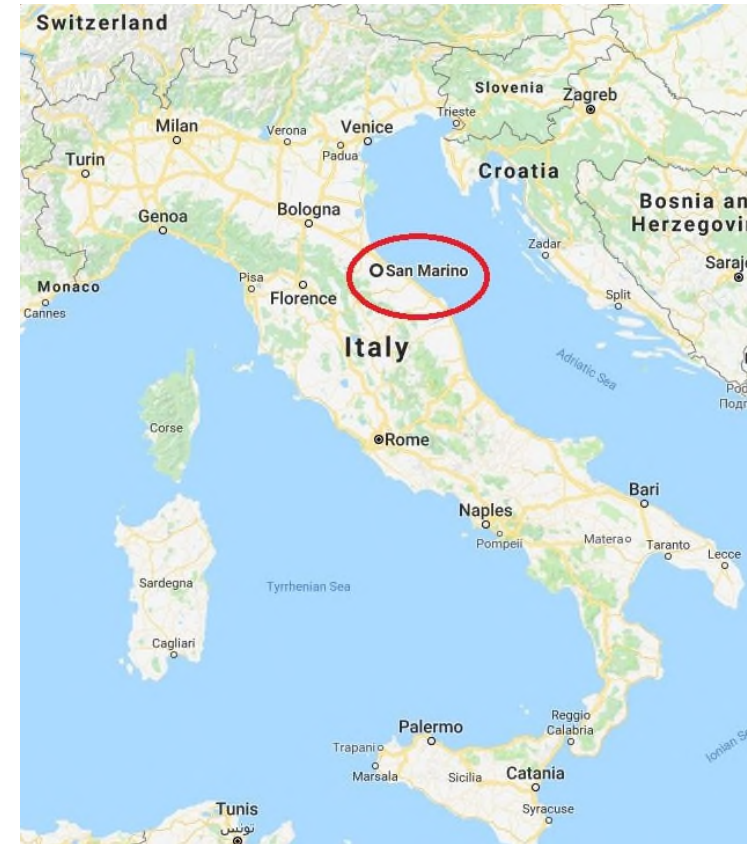


How to protect a trademark in Italy

Prosecution

Special cases – Opposition in San Marino

San Marino is a small Republic located in central Italy. San Marino is provided with a Trade Mark and Patent Office which is independent from the Italian Trade Mark and Patent Office. Also the legal system is different, as San Marino has independent Courts and judges. A specific IP Code having effects in San Marino entered into force in May 2005. Pursuant to a treaty which is force since 1939, Italy and San Marino have agreed that "*each State undertakes to prevent, in its territory, violation or infringement of trademarks which have been duly registered or protected in the other*".



イタリアでの商標保護

各種措置

特別なケース - サンマリノ共和国での異議申立て

サンマリノは、イタリア中央部に位置している小さな共和国 — イタリアの特許商標庁とは別の特許商標局が設けられており、法律制度も異なるため、独立した裁判所及び裁判官を有し、2005年5月には知的財産法も施行されている — 1939年に締結されたイタリア/サンマリノ間の協定では、「いずれの国も、他方の国で登録または保護されている商標権の自国内での侵害の阻止を誓約する」という合意がなされている



How to protect a trademark in Italy

Prosecution – Special cases

Opposition in San Marino

- the San Marino IP Code establishes that, in light of the above mentioned provisions, "*if a trade mark is protected under an Italian registration but not under a Sammarinese registration, the illicit use of the trade mark by a third party in the San Marino Republic amounts to an infringement of the exclusive rights vested in the trade mark*". On the contrary, if a trade mark is registered in San Marino instead of Italy, the illicit use of the mark by a third party amounts to an infringement of the rights vested in mark also in the Italian territory. Therefore, Italian/Sammarinese trademarks may have **double effects** in both countries.
- the above discipline **does not apply to EU trademarks** (as San Marino is not part to the European Union) and to International trademarks enforceable in Italy or in San Marino (as International trademarks shall be exclusively governed by the rules set out in the Madrid Agreement).



イタリアでの商標保護

各種措置 – 特別な事件

サンマリノでの異議申し立て

- サンマリノの知的財産法では、「商標がイタリアでの登録により保護されているがサンマリノでの登録では保護されていない場合でも、サンマリノにおける当該商標の不正使用は、商標の排他的権利の侵害に相当する」と規定されている – 同様に、サンマリノで登録されているがイタリアでは登録されていない商標でも、それがイタリアで不正に使用された場合には侵害に相当する – すなわち、イタリアとサンマリノの商標権は両国間で相互的な効力を有している
- 但し、この原則は、EU商標やイタリア又はサンマリノを指定国とする国際商標には適用されない(国際商標はマドリッドプロトコルの条項のみに支配される)



How to protect a trademark in Italy

Prosecution – Special cases

Opposition in San Marino

- **It is not possible to bring trademark opposition in San Marino.** Even though the procedure is established in the San Marino IP Code, the Sammarinese Office does not have the resources to materially handle the proceedings. However, according to the San Marino IP Code it is possible to submit **third parties observations**, **within 4 months from the publication of the adversary trademark.** There is no particular procedure to submit such observations: sending a **letter** with advice of receipt to the Office would be sufficient. **No fees** are due for filing third parties observations.
- Moreover, the trademark owner is entitled to bring **invalidity/infringement proceedings in San Marino.** It shall be however noted that IP disputes in San Marino are quite rare and the Courts have no particular experience in IP cases (opposite to the Italian specialized IP Courts located throughout our country).



イタリアでの商標保護

各種措置 – 特別な事件

サンマリノでの異議申し立て

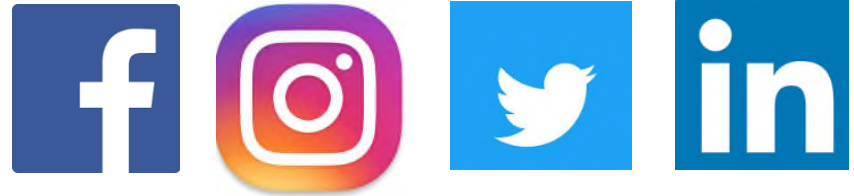
- サンマリノで商標に関する異議申し立てを行うことはできない
 - 同国の知的財産法では異議申し立て手続きが規定されているものの、サンマリノの当局にはその手続きを物理的に取り扱える人的資源がない
 - しかし、問題となりうる商標の公開から4ヶ月以内に情報提供(Third party observation)を行うことができる
 - 規定の手続きもなく、費用も発生せず、当局にレターを送付するだけでよい
- 同国では登録無効審判請求/侵害訴訟を提起することもできるが、それらは極めて稀であるため、同国の裁判所は知財案件の取扱いに慣れていない(イタリア全土に知財専門裁判所が多数設けられているのとは対照的)




How to protect a trademark in Italy

Prosecution

Notice and Takedown

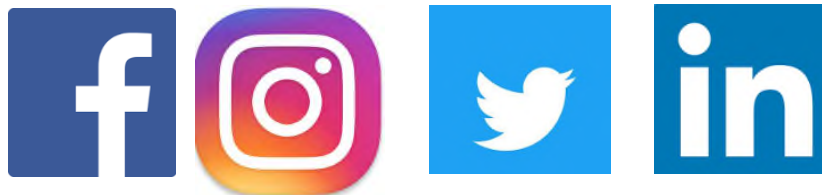


- The majority of brands are present on social networks, and this exposes them to see their trademarks or other IP rights violated.
- 
- All the major social media sites have **takedown tools** available through easy-to-use online forms, most with no fee payable. These provide rights holders with recourse to official channels to submit a complaint to protect their rights should a direct approach fail.
 - The policies for aggrieved rights holders are often referred to as ‘takedown’ solutions. All of the social media sites recommend that rights holders first contact the relevant account holder to request removal of the content before submitting a takedown request. Given the numerous examples of negative press arising out of heavy-handed cease and desist letters in these situations, it is important that any contact is dealt with **sensitively** and in accordance with the rights holder’s existing social media policy, if any.
 - If this approach does not yield the desired results, takedown procedures provide a vehicle for addressing the breach. The trademark takedown policies and tools are available on social media platforms such as Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn.

イタリアでの商標保護

各種措置

ノーティス・アンド・テイクダウン手続き



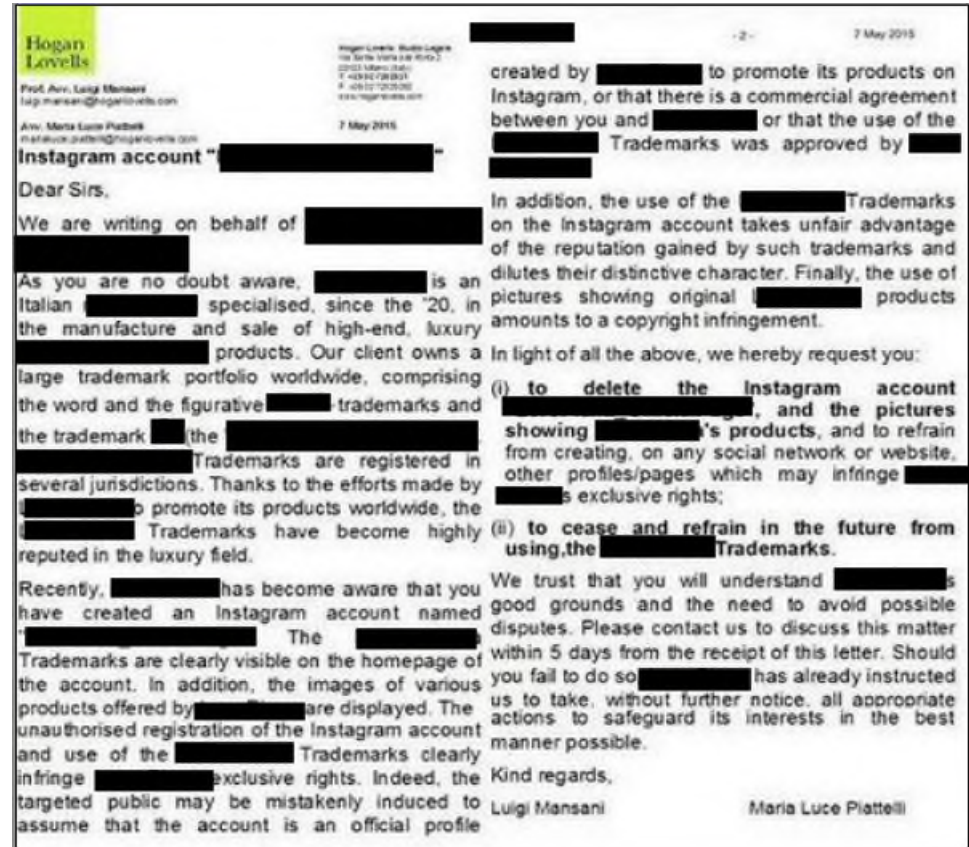
- 著名ブランドの多くはソーシャルネットワーク上に広く登場しているが、それにより商標権や他の知財権が侵害される虞れが高まる
- ↓
- どのソーシャルメディアサイトでも、簡単に利用できるテイクダウン・ツールが提供されており、そのほとんどが無料 — これにより権利者は、侵害者への直接的なアプローチが機能しなかった場合に、正式な経路で苦情を申し立てる手段を与えられることになる
 - 被害を受けた侵害者は、「テイクダウン」による解決手段を用いることが多い — どのソーシャルメディアサイトでも、テイクダウンを申し立てる前に、まずアカウントホルダーに直接、侵害の疑いのあるコンテンツの削除を求めることが推奨されている — 高圧的な警告状に起因するネガティブなパブリシティーが多発している点に鑑みると、いかなる接触も、ソーシャルメディアの取扱いに関する権利者の現行の方針に沿って、注意深く行うことが重要である
 - アカウントホルダーに直接連絡しても成果が得られない場合、このようなノーティス・アンド・テイクダウン手続きが違反を是正する有効な手段となりうる — テイクダウンに係る方針や手続きは、Facebook、Instagram、Twitter、LinkedInなど多数のソーシャルメディアのサイトで設けられている

How to protect a trademark in Italy

Prosecution

Notice and Takedown

- Sending a C&D letter via Instagram



イタリアでの商標保護

各種措置

ノートイス・アンド・テイクダウン

- インスタグラムから警告状を送付



How to protect a trademark in Italy

Pros and cons

Litigation



- Cost issues to be considered;
- Timing issues;
- Useful if you want to give a signal to the market;
- Essential if the counterparty is a blatant infringer.



Prosecution

- C&D letter is often effective to resolve a case;
- Opposition in Italy or San Marino can be used as leverage;
- Other actions (such as customs protection or notices and take down) may help.

イタリアでの商標保護

長所と短所

訴訟




- 費用の検討が必要
- タイミング
- 市場に警告を発したい場合には有益
- 大胆な侵害者に対しては必須



各種措置

- 警告状により解決することが多々ある
- イタリア又はサンマリノでの異議申し立てを活用する
- その他の手続き(水際措置やノーティス・アンド・テイクダウンなど)

A large, abstract graphic on the left side of the page, featuring overlapping lime green and white geometric shapes that resemble a stylized arrow or a modern architectural element.

Thank you for your attention!
For any queries, please e-mail at
marialuce.piattelli@hoganlovells.com

"Hogan Lovells" or the "firm" is an international legal practice that includes Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP and their affiliated businesses.

The word "partner" is used to describe a partner or member of Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP or any of their affiliated entities or any employee or consultant with equivalent standing.. Certain individuals, who are designated as partners, but who are not members of Hogan Lovells International LLP, do not hold qualifications equivalent to members.

For more information about Hogan Lovells, the partners and their qualifications, see www.hoganlovells.com.

Where case studies are included, results achieved do not guarantee similar outcomes for other clients. Attorney advertising. Images of people may feature current or former lawyers and employees at Hogan Lovells or models not connected with the firm.