



# RAPISARDI ipnews

No 1 - JANUARY 2014

## IN QUESTO NUMERO

1. Il nuovo mondo dei gTLD: dalla territorialità alla globalizzazione
2. La tutela dell'evento sportivo sul web
3. La Corte di Giustizia si pronuncia sul diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario

## IN THIS ISSUE

1. The new world of gTLDs: from territoriality to globalisation
2. Protection of sports events online
3. The Court of Justice rules on the exclusive right of a community trademark owner

### IL NUOVO MONDO DEI GTLD: DALLA TERRITORIALITÀ ALLA GLOBALIZZAZIONE

Dopo anni di discussioni e annunci, l'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) nel 2012 ha lanciato i nuovi gTLD, i nuovi domini generici di primo livello, cosiddetti ".brand", determinando così un formidabile ampliamento delle possibilità di tutela dei nomi in Internet. Secondo recenti comunicazioni da parte dell'ICANN, le nuove estensioni di dominio saranno probabilmente pubblicate a breve.

I domini di primo livello (TLD) costituiscono la parte del nome di dominio che si trova a destra del punto. Attualmente esistono 22 domini generici di primo livello (.com, .net, etc.) e circa 250 domini nazionali di primo livello (.it, .uk, .ch), ma con l'introduzione dei nuovi gTLD ci sarà la possibilità per le aziende di utilizzare i propri marchi e nomi quali domini di primo livello, come ad esempio .fiat, .loreal, .beauty. Si prevede che nei prossimi 3 anni saranno presumibilmente lanciati oltre 700 nuovi domini.

È facile pertanto immaginare l'enorme espansione dello spazio Internet che questo rappresenterà ed è fondamentale comprendere che si passerà dalle attuali categorie molto generiche .com ("commercial"), .biz ("business"), etc., a innumerevoli categorie di brand (come ad esempio .ferrari) oppure categorie di genere (come ad esempio .wine).

In generale, potranno essere introdotti centinaia di nuovi domini, che all'incirca corrisponderanno alle seguenti categorie:

- **Marchi:** i titolari potranno tutelare i propri marchi anche come gTLD (es. .volkswagen, .prada);
- **Comunità:** organizzazioni con fini e intenti comuni potranno promuovere le proprie attività sotto il cappello comune del dominio (es. .dentists);

### THE NEW WORLD OF GTLDS: FROM TERRITORIALITY TO GLOBALISATION

Following on years of discussions and announcements, ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) launched in 2012 its new gTLDs, the new generic top-level domains, so-called 'brands', thus considerably increasing possible forms of protection of names on the Internet. Recent ICANN statements suggest the new suffixes will soon be released.

Top-level domains (TLDs) are the suffixes that come after the dot in a domain name. Currently there are 22 generic TLDs (.com, .net, etc.) and about 250 geographic TLDs (.it, .uk, .ch, etc.), but the new gTLDs will allow companies to use their own trademarks and names as TLDs, for example .fiat, .loreal, or .beauty. It is anticipated that over 7 hundred new domain names will be launched over the next three years.

As can be imagined, this will hugely expand the Internet, with the currently very generic domain names .com ('commercial'), .biz ('business') and so on yielding to limitless domain names based on brands (such as .ferrari) or goods categories (such as .wine).

Hundreds of new domain names could be introduced, divided roughly into the following categories:

- **Trademarks:** holders can protect their trademarks as gTLDs (e.g. .volkswagen, .prada, etc.);
- **Communities:** organisations with common aims and functions can promote their activities under an umbrella domain name (e.g. .dentists, etc.);
- **Geographical locations:** gTLDs referring to cities or regions can be used for spreading information or services (e.g. .nyc, .london, .tokyo, etc.);

- **Località geografiche:** i gTLD relativi a città e regioni potranno raccogliere informazioni e servizi (es. .nyc, .london, .tokyo);
- **Termini generici:** aziende particolarmente innovative potranno cercare nuove opportunità di business oppure rafforzare la propria presenza online (es. .sports, .fashion).

Molte regole e dettagli procedurali non sono ancora noti, ma la data del lancio vero e proprio si sta avvicinando sempre più. Nel giugno 2012 l'ICANN ha reso noto l'elenco delle 1.930 domande di registrazione, per un totale di circa 1.400 nuovi domini di primo livello, anche in caratteri non latini. Tra di esse, circa 650 fanno riferimento a marchi registrati.

Se a un'organizzazione viene concesso un nuovo gTLD, questa ne diviene il gestore esclusivo, e altre aziende potenzialmente interessate al suo utilizzo per la registrazione di un dominio dovranno rivolgersi ad essa. Potete immaginare quale enorme potere viene delegato nelle mani del gestore: esso potrà infatti decidere di utilizzare il nuovo gTLD solo al proprio interno (come ad esempio *settoreA.brand*, *settoreB.brand*, etc.) oppure di aprire il dominio anche all'esterno, a chiunque abbia necessità di far parte di una "comunità".

Unitamente alle grandi opportunità che l'espansione di Internet offre, soggiace una forte fonte di rischio. Noi professionisti della proprietà intellettuale abbiamo il dovere e la consapevolezza di comprendere appieno l'impatto che questa espansione avrà sui marchi dei nostri clienti e avremo il compito di stimolare le aziende a rivedere le proprie politiche di protezione dei marchi e di gestione dei loro domini, in quanto l'espansione della fama di un dominio può rappresentare una nuova opportunità di business estremamente interessante per il marchio corrispondente.

L'espansione sarà una grande sfida e opportunità per chi saprà sfruttare appieno le potenzialità di rafforzare la presenza online del proprio marchio, ma sarà anche fonte di grande rischio di *cybersquatting*, fenomeno per il quale domini corrispondenti a marchi famosi vengono depositati da terzi al fine sia di deviare il traffico on-line sia di rivendere ad un prezzo molto alto il dominio ai titolari di diritto.

Sarà estremamente importante per i titolari di marchi tenere monitorato il panorama delle nuove registrazioni di gTLD e domini, nonché avvalersi di esperti consulenti che sappiano guidare, in caso di contestazioni, verso le metodologie di risoluzione più consona. D'altro canto, occorrerà anche tenere monitorato il contenuto di tali siti, al fine di rintracciare contenuti e vendite fraudolente e cercare di ottenere la loro chiusura.

Occorrerà infine, per i titolari di marchi, prevedere anche delle registrazioni difensive, cioè effettuate al fine di evitare che terzi depositino tali domini. Per marchi molto importanti, attualmente la percentuale delle registrazioni difensive può arrivare sino al 90% del proprio portafoglio di domini, ma in considerazione del costo proibitivo dei nuovi gTLD, tali registrazioni difensive dovranno essere riviste.

Al fine di arginare i danni che questo fenomeno può rappresentare, l'ICANN ha previsto una serie di strumenti a tutela dei titolari di marchi registrati, come il famoso *Trademarks Clearinghouse*. Praticamente esso è un grande database dove i titolari di marchi possono registrare i dati dei propri marchi, in modo da poter essere consultati

- **Generic names:** particularly innovative companies can look for new business opportunities or strengthen their online presence (e.g. .sports, .fashion, etc.).

Many of the relevant rules and procedural details have yet to be made public, but the date of the full official launch is drawing ever closer.

In June 2012 the ICANN released a list of 1,930 applications for registration, for a total of about 1,400 new TLDs, including those with characters belonging to non-Latin alphabets. Among these, about 650 refer to registered trademarks.

Any organisation granted a new gTLD becomes its exclusive manager, and any other companies potentially interested in using it to register a domain name will have to deal with that organisation. The enormous power held by the manager is all too evident since it might decide to use the new gTLD only for its own internal purposes (for example *sectorA.brand*, *sectorB.brand*, etc.) or otherwise to open it up to anyone needing to join the 'community'.

Considerable sources of risk come with the great opportunities offered by the expansion of the Internet. We as IP professionals have the ability and indeed the duty to fully grasp the impact that this expansion will have on our clients' trademarks and we will have to push the companies to revise their policies for protecting trademarks and managing their domain names, since the expanding reputation of a domain name can also represent a new and very interesting business opportunity for the corresponding trademark. This expansion will be both a great challenge and a great opportunity for those capable of taking full advantage of the new potential for strengthening the online presence of their trademark, but it will also bring with it considerable risks of 'cybersquatting', i.e. the registration, by third parties, of domain names corresponding to famous brands, either to re-route Internet traffic or sell the domain name on to the right holders for inflated prices.

It will be very important for trademark owners to monitor the full range of new registrations of gTLDs and domain names, and to rely on expert advisors capable of guiding them towards the right methods of resolution in case of dispute. On the other hand, it will also be important to monitor the content of these sites, in order to trace fraudulent content or sales and take steps to have them closed.

Finally trademark holders will also have to undertake defensive registrations aimed at preventing third parties from registering certain domain names. In the case of very important trademarks, defensive registrations may currently account for up to 90% of the domain name portfolio, but given the very high costs of registering the new gTLDs, such defensive policies will have to be reviewed.

In order to limit possible cybersquatting damage, ICANN has provided for a series of instruments for protecting owners of registered trademarks, such as the famous *'Trademark Clearinghouse'*. This is a large database where right holders can record data on their trademarks that can then be consulted should a new domain-name application be received.

When a new application for a domain name is received, right holders can be contacted and informed in a timely manner by the *Trademark Claims* service and, for about a month during the

a fronte della presentazione di una nuova domanda di dominio. Quando viene presentata una nuova domanda di dominio, i titolari di marchi possono essere debitamente e tempestivamente informati da parte del servizio *Trademark Claims* e, per un periodo di circa un mese - il cosiddetto *Sunrise Registration Period* -, i titolari di marchi hanno un diritto di prelazione sulla registrazione dei propri marchi quali nomi a dominio. Al termine del periodo di *Sunrise*, il dominio viene pubblicato, e se viene presentata una nuova domanda di nome a dominio corrispondente al proprio marchio, è possibile intentare una risoluzione della controversia. Tale servizio, anch'esso messo a disposizione dall'ICANN e denominato URS (*Uniform Rapid Suspension*) è uno strumento per risolvere in modo veloce ed economico questioni relative a violazione di marchio con riferimento ai nomi a dominio. In caso di contestazione, i domini vengono sospesi e alla fine di tale periodo vengono rilasciati per essere nuovamente registrati.

È stato previsto anche uno strumento per evitare violazioni e pressioni da parte delle aziende gestori dei nuovi gTLD, chiamato PDDRP - Post-Delegation Dispute Resolution Procedure, che consente di presentare reclami contro gestori che abbiano agito in malafede, come ad esempio incoraggiando e spingendo una registrazione sistematica di domini con il proprio gTLD al fine esclusivo di trarne profitto.

In conclusione, occorre essere preparati a questa dilatazione dello spazio Internet, capirne le dinamiche e gestire di conseguenza i propri marchi e domini. Occorre essere sempre pronti ad agire tempestivamente, focalizzarsi su grandi minacce piuttosto che piccole violazioni, e tenere monitorati costantemente anche i social media che possono diventare bacino di usi fraudolenti di marchi e domini. In sostanza, occorre essere preparati ad affrontare questa miriade di sfaccettature, opportunità e sfide che questa rivoluzione di Internet porta con sé.

**Claudia Strola**

*Responsabile Settore Ricerche*

## LA TUTELA DELL'EVENTO SPORTIVO SUL WEB

Per comprendere la nocività del fenomeno della diffusione abusiva attraverso il web delle partite di calcio che, tra gli eventi sportivi, sono quelle che hanno il maggior seguito di pubblico non solo in Italia ma in tutta Europa, è opportuno svolgere alcuni brevi premesse.

Titolari dei diritti sugli incontri calcistici sono i singoli Club, che cedono agli editori (*broadcaster*) il diritto di ripresa e di trasmissione delle partite, sia sui canali in chiaro che sui canali a pagamento.

Lo sforzo economico sostenuto dai *broadcaster* per acquisire i diritti di sfruttamento televisivo degli eventi sportivi è enorme e consiste nella corresponsione di ingenti *royalties* alla Lega Calcio Italiana e alla UEFA. Tale esborso è compensato dalla raccolta di inserzioni pubblicitarie, nel caso delle trasmissioni in chiaro, e/o dalla sottoscrizione degli abbonamenti, nel caso di trasmissione attraverso le *pay tv*.

so-called '*Sunrise Registration Period*', exercise a pre-emption right in order to register their trademarks as domain names. At the end of the said period, the domain name is published, and if there is a new application for a domain name corresponding to a right holder's own trademark, a resolution can be attempted. This service, also provided by ICANN and named URS (*Uniform Rapid Suspension*), is an instrument allowing swift and cost-effective resolution of questions relating to domain name-related trademark infringement. In case of complaint, domain names are suspended and released again at the end of the period in order to be again registered.

The Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (PDDRP) is another instrument introduced to avoid infringement and undue pressure by the companies managing the new gTLDs, allowing complaints to be presented against managers acting in bad faith, for example by encouraging and or pushing for systematic registration of domain names with its own gTLD exclusively for profit.

In short, this expansion of Internet space calls for preparation, awareness of its dynamics and management of the knock-on effects on trademarks and domain names. Right holders need to be ready to act in a timely manner, focussing on major threats rather than small infringements, with constant monitoring also of social media, which may also involve risks of fraudulent use of trademarks and domain names. In other words, right holders need to be prepared to tackle the many aspects of this new Internet revolution, and the opportunities and challenges that come with it.

**Claudia Strola**

*Head of the Research Department*

## PROTECTION OF SPORTS EVENTS ONLINE

Some background is required in order to understand the scale of the damage done by web broadcasting of football matches, which attract the largest audiences of any sports events in Italy and across Europe.

The right holders for the football matches are the individual clubs, who sell to broadcasters the right to record and to transmit the games free-to-air or on subscriber channels.

The cost to the broadcasters of television rights for such events is huge, with hefty royalties paid to Italy's Lega Calcio and to UEFA. The cost is offset by advertising revenues in the case of free-to-air events and/or by subscription fees in the case of pay TV.

This system of ownership and sale of rights for sports events has been damaged and systematically infringed in recent years by

Tale sistema di titolarità e cessione dei diritti relativi agli eventi sportivi è stato contaminato e sistematicamente violato negli ultimi anni dall'abusiva diffusione attraverso la rete internet delle partite di calcio, in spregio alle più elementari regole di *copyright*. La violazione viene perpetrata attraverso due modalità, che, rispettivamente, consistono:

- nella memorizzazione degli incontri calcistici su un *server* e nella loro messa a disposizione degli utenti per la visione *on line* attraverso un sito contenitore. L'evento prescelto in questo caso è visibile soltanto dopo la prima messa in onda da parte dei titolari dei diritti;
- nello *streaming*, che si realizza quando un dispositivo in grado di codificare il segnale televisivo irradiato dal *broadcaster* venga collegato ad un server sufficientemente potente, in modo da creare una illecita condivisione. In questo caso l'evento sportivo è trasmesso in rete contestualmente alla sua trasmissione attraverso le reti televisive.

Il fenomeno appena descritto (nelle due modalità sopra individuate) ha assunto negli ultimi tempi una diffusione e dimensioni gigantesche. La sua pericolosità non dipende solo dal fatto che esso procura un danno diretto agli editori titolari dei diritti di sfruttamento economico degli eventi sportivi, ma anche e soprattutto dal "circolo vizioso" innestato dal suo meccanismo che minaccia la stessa sopravvivenza del sistema classico di mercato dei diritti televisivi.

Infatti i siti che trasmettono le partite con il mezzo dello *streaming*, agganciandosi in modo del tutto parassitario ai canali ufficiali, non devono affrontare alcun costo per l'acquisizione dei diritti sull'evento trasmesso; ciò consente loro di non pretendere dall'utente alcun contributo (o, in ogni caso, di richiedere un contributo minimo) per poter fruire della visione della partita. Essi, pertanto, ottengono elevatissimi margini di profitto dalle inserzioni pubblicitarie in essi contenute sia sotto forma di banner, sia quali veri e propri spot che anticipano la trasmissione dell'evento, o si sovrappongono ad esso, sia come vere e proprie inserzioni pubblicitarie. Ovviamente, gli elevati margini di profitto sulle inserzioni pubblicitarie consentono loro di applicare prezzi inferiori e quindi più competitivi rispetto agli operatori ufficiali.

In merito alla tutela invocabile da chi abbia realizzato la ripresa dell'evento sportivo e da chi abbia acquisito il diritto di diffonderla, è importante ricordare che la Corte di Giustizia, con la sentenza del 4 ottobre 2011 resa nelle cause riunite C403/08 e C429/08, pur affermando che gli incontri sportivi non possono essere considerati quali creazioni intellettuali proprie di un autore e, pertanto, quali "opere" ai sensi del diritto d'autore dell'Unione Europea, ha riconosciuto alle normative nazionali la possibilità di attribuire a detti incontri una tutela analoga.

In Italia, la legge sul diritto d'autore, all'art. 78-ter, attribuisce al produttore di opere audiovisive o di sequenze di immagini in movimento il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle proprie realizzazioni: sulla base di tale articolo, dunque, e sempre che la ripresa dell'evento sportivo presenti un carattere di originalità e creatività tale da poterla considerare una creazione intellettuale, sia gli autori che i produttori potranno agire a tutela dei diritti che vantano sulla suddetta ripresa. Circa i rimedi esperibili, il titolare

illegale online broadcast of football matches, in flagrant defiance of even the most basic rules of copyright.

This infringement takes two main forms:

- Recording of football matches onto a server so that they can be made available to users for online viewing through a hosting website. In this case the games may only be viewed after they have been broadcast by the right holders.
- Streaming, in which a device capable of encoding the broadcaster's TV signal is connected to a sufficiently powerful server, allowing illegal sharing. This enables online broadcast of the sports event simultaneous with broadcast via the TV networks.

The phenomenon just described (in its two main forms) has become very widespread and taken on vast dimensions in recent times. It is dangerous not solely because it causes direct loss to the broadcasters holding the rights for economic exploitation of the sporting events, but also and more particularly due to the 'vicious circle' it sets off that threatens the very survival of the classic market system for television rights.

Indeed, thanks to their parasitic dependency on the official channels, no outlay for acquisition of the rights on the event is required from the sites broadcasting matches by streaming, which means they demand no payment from the user (or possibly a minimal fee) in return for their viewing. This in turn allows huge profit margins from advertising in the form of banners, promos for the upcoming event or floating ads overlaid as veritable commercials. And the high profit margins mean these webcasters can offer prices that are much lower and therefore more competitive than those offered by official broadcasters.

In terms of the protection afforded to those filming sports events and those acquiring the rights to broadcast them, it is important to recall that the Court of Justice in its judgement of 4 October 2011 in joined cases C403/08 and C429/08 stated that while sports events may not be considered intellectual creations belonging to an author and therefore as 'works' proper within the meaning of EU copyright law, national regulations may nonetheless provide a similar form of protection for these events.

In Italy, Article 78-ter of the Copyright Law (No 633/1941) affords the producer of audiovisual works or sequences of moving images the exclusive right to authorise live or recorded reproduction, on a temporary or permanent basis, in any mode or form, in all and in part, of their own work. Provided that the filming of the sports event has an original and creative character sufficient to allow it to be considered an intellectual creation, under the said article both the author and the producers are entitled to act to protect the rights they hold over such filming. In terms of legal remedies, the proprietor of rights for economic exploitation may apply for an injunction against all activities constituting infringement of his rights under Article 163 of the Copyright Law. Articles 171-bis and 171-ter on the other hand define and punish as criminal acts the activities of illegal copying and reproduction of intellectual property, setting relevant sanctions.

In applying these regulations (together with those on unfair competition), the Italian courts have repeatedly underlined the illegal

dei diritti di utilizzazione economica potrà chiedere che sia disposta l'initiativa di ogni attività che costituisca violazione dei suoi diritti in base al disposto di cui all'art. 163 LdA; gli artt. 171 bis e 171 ter invece configurano e puniscono come reati, stabilendo le relative sanzioni, le attività di indebita duplicazione e riproduzione di opere dell'ingegno.

Proprio facendo applicazione delle norme appena citate (ma anche di quelle poste a tutela della leale concorrenza), i Tribunali italiani hanno più volte ribadito il carattere illecito dell'attività consistente nella comunicazione al pubblico attraverso il web o della ritrasmissione simultanea attraverso la rete internet dei filmati delle partite di calcio realizzati da terzi o il cui diritto di diffusione e trasmissione era stato concesso a terzi. Si veda, ad esempio, la sentenza del Tribunale di Milano del 20.3.2010 (in *Dir. Inf.* 2010, 6, 908-916 con nota di Pieremilio Sammarco), la quale, dopo aver affermato che "Le riprese di una partita di calcio, non la partita di calcio in sé, costituisce opera dell'ingegno tutelabile in quanto le modalità di ripresa delle azioni di gioco, la scelta di evidenziare specifici momenti dello spettacolo (anche non strettamente attinenti alle azioni di gioco), l'accoppiamento di dati informativi e di grafica risultano tutti elementi che concorrono a determinare una specifica sequenza di immagini e suoni che costituisce il risultato di una scelta tra più opzioni tecniche e rappresentative e che pertanto può assumere quei caratteri di creatività e di originalità che costituiscono il presupposto della tutela" e ancora che "L'emittente televisiva che realizza i filmati delle partite di calcio può rivendicare nell'ambito dei suoi diritti patrimoniali connessi all'opera audiovisiva, ai sensi dell'art. 78 ter l. n. 633 del 1941, una facoltà esclusiva di autorizzare la riproduzione, la distribuzione o comunque la messa a disposizione del pubblico di tali filmati", ha concluso che "la comunicazione al pubblico via Internet o la ritrasmissione simultanea sul web dei filmati delle partite di calcio da parte di terzi, in assenza di specifica licenza, costituisce attività illecita. Ne risponde di tale illecito, a titolo di concorso, anche il soggetto gestore di sito web corredato di informazioni tecniche necessarie per la fruizione dei filmati e di collegamenti ipertestuali con l'autore materiale della violazione, in quanto condotta consapevolmente agevolatrice dell'evento dannoso", escludendo altresì la prospettabilità di alcuna forma di esaurimento del diritto di comunicazione al pubblico di tale materiale.

Per completezza si segnala che importanti principi sul tema sono stati recentemente sanciti a livello europeo nella decisione resa in data 7 marzo 2013 dalla Corte di Giustizia nella causa C607/11 intentata da una emittente televisiva inglese nei confronti di una piattaforma telematica che attraverso il meccanismo del *live-streaming* consentiva la visione in diretta delle trasmissioni della emittente titolare dei diritti sulle opere ritrasmesse (in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica* 2013, 2, 358 con nota di Colangelo).

La giurisprudenza nazionale e comunitaria, dunque, attraverso la rielaborazione delle poche norme esistenti in materia, ha manifestato la sua decisa reazione contro il fenomeno dilagante della trasmissione abusiva degli eventi sportivi attraverso il web, a tutela di un sistema (composto non solo dalle emittenti televisive, ma dalle stesse squadre di calcio, dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali e da tutto l'indotto che ruota attorno alle più importanti manifestazioni) la cui unica possibilità di sopravvivenza si fonda sulla possibilità di cedere in via onerosa i diritti che i vari titolari detengono in via esclusiva sull'evento.

**Alessandra Ferreri**  
Avvocato

nature of the activity of communication to the public via the web or simultaneous retransmission via the internet of filming of football matches produced by third parties or the rights of broadcast or transmission over which have been assigned to third-parties.

A case in point, for example, is Judgement of the Court of Milan of 20.3.2010 (in *Dir. Inf.* 2010, 6, 908-916 with a comment by Pieremilio Sammarco), which stated that 'Filming of a football match, not the football match itself, constitutes intellectual property worthy of protection since the manner of filming the sporting action, the choice of showing certain moments of the spectacle (including those not strictly linked to the sporting action) and the addition of information and graphics are all elements that together determine a specific sequence of images and sounds that constitutes the result of a choice between a number of technical and representational options and which therefore can take on the creative and original character of works worthy of protection.' It continued: 'The television broadcaster carrying out the filming of football matches may claim within the scope of his ownership rights over the audiovisual work, in accordance with Article 78-ter of Law No. 633/1941, the exclusive right to authorise the reproduction, the distribution and in any case the rendering available to the public of such filming.' The court concluded that 'Communication to the public via Internet or simultaneous retransmission on the web of filming of football games by third parties, in the absence of a specific licence, constitutes an illegal activity. The manager of a website containing the technical information necessary for accessing the audiovisual recordings and hypertext links is also guilty of an illegal act as an accessory to the party guilty of infringement, since this is a conduct that deliberately facilitates the act causing loss or damage', furthermore excluding any expiration of the right of communication to the public of such material.

For the sake of completeness, it is worth noting that the important principles on the question have recently been confirmed at European level in the judgement handed down by the Court of Justice on 7 March 2007 in Case C607/11 brought by a UK television broadcaster against a platform that allowed live viewing of the transmissions of the broadcaster holding the rights over the works retransmitted, via live streaming (in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica* 2013, 2, 358 with a comment by Colangelo).

National and EU jurisprudence, therefore, by interpreting the few existing regulations in the area, has sent out a strong message against the spreading phenomenon of abusive transmission of sports events via the web, protecting a system (made up not just of the broadcasters but also the football clubs, the national and international sports organisations and downstream activities connected with large sporting events) whose only chance for survival unquestionably rests on the possibility to sell the exclusive rights held by right owners on the events.

**Alessandra Ferreri**  
Attorney-at-law

## LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SUL DIRITTO ESCLUSIVO DEL TITOLARE DI UN MARCHIO COMUNITARIO

Con sentenza del 21 febbraio 2013 (C-561/11) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sull'interpretazione dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario.

La controversia che ha dato origine all'intervento della Corte di Giustizia è quella instaurata dalla Fédération Cynologique Internationale (di seguito FCI) nei confronti della Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (di seguito FCIPPR).

La FCI, associazione internazionale creata nel 1911 per sostenere la cinofilia, è titolare del seguente marchio comunitario n. 4438751, depositato il 28 giugno 2005 e registrato il 5 luglio 2006, che rivendica alcuni servizi compresi nelle classi 35,41,42 e 44:



La FCIPPR, associazione privata costituita nel 2004, è titolare dei seguenti tre marchi spagnoli registrati per alcuni prodotti e servizi della classe 16:

- marchio n. 2614086 "FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA- F.C.I.", depositato in data 23 settembre 2004 e registrato in data 20 giugno 2005;
- marchio n. 2786697 "FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA", depositato in data 9 agosto 2007 e registrato in data 12 marzo 2008;
- marchio n. 2818217 "FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + FCI", depositato in data 11 febbraio 2008 e registrato in data 26 agosto 2008.

La FCIPPR è titolare anche del seguente marchio comunitario n. 7.597.529 registrato per alcuni prodotti della classe 16:

In data 5 febbraio 2010, la FCI ha presentato opposizione alla registrazione di tale marchio ma, a causa del mancato pagamento della relativa tassa, l'opposizione è stata respinta. In data 12 settembre 2010 il marchio in questione è stato pertanto registrato.

Successivamente, il 18 giugno 2010, la FCI ha instaurato un giudizio avanti al Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante e n. 1 de la Marca Comunitaria, proponendo un'azione di nullità dei marchi nazionali spagnoli di cui la FCIPPR è titolare fondata sull'esistenza di un rischio di confusione con il suo marchio comunitario n. 4438751, nonché un'azione di contraffazione di tale marchio. La FCIPPR contestava la sussistenza di un rischio di confusione e proponeva in via riconvenzionale domanda di annullamento del



## THE COURT OF JUSTICE RULES ON THE EXCLUSIVE RIGHT OF A COMMUNITY TRADEMARK OWNER

In its Judgement of 21 February 2013 (C-561/11) the Court of Justice of the EU gave its ruling on the interpretation of Article 9(1) of Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trademark.

The preliminary proceedings requiring the intervention of the Court of Justice were those brought by the Fédération Cynologique Internationale (FCI in the following) against the Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (FCIPPR in the following).

FCI, an international association set up in 1911 to support dogbreeding, is the proprietor of Community trademark No. 443875, applied for on 28 June 2005 and registered on 5 July 2006 for certain services in Classes 35, 41, 42 and 44:

FCIPPR, a private association set up in 2004, is the proprietor of three Spanish national trademarks registered for a number of products and services included in Class 16:

- trademark No. 2614806, 'FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I.', applied for on 23 September 2004 and registered on 20 June 2005;
- trademark No. 2786697, 'FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA', applied for on 9 August 2007 and registered on 12 March 2008;
- trademark No. 2818217, 'FEDERACION CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I.', applied for on 11 February 2008 and registered on 26 August 2008.

FCIPPR also owns Community trademark No. 7597529 for certain products included in Class 16:

On 5 February 2010, FCI filed a notice of opposition against the registration of the trademark but, as a result of failure to pay the opposition fee, the opposition was rejected. On 12 September 2010, the trademark in question was registered.

On 18 June 2010, FCI brought before the Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria an action for a declaration of invalidity of the Spanish national trademarks owned by FCIPPR, alleging a likelihood of confusion with its Community trademark No. 4438751, and also an action for infringement of this trademark. FCIPPR denied that there was any likelihood of confusion and brought a counterclaim to have Community trademark No.

marchio comunitario n. 4438751, sostenendo che esso sarebbe stato registrato in malafede e comporterebbe un rischio di confusione con il suo marchio nazionale anteriore n. 2614806.

Il 18 novembre 2010 la FCI ha domandato all'UAMI l'annullamento del marchio comunitario 7.597.529. Tale procedimento è stato in seguito sospeso dall'UAMI, su richiesta della FCIPPR, stante la pendenza del procedimento principale avanti al Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante e n. 1 de la Marca Comunitaria.

4438751 declared invalid on the ground that it had been registered in bad faith and created a likelihood of confusion with FCIPPR's earlier national trademark No. 2614806.

On 18 November 2010, FCI requested OHIM to cancel Community trademark No. 7,597,529. OHIM stayed these proceedings at the request of FCIPPR, given that the main case was pending before Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria.

“

*Le norme del Regolamento devono essere interpretate in base al principio di priorità: il diritto esclusivo anteriore prevale sul diritto sorto posteriormente.*

*The rules contained in the Regulation must be interpreted in accordance with the priority principle: the earlier exclusive right takes precedence over the subsequently established right.*

”

Quest'ultimo giudice ha a sua volta sospeso il giudizio principale e ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario. In particolare, il Giudice ha chiesto alla Corte se *“nell'ambito di una controversia avente ad oggetto una violazione del diritto esclusivo conferito da un marchio comunitario, il diritto di vietarne ai terzi l'uso nel commercio, previsto dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (...), si estenda a qualsiasi terzo che utilizzi un segno che comporta un rischio di confusione (in quanto è simile al marchio comunitario e designa servizi o prodotti simili), o se, al contrario, sia escluso da detta nozione il terzo che usi tale segno confondibile, registrato a suo favore come marchio comunitario, fintantoché non venga annullata la registrazione del marchio posteriore”*.

Nell'esaminare la questione pregiudiziale, la Corte ha compiuto una attenta disamina della disciplina contenuta nel Regolamento comunitario n. 207/2009.

In primo luogo, la Corte, rilevando che l'art. 9, paragrafo 1, del predetto Regolamento non distingue a seconda che il terzo sia o meno titolare di un marchio comunitario, ha constatato che tale articolo conferisce al titolare di un marchio comunitario il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di utilizzare nel commercio un segno che rechi pregiudizio al suo marchio, indipendentemente dalla circostanza che tale segno sia stato posteriormente registrato o meno come marchio comunitario.

The Spanish court stayed the proceedings and referred to the Court of Justice of the EU the matter of the interpretation of Article 9(1) of Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trademark. The precise wording of its question was as follows: *'In proceedings for infringement of the exclusive right conferred by a Community trademark, does the right to prevent the use thereof by third parties in the course of trade provided for in Article 9(1) of the Regulation(...) extend to any third party who uses a sign that involves a likelihood of confusion (because it is similar to the Community trademark and the services or goods are similar) or, on the contrary, is the third party who uses that sign (capable of being confused) which has been registered in his name as a Community trademark excluded until such time as that subsequent trademark registration has been declared invalid?'*

In examining the question, the Court conducted a careful examination of the provisions of Regulation (EC) No. 207/2009.

Firstly, the Court, noting that Article 9(1) of the Regulation does not differentiate between third parties who are and who are not proprietors of a Community trademark, stated that the Article in question confers on the proprietor of a registered Community trademark the right to prevent all third parties from using without his consent a sign which adversely affects his trademark, regardless of whether or not that sign was registered subsequently by the third party as a Community trademark.

In secondo luogo, la Corte ha richiamato l'art. 54 del Regolamento comunitario n. 207/2009 che disciplina l'istituto della c.d. "preclusione per tolleranza", in base al quale al titolare di un marchio comunitario sono precluse le azioni di nullità e di contraffazione nei confronti del titolare di un altro marchio comunitario successivo se lo stesso ne abbia tollerato l'uso per almeno cinque anni consecutivi. Dalla formulazione della norma si evince, a contrario, a parere della Corte, che il titolare di un marchio comunitario, prima che si compia detta preclusione, sarebbe legittimato a instaurare nei confronti del titolare di un marchio comunitario registrato posteriormente sia l'azione di nullità avanti all'UAMI sia l'azione di contraffazione avanti al Tribunale dei marchi comunitari.

La Corte di Giustizia ha poi rilevato che nel Regolamento non esiste alcuna norma che disponga una limitazione del diritto esclusivo del titolare del marchio comunitario a favore del titolare di un marchio comunitario posteriore.

D'altra parte la Corte ha osservato che le norme del Regolamento devono essere interpretate in base al principio di priorità che costituisce un principio fondamentale che riguarda tutti i diritti di proprietà intellettuale in generale; in virtù di tale principio il diritto esclusivo anteriore, nel caso di specie un marchio comunitario registrato anteriormente, prevale sul diritto sorto posteriormente, nel caso di specie sul marchio comunitario registrato successivamente.

Alla luce delle considerazioni e osservazioni sopra esposte, la Corte di Giustizia ha concluso dichiarando *"che l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, deve essere interpretato nel senso che il diritto esclusivo del titolare di un marchio comunitario di vietare a qualsiasi terzo di utilizzare nel commercio segni identici o simili al suo marchio si estende al terzo titolare di un marchio comunitario posteriore, senza che sia necessaria una previa dichiarazione di nullità"*.

La Corte ha quindi interpretato la disposizione in questione conformemente all'interpretazione dalla stessa già seguita per i disegni e modelli nella sentenza del 21 febbraio 2012 (Celaya Emparanza y Galdos International SA/Projectos Integrales de Balizamiento SL - C 488/10); relativamente all'interpretazione dell'art. 19, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, la Corte di Giustizia aveva infatti affermato che è possibile instaurare un'azione per contraffazione nei confronti del titolare di un disegno o modello registrato successivamente, anche se tale registrazione non è stata dichiarata nulla.

**Wilma Zanin**  
 Avvocato

Secondly, the Court noted that Article 54 of the Regulation (EC) No. 207/2009 on 'Limitation in consequence of acquiescence' provides that where the proprietor of a Community trademark has acquiesced, for a period of five successive years, he is no longer entitled to apply for actions for invalidity and infringement.

From the wording of this Article, the Court infers that if those conditions are not satisfied, the proprietor of the earlier trademark, before said limitation is effected, may indeed bring both actions for infringement before the Community trademark courts and actions for invalidity before the OHIM against the proprietor of the later registered Community trademark.

The Court of Justice then noted that the Regulation does not provide for any limitation of the exclusive right of the proprietor of a Community trademark in favour of the proprietor of the later registered Community trademark.

On the other hand, the Court notes that the rules contained in the Regulation must be interpreted in accordance with the priority principle, which is a fundamental principle of intellectual property in general, according to which the earlier exclusive right, in this case an earlier registered Community trademark, takes precedence over the subsequently established right, and thus, in this case, over the later registered Community trademark.

In the light of these considerations and observations, the Court of Justice concluded: *'On a proper construction of Article 9(1) of Council Regulation No. 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trademark, in proceedings for infringement of the exclusive right conferred by a Community trademark, the right to prevent the use of that mark by third parties extends to any third party using a sign which creates a likelihood of confusion, including a third party who holds a later registered Community trademark, with no need of a previous declaration of invalidity.'*

The Court thus interpreted the Regulation in line with the interpretation it had used for Community designs in its Judgement of 21 February 2012 (Celaya Emparanza y Galdos International SA/Projectos Integrales de Balizamiento SL - C 488/10); with regard to the interpretation of Article 19(1) of Council Regulation (EC) No. 6/2002 on Community designs, the Court of Justice ruled that it was possible to bring an action for infringement against the proprietor of a later registered design, even where the later registration had not been declared invalid.

**Wilma Zanin**  
 Attorney-at-law

**RAPISARDI**  
 INTELLECTUAL PROPERTY

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

**SWITZERLAND**  
 Via Ariosto 6  
 6901 Lugano  
 T +41 (0)91 9220585  
 F +41 (0)91 9220558

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

**SAN MARINO**  
 Strada Caiese 30  
 47891 Dogana  
 T +39 0549 942740  
 F +39 0549 942740

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com