



# RAPISARDI ipnews

No 1 - JANUARY 2017

## IN QUESTO NUMERO

1. Il valore del "Made in...": i brands italiani valgono \$ 1.500 miliardi
2. Il successo del marchio CHIARA FERRAGNI ed il suo rifiuto di registrazione da parte dell'EU IPO
3. Patent Box nel settore del lusso italiano: sono poche le aziende ad averlo sfruttato

## IN THIS ISSUE

1. The "Made in..." factor: Italian brands are worth \$1,500 billion
2. The success of the trademark CHIARA FERRAGNI and a refusal of registration by the EU IPO
3. Few companies take advantage of Patent Box in Italian luxury goods sector

### IL VALORE DEL "MADE IN...": I BRANDS ITALIANI VALGONO \$ 1.500 MILIARDI

Brand Finance (società di consulenza strategica che analizza le performance economiche dei marchi) e FDI Intelligence (*Financial Times*) con il rapporto Nation Brands 2016 hanno collocato l'Italia al nono posto mondiale per valore dei suoi marchi: i marchi italiani valgono quasi quanto il reddito del paese, cioè \$ 1.521 miliardi.

Il valore del solo "made in Italy", cioè quanto vale l'italianità di un prodotto, ammonta a oltre \$ 200 miliardi e da tale fattore deriva la spinta decisiva per la Penisola, che riesce a rientrare nella top 10 dei Paesi a maggiore "valore aggiunto".

Il valore economico dei marchi è determinato da Brand Finance mediante gli stessi indicatori considerati nel mondo economico. La percezione dell'immagine paese è sintetizzata da un Brand Rating minimo Da un massimo AAA+. L'Italia nel 2016 totalizza un punteggio di AA- "Molto Forte" nella media rispetto ai paesi del Sud Europa (media che va da A+ "Forte" a AA- "Molto Forte") con un +5% rispetto al 2015.

Con il rapporto Nation Brands 2016, Brand Finance ha misurato separatamente il valore complessivo dei marchi italiani e del solo Made in Italy, cioè la quantità di valore originata dal solo fatto che il prodotto sia di provenienza italiana. Entrambi i valori

### THE "MADE IN..." FACTOR: ITALIAN BRANDS ARE WORTH \$1,500 BILLION

Brand Finance (a strategic consultancy company that analyses the economic performance of trademarks) and FDI Intelligence (*Financial Times*) in their Nation Brands 2016 report placed Italy ninth globally for the value of its trademarks: \$ 1,521 billion, almost as much as national income.

The value of the "made in Italy" factor alone, in other words how much the Italian origin of a product is worth, was estimated at \$ 200 billion, providing a decisive advantage for the country and allowing it to enter the top 10 countries in terms of "added value".

The economic value of the trademarks was estimated by Brand Finance using generally accepted financial indicators. A country's perceived image is given a minimum Brand Rating of D up to a maximum of AAA+. In 2016 Italy achieved a AA- or "Very Strong" rating, average for the Southern European countries (which range from A+ "Strong" to AA- "Very Strong"), up 5% on 2015.

In its Nation Brands 2016 report, Brand Finance made a separate measurement of the overall value of Italian trademarks and the separate "Made in Italy" factor, in other words the amount of value deriving from the fact that a product originates in Italy. An increase was recorded for both values, the "Made in Italy"

risultano in crescita: il Made in Italy molto (+21%), mentre quello complessivo moderatamente (+5%). Da sottolineare inoltre che le performance del Made in Italy sono particolarmente buone se comparate con quelle degli altri principali paesi del mondo: infatti tra i primi 10, solo Cina, Giappone e Francia hanno un livello di crescita simile, USA e India invece crescono intorno al 10%, UK e Australia rimangono sostanzialmente stabili, Germania e Canada registrano un leggero arretramento.

L'immagine italiana presso i consumatori internazionali, pertanto coloro interessati soprattutto agli acquisti di prodotti e servizi italiani, si conferma elevata, raggiungendo il top presso i consumatori americani, e il bottom tra quelli tedeschi.

factor rising sharply (+21%), with overall value experiencing more moderate growth (+5%). Furthermore the performance of the Italian origin factor is particularly impressive when compared to other leading countries worldwide: among the top 10 countries, only China, Japan and France achieve a similar level of growth, while the US and India rose by about 10%, the UK and Australia remaining stable and Germany and Canada actually recording slight falls.

The image of Italy among international consumers, in other words those interested first and foremost in buying Italian goods and services, therefore remains very positive, valued most of all by US consumers and least by Germans.



L'Italia ha migliorato notevolmente la propria immagine in particolare nell'ambito dell'organizzazione sociale e nella percezione sulla facilità di fare investimenti; migliora inoltre la situazione di mercato e quella dei propri talenti e la percezione sulla fruizione di beni e servizi, tuttavia rimane piuttosto basso il giudizio sulla *governance* e la *credibilità del sistema giudiziario*.

Italy has considerably improved its image, in particular in terms of the perception of society in general and ease of investment. There have also been improvements in relation to the national market, skills and utilisation of goods and services. However opinions on *governance and the credibility of the judicial system remain quite negative*.

Parlando del panorama internazionale, Usa, Cina e Germania anche quest'anno si aggiudicano i primi posti in classifica per valore complessivo dei marchi e anche nella classifica ordinata per valore del *Made in*, cioè il valore originato dalla sola provenienza e sganciato dal marchio del prodotto.

Gli Stati Uniti continuano a dominare la classifica grazie al Pil e alla fortissima percezione positiva sulla facilità di fare business in quel paese. La Cina continua il trend positivo grazie al forte impegno per la tutela dei marchi e al progressivo miglioramento dell'organizzazione sociale e imprenditoriale. Diversamente la Germania continua perdere colpi soprattutto a causa degli scandali, tra i quali il Dieselgate della Volkswagen e il difficile momento della Deutsche Bank.

**Claudia Strola**  
*Research Department*

## IL SUCCESSO DEL MARCHIO CHIARA FERRAGNI ED IL SUO RIFIUTO DI REGISTRAZIONE DA PARTE DELL'EUIPO

Chiara Ferragni, la fashion blogger di Cremona che conta oltre sette milioni di followers su Instagram, 300mila su Twitter e oltre un milione di fan su Facebook, è l'unica italiana citata da Forbes nella classifica degli under trenta più influenti al mondo.

Il suo successo è cominciato quasi per caso quando Chiara ha iniziato a pubblicare le sue foto sui social network ottenendo diversi feedback tanto che nel 2009 ha aperto il suo blog, The Blond Salad, e il numero dei visitatori è cresciuto a numeri esponenziali.

Oggi Chiara Ferragni è il direttore creativo per molti grandi marchi e vanta collaborazioni con importanti brand come Superga, Mango, Tod's, Disney e Italia Independent di Lapo Elkann.

Nel 2013 ha lanciato il marchio "Ferragni Collection" con l'investimento di un milione di euro ed ha avuto un incredibile successo al punto che oggi questo marchio rappresenta la maggior parte dei suoi guadagni.

On the international scene, the US, China and Germany once again take the top places both in overall value of trademarks and '*made in*' rankings, in other words the value deriving from place of origin, decoupled from the product's trademark.

The United States comes out on top due to its GDP figures and a strong perception that it is easy to do business in the country. China continues its positive trend thanks to the great efforts made on the trademark protection front and ongoing improvements in social and business organisation. Germany on the other hand continues to lose ground, above all due to scandals such as Volkswagen's "Dieselgate" and the troubles affecting Deutsche Bank.

**Claudia Strola**  
*Research Department*

## THE SUCCESS OF THE TRADEMARK CHIARA FERRAGNI AND A REFUSAL OF REGISTRATION BY THE EUIPO

Chiara Ferragni, the fashion blogger born in Cremona with over seven million followers on Instagram, 300,000 on Twitter and over a million Facebook fans, is the only Italian included by Forbes in its rankings of the most influential under-30s in the world.

Her success story started almost by chance when Chiara began publishing her photos on the social networks. The feedback was so positive that she launched her blog The Blonde Salad in 2009 and visitor numbers began to climb exponentially.

Today Chiara Ferragni acts as creative director for several big trademarks and works with major brands such as Superga, Mango, Tod's, Disney and Lapo Elkann's Italia Independent.

In 2013 she launched the "Ferragni Collection" brand with an initial investment of a million euro, which immediately had enormous success and became her main source of earnings.

È quindi interessante analizzare alcuni aspetti concernenti la tutela che Chiara Ferragni ha tentato di ottenere per il proprio marchio e sui quali vale la pena fare qualche riflessione.

Preme anzitutto rilevare che Chiara Ferragni ha concesso la registrazione e quindi la titolarità del marchio patronimico a soggetti terzi, per la precisione a Serendipity S.r.l., Giuseppe Morgese e Pasquale Morgese, coinvolti a vario titolo nella commercializzazione di articoli a marchio "Chiara Ferragni". Solo il futuro ci potrà rivelare se tale scelta sia stata appropriata anche se fin da ora sembrerebbe di poterlo escludere, in quanto è sempre opportuno che il patronimico sia indissolubilmente connesso alla persona fisica di riferimento e non a terzi.

It is worth examining and reflecting on some of the aspects of the protection that Chiara Ferragni sought for her own trademark.

First of all it should be pointed out that Chiara Ferragni assigned the registration and therefore also the ownership of her personal name trademark to third parties: Serendipity S.r.l., Giuseppe Morgese and Pasquale Morgese, involved in various ways in placing "Chiara Ferragni" products on the market. Only time will tell whether this was the right choice to make, although on the surface it always seems wiser to allow personal-name trademarks to remain closely linked to the natural person in question rather than assigning them to third parties.



Altro aspetto curioso è il fatto che, dopo aver depositato nel 2013 il marchio denominativo "CHIARA FERRAGNI" ed averne ottenuto la registrazione nello stesso anno per i prodotti di principale interesse, Serendipity S.r.l., Giuseppe Morgese e Pasquale Morgese nel 2015 hanno depositato il marchio figurativo e tale marchio è stato parzialmente rifiutato a seguito di un'opposizione presentata da una società belga, la CKL Holding N.V., sulla base del proprio marchio anteriore del Benelux "CHIARA", registrato per prodotti della classe 25.

Another curious detail is the fact that, having filed the name trademark "CHIARA FERRAGNI" in 2013 and obtained registration in that same year in the main goods classes, Serendipity S.r.l., Giuseppe Morgese and Pasquale Morgese in 2015 filed the figurative trademark which was partially refused following opposition by the Belgian company, CKL Holding N.V., based on its prior Benelux trademark "CHIARA", registered for goods in Class 25.

## IN MERITO A TALE DECISIONE SORGONO SPONTANEE ALCUNE RIFLESSIONI.

Dopo aver ricordato che il rischio di confusione deve essere valutato tenendo conto dell'impressione globale dei segni esaminati e prendendo quindi in considerazione, *inter alia*, i relativi elementi distintivi e dominanti, l'EUIPO ha ritenuto che nessuno dei segni a confronto fosse dotato di elementi distintivi e dominanti.

Tale conclusione è quanto meno discutibile in quanto il marchio contestato, oltre ad essere costituito dal patronimico "CHIARA FERRAGNI", presenta anche un elemento figurativo, il rinomato occhio azzurro stilizzato con lunghissime ciglia, simbolo delle collezioni della fashion blogger al quale non si può negare il carattere di elemento distintivo e dominante nell'economia del marchio.

L'Ufficio di Alicante ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di marchi complessi, secondo cui, quando i segni si compongono di elementi sia verbali che figurativi, l'elemento verbale del segno ha, in linea di principio, un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo. Questo accade perché il pubblico non è propenso ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione con il loro elemento verbale piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (TUE, 14.07.2005, T-312/03, 'Selenium-Ace', EU:T:2005:289, § 37; Commissione Ricorsi EUIPO, 19.11.2011, R 0233/2011-4, 'Best Tone', § 24; e 13.12.2011, R 0053/2011-5, 'Jumbo', § 59.).

Questo tuttavia non è sempre vero; nel caso in esame l'elemento figurativo contenuto nel marchio contestato è indubbiamente in evidenza rispetto all'elemento denominativo, vuoi per la posizione in alto ed al centro del marchio, vuoi per la sua dimensione e per la particolare caratterizzazione grafica che non può non rimanere impressa nella mente del consumatore; ciò è ancora più vero se si considera che nel settore dell'abbigliamento, la percezione visuale avviene generalmente prima dell'acquisto e l'aspetto visuale ha quindi un ruolo maggiore nella valutazione globale del rischio di confusione.

Qualche riflessione va inoltre condotta sulla questione del marchio patronimico. Secondo la costante giurisprudenza, i cognomi hanno, in linea di principio, un maggior valore intrinseco come indicatori di origine dei prodotti rispetto ai nomi di persona. Questo perché l'esperienza comune indica che i nomi di persona potrebbero appartenere a un gran numero di persone che non hanno nulla in comune,

## THE DECISION RAISES A NUMBER OF QUESTIONS.

After noting that likelihood of confusion must be assessed considering the overall impression created by the signs under examination and therefore considering, *inter alia*, their main and distinctive elements, the EUIPO decided that none of the signs examined had distinctive and dominant elements.

This conclusion would seem at the very least debatable since the disputed trademark, apart from being made up of the personal name "CHIARA FERRAGNI", also includes a figurative element, the well-known stylised long-lashed blue eye, which is the symbol of the fashion blogger's collections and which is obviously a distinctive and dominant element of the trademark.

The Alicante-based office cited the established case-law on complex trademarks, which holds that in the case of signs made up of figurative and verbal elements, the verbal element, at least in principle, has a stronger impact on the consumer than the figurative component. This is because consumers do not tend to analyse signs and will find it easier to refer to such signs using the verbal element rather than describing the figurative elements (ECJ, 14.07.2005, T-312/03, 'Selenium-Ace', EU:C:2005:289, paragraph 37; EUIPO Boards of Appeal, 19.11.2011, R 0233/2011-4, 'Best Tone', paragraph 24; and 13.12.2011, R 0053/2011-5, 'Jumbo', paragraph 59.).

However this would not seem always to be the case; in the present instance the figurative element contained in the disputed trademark is without doubt more evident than the name element, due to its position at the top centre of the trademark and given its dimensions, as well as the very characteristic graphic elements, which cannot but remain impressed on the mind of the average consumer. This is even more the case in the clothing sector, where visual perception generally precedes purchase and so the visual aspect plays a greater part in overall assessment of likelihood of confusion.

This raises certain questions on personal name trademarks. According to established case-law, surnames have, at least in principle, greater intrinsic value as indicators of the origin of products as opposed to given names. This is because common sense dictates that given names could belong to a great number of people who have nothing in common, while a surname could imply that there might be some link. Therefore the distinctive character is normally greater in the latter case.

mentre la presenza del cognome potrebbe implicare l'esistenza di un qualche legame tra loro. Pertanto, il carattere distintivo è solitamente più elevato.

Questo principio è stato sancito in varie sentenze del Tribunale dell'UE ma sembra non essere stato considerato nel caso in questione dall'EUPO che si è limitato a ritenere che la maggior parte dei consumatori in Benelux percepiranno "CHIARA" come un nome straniero di persona, non particolarmente comune nel territorio di riferimento mentre sola una parte di essi riconosceranno in "FERRAGNI" un cognome. In sostanza, secondo l'Ufficio di Alicante il marchio "CHIARA FERRAGNI" non verrebbe percepito dai consumatori del Benelux come un patronimico. Una conclusione che andrebbe sicuramente rivista.

In considerazione della presenza nel marchio contestato del cognome nonché dell'indubbio rilievo dell'elemento figurativo particolarmente originale e rinomato, l'esito dell'opposizione avrebbe senz'altro potuto essere diverso, non ravvisandosi alcun rischio di confusione per i consumatori.

Nei confronti della decisione di rifiuto del marchio figurativo "CHIARA FERRAGNI", il richiedente ha già presentato ricorso. Sarà interessante capire se l'EUPO rivaluterà il caso e giungerà ad una diversa conclusione, decidendo di concedere la registrazione al marchio figurativo in questione per tutti i prodotti rivendicati.

**Sonia Fodale**  
*Trademark Attorney*

This principle has been confirmed in a number of ECJ judgments but does not seem to have been taken into consideration by the EUPO, which merely stated that most consumers in the Benelux area perceive "CHIARA" as a foreign given name, not particularly common in the territory in question, while only some of them would recognise "FERRAGNI", a surname. Essentially, according to the EUPO the "CHIARA FERRAGNI" trademark would not be perceived by consumers in Benelux as a personal name trademark. This conclusion must surely be re-examined.

Based on the presence in the disputed trademark of the surname and the undoubted importance of a particularly original and well-known figurative element, a different outcome might have been expected from opposition proceedings, since there seems to be no likelihood of confusion for consumers.

The applicant has already lodged an appeal against the decision to refuse the figurative trademark "CHIARA FERRAGNI". It will be interesting to see whether the EUPO sees fit to review the case and come to a different conclusion, deciding to register the figurative trademark in question for all goods claimed.

**Sonia Fodale**  
*Trademark Attorney*

## **PATENT BOX NEL SETTORE DEL LUSSO ITALIANO: SONO POCHE LE AZIENDE AD AVERLO SFRUTTATO**

Il "Patent Box", il regime di tassazione agevolata che, inserito nella legge di Stabilità 2015, determina benefici per le imprese che producono redditi attraverso l'uso diretto o indiretto (come ad esempio le licenze) di diritti di proprietà intellettuale, è stato poco sfruttato dalle imprese del lusso "Made in Italy", nonostante l'enorme apprezzamento che ha sempre avuto a livello mondiale.

Una delle poche aziende italiane del settore ad aver usufruito del Patent Box è La Salvatore Ferragamo S.p.A, cui fa capo il Gruppo Salvatore Ferragamo.

## **FEW COMPANIES TAKE ADVANTAGE OF PATENT BOX IN ITALIAN LUXURY GOODS SECTOR**

"Patent Box", the tax breaks measure included in the 2015 'Stability Act' providing benefits for companies with revenues from direct or indirect exploitation of intellectual property rights (for example, through licences), has seen very little take-up by the Italian luxury goods sector, despite its long-standing international prestige.

One of the few Italian companies in the sector to have made use of Patent Box is Salvatore Ferragamo S.p.A, of the Salvatore Ferragamo Group.

L'azienda fiorentina ha annunciato lo scorso 29 dicembre l'accordo siglato dalla propria controllante con l'Agenzia delle Entrate al fine di definire il metodo di calcolo della quota di reddito esente da IRES (l'Imposta sul Reddito delle Società) e IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) ai fini del patent box.

The Florence-based company announced on last 29 December an agreement concluded by its parent undertaking with the Revenue Agency in order to establish the calculation methods to be used to determine the amount of revenue exempt from IRES (Corporation Tax) and IRAP (Regional Income Tax) for Patent Box purposes.



Nel caso del Gruppo Ferragamo, quotato a Piazza Affari, per la base di calcolo delle agevolazioni complessive, alla quota di reddito relativa all'utilizzo diretto degli intangibili si sommano le royalties percepite attraverso i prodotti in licenza, tra cui occhiali, profumi e orologi a marchio Ferragamo.

Gli "intangibili" in questione, infatti, sono marchi e design, inclusi alcuni prodotti figurativi che, nel tempo, si sono affermati come vere e proprie icone dell'estetica fiorentina di Ferragamo. Tra questi, l'inimitabile fiocco in gros grain che nel 1978 personalizzava la scarpa Vara, uno dei cavalli di battaglia della casa fondata nel 1927. Il medesimo fiocco, infatti, diventato nel tempo un segno distintivo della creatività legata all'azienda, oggi personalizza borse, accessori e profumi.

Per entrare brevemente nel dettaglio, la Salvatore Ferragamo S.p.A. ha esercitato opzione per gli anni di imposta 2015-2019 e potrà presentare istanza per un rinnovo

In the case of the Ferragamo Group, which is listed on the Italian stock exchange, in order to calculate the tax base for the purpose of the tax breaks, revenue from direct exploitation of rights are to be added to royalties from licensed products, including Ferragamo eye-wear, perfumes and watches.

The "intangibles" in question are trademarks and designs, including some figurative products that in time have come to be seen as veritable icons of Ferragamo's Florentine aesthetic. Among these is the inimitable grosgrain ribbon used in 1978 to customise Vara footwear, one of the strongest products of the luxury goods house founded in 1927. Indeed the same ribbon in time came to be seen as a distinctive sign of the company's creativity and today features on bags, accessories and perfumes.

Specifically, Salvatore Ferragamo S.p.A. decided to avail of the tax breaks for the years 2015-2019, with the option of

quinquennale a partire dal 2020. Il beneficio per l'anno 2015, è stato definito "significativo" dall'azienda, anche se i numeri esatti non sono stati resi noti. La quota detassabile relativa al 2016 sarà pari al 40% mentre per il triennio 2017-2019 salirà al 50%.

È un peccato quindi notare come il settore del lusso italiano, tra i più apprezzati al mondo, non abbia ancora saputo sfruttare il "Patent Box" nonostante l'enorme know-how che le aziende del Made in Italy hanno saputo creare ed acquisire nel corso degli anni.

Non è infatti un caso che le aziende che meglio contrastano le forti spinte concorrenziali delle multinazionali estere sono quelle realtà innovative che possiedono al loro interno un'elevata dose di know-how e che sappiano distinguersi dalle altre: in un periodo in cui il "Made in Italy" soffre la concorrenza proveniente dall'estero, sarebbe un bene saper sfruttare al massimo il know-how italiano che, la storia insegna, è sempre tra i migliori in assoluto. Ed il "Patent Box" può essere uno strumento di partenza per ricominciare a valorizzare le aziende italiane.

**Andrea Ghezzi**

*Domain Name Consultant*

five-year renewal from 2020 on. The tax advantage gained in 2015 was described as "significant" by the company, even if the exact figures were not released. The exemption for 2016 amounted to 40%, rising to 50% for the three-year period 2017-2019.

It is a shame that the Italian luxury goods sector, among the most prestigious in the world, has to date not made better use of the Patent Box, despite the huge amount of know-how that Italian companies in the sector have created or acquired down through the years.

It is no accident that the companies that are best able to deal with the serious competition of the foreign multinationals are those innovative undertakings that harbour a great deal of know-how and have the ability to stand out from the crowd. At a time when Italian goods in general are suffering from foreign competition, they would be well advised to take advantage of such know-how, which history has shown to be one of their greatest assets. The "Patent Box" might be a good starting point for a renewed attempt to exploit the innate strengths of Italian companies.

**Andrea Ghezzi**

*Domain Name Consultant*

**RAPISARDI**  
 INTELLECTUAL PROPERTY

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com

**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**  
 2A Collier House, 163-169  
 Brompton Road, London  
 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