



R A P I S A R D I
ipnews

No 1 - FEBRUARY 2019

IN QUESTO NUMERO

- Supreme Italia o Supreme? Quando il legal fake inganna anche Samsung
- 5G - verso il nuovo standard di telefonia mobile
- Easyjet vs Netflix e la controversia sul marchio 'easy'

IN THIS ISSUE

- Supreme Italia or Supreme? When a legal fake can even fool Samsung
- 5G - towards a new mobile telephony standard
- Easyjet vs Netflix and the dispute over the 'easy' trademark

**SUPREME ITALIA O SUPREME?
 QUANDO IL LEGAL FAKE
 INGANNA ANCHE SAMSUNG**

Lo scorso 10 dicembre si è tenuto a Pechino un evento di presentazione dell'ultimo modello di smartphone di casa Samsung.

Tra i momenti salienti, l'annuncio da parte di Feng En, direttore marketing di Samsung Cina, di una partnership tra il colosso sudcoreano e Supreme, brand di streetwear che negli ultimi anni ha scalato i vertici della moda giovanile.

Il mercato globale sembrava così pronto a registrare un nuovo connubio tra moda e tecnologia, quando, a poche ore dall'annuncio, una sorprendente notizia è trapelata: Supreme non è Supreme.

O meglio, la iconica scritta bianca su fondo rosso proiettata a grandi lettere sui muri del salone ospitante l'evento Samsung appare graficamente identica al marchio ideato ormai 25 anni or sono dallo stilista newyorchese James Jebbia.

Ma la società con cui Samsung ha raggiunto un accordo non è effettivamente la Chapter 4, oggi titolare del marchio "Supreme" negli Stati Uniti e in moltissimi altri Paesi in tutto il mondo, bensì la società italiana Trade Direct Srl, licenziataria del marchio italiano "Supreme" depositato all'UIBM dalla società inglese International Brand Firm Ltd.

È stata naturalmente la Supreme a stelle e

**SUPREME ITALIA OR SUPREME?
 WHEN A LEGAL FAKE CAN
 EVEN FOOL SAMSUNG**

On 10 December last, the latest Samsung smartphone model was presented at an event in Peking.

Among the highlights of the launch was the announcement by Feng En, marketing director of Samsung China, of a partnership between the South Korean giant and streetwear brand Supreme, which in recent years has scaled the heights of youth fashion.

The global market was readying itself to greet a new alliance of fashion and high-tech when, just a few hours from the announcement, astonishing news emerged: Supreme was not Supreme.

The iconic white lettering on a red background projected large on the walls of the venue hosting the Samsung event did indeed look graphically identical to the trademark New York fashion designer James Jebbia came up with 25 years ago.

However, Samsung had struck its deal not with Chapter 4, currently the owner of the "Supreme" trademark in the US and several other territories across the world, but with Trade Direct Srl, licence holder for the "Supreme" trademark filed with the UIBM (Italian Patent and Trademark Office) by the UK-based International Brand Firm Ltd.

Unsurprisingly, it was American Supreme who



strisce a svelare l'equivoco, chiarendo di non essere mai stata in trattative con Samsung e di nulla avere a che fare con Supreme Italia.

Dal canto suo, la stessa Samsung ha inizialmente confermato che la collaborazione fosse proprio con Supreme Italia, salvo poi optare per un atteggiamento di maggiore prudenza, una volta acquisita maggiore consapevolezza sulla vicenda (*"Al momento stiamo rivalutando questa operazione e siamo profondamente dispiaciuti per l'incidente"*, recita un post pubblicato sull'account ufficiale Weibo di Samsung).

A dispetto della inconsapevolezza di Samsung, peraltro, più volte in passato Supreme e Supreme Italia erano state protagoniste di controversie sfociate persino nel giudiziale.

A far da sfondo alla contesa, la temporanea assenza a livello comunitario di registrazioni di marchi "Supreme" a nome della società americana.

Secondo il ragionamento dell'Ufficio europeo, infatti, il marchio è descrittivo: il consumatore medio delle lingue inglese e romena attribuirebbe alla dicitura "Supreme" il significato "di massima qualità", percependo il segno come indicatore di una qualità dei prodotti contrassegnati.

broke the news, stating that it had never had dealings with Samsung and had nothing whatever to do with Supreme Italia.

Samsung for its part initially confirmed that it had closed a deal with Supreme Italia, only to later adopt a more cautious approach once it realised what had happened (A message posted on Samsung's official Weibo account states that "Currently we are re-evaluating the partnership and we regret any inconvenience it may have caused",).

Although Samsung was evidently not aware of the fact, Supreme and Supreme Italia have been involved in a series of disputes, some of which have even ended up in court.

The problem started with the temporary absence of EU registrations of "Supreme" trademarks in the name of the US company.

As far as the EUIPO was concerned, the trademark was descriptive: the average English- or Rumanian-speaking consumer would take the wording "Supreme" to mean "top quality", seeing the sign as an indication of the quality of the goods distinguished.

Di tale mancata registrazione ha tentato di approfittare proprio la Supreme italiana, depositando in Italia e a San Marino un marchio "Supreme" il 18 novembre 2015.

L'iniziativa non ha riscontrato il gradimento della casa americana, che è prontamente ricorsa in via di urgenza al Tribunale di Milano contestando, come naturale, non solo una grave violazione delle norme in materia di concorrenza sleale ai più svariati titoli, ma anche la contraffazione nei confronti del proprio marchio italiano.

Infatti, forse presagendo i rischi del perdurare della sua assenza in Europa, Chapter 4 era tempestivamente corsa ai ripari con il provvidenziale deposito del proprio marchio in Italia appena due mesi prima che si attivasse Supreme italiana.

Il Tribunale di Milano, anche in sede di reclamo, ha dato ragione a Chapter 4, inibendo a Trade Direct l'utilizzo del marchio Supreme e del sito supremeitalia.com, e ordinandole il ritiro dei prodotti dal mercato.

Ma la società italiana non si è evidentemente data per sconfitta, come testimonia il controverso episodio della partnership con Samsung.

In attesa dei prossimi sviluppi di una situazione ancora in divenire, la vicenda rappresenta certamente un importante precedente contro le velleità della sempre più diffusa pratica del "legal fake": il deposito di un marchio altrui, meglio se dotato di una qualche rinomanza, in un territorio in cui lo stesso non risulta ancora registrato.

Pierfrancesco Gallo
Attorney at Law

Italian Supreme took advantage of the lack of a registration, filing an application for a "Supreme" trademark in Italy and San Marino on 18 November 2015.

The US fashion house was anything but happy with this move and promptly lodged an urgent appeal with the Court of Milan, unsurprisingly alleging not just a whole range of serious breaches of unfair competition regulations, but also infringement of its own Italian trademark.

Indeed, Chapter 4, possibly foreseeing the risks involved in allowing its absence from Europe to drag on for too long, had taken timely pre-emptive action by filing its own trademark in Italy just two months prior to Supreme Italia.

The Court of Milan, also at the appeals level, found in favour of Chapter 4, preventing Trade Direct from using the Supreme trademark and from operating the supremeitalia.com website, ordering it to withdraw its goods from the market.

But the Italian company evidently did not want to admit defeat, as is evident from its "partnership" with Samsung.

While we await further updates on a story that seems to have some way to run yet, the episode certainly sets an important precedent in the fight against the ever-more widespread phenomenon of "legal fakes": the filing of existing third-party, and preferably well-known, trademarks in any territory where they have yet to be registered.

Pierfrancesco Gallo
Attorney at Law

5G - VERSO IL NUOVO STANDARD DI TELEFONIA MOBILE

La quinta generazione di telefonia mobile 5G sarà operativa a livello globale a partire dal 2020. Questa nuova tecnologia di telecomunicazione non solo aumenterà la velocità di connessione dei telefoni cellulari, ma permetterà la fruizione di nuovi prodotti e servizi e la transizione verso una società totalmente connessa.

Il 5G avrà importante rilievo nella connessione di sensori e

5G - TOWARDS A NEW MOBILE TELEPHONY STANDARD

The 5G fifth generation of mobile telephony will come into operation worldwide at the end of 2020. This new telecommunication technology will not just increase the speed of connection of mobile phones, but will allow access to new goods and services and facilitate the transition to a completely connected society.

5G will have significant impact on the connection of

dispositivi Internet of Things, dispositivi per la realtà aumentata e la realtà virtuale e molto ci si aspetta nel settore dei servizi sanitari per il monitoraggio dei pazienti, telemedicina e chirurgia robotica a distanza.

Gli attori coinvolti in questo salto tecnologico non sono solo società di telecomunicazione e di telefonia mobile, ma anche aziende di svariati settori industriali e del terzo settore. Appare pertanto evidente, ancor più rispetto alla precedente tecnologia 4G, la necessità di sviluppare specifiche tecniche e stan-

Internet of Things sensors and instruments, augmented reality and virtual reality devices, with important changes expected in the healthcare sector in terms of patient monitoring, telemedicine and robotic telesurgery.

The main actors involved in this technological leap forwards are not just telecom and mobile telephony companies, but also a wide range of industrial manufacturers and service providers. Even more than for the previous 4G technology, there seems to be an evident need to develop dedicated



dard che permettano una diffusione capillare del 5G a costi il più possibile contenuti.

Al fine di garantire un ecosistema di interoperabilità, compatibilità e neutralità tecnologica per dispositivi e servizi basati sulla tecnologia 5G, il settore delle radiocomunicazioni dell'agenzia delle Nazioni Unite International Telecommunication Union (ITU-R) all'inizio del 2012 ha avviato un programma per sviluppare gli standard "International Mobile Telecommunications (IMT)-2020" ponendo le basi per le attività di ricerca 5G ed arrivare alla redazione di standard di interfaccia radio per comunicazioni mobili 5G condivisi a livello internazionale nel 2020. In particolare, il 3GPP (Third Generation Partnership Project), di cui fanno parte i maggiori enti di standardizzazione mondiale di telecomunicazioni, alcune associazioni commerciali e diverse centinaia di società operanti nel settore, sta lavorando

procedures and standards to allow dense 5G coverage in the most affordable manner possible.

In order to ensure an ecosystem of interoperability, compatibility and technological neutrality for devices and services based on 5G technology, the Radiocommunication Sector of the UN's International Telecommunication Union (ITU-R) launched a programme in early 2012 aimed at developing "International Mobile Telecommunications (IMT)-2020" standards, laying the basis for 5G research activities in order to allow drafting of internally shared radio interface standards for mobile 5G communications by 2020.

Specifically, the 3GPP (Third Generation Partnership Project), which involves most of the world's telecommunications standardisation bodies, some business associations

ad una proposta di standard 5G "3GPP 5G" da presentare all'ITU come nuovo standard "IMT-2020".

Attraverso la partecipazione aperta e trasparente a gruppi di lavoro, ciascun soggetto partecipante dà il proprio contributo tecnologico, spesso sotto forma di brevetti, per definire le migliori specifiche tecniche da adottare a livello globale. Un brevetto che protegge una tecnologia essenziale per la definizione di uno standard è chiamato standard-essential patent (SEP). I SEPs proteggono quindi le tecnologie essenziali per il rispetto degli standard tecnici e per la commercializzazione di prodotti basati su tali standard.

Le aziende che al momento hanno inviato il maggior numero di contributi tecnici per lo sviluppo dello standard "3GPP 5G" sono Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE e Qualcomm, mentre le aziende titolari del maggior numero di SEPs 5G stimati sono Qualcomm, Huawei, LG Electronics, Ericsson, Samsung, ZTE e Nokia.

Per promuovere la libera implementazione degli standard ed evitare posizioni di monopolio per i titolari di SEPs, gli enti di standardizzazione impongono ai titolari di licenziare i brevetti SEPs in forma gratuita oppure a condizioni FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory terms).

Tuttavia, le condizioni FRAND delle licenze sono decise dai titolari stessi di brevetti SEPs e in passato, con particolare riferimento all'implementazione tecnologia di telecomunicazione 4G, sono state considerate tutt'altro che condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie dando vita a importanti e milionarie guerre legali.

Sotto quest'ultimo aspetto, pare che con lo sviluppo degli standard 5G ci sia un positivo cambio di tendenza, con tariffe di licenza più basse e trasparenti rispetto al 4G.

Infatti, allo stato attuale della proposta di standardizzazione "3GPP 5G", alcuni tra i maggiori titolari di SEPs 5G come Qualcomm, Nokia ed Ericsson hanno divulgato pubblicamente le proprie tariffe di licenza di SEPs e ci si aspetta che anche LG Electronics, Huawei e altri siano indotte a fare altrettanto. In attesa della proposta finale dello standard "3GPP 5G" prevista per luglio 2019, tariffe di licenze SEPs trasparenti e il più possibile contenute sono un buon auspicio per una rapida transizione globale alla tecnologia 5G nel prossimo futuro.

Ludovico Signori

Trainee Italian and European Patent Attorney

and several hundred companies operating in the sector, is working towards a proposed "3GPP 5G" 5G standard to be presented to the ITU as a new "IMT-2020" standard.

Each participant makes its own technological contribution, often in the form of patents, by means of open and transparent participation in work groups aimed at defining the best technical specifications to be adopted at a global level. A patent that protects technology essential for the definition of a standard is called a standard-essential patent (SEP). SEPs therefore protect the technologies essential for complying with technical standards and for the placing on the market of products based on such standards.

The companies that have to date made the greatest number of technological contributions towards the development of the "3GPP 5G" standard are Huawei, Nokia, Ericsson, ZTE and Qualcomm, while the companies holding the greatest number of 5G SEPs are Qualcomm, Huawei, LG Electronics, Ericsson, Samsung, ZTE and Nokia.

In order to promote the free implementation of the standards and to avoid monopoly positions being acquired by SEP right-holders, the standardisation bodies require right holders to license SEPs on a cost-free basis or in accordance with fair, reasonable and non-discriminatory terms (FRANDs).

However, licensing FRANDs are decided by SEP right-holders themselves and in the past, specifically in relation to technological implementation of 4G, they were seen as very far from "fair, reasonable and non-discriminatory", resulting in high-level legal battles worth millions of dollars. In this regard, it seems that a positive change has come about for the development of the 5G standard, with lower and more transparent licensing fees than for 4G.

Indeed, at the current state of the "3GPP 5G" standardisation proposal, some of the main 5G SEP right holders such as Qualcomm, Nokia ed Ericsson have publicly disclosed their own SEP licence fees and it is expected that LG Electronics, Huawei and others will be forced to follow suit.

While we await the final proposal for the "3GPP 5G" standard, which is expected in July 2019, SEP licence fees that are transparent and insofar as possible affordable certainly represent a positive step towards the global transition to 5G technology in the near future.

Ludovico Signori

Trainee Italian and European Patent attorney

EASYJET VS NETFLIX E LA CONTROVERSIA SUL MARCHIO 'EASY'

La serie televisiva americana di Netflix è stata presa di mira da Sir Haji-loannou con la sua proverbiale battaglia di repressione sui "ladri di marchi".

Il miliardario uomo d'affari e fondatore di easyJet, Sir Stelios Haji-loannou, sta per intentare un'azione legale contro Netflix per l'uso in Europa del nome 'easy' quale titolo della serie comica e del relativo font ritenuto troppo simile, sostenendo che l'uso del nome viola i diritti di marchi europei di cui la propria azienda è titolare.

EASYJET VS NETFLIX AND THE DISPUTE OVER THE 'EASY' TRADEMARK

The Netflix-produced US television series has come under fire from Sir Haji-loannou as part of his ongoing battle against "brand thieves".

The billionaire businessmen and founder of easyJet, Sir Stelios Haji-loannou, is about to take legal action against Netflix for the use in Europe of the name 'easy' as the title of a comedy series and for its font, which is seen as too similar, alleging that the use of the name infringes the European trademarks held by his company.



part of the **easy**[®]
family of brands

Nell'ultimo giro di vite su ciò che afferma sono sempre più numerosi "ladri di marchi" che cercano di "cavalcare" la fama e l'attività di easyGroup, Sir Haji-loannou sta intentando una azione legale per evitare che la società statunitense di streaming (da \$ 166 miliardi) utilizzi il nome del programma in Europa.

Risaputa la sua acerrima battaglia sulle violazioni di marchi, la easyJet ha addirittura istituito una pagina web per questo tipo di eventi, <https://easy.com/brand-thieves.html>, dove elenca tutti i marchi del gruppo easyGroup e ammonisce chiunque tenti di sfruttare il marchio o lo stile del marchio 'easy' per trarne indebito vantaggio.

EasyGroup ha una rigorosa politica di protezione dei propri marchi e tutela dei propri licenziatari, tra cui anche easyJet, la compagnia aerea a basso costo, che usa il suo sorprendente marchio arancione.

Un portavoce di easyGroup ha affermato che darà inizio alle più opportune azioni legali all'inizio di ottobre, confermando una notizia riportata per la prima volta dal Sunday Times. Ha aggiunto: "EasyGroup ora possiede più di 1.000 marchi registrati

In the most recent clampdown, Sir Haji-loannou states that there is a growing number of "brand thieves" looking to "piggyback" on the easyGroup's fame and business activities, and this is why he is taking legal action seeking to prevent the US streaming giant (with revenues of \$ 166 billion) from using the programme's title in Europe.

Well-known for its fierce battles against trademark infringers, easyJet has even set up a dedicated web page <https://easy.com/brand-thieves.html>, listing all of the easyGroup's trademarks and warning anyone against attempting to take unfair advantage by using the trademark itself or the visual style of the 'easy' brand.

EasyGroup has a strict policy of protecting both its own trademarks and those of its licensees, including the low-cost airline easyJet, with its striking orange brand name.

A spokesman for easyGroup confirmed that it would launch appropriate legal proceedings at the beginning of October, confirming the news first reported by the Sunday Times. He added: "EasyGroup now

all'interno della famiglia di marchi "easy" in tutto il mondo e prende molto sul serio la protezione dall'uso non autorizzato."

EasyGroup incassa un considerevole reddito costante dalla concessione in licenza del marchio a molte aziende - inclusa la compagnia aerea - in cambio di una royalty basata sul loro fatturato e pertanto non può e non vuole permettersi il rischio di diluizione del proprio marchio.

Il portfolio marchi include: easyHotel, quotata alla Borsa di Londra nel 2014, easyBus, easyCar, easyVan, easyProperty, easyOffice, easyFoodstore, easyCoffee e easyGym.

owns more than 1,000 registered trademarks within the "easy" family of brands all over the world and takes its protection from unauthorised use very seriously."

EasyGroup receives a steady income from licensing the brand to many businesses – including the airline – in return for a royalty based on their turnover, and therefore cannot afford any risk of brand dilution.

The brand portfolio includes: easyHotel, listed on the London Stock Exchange since 2014, easyBus, easyCar, easyVan, easyProperty, easyOffice, easyFoodstore, easyCoffee and easyGym.



Il sito brand-thieves mette in guardia dal fatto che "alcune entità pensano di poter conseguire un veloce successo rubando il nostro nome e la nostra reputazione. Istituiscono siti Web e aziende che utilizzano il nome "easy" (o versioni fonetiche di esso) che possono o agganciarsi ad una rassomiglianza con una società easyGroup o essere una copia diretta".

Sir Haji-loannou ha detto: "Questo è un caso di comportamento tipicamente arrogante da parte di una grandissima società tecnologica americana che non si è mai presa la briga di verificare di quali diritti legali siano titolari altre società al di fuori degli Stati Uniti".

Quando Joe Swanberg (ndr creatore della serie televisiva) ha ideato il nome 'easy' per la sua nuova serie TV un paio di anni fa, avrebbe dovuto verificare la possibilità di utilizzo con i loro avvocati europei prima di usarlo.

Ed è assolutamente corretto, dal mio punto di vista di Research Manager, prevedere di investire una piccola parte del totale del budget coinvolto in una grande operazione di lancio,

The "brand thieves" website warns readers that "some people think they can make a fast buck by stealing our name and our reputation. They set up websites and companies using the name 'easy' (or phonetic versions of it) which can either pay a passing resemblance to an easyGroup company or be a direct copy."

According to Sir Haji-loannou, "This is a case of typically arrogant behaviour by a very large American tech company who never bothered to check what legal rights other companies have outside the US.

When Joe Swanberg (Editor's note: creator of the TV series) came up with the name Easy for his new TV series a couple of years ago, they should have checked with their European lawyers before using it.

And it seems completely right, from my point of view as a Research Manager, to allocate a small part of the total budget for a big commercial launch to performing IPR searches, with a view to reducing to a minimum the risk of suffering

destinandola al controllo dei diritti di proprietà industriale, per evitare quanto possibile di dover mettere in bilancio una cospicua voce in perdita relativa alla difesa di diritti mai acquisiti nonché una sonora figuraccia.

“Possediamo il marchio europeo di parola ‘easy’ e altri mille marchi con ‘easy’ come prefisso e non possiamo permettere a terzi di usarlo ora come marchio, specialmente quando lo fanno principalmente con i nostri colori e font.

Almeno sono contento che Netflix abbia detto che si fermeranno comunque alla terza serie. Tuttavia, dobbiamo impedire loro di promuovere le serie precedenti in Europa per lo streaming online”.

La serie, lanciata su Netflix a settembre 2016 e prevista per la sua terza e ultima stagione nel 2019, annovera nel proprio cast attori del livello di Orlando Bloom e della modella Emily Ratajkowski.

La risposta di Netflix? “gli spettatori possono capire la differenza tra uno spettacolo che guardano e un aereo in cui volano”. Curioso sarà vedere cosa ne penseranno i giudici in proposito.

Claudia Strola
Research Department

much larger losses and the major embarrassment involved in attempting to defend unacquired rights.

“We own the European trademark in the word ‘easy’ and another thousand trademarks with ‘easy’ as a prefix and we can’t allow third parties to use it now as a brand name, especially when they are doing it mostly with our colours and font.

At least I am pleased that Netflix have said that they will stop at series three anyway. However, we have to stop them from promoting the older series in Europe for online streaming.”

Launched on Netflix in September 2016 and due for its third and final season in 2019, its ensemble cast includes renowned actors like Orlando Bloom and model Emily Ratajkowski.

The answer from Netflix? “Viewers can tell the difference between a show they watch and a plane they fly in.”

It will be interesting to see what the courts make of the question.

Claudia Strola
Research Department