



# RAPISARDI ipnews

No 1 - JANUARY 2021

## IN QUESTO NUMERO

- Le conseguenze di Brexit sulla sorveglianza doganale dei marchi dell'Unione Europea
- Brexit - Keypoint su disegni o modelli non registrati
- Il carattere distintivo del marchio sonoro alla luce di una nuova pronuncia della Commissione di Ricorso EUIPO

## IN THIS ISSUE

- The fallout from Brexit for customs enforcement of European Union trademarks
- Overview of brexit and unregistered designs and models
- The distinctive character of a sound trademark in the light of a new decision by the EUIPO's Board of Appeal

## LE CONSEGUENZE DI BREXIT SULLA SORVEGLIANZA DOGANALE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

Il 31 dicembre è terminato il periodo di transizione post-Brexit, iniziato il 31 gennaio 2020, durante il quale il Regno Unito rimane soggetto al diritto dell'Unione Europea e rimane parte dell'unione doganale e del mercato unico dell'UE.

A partire dal 1 gennaio 2021 l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea dispiegherà pienamente i suoi effetti, determinando la fine della efficacia nel territorio britannico delle norme dell'Unione Europea con notevoli ripercussioni anche in materia di proprietà intellettuale, ed in particolare, la fine dei diritti di proprietà intellettuale con validità unitaria in tutti gli stati dell'Unione Europea.

Brexit avrà inoltre notevoli ripercussioni sul sistema di sorveglianza doganale dei diritti di proprietà intellettuale attualmente disciplinato dal Regolamento (UE) No. 608/2013.

Prima di Brexit, tale Regolamento legittimava il titolare di un marchio dell'Unione Europea a presentare, presso l'agenzia delle dogane di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, una domanda volta ad ottenere che le autorità doganali di alcuni o tutti i Paesi dell'Unione Europea (incluso il Regno Unito) intervenissero per impedire l'importazione o l'esportazione di prodotti in sospetta violazione dei loro diritti (c.d. domanda unionale).

## THE FALLOUT FROM BREXIT FOR CUSTOMS ENFORCEMENT OF EUROPEAN UNION TRADEMARKS

31 December 2020 ended the end of the post-Brexit transition period that started on 31 January 2020, during which the United Kingdom has remained subject to European Union law and part of the customs union and single market.

From 1 January 2021, Britain's exit from the Union will come fully into effect, after which EU laws and regulations will no longer be applicable in the United Kingdom, with considerable repercussions also in the intellectual property area, and in particular, the end of intellectual property rights with unitary validity throughout all Member States.

Brexit will also have a significant impact on the system for customs enforcement of intellectual property rights currently governed by Regulation (EU) No 608/2013.

Prior to Brexit, the Regulation allowed holders of EU trademarks to present, before the customs agency of any Member State, an application to have the customs authorities in some or all Member States (including the United Kingdom) to take action to prevent products infringing their rights from being imported or exported (a so-called Union application).

Dopo la fine del periodo transitorio di Brexit, il Regolamento non si applicherà più al Regno Unito.

Con una recente nota informativa, la Commissione Europea ha individuato quali saranno le principali conseguenze di Brexit sulla materia in questione, specificando quanto segue:

At the end of the Brexit transition period, the Regulation will no longer apply in Britain.

In a recent notice, the European Commission identified the main consequences of Brexit in this area, as follows:

“ A partire dal 1 gennaio 2021 l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea dispiegherà pienamente i suoi effetti, determinando la fine della efficacia nel territorio britannico delle norme dell’Unione Europea.

From 1 January 2021, Britain’s exit from the Union will come fully into effect, after which EU laws and regulations will no longer be applicable in the United Kingdom.

”

1. Presentazione di domande unionali:

- dopo la fine del periodo di transizione le domande unionali non potranno più essere presentate all’agenzia delle Dogane del Regno Unito, ma solamente al servizio doganale competente di uno Stato Membro;
- Le domande unionali presentate, prima della fine del periodo transitorio, in uno Stato Membro diverso dal Regno Unito rimarranno valide nell’Unione Europea anche dopo la fine del periodo transitorio ma, in ogni caso, non troveranno applicazione nel territorio del Regno Unito;

2. Decisioni concernenti domande unionali accolte

- le decisioni di accoglimento delle domande unionali già emesse dall’agenzia delle dogane del Regno Unito non saranno più valide nell’Unione Europea dopo la fine del periodo transitorio; per vedere i propri diritti tutelati dalle dogane, i titolari dei marchi dovranno pertanto presentare una nuova domanda unionale in uno degli Stati Membri ;

1. Presentation of a Union application:

- after the end of the transition period, Union applications can no longer be submitted to the competent customs department of the United Kingdom, but only to the customs services of a Member State;
- Union applications submitted prior to the end of the transition period in a Member State other than the United Kingdom will be valid in the European Union even after the end of the transition period but not in Britain.

2. Decisions on Union applications received

- Decisions granting Union applications adopted by the competent customs department of the United Kingdom will no longer be valid in the European Union after the end of the transition period; to have their rights protected by customs, trademark holders must therefore submit a new Union application in one of the European Union Members States.

- le decisioni di accoglimento delle domande unionali già emesse dall'agenzia delle dogane di uno Stato Membro (diverso dal Regno Unito) rimarranno invece valide nell'Unione Europea dopo la fine del periodo transitorio, anche se le dogane del Regno Unito figuravano tra le autorità doganali alle quali era stata richiesta protezione. Tuttavia, queste decisioni non saranno più valide nel Regno Unito.

A partire dal 1 gennaio 2020, i titolari dei marchi che vorranno assicurare piena protezione ai propri diritti da parte sia delle dogane dell'Unione Europea che delle dogane del Regno Unito, dovranno pertanto procedere come segue:

- a. se la sorveglianza doganale non è ancora stata richiesta né nell'Unione Europea né nel Regno Unito: presentare due domande autonome, una all'agenzia delle dogane di uno Stato Membro e una all'agenzia delle dogane del Regno Unito;
- b. se la sorveglianza doganale è già stata richiesta o è già stata attivata sulla base di una richiesta presentata all'agenzia delle dogane di uno Stato Membro diverso dal Regno Unito: presentare una nuova domanda all'agenzia delle dogane del Regno Unito per ottenere tutela nel Regno Unito (la domanda unionale rimarrà invece valida nell'Unione Europea senza ulteriori adempimenti);
- c. se la sorveglianza doganale è già attiva nell'Unione Europea, sulla base di una domanda unionale presentata all'agenzia delle dogane del Regno Unito: presentare una nuova domanda all'agenzia delle dogane di uno Stato Membro per ottenere tutela nell'Unione Europea .
- d. Non è allo stato ancora chiaro invece se la domanda unionale concessa dall'agenzia doganale del Regno Unito conserverà validità nel Regno Unito con riferimento al marchio UK, corrispondente al marchio dell'Unione Europea originariamente sottoposto a sorveglianza, che verrà concesso dall'UKIPO in modo automatico al termine del periodo transitorio.

Se così non fosse, il titolare del marchio UK dovrà presentare all'agenzia delle Dogane britannica una nuova domanda di sorveglianza nazionale avente ad oggetto il marchio UK.

**Rossella Solveni**  
Lawyer

- Decisions by customs services granting Union applications in one of the European Union Member States (other than the United Kingdom) will remain valid in the European Union after the end of the transition period even if the customs authorities of the United Kingdom are among the customs authorities required to take protective action. Such decisions will however no longer be valid in the United Kingdom.

From 1 January 2020, trademark holders seeking full protection for their IPRs both from the EU and British Customs authorities will therefore have to proceed as follows:

- a. if customs enforcement has not been requested either in the European Union or in the United Kingdom, two separate applications must be made, one to the customs authorities of the relevant Member State and another to the British authorities;
- b. if customs enforcement has been already been applied for or has already been granted based on an application submitted to the customs services of a Member State other than the United Kingdom, a new application must be made to the UK customs services to obtain protection in Britain (the Union application will however remain valid in the European Union without further formalities);
- c. if customs enforcement has already been granted in the European Union based on an application submitted to the customs services of the United Kingdom, a new application must be made to the customs services of a Member State to obtain protection in the European Union.
- d. It is not as yet clear whether a Union application granted by the United Kingdom customs services will still be valid in the United Kingdom for a United Kingdom trademark corresponding to an EU trademark for which enforcement was originally granted, which will be automatically granted by the UKIPO at the end of the transition period.

If this were not the case, the proprietor of the United Kingdom trademark would have to make a new application to British customs for national enforcement for the United Kingdom trademark.

**Rossella Solveni**  
Lawyer

## **BREXIT - KEYPOINT SU DISEGNI O MODELLI NON REGISTRATI**

La Brexit influenzerà le aziende sotto tanti punti di vista e, a volte, sarà difficile considerare quale aspetto affrontare prima di altri. Così preziosa per tante aziende, anche la proprietà intellettuale dovrà affrontare una serie di cambiamenti dovuti alla Brexit, molti dei quali saranno agevoli e richiederanno poco impegno da parte delle imprese, altri saranno più impervi.

Ad esempio, design e marchi già registrati verranno semplicemente clonati e riprodotti nel registro del Regno Unito, mentre i brevetti resteranno quasi del tutto inalterati.

Il vero cambiamento interverrà con i diritti non ancora registrati, cioè per design e marchi che sono in procinto di essere depositati.

La legislazione a tutela del design è, forse sorprendentemente, molto complessa.

Qui nel seguito verranno esposte le modifiche che influiranno sulla protezione delle forme dei prodotti lanciati sul mercato dopo il 1 gennaio 2021.

Attualmente, un'azienda UK o con sede nell'UE, ottiene automaticamente la protezione del design non registrato in UK per la forma del prodotto per 10 anni dal momento in cui viene lanciato.

Dal 1 ° gennaio 2021, le imprese con sede in UE non potranno più beneficiare di questa protezione.

Attualmente, le aziende ottengono anche protezione per tutti gli aspetti del design di un articolo (non solo la forma, ma anche i colori, i tessuti, le decorazioni, ecc.) per tre anni dalla prima divulgazione in UK o nell'UE, e tale protezione copre tutto il Regno Unito e l'UE.

Dal 1 ° gennaio 2021, sarà in vigore nel Regno Unito un nuovo titolo, il c.d. "Supplementary Unregistered Design" il cui ambito geografico di protezione sarà limitato al Regno Unito, a condizione che il disegno o il modello venga divulgato per la prima volta in tale Paese.

Ciò significa che le aziende dovranno scegliere: diritti del Regno Unito, nel qual caso dovrebbero divulgare prima nel Regno Unito, o quelli dell'UE, nel qual caso dovrebbero divulgare prima nell'UE.

Allo stato, non è possibile usufruire di entrambe le protezioni.

Il governo UK ha tentato - senza successo - di migliorare la posizione post-Brexit per le imprese del Regno Unito e dell'UE.

## **OVERVIEW OF BREXIT AND UNREGISTERED DESIGNS AND MODELS**

Brexit will impact companies in many ways, and at times it may be difficult to know which of these to tackle first. Intellectual property, an essential asset for many enterprises, will have to deal with a number of Brexit-induced changes, many of which relatively simple and requiring only a modicum of effort, while others will be more demanding.

For example, already registered designs and trademarks will simply be copied and reproduced in the UK register, while patents will remain virtually unchanged.

The real change will affect rights pending registration, in other words designs and marks about to be filed.

The legal framework for protecting designs is, perhaps surprisingly, very complex.

In the following, the changes affecting protection of the shape of products launched on the market after 1 January 2021 will be examined.

Currently, UK-based companies or those established in the EU automatically obtain protection for designs not registered in the UK, covering the shape of the product for a period of 10 years from the time it is placed on the market.

From 1 January 2021, companies based in the EU will no longer benefit from such protection.

Currently, companies also obtain protection for all aspects of the design of a product (not just its shape, but also its colours, fabric, decorations, etc.) for three years from its first disclosure date in the UK or EU, covering the entire territory of the UK and EU.

From 1 January 2021, a new type of right will enter into force in Britain, the so-called "Supplementary Unregistered Design", offering protection only within the geographical area of the UK, provided that the design or model is first disclosed within that State.

This means that companies will have to make a choice: UK rights, in which case the product needs to be disclosed first in the UK, or EU rights, requiring a first disclosure in the EU. Currently it is not possible to avail of both forms of protection.

The British government has made attempts - to date without success - to improve the post-Brexit situation for UK and EU enterprises. The UK Intellectual Property Office (UKIPO) has tried to reach an agreement with the EU, through a free-trade

L'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito (UKIPO) ha cercato di concordare con l'UE, tramite l'accordo di libero scambio, che le divulgazioni nel Regno Unito o nell'UE dovessero essere reciprocamente riconosciute.

Cioè, se un prodotto viene lanciato per la prima volta a Londra, ciò varrebbe come prima divulgazione sia per la versione britannica che per quella europea della protezione triennale.

agreement, allowing mutual recognition for products disclosed in the UK and EU.

In other words, if a product were to be launched for the first time in London, this would count as first disclosure for both the British and European versions of the three-year protection.



Allo stesso modo, se un prodotto viene lanciato per la prima volta a Milano, otterrebbe la protezione triennale nel Regno Unito e nella versione UE.

Ciò avvantaggerebbe sia le imprese del Regno Unito che quelle dell'UE: senza tale riconoscimento reciproco, è molto probabile che un'azienda ottenga la protezione del Regno Unito o dell'UE a seconda di dove si trova la prima fiera della stagione, piuttosto che di dove abbia sede l'azienda che cerca la protezione.

Poiché la UE non ha accettato la proposta dell' UKIPO, le imprese dovranno scegliere quale protezione desiderano: UE o Regno Unito.

Questo sarà un duro colpo per le aziende che fanno affidamento su design non registrati per la decorazione della superficie come parte del prodotto, come l'industria della moda, dove l'enorme volume di design diversi fa sembrare la registrazione impraticabile.

Similarly, a product launched for the first time in Milan would obtain protection for a three-year period in the UK and in the EU.

This would be of advantage to both UK and EU enterprises: without mutual recognition, a company would most likely obtain protection in one or other territory, depending on where the first trade event in the season takes place, rather than where the company seeking protection is based.

However, the EU has not accepted the UKIPO proposal and so companies will have to choose which of the two forms of protection they prefer: UK or EU.

This will deal a severe blow to companies who use unregistered designs to decorate surfaces as part of the product, such as those in the fashion industry, where the huge volume of different designs makes registration unfeasible.

What can EU and UK design companies do given the situation?

Cosa dovrebbero fare ora le aziende di design del Regno Unito e dell'UE alla luce di questo?

Sicuramente affidarsi alla consulenza di uno studio di proprietà intellettuale, ancor più vantaggioso se con sede sia in EU che in UK, che possa consigliare una strategia funzionale per ogni esigenza particolare.

In particolare, alcuni aspetti da valutare cautamente includono le registrazioni (la protezione del design in particolare nel Regno Unito può essere molto economica) e la divulgazione simultanea (benché non sia ancora chiaro se la divulgazione simultanea del design nel Regno Unito e nell'UE consenta di usufruire di entrambe le forme di protezione).

**Claudia Strola**  
*Patent Research Manager*

## **IL CARATTERE DISTINTIVO DEL MARCHIO SONORO ALLA LUCE DI UNA NUOVA PRONUNCIA DELLA COMMISSIONE DI RICORSO EUIPO**

Insieme ai marchi "tradizionali", comunemente rappresentati da segni grafici o verbali, è possibile registrare anche marchi costituiti da colori, ologrammi, aromi e suoni.

In particolare, per quanto riguarda il marchio sonoro, esso può essere costituito da una suoneria, un jingle, un motivo musicale o anche da un semplice suono, il quale è abbinato in commercio ad un prodotto o servizio allo scopo di contraddistinguerlo e renderlo riconoscibile.

Nel corso degli anni, varie tipologie di suoni sono state oggetto di registrazione: dalla suoneria "classica" dei telefoni cellulari Nokia, alla combinazione di note che distingue l'avvio di sistemi operativi, alla sigla della "The 20th Century Fox" fino al respiro di Darth Vader, il personaggio della saga di Star Wars.

Per essere registrabile come marchio è necessario che il suono possa essere rappresentato graficamente, mediante notazione musicale su un pentagramma o anche mediante riproduzione sonora su file in formato mp3.

Sotto il profilo giuridico anche il marchio sonoro, come

Certainly they could take on the services of a firm of intellectual property attorneys, all the better if located both in the UK and EU, who could suggest a tailored strategy for each individual case.

Specifically, some aspects requiring careful assessment are registration (protection of the design in particular in the UK can be very affordable) and simultaneous disclosure (although it is as yet unclear whether simultaneous disclosure of the design in the UK and the EU would allow both forms of protection to be enjoyed).

**Claudia Strola**  
*Patent Research Manager*

## **THE DISTINCTIVE CHARACTER OF A SOUND TRADEMARK IN THE LIGHT OF A NEW DECISION BY THE EUIPO'S BOARD OF APPEAL**

In addition to "traditional" trademarks, normally figurative or consisting of word signs, it is possible to register also colours, holograms, aromas and sounds.

Specifically, sound marks can consist of a ringtone, a jingle, a musical motif or even a simple sound, which might be combined with a commercial product or service to render it distinctive or recognisable.

Down through the years, various types of sound have been registered: from the "classical" ringtones of Nokia cell phones, to the combination of notes accompanying the startup of operating systems, through to the 20th Century Fox theme or the breathing of Darth Vader, the character from the Star Wars saga.

To be registrable as a trademark, a sound must be subject to graphic representation, either in the form of sheet music or through audio reproduction in a mp3-format file.

From a legal point of view, sound marks, like any other types of trademark, must possess distinctive character to meet

qualsiasi tipo di marchio, per essere registrabile deve possedere il requisito della capacità distintiva, deve cioè essere costituito da un "segno" idoneo ad identificare e distinguere un prodotto o servizio rispetto ad altri offerti sul mercato da altre aziende concorrenti.

Con una decisione dello scorso ottobre, la commissione di ricorso dell'EUIPO si è pronunciata relativamente alla tutela di un marchio sonoro, soffermandosi in particolare sui criteri di valutazione del carattere distintivo.

Il 13 maggio 2019, la B. Braun Melsungen AG, produttrice di dispositivi medicali, aveva depositato una domanda di registrazione EU per un marchio sonoro per le classi 3, 5, 9, 10, 11, 41 e 44.



La domanda di registrazione aveva subito un rifiuto parziale poichè, secondo l'esaminatore, il segno era privo di carattere distintivo in quanto non riconoscibile né memorizzabile dai consumatori e troppo simile ai suoni che solitamente segnalano l'accensione dei dispositivi elettronici.

Il ricorrente, quindi, si rivolse all'EUIPO chiedendo l'annullamento della decisione negativa.

La commissione di ricorso EUIPO, facendo riferimento alla giurisprudenza comunitaria in materia di marchi sonori, ha ribadito che, per quanto riguarda il carattere distintivo dei marchi sonori, occorre anzitutto rilevare che il regolamento sui marchi dell'Unione Europea non stabilisce alcun criterio particolare per la valutazione del carattere distintivo o altri impedimenti alla registrazione.

registrability requirements, in other words they have to consist of a "sign" capable of identifying and distinguishing a product or service from others offered on the market by business competitors.

In a decision of October last, the EUIPO's Board of Appeal (BoA) issued a ruling on protection of a sound mark, specifically examining the criteria for assessing distinctive character.

On 13 May 2019, the company B. Braun Melsungen AG, a manufacturer of medical devices, had filed an application for EU registration of a sound mark in classes 3, 5, 9, 10, 11, 41 and 44.

The registration was partly refused on the grounds that the sign lacked distinctive character because it was not recognizable or memorable for consumers and that the sign was too similar to other sounds usually signalling the starting of electronic devices.

The company therefore appealed to the EUIPO, requesting annulment of the refusal.

The BoA, referring to Community case-law on sound marks, reiterated in relation to the distinctive character of sound marks that the EU Trademarks Regulation does not lay down any specific criterion for assessing such distinctive character or other potential obstacles to registration.

Indeed, the board continued, registrability requirements for sound marks must be assessed using the same criteria

Infatti, continua la Commissione, i requisiti per la registrazione dei marchi sonori devono essere valutati con i medesimi criteri applicati alle altre tipologie di marchio: un marchio sonoro è distintivo se permette ai consumatori di riconoscere i prodotti e servizi come provenienti da una determinata impresa.

Nella valutazione del carattere distintivo, occorre quindi fare riferimento alla percezione del segno da parte del pubblico destinatario dei prodotti o servizi rivendicati.

Nel caso di specie, i prodotti e servizi sono destinati a consumatori medi e a consumatori esperti in particolare nei settori IT, salute e preparazioni mediche o sanitarie, dunque un pubblico che ha un elevato livello di attenzione verso tali prodotti.

La Commissione ha altresì ritenuto che la sequenza sonora in questione sia breve e memorizzabile, ma non così breve da non essere percepita come marchio, e che non sia una sequenza generalmente utilizzata all'avvio di dispositivi elettronici. La decisione rileva inoltre che il fatto stesso che molti dispositivi elettronici emettano una sequenza di suoni all'avvio significa che i consumatori sono abituati ad udirli e li percepiscono come indicazione di origine del prodotto, a condizione che le sequenze sonore siano memorizzabili.

Nella fattispecie, il marchio richiesto è un jingle con il ritmo di quattro suoni, che - come ha illustrato il richiedente nel suo ricorso - presenta un certo dinamismo e, di conseguenza, è probabilmente ricordato dai consumatori.

L'EUIPO ha quindi accolto il ricorso e ha annullato la decisione impugnata dato che il segno in questione è un jingle che ha il carattere distintivo richiesto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE ed è pertanto in grado di svolgere la funzione di individualizzazione di un marchio.

**Francesca Martinelli**  
*Trademark Attorney*

applying to other types of trademark: a sound mark is distinctive if it allows consumers to recognise that the products or services have been provided by a particular enterprise.

Assessment of distinctive character must therefore take account of the perception of the sound by the relevant public for the products or services in question.

In the present case, the products and services are intended for average consumers and consumers who are experts in particular in the sectors of IT, health and medical or sanitary preparations, in other words a public with a high level of attention towards such products.

The BoA also found that the sound sequence in question was short and memorable, but not too short to be perceived as a mark and that it was not a sequence generally used at the start of electronic devices. The decision also found that the fact that many electronic devices emit a sound sequence when started means that consumers are used to hearing them and perceive them as an indication of the product's origin, provided the sequence is memorable.

The sound in question is a rhythmic jingle of four sounds that - as pointed out by the applicant in its appeal - is characterised by a certain dynamism and will therefore probably be remembered by consumers.

The EUIPO therefore annulled the decision challenged given that the sound in question is a jingle and that it has distinctive character within the meaning of Article (7)(1)(b) of the EU Trademark Regulation and is therefore capable of performing the distinctive function of a trademark.

**Francesca Martinelli**  
*Trademark Attorney*