



# RAPISARDI ipnews

No 1 - JANUARY 2022

## IN QUESTO NUMERO

- Covid-19: il contagio delle persone e il virus in internet
- Moderna vs USA: di chi sono i diritti al brevetto sul vaccino anti-Covid 19?
- Il Milan perde davanti al Tribunale UE

## IN THIS ISSUE

- Covid-19: human infection and the virus online
- Moderna v USA: who owns the patent rights to the Covid-19 vaccine?
- AC Milan loses General Court case

### COVID-19: IL CONTAGIO DELLE PERSONE E IL VIRUS IN INTERNET

Nel tentativo di prevenire la diffusione della pandemia da virus covid-19, negli ultimi due anni abbiamo conosciuto la misura restrittiva del lockdown. Paradossalmente, questa misura è risultata alquanto efficace nel rallentare e bloccare la diffusione del virus tra gli esseri umani, ma contemporaneamente ha causato un problema connesso al massiccio accesso alla rete internet. Un tale numero impressionante di persone bloccate in casa, ha provocato il considerevole accesso alla rete per lavorare in smartworking, per fare riunioni in videoconferenza, per fare shopping online di articoli di prima necessità e non, per informarsi sull'andamento della pandemia nel resto del mondo, per vedere film e serie online, per incontrarsi socialmente on line con gli amici. Questa enorme mutazione delle abitudini di vita della popolazione di pressochè tutto il mondo, oltre ad essere stata di utilità estrema nel periodo di emergenza sanitaria, ha creato l'ambiente ideale per il proliferarsi delle attività illegali dei cybersquatter e dei criminali online.

L'aumento delle violazioni online durante la pandemia di covid-19 è infatti evidenziato dall'aumento delle decisioni sulla politica di risoluzione uniforme delle controversie (UDRP) emesse dai panel dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Tali misure per prevenire le violazioni online erano già in atto prima che emergesse il virus, misure alternative di risoluzione delle controversie che consentono ai proprietari di marchi di rivendicare nomi di dominio identici o simili ai loro marchi, indebitamente registrati da terzi, per riappropriarsene.

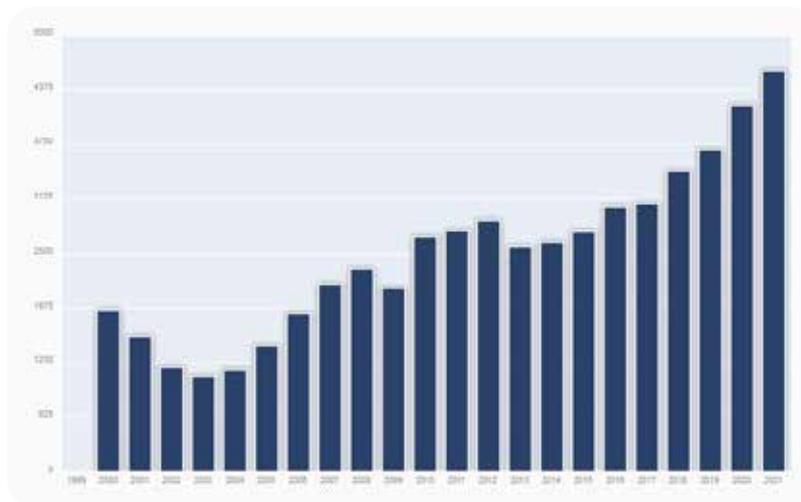
### COVID-19: HUMAN INFECTION AND THE VIRUS ONLINE

Over the last two years we have experienced the restrictive lockdowns, attempts to prevent the spread of the COVID-19 virus pandemic. Paradoxically, although these measures have been quite effective in slowing down and blocking the spread of the virus among humans, they have caused the simultaneous problem of massive Internet access. With huge numbers of people stuck at home, there has been a surge in those going online for smartworking, videoconferencing, online shopping for basic goods and other items, information on pandemic trends in the rest of the world, watching films and series, and social meet-ups with friends. This massive change in the everyday habits of people all over the world proved very useful during the health emergency but has created the ideal environment for proliferation of unlawful activities such as cybersquatting and online crime.

The rise in Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) decisions by World Intellectual Property Organisation (WIPO) panels also reflects the increase in online IP infringements during the COVID-19 pandemic. These kinds of ADR measures for preventing online infringements were already in place before the current health crisis, allowing trademark owners to claim domain names identical or similar to their signs and wrongfully registered by third parties, and regain possession of them.

The chart below shows that 3447 UDRP

Come è possibile notare dal grafico sotto riportato, si è passati da 3447 UDRP emesse nel 2018, a 3693 nel 2019, 4204 nel 2020 a ben 4599 al 1 dicembre 2021 (con un aumento di più di 1100 decisioni rispetto al 2018).



decisions were issued in 2018, rising to 3693 in 2019, 4204 in 2020 and 4599 by 1 December 2021 (an increase of over 1100 decisions as compared to 2018).

I casi di UDRP portati innanzi all'OMPI durante la pandemia di covid-19 sono classici casi di cybersquatting in cui i nomi di dominio comprendono o sono identici a un marchio oppure assomigliano a un marchio e vengono utilizzati per scopi di *phishing* tramite indirizzi e-mail falsi o attraverso un falso sito web come parte di un ampio schema di frode.

Dall'inizio della pandemia, sono stati registrati decine di migliaia di nomi di dominio contenenti termini legati al covid-19.

L'uso fraudolento di questi nomi di dominio variava dalla vendita di prodotti (farmaceutici) contraffatti, estremamente pericolosi durante una pandemia, all'installazione di malware sul computer dell'utente.

Gli ambiti maggiormente oggetto di contraffazione e di conseguenza che hanno necessitato di risoluzioni alternative di controversie sui domini sono stati biotech/pharma, Internet/IT, banking/finance e categorie connesse.

Famose decisioni sono state prese dall'OMPI in relazione a domini concernenti COVID-19 come ad esempio quella relativa al nome a dominio coronagileadsciences.com [WIPO Case No. D2020-0776](#) Complainant Gilead Sciences, Inc., Respondent Main Contact UDRP del 31.03.2020

La società attrice, fondata nel 1987, è una società internazionale di biofarmaceutica e medicina innovativa quale prevenzione HIV e cura epatite C.

Nel 2018, il fatturato mondiale dell'attrice è stato approssimativamente USD 22.1 miliardi

L'attrice è titolare di più di 120 registrazioni di marchi nel mondo incluso il marchio GILEAD

Il Domain Name coronagileadsciences.com è stato creato il

UDRP cases brought before WIPO during the COVID-19 pandemic include classic cases of cybersquatting, where domain names contain, or are similar or identical to, a trademark and are exploited for phishing purposes, using fake email addresses or fake websites as part of a large-scale fraud scheme.

Furthermore, tens of thousands of domain names containing COVID-19-related terms have been registered since the start of the pandemic.

These domain names have then been put to fraudulent use, including anything from selling counterfeit pharmaceutical products – extremely dangerous during a pandemic – to installing malware on the user's PC.

The sectors most affected by infringement and calling for ADR interventions have been biotech/pharma, Internet/IT, banking/finance and other related areas.

A number of high-profile decisions have been taken by the WIPO in cases featuring COVID-19-related domain names, including the case involving coronagileadsciences.com [WIPO Case No. D2020-0776](#) Complainant Gilead Sciences, Inc., Respondent Main Contact UDRP March 31, 2020

The complainant company, formed in 1987, is an international corporation specialising in bio-pharmaceutical and innovative medicine in areas such as HIV prevention and hepatitis-C treatment.

It recorded worldwide revenue of about USD 22.1 billion in 2018 and owns over 120 trademark registrations worldwide, including the GILEAD trade mark.

The domain name coronagileadsciences.com was created on 13 March 2020 and did not lead to an active website but redirected visitors to a registrar-sponsored parking page

13.03.2020 e non portava a nessun sito web attivo bensì portava a una pagina di cortesia sponsorizzata dal registrar che includeva links con termini farmaceutici (ad esempio "Hiv Treatment" e "Hiv Drugs") e nomi di competitors (come ad esempio Novartis, Merck).

Il respondent non è risultato essere associato al complaint, né di avere alcun diritto all'uso dei marchi GILEAD o GILEAD SCIENCES né per effetto di titolarità né di licenza

E' apparso che la strategia del convenuto per la registrazione del nome di dominio sia stata quella di catturare e deviare le domande Internet fatte da individui che cercano i prodotti farmaceutici originali o importanti informazioni mediche.

La registrazione in malafede della convenuta è dimostrata dal fatto che il nome di dominio:

1. è stato formato aggiungendo la parola descrittiva "corona" ai ben noti marchi del denunciante, parola che si riferisce al lavoro del denunciante sulla ricerca di un trattamento per il nuovo virus corona;
2. è simile ai marchi del denunciante;
3. il convenuto non ha mostrato alcun uso legittimo per esso.

Il 5.5.2020 il Panel dell'OMPI ha ordinato che il Domain Name [coronagileadsciences.com](http://coronagileadsciences.com) fosse trasferito all'attrice.

Altro caso eclatante di cybersquatting è stata la UDPR del 24.03.2021 relativa alla riassegnazione dei domini tidelandshealt.org, tidelandshelath.org, tidelandshelth.org, tidlandshealth.org and wwwtidlandshealth.org

L'attrice è Georgetown Hospital System d/b/a Tidelands Health, il respondent è 广州白彦明网络科技有限公司 (guangzhoubaiyanmingwangluokejijyouxiangongsi)

L'attrice, che opera anche ed è conosciuta con il nome di Tidelands Health, è leader e grande provider di servizi sanitari in Horry, Georgetown, U.S.A. da 65 anni. L'attrice, attiva dal 1950, consta di 4 ospedali, più di 200 medici e 2000 partners. Dall'aprile 2015, l'attrice ha adottato il marchio TIDELANDS HEALTH in marketing, advertising, promotion e fornitura di servizi sanitari.

La Respondent è risultata non avere diritti legittimi sui nomi a dominio, ma di averli registrati intenzionalmente così da trarre profitto dal business dell'attrice, attirando internet users ai propri siti per guadagno commerciale nel bel mezzo della pandemia globale COVID-19.

Tutti i domini portavano a pagine di cortesia con links a una varietà di servizi della ricorrente inerenti alla sanità come "Online Appointment Scheduling", "Get Covid Vaccine", "Patient Appointment Scheduling", "Health Survey" e "Electronic Medical Records"

Il ricorrente ha registrato molti altri healthcare-related domain names, come ad esempio [belcountyhealth.org](http://belcountyhealth.org)

that included links with pharmaceutical terms (such as 'HIV Treatment' and 'HIV Drugs') and competitors' names (Novartis and Merck, for example).

The respondent was found not to be associated with the complainant nor to have any right to use the GILEAD or GILEAD SCIENCES trademarks by virtue of ownership or licence.

The respondent registered the domain name to attract and redirect Internet queries by individuals seeking original pharmaceutical products or important medical information.

The respondent's bad faith in making the registration is shown clearly by the fact that:

1. the domain name was formed by adding the descriptive word 'corona' to the complainant's well-known trademarks, a word also relating to the complainant's research into treatment for the novel corona virus;
2. the domain name is similar to complainant's trademarks;
3. the respondent did not show any legitimate use for the domain name.

On 5 May 2020 the WIPO panel ordered the transfer of the [coronagileadsciences.com](http://coronagileadsciences.com) domain name to the complainant.

UDRP decision of 24 March 2021 involved another high-profile case of cybersquatting, resulting in transfer back to the complainant of the domain names tidelandshealt.org, tidelandshelath.org, tidelandshelth.org, tidlandshealth.org and wwwtidlandshealth.org.

The complainant was Georgetown Hospital System d/b/a TidelandsHealth and the respondent 广州白彦明网络科技有限公司 (guangzhoubaiyanmingwangluokejijyouxiangongsi).

The complainant, also operating as and known by the name Tidelands Health, has been the leading and largest provider of healthcare services in Horry, Georgetown, U.S. for over 65 years. Established in 1950, it now runs four hospitals and employs more than 200 physicians and 2,000 partners. Since as early as April 2015, the complainant has adopted and used the TIDELANDS HEALTH trademark in marketing, advertising, promotion and provision of healthcare services.

The respondent had no rights or legitimate interests in the disputed domain names, but registered them so as to trade off the complainant's business goodwill, attracting Internet users to its websites for commercial gain during the ongoing global COVID-19 pandemic.

All the domain names led visitors to parking pages with links to a variety of complainant's services related to healthcare, such as 'Online Appointment Scheduling', 'Get Covid Vaccine', 'Patient Appointment Scheduling', 'Health Survey' and 'Electronic Medical Records'.

The complainant has registered many other healthcare-related

(mis-spelling of <bellcountyhealth.org>), <oldhamcountyheathdepartment.org> (mis-spelling of <oldhamcountyhealthdepartment.org>), <cabarruheath.org> (mis-spelling of <cabarrushealth.org>), <vaccintotherny.org> (mis-spelling of <vaccinetogetherny.org>), <test> and <marylamdvax.org> (mis-spelling of <marylandvax.org>).

I domini in contestazione sono risultati essere troppo simili ai marchi TIDELANDS HEALTH e classico esempio di typosquatting. I domini contestati <tidelandshealt.org>, <tidelandshelath.org> e <tidelandshelth.org> sono identici ai marchi TIDELANDS HEALTH ma con mis-spellings del termine "health" in ciascuno dei domini.

Il dominio <wwwtidelandshealth.org> è identico al marchio TIDELANDS HEALTH ma con l'inclusione del prefisso "www" che è un elemento comune di ogni URL e tipicamente non parte del nome a dominio.

I domini in data 11.06.2021 sono stati trasferiti all'attrice.

Altri domini contraffatti registrati nel periodo pandemico giusto per citarne solo alcuni:

- dettolhandsanitizer.com
- facebookcovid19.com
- gileadcopay.co
- hmrcrefundcovid19.com
- sanofivaccine.com
- wwwlillycovid19testing.com
- myverizonwirelesscovid19.com

L'UDRP si è sempre dimostrato un sistema molto proficuo per combattere le registrazioni fraudolente di nomi di dominio e non si è dimostrato da meno in tempo di pandemia. Ciò è anche confermato dal fatto che quasi la totalità delle decisioni UDRP relative ai nomi di dominio relative a covid-19 hanno portato alla decisione del panel dell'OMPI di trasferire il nome di dominio al legittimo proprietario dei marchi.

In alcune decisioni, il panel ha addirittura qualificato gli effetti sociali negativi della pandemia sugli utenti di Internet come un'aggravante della malafede: a causa di questo impatto negativo, gli utenti già naturalmente vulnerabili e sensibili all'argomento, cercano informazioni positive e alternative cadendo in trappola dei siti di cybersquatting. Il fatto che i cybersquatter abbiano sfruttato tale vulnerabilità per trarne profitto economico è riprovevole e spregevole, secondo l'OMPI e secondo noi, e dimostra marcatamente il carattere di malafede della registrazione di tali nomi a dominio.

**Claudia Strola**  
Patent Research Manager

domain names, such as <belcountyhealth.org> (mis-spelling of <bellcountyhealth.org>), <oldhamcountyheathdepartment.org> (mis-spelling of <oldhamcountyhealthdepartment.org>), <cabarruheath.org> (mis-spelling of <cabarrushealth.org>), <vaccintotherny.org> (mis-spelling of <vaccinetogetherny.org>), and <marylamdvax.org> (mis-spelling of <marylandvax.org>).

The disputed domain names were judged to be confusingly similar to the TIDELANDS HEALTH trademark and thus classic examples of typosquatting. It was noted that the disputed domain names <tidelandshealt.org>, <tidelandshelath.org> and <tidelandshelth.org> were identical to the TIDELANDS HEALTH trademarks but for mis-spellings of the term 'health' in each case.

The domain name <wwwtidelandshealth.org> was identical with the said trademark but included the 'www' prefix, the common element of any URL and typically not part of a domain name

On 11 June 2021 the domain names were transferred to the complainant.

Other false domain names registered in the pandemic period, to name but a few, included:

- dettolhandsanitizer.com
- facebookcovid19.com
- gileadcopay.co
- hmrc-refund-covid-19.com
- sanofivaccine.com
- wwwlillycovid19testing.com
- myverizonwirelesscovid19.com

The UDRP has always shown itself to be a very successful system for tackling fraudulent registrations of domain names, now even more so during the pandemic. This is also reflected by the fact that almost all of the UDRP decisions on COVID-19-related domain names have ended in a decision by the WIPO panel to transfer the domain name to the rightful owner of the trademarks.

Some of the panel's decisions even saw the negative social effects of the pandemic on Internet users as an aggravating circumstance of bad faith, leading users who were already naturally vulnerable and sensitive to such questions to seek positive and alternative information and then fall into the trap of cybersquatting sites. According to WIPO, the fact that cybersquatters have exploited such vulnerability for financial gain is deplorable and contemptible, clearly demonstrating the bad faith of such registrations, an opinion with which we wholeheartedly concur.

**Claudia Strola**  
Patent Research Manager

## MODERNA VS USA: DI CHI SONO I DIRITTI AL BREVETTO SUL VACCINO ANTI-COVID 19?

Gli scienziati John R. Mascola, Barney Graham e Kizzmekia Corbett sono il direttore, un virologo e una ricercatrice del centro di ricerca per i vaccini operativo presso il National Institutes of Health (NIH), agenzia facente capo al dipartimento della salute degli USA.

Vantano una pluriennale esperienza in materia di coronavirus, maturata ben prima che l'epidemia di Sars-Cov-2 (al secolo Covid-19) si diffondesse nel mondo.

Graham e Corbett, in particolare, si sono distinti nella ricerca sulla proteina "spike", il meccanismo utilizzato dai coronavirus per infettare le cellule.

A inizio 2020, i tre scienziati hanno preso parte alla corsa verso lo sviluppo di un vaccino contro il Covid-19, collaborando per conto del NIH con la casa farmaceutica statunitense Moderna. Il vaccino Moderna è stato autorizzato negli USA nel dicembre 2020 e, a seguire, nel resto del mondo.

È un vaccino a RNA messaggero: non introduce nelle cellule il virus, ma l'informazione genetica che consente alla cellula di costruire copie della proteina **spike**.

Nel mese di luglio 2020, Moderna ha depositato presso l'USPTO (l'Ufficio brevetti americano) alcune domande di brevetto a tutela della propria invenzione.

L'esame delle *application* ha regalato una spiacevole sorpresa al NIH: nell'elenco degli inventori erano citati alcuni dipendenti Moderna, ma i nomi di Mascola, Graham e Corbett non comparivano.

L'episodio ha originato un acceso confronto tra le parti.

Il NIH (con il sostegno di altre istituzioni) attribuisce alla propria équipe i meriti del vaccino, il quale sarebbe peraltro stato sviluppato sfruttando gli insegnamenti di un precedente brevetto, di titolarità dell'agenzia, avente ad oggetto una tecnologia per stabilizzare le proteine spike.

Non a caso, nella comunicazione del NIH il vaccino è sempre stato presentato come il "vaccino NIH-Moderna".

Per contro, Moderna – anche a dispetto del finanziamento di quasi 1,5 miliardi di dollari elargito dal governo – rivendica la piena paternità del vaccino e nega la centralità del contributo del NIH.

Il dibattito non è fine a se stesso e in gioco vi è molto di più del semplice riconoscimento dei meriti professionali di Mascola, Graham e Corbett.

La menzione dei tre scienziati tra gli inventori del brevetto consentirebbe infatti al NIH – e quindi al governo – di sedersi al tavolo delle decisioni sullo sfruttamento economico della privata.

## MODERNA V USA: WHO OWNS THE PATENT RIGHTS TO THE COVID-19 VACCINE?

Three scientists at the Vaccine Research Centre of the US Department of Health's National Institutes of Health (NIH) – Dr John R. Mascola, the centre's director, Dr Barney S. Graham, a virologist and Dr. Kizzmekia S. Corbett, a researcher – bring together long years of experience with coronaviruses, gained well before global outbreak of Sars-Cov-2 (aka COVID-19).

Graham and Corbett in particular are well-known for their research into the 'spike' protein, used by coronaviruses to infect cells.

In early 2020 the three scientists were involved in the rush to develop a vaccine against COVID-19, working on behalf of the NIH with the US pharmaceutical company Moderna. The Moderna vaccine was issued use authorisation in the US in December 2020, with the rest of the world following. The vaccine uses messenger RNA: it does not introduce the virus into the cells but rather the genetic information that triggers the cell into making copies of the **spike** protein.

In July 2020, Moderna filed a number of patent applications with the USPTO (US Patent and Trademark Office) to protect its invention.

An unpleasant surprise was in store for the NIH when the applications were examined: a list of Moderna employees were named as inventors, but Mascola, Graham and Corbett were missing.

The parties then became embroiled in a heated exchange. The NIH (backed by other institutions) argued that its own team should be credited with the vaccine, claiming it was developed based on technology to stabilise spike proteins previously patented by the NIH.

Indeed the vaccine is always referred to as the 'NIH-Moderna Covid-19 vaccine' in the NIH statement.

Moderna, on the other hand – despite receiving almost \$1.5 billion in government development funding – claims that its scientists invented the vaccine on their own, denying the central importance of the NIH contribution.

However, there is much more at stake in the debate than simple recognition of the professional merits of Mascola, Graham and Corbett.

Including the three scientists as co-inventors of the patent would allow the NIH – and therefore also the government – to be involved in decisions regarding the commercial exploitation of the patent.

Moderna has repeatedly pledged that it will not enforce its rights against any third party imitating the patented product, at least while the pandemic lasts.

Moderna ha più volte comunicato che si sarebbe astenuta – almeno fino alla fine della pandemia – dall’azionare i propri diritti nei confronti di eventuali terzi che avessero imitato il prodotto tutelato nel brevetto.

Per altre versi, la casa farmaceutica ha ricevuto in questi mesi diverse critiche per la scarsa inclinazione alla distribuzione dei vaccini nei Paesi del mondo più poveri.

Anche così si giustifica l’insistenza del NIH nella vicenda: la titolarità piena ed esclusiva del brevetto garantirebbe a Moderna il monopolio nella gestione commerciale del vaccino e nella concessione di eventuali licenze a terzi, togliendo al governo americano ogni voce in capitolo.

È notizia di pochi giorni fa che le parti hanno imbastito nuovi negoziati per tentare di risolvere amichevolmente la disputa.

In una nota pubblicata su internet l’11 novembre 2021 (“*Statement on Intellectual Property*”), da un lato Moderna non esita a riaffermare le proprie istanze. Si apprende così che, diversamente dalle prospettazioni di NIH, in alcune domande di brevetto gli scienziati del NIH sarebbero stati citati come inventori e che l’esclusione avrebbe riguardato soltanto specifiche invenzioni realizzate del tutto indipendentemente dal loro contributo.

Dall’altro, Moderna riferisce di avere offerto al governo, a fine settembre, la contitolarità delle domande di brevetto controverse, incluso il diritto di negoziare licenze alle condizioni ritenute opportune.

Le prossime settimane saranno decisive per le sorti del dibattito: pare sensato prevedere che, se un accordo non sarà possibile, la vicenda finirà sul tavolo di un giudice.

**Pierfrancesco Gallo**  
*Attorney at law*

## **IL MILAN PERDE DAVANTI AL TRIBUNALE UE**

Il Tribunale dell’Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2021, ha respinto il ricorso presentato dall’AC Milan, confermando le precedenti decisioni dell’EUIPO secondo le quali il marchio “Milan”, depositato dal club rosso nero per articoli di cancelleria e per ufficio, è confondibile con il marchio anteriore tedesco “Milan” della società InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG.

Tutto ha inizio nel 2017 quando l’AC Milan presenta una domanda di registrazione internazionale che designa l’Unione

But the pharmaceutical company has come in for considerable criticism in recent months for not distributing its vaccines to lower income countries.

This also explains why the NIH is insisting on its claim: full and exclusive ownership of the patent would ensure Moderna’s monopoly on how the vaccine should be handled commercially and on granting of any third-party licences, leaving the US administration with no say in the matter.

In recent days it has been reported that the parties have entered into new discussions with a view to resolving the issue amicably.

However in its ‘Statement on Intellectual Property’ posted online on 11 November 2021, Moderna showed no sign of backing down on its claims. It emerged in the statement that – contrary to NIH’s version of events – NIH scientists were indeed named as co-inventors in some filings and were excluded only where they had not made inventive contributions.

Moderna also claimed that it offered to make the government co-owner of the disputed patent applications in late September, including the right as co-owner to license the patents as it sees fit.

The coming weeks will be crucial in deciding the outcome of the dispute. Should the parties fail to reach an agreement, in all likelihood they will end up resolving their differences in court.

**Pierfrancesco Gallo**  
*Attorney at law*

## **AC MILAN LOSES GENERAL COURT CASE**

The General Court of the European Union, in its judgement of 10 November 2021, dismissed the action brought by AC Milan and confirmed the EUIPO’s earlier decisions regarding the application for registration of ‘Milan’ trademark for stationery and office supplies filed by the club, finding that there was likelihood of confusion with the earlier German trademark ‘Milan’ owned by the company InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG.

In 2017 AC Milan filed an application for international

Europea per il segno figurativo per prodotti che rientrano, tra l'altro, nella classe 16 (essenzialmente carta, cartone, articoli di cancelleria e per ufficio).

registration designating the European Union for the figurative sign, inter alia for goods in class 16 (essentially paper, cardboard, stationery and office supplies).



Nei confronti di tale domanda di registrazione viene presentata opposizione da parte della società tedesca InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG sulla base, tra l'altro, del marchio tedesco "Milan" depositato il 01/04/1984 e registrato il 23/05/1988.

Su richiesta dell'AC Milan, l'opponente viene invitata dall'EU IPO a fornire le prove dell'uso effettivo dei marchi anteriori fatti valere a sostegno dell'opposizione; richiesta ottemperata entro il termine.

L'opposizione viene integralmente accolta dall'EU IPO in ragione della somiglianza dei segni a confronto e della parziale identità e parziale affinità dei prodotti rispettivamente rivendicati.

La decisione della divisione di opposizione viene impugnata dal club rosso nero ma la seconda commissione di ricorso dell'EU IPO respinge il ricorso, confermando che sussiste un rischio di confusione in quanto ritiene che i segni siano mediamente simili dal punto di vista visivo per la presenza dell'elemento "milan" e che siano simili foneticamente. Ritiene inoltre moderatamente simili i segni dal punto di vista concettuale per la parte del pubblico di riferimento che attribuirebbe un significato alla parola comune "milan".

L'AC Milan ha quindi presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea.

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, in primo luogo rilevando, sulla base di una serie di elementi di prova, in particolare fatture e materiale pubblicitario in lingua tedesca, che il marchio anteriore è stato oggetto di un uso effettivo in Germania.

In secondo luogo, il Tribunale ha constatato che il marchio è stato utilizzato sul mercato tedesco, da un lato, come registrato e, dall'altro, in una forma modificata caratterizzata, in particolare, dall'aggiunta di un elemento figurativo che rappresenta la testa di un uccello, simile a un rapace. In tale contesto, il Tribunale ha sottolineato che, se è vero che l'elemento figurativo aggiuntivo non è insignificante, esso non può essere considerato

The German company InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG filed an opposition against the registration based, inter alia, on the German trademark 'Milan' filed on 1 April 1984 and registered on 23 May 1988.

At AC Milan's request, the opponent was asked by the EU IPO to provide evidence that the earlier trademarks cited in its opposition had been put to genuine use. Evidence was duly filed before the relevant deadline.

EU IPO upheld the opposition in its entirety based on the similarity of the signs compared and the partial identity and partial similarity of the goods covered by the trademarks.

AC Milan appealed the decision of the Opposition Division but the EU IPO's Second Board of Appeal dismissed the appeal, confirming that there was indeed likelihood of confusion since the signs were visually similar to an average degree, owing to the presence of the element 'milan', and that they were also similar phonetically. The Board also considered they were moderately similar conceptually for the part of the relevant public that would attribute meaning to the common word 'milan'.

AC Milan then brought an action against the EU IPO's decision before the General Court of the European Union.

The General Court dismissed the action in its entirety, firstly on the basis of a series of items of evidence, in particular invoices and advertising material written in German showing that the earlier trademark had been put to genuine use in Germany.

Secondly, the Court noted that the earlier trademark had been used on the German market, both as registered and in an amended form characterised, in particular, by the addition of a figurative element representing the head of a bird, similar to a bird of prey. In that context, the Court emphasised that while it is true that the additional figurative element was not insignificant in character, it could not be regarded as dominant and capable of altering the distinctive character of the earlier trademark.

dominante e tale da alterare il carattere distintivo del marchio. In terzo luogo, il Tribunale ha considerato che, anche se l'elemento figurativo del marchio richiesto non sarà ignorato dal pubblico di riferimento, in particolare a causa delle sue dimensioni e della sua posizione, l'attenzione del pubblico di riferimento non sarà tuttavia concentrata su tale elemento. Infatti, l'attenzione del pubblico sarà attirata dall'elemento denominativo costituito dalle lettere "ac" e dalla parola "milan", poiché esse sono riprodotte in lettere maiuscole e con caratteri stilizzati.

Di conseguenza, il Tribunale ha considerato che l'elemento **"ac milan"** costituisca l'elemento dominante del marchio oggetto della domanda di registrazione. In tale contesto, è stato constatato che, sebbene una parte del pubblico di riferimento possa percepire l'elemento denominativo "ac milan" nel marchio richiesto come un riferimento alla squadra di calcio della città di Milano, i segni in conflitto, che presentano un'elevata somiglianza sul piano fonetico, fanno entrambi riferimento alla città di Milano.

Il Tribunale ha dichiarato che le somiglianze dei due segni in questione sono, nel loro insieme, sufficienti per concludere che esiste un rischio di confusione e, alla luce di ciò, ha rigettato il ricorso presentato dall'Associazione Calcio Milan SpA.

Il Milan ha commentato con una nota che la sentenza "è soggetta ad impugnazione nel termine di due mesi" e che "non ha alcuna diretta conseguenza sulla facoltà di utilizzare il marchio "AC MILAN e figura" per tali prodotti, in quanto la decisione concerne solo la registrabilità del segno nel registro dei marchi UE. Inoltre, l'impedimento alla registrazione concerne solo il territorio tedesco ed AC Milan è libera di proseguire l'iter di registrazione con domande nazionali in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea".

**Sonia Fodale**  
 Trademark Attorney

Thirdly, the Court considered that, although the figurative element of the trademark would not be ignored by the relevant public, particularly in view of its size and position, the attention of the relevant public would not, however, be focused on that element. The attention of that public would be drawn to the word element consisting of the letters 'ac' and the word 'milan', since those letters were reproduced in capital letters and in a stylised font.

Consequently, the Court considered that the element **'ac milan'** constituted the dominant element of the trademark applied for. In that context, the Court found that while part of the relevant public might perceive the word element 'ac milan' in the trademark applied for as a reference to the football club in the city of Milan, the conflicting signs, which have a high degree of aural similarity, both referred to the city of Milan.

The Court found that the similarities of the two signs at issue, taken as a whole, were sufficient to conclude that there was a likelihood of confusion and therefore dismissed the action by Associazione Calcio Milan SpA.

AC Milan commented in a note that the judgement 'can be appealed within a period of two months' and that 'it has no direct bearing on the right to use the trademark "AC MILAN and figure" for those goods, as the decision only concerns the registrability of the sign in the register of EU trademarks. Furthermore, the obstacle to registration concerns only the German territory and AC Milan is free to continue its registration process by filing national applications in all other EU countries.'

**Sonia Fodale**  
 Trademark Attorney