



# RAPISARDI ipnews

No 3 - JULY 2011

In questo numero:

1. Definito l'ambito di applicazione degli impedimenti alla registrazione dei marchi nel Regno Unito
2. La procedura di opposizione ai marchi in Italia
3. Finalmente iniziata la procedura di esame di merito per le domande di brevetto italiane
4. La tutela contro gli atti di pirateria anche alla luce delle recenti novità legislative

In this issue:

1. Trade mark refusals scope defined in the United Kingdom
2. Trade mark opposition procedure in Italy
3. Examination procedure for Italian patent applications finally in place
4. Protection against acts of piracy, also in light of recent new legislation

## DEFINITO L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI NEL REGNO UNITO

Dopo la recente causa dell'High Court *Giorgio Armani SpA contro Sunrich Clothing Ltd [2010]*, l'Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno Unito (Intellectual Property Office, IPO) ha emanato la nota procedurale del Tribunale n. 1/2011 volta a chiarire l'ambito di applicazione degli impedimenti alla registrazione di marchi.

### RIASSUNTO DELLA NOTA

La nota aggiorna la prassi relativa ai marchi britannici o ai marchi internazionali in cui è designato il Regno Unito ove sussista un impedimento parziale, ovvero sia un impedimento rispetto ad alcuni beni o servizi oggetto di domanda o registrazione di marchio. Tale impedimento potrebbe derivare da un'obiezione sollevata dall'esaminatore in sede di procedimento oppure da un'azione di opposizione, invalidazione o revoca con esito positivo (o parzialmente positivo).

In breve, in presenza di un impedimento parziale, d'ora in avanti l'IPO:

- a. ove sia possibile separare facilmente i beni/servizi esclusi da quelli rimanenti, eliminerà tali beni/servizi (tramite cancellazione); oppure
- b. nel caso in cui tale eliminazione non fosse chiara, aggiungerà la limitazione "ad eccezione di..."; oppure
- c. nel caso in cui la limitazione "ad eccezione di..." non fosse sufficientemente chiara, inviterà le parti a presentare proposte e/o suggerimenti per trovare la formulazione più appropriata, lasciando all'IPO la decisione finale sulla formulazione da utilizzare.

## TRADE MARK REFUSALS SCOPE DEFINED IN THE UNITED KINGDOM

Following the recent High Court case *Giorgio Armani SpA v Sunrich Clothing Ltd [2010]*, the UK Intellectual Property Office (UK IPO) has issued Tribunal Practice Notice No. 1/2011 to clarify the scope of trade mark refusals.

### SUMMARY OF THE NOTICE

The notice updates the practice in relation to UK or International trade marks designating the UK where there is a partial refusal, in other words a refusal for some of the goods or services covered by the trade mark application or registration. Such a refusal could be the result of an objection by the Examiner during the prosecution stage, or as a result of a successful (or partially successful) opposition, invalidation or revocation action.

In summary, where there is a partial refusal the UK IPO will now:

- a. if it is easy to separate the refused goods/services from the remaining ones: simply delete those goods/services (so-called "blue-pencilling"); or
- b. if such a deletion would not be clear: add the limitation "save for..."; or
- c. if even the limitation "save for..." would not be sufficiently clear: invite the parties to provide submissions and/or proposals for the appropriate wording, after which the UK IPO will decide on the appropriate wording.

## CRONISTORIA DEL CASO

Il caso è stato posto in essere in seguito a un'opposizione in cui il consigliere-auditore dell'IPO aveva rifiutato una domanda di marchio per un intero gruppo di beni benché l'opposizione riguardasse unicamente alcuni beni specifici facenti parte di tale gruppo. In nessuna occasione le parti erano state consultate dal consigliere-auditore in merito a suggerimenti circa una formulazione alternativa appropriata dell'elenco di beni.

In sede di ricorso alla High Court of England and Wales, il Giudice Mann ha rivisto le indicazioni fornite in *Sensornet Trade Mark* [Causa O/136/06] e *Citybond Trade Mark* [2007] per cercare di trovare una soluzione alla situazione in cui sussistevano dei motivi di impedimento parziale ma in cui l'approccio della cancellazione non sarebbe stato opportuno e nessuna restrizione incondizionata era stata offerta dal richiedente. Opportuna considerazione è stata altresì data all'articolo 13 della prima direttiva del Consiglio 89/104 del 21 dicembre 1988 per ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi secondo la quale:

*"Se un impedimento alla registrazione o motivi di decadenza o di nullità di un marchio di impresa sussistono soltanto per una parte dei beni o servizi per i quali il marchio di impresa è richiesto o registrato, l'impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullità riguardano solo i beni o servizi di cui trattasi".*

## HISTORY OF THE CASE

The case arose from an opposition where the UK IPO Hearing Officer refused a trade mark application for an entire group of goods despite the opposition only being directed towards some specific goods falling within that group. At no point were the parties consulted by the Hearing Officer as to suggestions for alternative appropriate wording of the list of goods.

Upon appeal to the High Court of England and Wales, Justice Mann reviewed guidance given in *Sensornet Trade Mark* [Case O/136/06] and *Citybond Trade Mark* [2007] in seeking to find a solution to the situation where there were grounds for partial refusal but where the "blue pencil" approach would not be suitable and no unconditional restriction had been offered by the applicant. Due account was also taken of Article 13 of the First Council Directive 89/104 of December 21, 1988, to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, which states that:

*"Where grounds for refusal of registration or for revocation or invalidity of a trade mark exist in respect of only some of the goods or services for which that trade mark has been applied for or registered, refusal of registration or revocation or invalidity shall cover those goods or services only."*

“

*Questo emendamento alla prassi del Tribunale offre ai proprietari dei marchi maggiori certezze circa l'ambito delle loro domande e registrazioni di marchi.*

*This Tribunal practice amendment provides trade mark proprietors with more certainty regarding the scope of their trade mark applications and registrations.*

”

Il Giudice Mann ha concluso che il consigliere-auditore dovesse fornire un meccanismo atto a garantire un'equa decisione in merito all'elenco di beni/servizi che rimangono in una registrazione di marchio a seguito di un'opposizione. Di conseguenza, la decisione del consigliere-auditore è stata riformata, le parti sono state invitate a presentare proposte e suggerimenti per una formulazione alternativa dei restanti beni e un'ordinanza

Justice Mann concluded that the Hearing Officer should provide a mechanism for ensuring that he is able to give a fair ruling as to the list of goods/services that remain in a trade mark registration after an opposition. Consequently, the Hearing Officer's decision was overturned, the parties were invited to provide submissions and proposals for alternative wording of the remaining goods, and a court order was made

del tribunale è stata pronunciata per la ri-formulazione dell'elenco dei beni. La precisata nota procedurale è stata emanata al termine di tali decisioni.

### CONSEGUENZE

Questo emendamento alla prassi del Tribunale è un cambiamento positivo nel sistema che disciplina i marchi nel Regno Unito e impedirà inoltre ai marchi di essere rifiutati nella loro totalità nel caso in cui a essere oggetto di obiezione o opposizione siano solo alcuni beni/servizi. È anche un utile passo avanti verso l'ulteriore armonizzazione della prassi che disciplina i marchi tra gli Stati membri della Comunità europea. Ma, soprattutto, offre ai proprietari dei marchi maggiori certezze circa l'ambito delle loro domande e registrazioni di marchi.

**Catharina Waller**

*Mandatario Marchi & Brevetti*

accordingly for re-wording of the list of goods. Subsequently, the above-mentioned procedure notice was issued.

### CONSEQUENCES

This Tribunal practice amendment is a welcome change to the UK trade mark system and will prevent trade marks from being refused in their entirety when only some of the goods/services are objected to or opposed. It is also a useful step towards further harmonising trade mark practice across EC member states. Above all, it provides trade mark proprietors with more certainty regarding the scope of their trade mark applications and registrations.

**Catharina Waller**

*Trademark & Patent Attorney*

## LA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE AI MARCHI IN ITALIA

La procedura di opposizione alla registrazione dei marchi in Italia, da tempo attesa, è finalmente attiva.

Tale procedura si applica alle domande di registrazione per marchio d'impresa depositate in Italia a partire dal 1 maggio 2011 e ai marchi internazionali pubblicati a partire dal primo numero del mese di luglio 2011 della Gazzetta dell'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale).

### LA PROCEDURA

L'opposizione potrà essere presentata, per i marchi italiani, entro tre mesi dalla pubblicazione delle domande di registrazione sul Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa che verrà pubblicato a partire dal mese di luglio 2011; per i marchi internazionali con estensione all'Italia, il termine sarà di tre mesi dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale sulla Gazzetta dell'OMPI.

L'opposizione dovrà essere presentata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per iscritto, motivata e documentata.

Legittimati all'opposizione sono il titolare di un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza; il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; le persone, gli enti e le associazioni di cui all'art. 8 (aventi diritti a ritratti di persona, nomi di persona, segni notori).

Analogamente alla procedura di opposizione comunitaria, è previsto un periodo di due mesi per il raggiungimento di un accordo transattivo, che può essere prorogato su istanza comune delle

## TRADE MARK OPPOSITION PROCEDURE IN ITALY

The procedure for the opposition to registration of trade marks in Italy, eagerly awaited, is finally in force.

The procedure applies to applications for registration of trade marks filed in Italy as of 1 May 2011 and to international trade marks published as of the first issue of the July 2011 WIPO (World Intellectual Property Organisation) Gazette.

### THE PROCEDURE

Opposition to Italian trade marks may be filed within three months from the publication of the application for registration in the Official Bulletin of trade marks, as of the month of July 2011. For international trade marks extended to Italy, the term is three months as of the first day of the month following the month in which the international mark was published in the WIPO Gazette.

The opposition must be filed with the Italian Patent and Trade Mark Office (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM) in writing, with grounds and supporting documentation.

Legitimate opponents include: owners of earlier trade marks registered in the state or having effect within the state; applicants filing applications within the state for registration of trade marks on earlier dates, or having effect within the state on earlier dates by virtue of priority rights or valid seniority claims; holders of exclusive licences to use of the trade mark; persons, entities and associations under Article 8 (rights holders of persons' portraits, names, well-known signs).

As with the Community opposition procedure, a two-month period is provided for to allow the parties to reach a settlement agreement, which may be extended by common

parti. In assenza di accordo, il richiedente del marchio può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine fissato dall'Ufficio.

Ai sensi dell'art. 178 comma 4, su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni è tenuto a fornire le prove d'uso effettivo di tale marchio, pena il rigetto dell'opposizione.

request of the parties. If an agreement is not reached, the trade mark applicant may present its case in writing within a term set by the UIBM.

In accordance with Article 178(4), at the request of the applicant, opponents holding previous trade marks registered for at least five years are obliged to provide evidence of the effective use of such trade marks, or face rejection of opposition.

“

*Al fine di tutelare i propri marchi, i titolari potranno usufruire dei vantaggi della procedura amministrativa di opposizione, più celere e meno costosa di un'azione di nullità.*

*Owners of trade marks in order to protect them may take advantage of an administrative opposition procedure that is speedier and cheaper than a court application for invalidity.*

”

Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi accoglie l'opposizione stessa, respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte, se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per un parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione.

Ai sensi dell'art. 182 "il provvedimento col quale l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dichiara inammissibile o respinge l'opposizione è comunicato alle parti, le quali, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi". La sentenza della Commissione dei Ricorsi è poi suscettibile di ricorso per Cassazione.

#### **VANTAGGI**

Al fine di tutelare i propri marchi, i rispettivi titolari non saranno quindi più costretti ad adire l'autorità giudiziaria ordinaria ma potranno usufruire dei vantaggi della procedura amministrativa di opposizione, più celere e meno costosa di un'azione di nullità.

#### **SUGGERIMENTI**

L'opposizione potrà essere basata su un marchio depositato o registrato ma non su un marchio di fatto; è quindi vivamente

At the end of the opposition procedure, the UIBM admits the opposition, refusing the trade mark application in all or in part where the trademark cannot be registered for any or for only some of the goods and services listed in the application; otherwise opposition is rejected.

Article 182 states that "the measure used by the UIBM to declare opposition inadmissible or to reject opposition is notified to the parties, who have 60 days as of the date of notification to file an appeal with the Board of Appeal". Decisions of the Board of Appeal may in turn be appealed with the Supreme Court.

#### **ADVANTAGES**

Owners of trade marks will no longer be forced to turn to the civil courts in order to protect them but may instead take advantage of an administrative opposition procedure that is speedier and cheaper than a court application for invalidity.

#### **SUGGESTIONS**

Opposition may be based on prior filed or registered trade marks but not unregistered trade marks; prompt filing is thus advisable of all trade marks to date held only by virtue of use.

consigliato il tempestivo deposito di tutti i marchi di interesse finora solo utilizzati.

E' inoltre consigliabile attivare un servizio di sorveglianza che permetta di individuare marchi di terzi potenzialmente interferenti con i propri e presentare quindi opposizione.

Si consiglia, inoltre, di conservare tutti i documenti attestanti l'uso dei propri marchi in quanto potrebbero essere richiesti durante il procedimento di opposizione.

**Sonia Fodale**  
Mandatario Marchi

It is also advisable to put in place a monitoring service to identify third-party trade marks that might potentially interfere with owned trade marks and to file opposition.

It is also advisable to keep all the supporting documentation attesting the effective use of owned trade marks, as this might be requested during an opposition procedure.

**Sonia Fodale**  
Trademark Attorney

## **FINALMENTE INIZIATA LA PROCEDURA DI ESAME DI MERITO PER LE DOMANDE DI BREVETTO ITALIANE**

E' finalmente iniziata la tanto attesa procedura di esame di merito per le domande di brevetto per invenzione depositate in Italia, limitatamente però a quelle che costituiscono un primo deposito nazionale.

Come noto l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invia preliminarmente al richiedente o al suo mandatario, ove nominato, il rapporto di ricerca stabilito dall'Ufficio Brevetti Europeo, e l'opinione sulla brevettabilità.

## **EXAMINATION PROCEDURE FOR ITALIAN PATENT APPLICATIONS FINALLY IN PLACE**

The long awaited substantive examination procedure has finally arrived for patent applications filed in Italy, although available only for first national filings.

The Italian Patent and Trademark Office (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM) first sends the applicant, or the applicant's agent, the European Patent Office's search report and a patentability opinion.

Together with the search report and patentability opinion, the

“

*L'introduzione della procedura di esame di merito conferisce al brevetto italiano una nuova forza e dignità che lo pone così per la prima volta allo stesso rango dei titoli rilasciati da altre autorità nazionali e internazionali.*

*The introduction of the substantive examination procedure adds new weight and status to the Italian patent, placing it for the first time on a par with grants by other national and international authorities.*

”

Assieme al rapporto di ricerca ed all'opinione sulla brevettabilità l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con apposita ministeriale, richiede che entro 23 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto siano presentate eventuali osservazioni almeno nelle seguenti casistiche:

1. l'Ufficio Brevetti Europeo si è rifiutato di redigere la prevista opinione scritta;
2. l'Ufficio Brevetti Europeo ha indicato la mancanza, per una o più rivendicazioni, dei requisiti di novità o altezza inventiva o applicazione industriale;
3. l'Ufficio Brevetti Europeo ha indicato la mancanza del requisito di unità dell'invenzione.

Con le argomentazioni il richiedente può eventualmente far pervenire all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi anche una stesura modificata della descrizione e delle rivendicazioni, una istanza di limitazione della domanda, o una istanza di presentazione di una o più domande divisionali.

L'esame può concludersi con la concessione del brevetto o con un rifiuto contro cui può però essere presentato ricorso alla Commissione dei Ricorsi.

L'introduzione della procedura di esame di merito conferisce al brevetto italiano una nuova forza e dignità che lo pone così per la prima volta allo stesso rango dei titoli rilasciati da altre autorità nazionali e internazionali, europee e non, che prevedono da tempo una seria valutazione sul merito prima della decisione sull'eventuale rilascio.

**Giuseppe Mercurio**  
*Mandatario Brevetti*

## LA TUTELA CONTRO GLI ATTI DI PIRATERIA ANCHE ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE

In data 02.09.2010 è entrato in vigore il D. Lgs. 131/2010, noto anche come decreto correttivo del Codice della Proprietà Industriale. Tra le modifiche di rilievo si possono annoverare gli interventi di cui alla Sez. II del Capo III "Misure contro la pirateria" che hanno peraltro reintrodotta norme in precedenza abrogate. L'articolo 144 del CPI, come sostituito dal decreto correttivo, definisce come atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente e in modo sistematico.

Come spiegato anche nella relazione illustrativa del decreto correttivo, in sede di riforma della definizione dell'illecito in

UIBM, by ministerial order, requires that possible observations are filed within 23 months from the filing date of the patent application, at least in the following cases:

1. where the EPO refuses to issue the required written opinion;
2. where the EPO notes deficiencies regarding the requirements of novelty, the inventive step, or industrial application for one or more claims;
3. where the EPO notes deficiencies regarding the unity of invention requirement.

In response, the applicant may file with the UIBM an amended version of the description and claims, a request for limitation of the application, or a request to present one or more divisional applications.

The examination procedure may conclude with the granting of the patent or a refusal that may be appealed before the Board of Appeal.

The introduction of the substantive examination procedure adds new weight and status to the Italian patent, placing it for the first time on a par with grants by other national and international authorities, European and otherwise, which for some time now have provided for a procedure for evaluation of requirements prior to granting.

**Giuseppe Mercurio**  
*Patent Attorney*

## PROTECTION AGAINST ACTS OF PIRACY, ALSO IN LIGHT OF RECENT NEW LEGISLATION

Italian Legislative Decree 131/2010, also known as the corrective decree of the Italian Industrial Property Code (IPC), entered into force on 02.09.2010. The most important changes include the interventions in Section II of Part III "Measures against piracy", which also reintroduced regulations which had previously been abrogated.

Article 144 of the IPC, as replaced by the corrective decree, defines as acts of piracy clear counterfeiting of registered trade marks and designs and deliberate and systematic infringements of others' industrial property rights.

As also explained in the report illustrating the corrective decree, during reform of the definition of unlawful conduct in question,

esame, si è presa in considerazione l'ipotesi specifica di violazione sistematica e dolosa dei diritti di marchio e dei diritti sui disegni e modelli registrati, attuata mediante la contraffazione evidente. Sotto il profilo pratico pertanto non si dovrebbe porre un problema di accertamento critico della confondibilità. In attuazione della direttiva 2004/48/CE, con il D.Lgs. 140/2006, era stato espressamente annoverato tra i poteri riconosciuti all'autorità giudiziaria, qualora la parte lesa reclami la sussistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento dei danni, quello di disporre il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili del preteso autore della violazione, ivi incluso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare dei danni (art. 144bis Codice Proprietà Industriale).

the specific case of systematic and deliberate infringement of trade mark rights and rights on registered designs, carried out through clear counterfeiting, was taken into consideration. In practical terms, therefore, a problem of critical ascertainment of the likelihood of confusion should not arise.

In implementation of directive 2004/48/EC, Italian Legislative Decree 140/2006 expressly included among the powers of the judicial authority, if the injured party claims the existence of circumstances liable to prejudice satisfaction of compensation of damages, the power of ordering preventive seizure of real and movable property of the alleged perpetrator of the infringement, including seizure of their bank accounts and other assets up to the presumable amount of the damages (art. 144bis of the Italian Industrial Property Code).

“ Sono di competenza delle sezioni specializzate in proprietà industriale ed intellettuale anche le opposizioni avverso i provvedimenti di distruzione delle cose oggetto di pirateria.

*The sections specialised in industrial and intellectual property are also responsible for dealing with opposition against measures ordering destruction of items which have been pirated.*

In data 23 Dicembre 2010 è stato re-introdotta un apposito ente con il compito di sorvegliare, coordinare e dare impulso alle azioni intraprese da ogni amministrazione per contrastare il fenomeno della contraffazione. L'obiettivo è quello di migliorare e rafforzare in modo organico, sotto tutti i più ampi profili, la lotta alla contraffazione su tutto il territorio nazionale attraverso il diretto coinvolgimento dei Ministri.

È stato così istituito il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) - che nella precedente versione del 2005 era il c.d. Comitato Nazionale Anticontraffazione. Le linee strategiche del CNAC sono le seguenti:

- l'istituzione presso le prefetture di una rete di amministrazioni pubbliche e task-force di coordinamento territoriale;
- l'individuazione dei settori merceologici che necessitano di interventi urgenti e il rafforzamento delle funzioni ispettive e di monitoraggio;

On 23 December, 2010, a specific agency was reintroduced with the responsibility for monitoring, coordinating and prompting actions taken by all administrations to fight the phenomenon of counterfeiting. The objective is to improve and strengthen organically, in all the widest aspects, the fight against counterfeiting throughout the domestic territory through the direct involvement of Ministers.

The National Anti-Counterfeiting Council (CNAC) – the so-called National Anti-counterfeiting Committee in the previous 2005 version – was therefore created. The strategic guidelines of the CNAC are:

- the creation at prefectures of a network of public administrations and territorial coordination task-forces;
- the identification of goods sectors which require urgent interventions and strengthening of the inspection and monitoring functions;

- l'attuazione di un'ampia campagna informativa e formativa su tutto il territorio nazionale, nel mondo del lavoro, ma anche nel mondo della scuola e delle università;
- la sensibilizzazione delle imprese, affinché vengano adottati comportamenti anti-contraffattivi.

Le norme che disciplinano gli interventi che possono essere adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico non sono state oggetto di particolari riforme. Detto Ministero, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, può difatti continuare a proporre d'ufficio, avanti alla sezione specializzata nel cui circondario è compiuto l'atto di pirateria, istanze di sequestro e di distruzione delle merci.

Quello che è cambiato rispetto alla precedente formulazione normativa è che ora è stato espressamente stabilito che sono di competenza delle sezioni specializzate in proprietà industriale ed intellettuale anche le opposizioni avverso i provvedimenti di distruzione delle cose oggetto di pirateria proposte ai sensi della legge di depenalizzazione (L. 689/1981), in virtù della norma che attribuisce alle sezioni specializzate tutte le controversie in materia di proprietà industriale.

**Alessia Corciulo**  
*Avvocato*

- the performance of a broad-based campaign of information and training throughout the national territory, in the employment sector, but also at schools and universities;
- raising awareness of companies, so that anti-counterfeiting behaviour is adopted.

There were no particular reforms of the regulations governing the interventions which may be adopted by the Ministry of Economic Development. Said Ministry, through the Prefect of the province concerned and the mayors, limited to the municipal territory, may, in fact, continue officially to propose petitions for seizure and destruction of the goods before the specialised section of the judicial district in which the act of piracy takes place.

What has changed compared with the previous formulation of the regulations is that it has now been expressly specified that the sections specialised in industrial and intellectual property are also responsible for dealing with opposition against measures ordering destruction of items which have been pirated proposed in accordance with the law on decriminalisation (Law 689/1981), pursuant to the regulation which attributes to the specialised sections all disputes concerning industrial property.

**Alessia Corciulo**  
*Attorney-at-law*

IP protection consultancy and full service law firm

**RAPISARDI**  
 INTELLECTUAL PROPERTY

[rapisardi@rapisardi.com](mailto:rapisardi@rapisardi.com) [www.rapisardi.com](http://www.rapisardi.com)

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

**SWITZERLAND**  
 Via Ariosto, 6  
 6901 Lugano  
 T +41 091 9220585  
 F +41 091 9220558

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