



# RAPISARDI ipnews

No 4 - OCTOBER 2009

In questo numero:

1. Principali modifiche al CPI a seguito dell'entrata in vigore della L. 99/2009
2. Ancora nuove norme in materia di made in...
3. Proprietà intellettuale e recessione
4. Ragione sociale equivoca? Come combattere le registrazioni opportunistiche delle ragioni sociali nel Regno Unito

In this issue:

1. Main changes to the industrial property code following coming into force of the law no. 99/2009
2. New regulations on made in...
3. Intellectual property and recession
4. What's in a name? Combating opportunistic company name registrations in the UK

## PRINCIPALI MODIFICHE AL CPI A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 99/2009

La legge n. 99/2009 ha introdotto alcune modifiche non solo di carattere formale ma anche sostanziale al Codice della Proprietà industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).

Le principali modifiche hanno riguardato:

### 1. La previsione della c.d. "Priorità interna" in materia di deposito brevetti e modelli di utilità

All'art. 47 CPI è stato aggiunto il comma 3bis il quale prevede che "Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità". Tale disposizione ha lo scopo di introdurre nell'ordinamento brevettuale italiano l'istituto della c.d. "priorità interna", istituto tra l'altro già noto in altri ordinamenti stranieri.

Depositando una domanda di brevetto italiana diventa ora possibile rivendicare anche la priorità di una precedente domanda di brevetto anch'essa italiana.

Prima della riforma era possibile rivendicare la sola "Priorità internazionale" come ad esempio quella Unionista disciplinata dall'art. 4 CUP (Convenzione d'Unione di Parigi) secondo cui chi abbia regolarmente depositato una domanda di brevetto in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione gode del diritto di priorità per effettuare ulteriori depositi in altri paesi dell'Unione.

Quindi si potrà effettuare un primo deposito

## MAIN CHANGES TO THE INDUSTRIAL PROPERTY CODE FOLLOWING COMING INTO FORCE OF THE LAW NO. 99/2009

The law No. 99/2009 has introduced some changes, not only in terms of form but also substance, to the Industrial Property Code (Legislative Decree of 10 February 2005 No. 30).

The main changes concern:

### 1. Provision for the so-called "Internal priority" for the filing of patents and utility models

Paragraph 3bis establishing that "For invention patents and for utility models, national filing in Italy gives rise to the right of priority also with respect to a subsequent national application filed in Italy, in relation to elements already contained in the application whose priority is claimed" has been added to art. 47 of the Industrial Property Code. Said provision is designed to introduce into the Italian patent regulations the so-called "internal priority", an institution already known in other foreign legal systems.

When filing an Italian patent application it is now possible to claim also the priority of a preceding Italian patent application.

Before the reform it was possible to claim only the "International priority", for example the priority governed by art. 4 of the Paris Union Convention according to which anyone who has regularly filed a patent application in one of the countries adhering to the Convention has the right to priority when filing further applications in other countries of the Union.

A first national filing can therefore be made identifying the invention in general terms and

nazionale che individua l'invenzione in termini generali ed entro l'anno di priorità si potrà procedere con un secondo deposito specificando meglio le informazioni tecniche.

within the year of priority a second filing can be made better specifying the technical information.

“ *Depositando una domanda di brevetto italiana diventa ora possibile rivendicare anche la priorità di una precedente domanda di brevetto anch'essa italiana.*

*When filing an Italian patent application it is now possible to claim also the priority of a preceding Italian patent application.* ”

**2. La sospensione delle azioni di nullità o di contraffazione qualora il titolo di proprietà industriale azionato non sia stato ancora concesso al momento della decisione**

Il legislatore della riforma ha modificato una parte del 1 comma dell'art. 120 CPI, il quale dopo aver fissato il principio secondo il quale le azioni in materia di proprietà industriale appartengono sempre alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria dello Stato (qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti), dispone che se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo azionato non è stato ancora concesso la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi abbia provveduto sulla domanda esaminandola con precedenza rispetto alle domande presentate in data anteriore. Il Giudice tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.

Prima della riforma, la previsione di cui al 1 comma dell'art. 120 CPI non era applicata alle azioni di contraffazione ma solo alle azioni di nullità e la stessa non disponeva esplicitamente che, verificandosi l'ipotesi di non concessione del titolo di proprietà industriale azionato al momento della decisione, il giudice potesse disporre la sospensione del processo anche se tale facoltà era certamente implicita nella disposizione stessa.

Quindi la modifica apportata ha ampliato il novero delle azioni a cui è applicabile il 1 comma dell'art. 120 CPI nonché contempla espressamente l'istituto della sospensione.

La disposizione in esame si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 99/09 (15.8.2009).

**2. Suspension of actions for annulment or infringement if the industrial property title opposed has not yet been granted at the time of the decision**

The legislator of the reform has modified a part of the 1st paragraph of art. 120 of the Industrial Property Code which, after establishing the principle according to which industrial property actions always come under the jurisdiction of the Judicial Authority of the State (whatever the nationality, domicile or residence of the parties), establishes that if the action for annulment or infringement are proposed when the title opposed has not yet been granted, the judgement can be issued only after the Italian Patent and Trademark Office has ruled on the application, examining it with priority over the applications submitted at an earlier date. According to the circumstances, the Judge suspends the proceedings once or twice, scheduling by the some order the hearing for continuation of the proceedings.

Prior to the reform, the provision of paragraph 1 of art. 120 of the Industrial Property Code was not applied to actions for infringement but only to actions for annulment and the same did not explicitly provide that, in the event of non granting of the industrial property title opposed at the time of the decision, the judge could suspend the proceedings even though said right was certainly implicit in the provision.

The modification introduced has therefore broadened the number of actions to which the 1st paragraph of art. 120 of the Industrial Property Code is applicable and explicitly provides for the institution of suspension.

The provision in question also applies to the proceedings in progress at the date of coming into force of the law No. 99/09 (15 August 2009).

### 3. La disciplina transitoria concernente l'applicazione della tutela per il diritto d'autore alle opere dell'industrial design

Il legislatore della riforma ha voluto modificare nuovamente l'art. 239 CPI relativo alla successione delle leggi nel tempo ed il passaggio dal regime anteriore al D.lgs. n. 95/2001, che negava l'applicabilità del diritto d'autore alle opere dell'industrial design, al regime successivo, che aveva sancito la proteggibilità delle opere in questione con il diritto d'autore, purchè presentino, oltre al carattere creativo, contenuto artistico.

La precedente formulazione dell'art. 239 CPI prevedeva che la tutela del Diritto d'Autore si applicasse solamente alle opere dell'industrial design create successivamente alla data del 19.4.2001 precisando che non potevano rientrare in questa forma di tutela i disegni che a tale data fossero caduti in pubblico dominio.

Il nuovo testo dell'art. 239 CPI, come modificato dal D.lgs. n. 99/09, invece prevede che *"la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'art. 2, numero 10, della legge 22.4.1941 n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19.4.2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda"*.

La presente riforma, quindi, modifica la norma, sancendo che la protezione accordata ai disegni e modelli secondo il Diritto d'Autore non opera nei confronti di coloro che hanno iniziato prima del 19.4.2001 la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni e modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio a tale data: in tal caso l'attività può proseguire nei limiti del preuso.

**Camilla Caravati**  
Avvocato

### ANCORA NUOVE NORME IN MATERIA DI MADE IN...

La disciplina del "Made in" ha subito negli ultimi mesi sostanziali modifiche. Dapprima, con l'entrata in vigore della legge 99 del 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e la internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia" (cosiddetta *legge sviluppo*) avvenuta in data 15.8.2009, è stata introdotta una importante novità in materia di indicazioni di origine.

### 3. Temporary law concerning application of copyright protection to works of industrial design

The aim of the legislator was to modify once again art. 239 of the Industrial Property Code relative to the succession of laws over time and the switch from the régime prior to the Legislative Decree No. 95/2001, which ruled out the applicability of copyright to works of industrial design, to the subsequent régime which had ruled that the works in question could be protected by copyright on condition that they had an artistic content in addition to a creative character.

The previous formulation of art. 239 of the Industrial Property Code provided that copyright protection applied only to the works of industrial design created after 19 April 2001, specifying that designs which on said date had fallen within the public domain could not come under this form of protection.

The new text of art. 239 of the Industrial Property Code, as modified by the Legislative Decree No. 99/09, provides that *"the protection granted to designs and models in accordance with art. 2, number 10, of the law No. 633/1941 does not operate only vis-à-vis those who, prior to 19 April 2001, undertook the manufacture, offer or marketing of products made according to designs or models which were in or had become part of the public domain. In said case the activity can continue within the limits of the pre-use. The rights of manufacture, offer and marketing cannot be transferred separately by the firm"*.

The current reform therefore modifies the law, establishing that the copyright protection granted to designs and models does not operate vis-à-vis those who prior to 19 April 2001 initiated the manufacture, offer or marketing of products made in accordance with designs and models which were in or had become part of the public domain on said date: in this case the activity can continue within the limits of the pre-use.

**Camilla Caravati**  
Attorney at law

### NEW REGULATIONS ON MADE IN...

The discipline of "Made In" has undergone major changes in recent months. First, with the coming into effect of Law No. 99 of 2009 "Dispositions for the development and internationalization of companies and matters in energy" (also named "Development Law"), which took place on 15 August 2009, it has been introduced an important innovation in the field of indications of origin.

L'art. 17 comma 4 della legge, abrogato con DL n. 135/2009 ha modificato l'art. 4, comma 49 della legge 24.12.2003 n. 350 (Legge Finanziaria), ampliando l'ambito della condotta rientrante nella "falsa indicazione di provenienza" punibile ai sensi dell'art. 517 c.p. includendovi l'apposizione di marchi di aziende italiane su prodotti realizzati all'estero e commercializzati in Italia senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera.

Art. 17 paragraph 4 of the Law, repealed by Decree No. 135/2009, has amended Article 4, paragraph 49 of Law No. 350 of 24 December 2003 (Budget Law) by extending the scope of conducts falling within the "false designation of origin", punishable under Article 517 criminal code, including the case of affixing marks of Italian companies on products made abroad and sold in Italy without a precise indication in clear characters of their country or their place of manufacture or production or other indication sufficient to avoid any error about their actual foreign origin.

“ *Ai sensi dell'articolo 17 configurava il reato di cui all'articolo 517 cp l'apposizione su prodotti realizzati all'estero di un marchio di titolarità di azienda italiana, in assenza della indicazione dell'origine estera del prodotto.*

*Pursuant to Article 17, it constituted an offence under Article 517 criminal code the act of affixing to products made abroad a trademark owned by an Italian company, in the absence of foreign origin labelling of the product.*

Ai sensi dell'articolo 17 configurava il reato di cui all'art. 517 cp l'apposizione su prodotti realizzati all'estero di un marchio di titolarità di azienda italiana, in assenza della indicazione dell'origine estera del prodotto. La disposizione, introdotta per rafforzare la tutela del "Made in Italy", presentava numerosi punti problematici, in quanto oltre ad essere caratterizzata da profili di incompatibilità con la normativa comunitaria vigente, si prestava ad applicazioni che potevano pesantemente danneggiare proprio le aziende italiane. La norma appariva infatti discriminare ingiustificatamente tra aziende italiane ed aziende straniere operanti in Italia, in quanto solo le prime sarebbero state tenute ad indicare l'origine estera del prodotto realizzato fuori dall'Italia e destinato al mercato italiano.

L'intera disciplina del "Made in" è stata successivamente modificata dall'art. 16 del DL 135/2009 ("decreto Ronchi").

Queste le principali novità introdotte dall'art. 16:

- è interamente "Made in Italy" il prodotto in relazione al quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento siano compiuti esclusivamente sul territorio italiano (art. 16 c.1);
- è punito con le pene di cui all'art. 517 cp aumentate fino ad un terzo chi faccia uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato

Pursuant to Article 17, it constituted an offence under Article 517 criminal code the act of affixing to products made abroad a trademark owned by an Italian company, in the absence of foreign origin labelling of the product. The provision, introduced to strengthen the protection of "Made in Italy", had many problematic issues, not only as it presented profiles of incompatibility with the current EU law, but also as it lent itself to applications that could severely damage Italian companies. The rule appeared in fact unjustifiably discriminative between Italian and foreign companies operating in Italy, as only the former were required to indicate the foreign origin of the products produced outside of Italy and destined to the Italian market.

The entire discipline of "Made in" was later amended by Art. 16 of Decree 135/2009 (Ronchi Decree).

The main novelties introduced by Article 16 are:

- wholly "Made in Italy" is a product in respect of which the design, engineering, processing and packaging are made exclusively on the Italian territory (art. 16 paragraph 1);
- it is punished by the penalties provided for in art. 517 criminal code, increased by up to a third, anyone who makes use of an indication presenting the product as

in Italia -quale "100% made in Italy o 100% realizzato Italia"- in qualunque lingua, o altra simile indicazione che induca il consumatore a ritenere che il prodotto sia interamente realizzato in Italia. L'articolo punisce inoltre l'uso di segni o figure che inducano la medesima convinzione (ove il prodotto non sia effettivamente qualificabile come interamente "Made in Italy" ai sensi del medesimo articolo - art. 16 c. 4);

- i commi 5 e 6 sanzionano come illecito amministrativo l'uso da parte del titolare o del licenziatario di marchi con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere erroneamente che il prodotto o la merce siano di origine italiana, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni sull'origine estera o comunque sufficienti ad evitare fraintendimenti sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione circa le informazioni che verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. La sanzione pecuniaria prevista (€10.000-250.000) si accompagna alla confisca amministrativa dei prodotti o della merce, salvo che le indicazioni necessarie siano apposte successivamente sul prodotto, sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore, a spese del titolare o del licenziatario. Tali disposizioni entreranno in vigore decorsi 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge (ossia in data 10.11.2009).

**Rossella Solveni**  
Avvocato

having been made entirely in Italy (such as "100% made in Italy" or "100% produced in Italy") in any language, or other similar indication which may mislead consumers to believe that the product is entirely made in Italy. The article also punishes the use of signs or figures that lead to the same belief (when the product is not actually qualified as wholly "Made in Italy" within the meaning of the same article - Art. 16 paragraph 4);

- paragraphs 5 and 6 sanction as administrative tort the use of trademarks by the owner or by a licensee in a manner that lead consumers to believe erroneously that the product or the good is of Italian origin without any indication about their foreign origin or providing indications not sufficient to avoid any misleading about the real origin of the product or without a declaration about the information that will be given on the real foreign origin of the product in the distribution phase. The pecuniary penalty imposed (€10.000-€250.000) is accompanied by the administrative forfeiture of the goods or merchandise, unless the necessary information is subsequently affixed to the product, to the packaging or to accompanying documents to the consumer at the expense of the owner or the licensee. Such provisions will enter into force after 45 days from the entry into force of Decree Law (i.e. on 10 November 2009).

**Rossella Solveni**  
Attorney at law

## PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RECESSIONE

In occasione del WORLD ECONOMIC FORUM 2009 di Davos in Svizzera (28 Gennaio / 1 Febbraio 2009) è stato reso noto il report della MCAFEE INC., intitolato "Sistemi economici non garantiti, proteggere le informazioni essenziali". Il WEF, WORLD ECONOMIC FORUM, è una organizzazione internazionale che periodicamente riunisce personalità politiche ed economiche internazionali per discutere problemi economici e sociali del mondo. A questo evento partecipano presidenti, capi di governo, direttori generali delle principali organizzazioni economiche, rappresentanti di organizzazioni non-governative ed intellettuali.

Il report affronta l'argomento della recessione globale e degli effetti avuti sulla società.

La McAfee Inc è un'azienda che ha come missione quella di proteggere sistemi e reti, anche dalle minacce del cybercrime. Uno degli effetti della recessione è stato quello di far contenere alle aziende le spese previste per la protezione di sistemi e dati. Il taglio dei costi in questo settore ha reso vulnerabili i vari sistemi di protezione dei dati relativi alla Proprietà Intellettuale.

## INTELLECTUAL PROPERTY AND RECESSION

At the WORLD ECONOMIC FORUM 2009 in Davos in Switzerland (28 January / 1 February 2009) the MCAFEE INC. report was presented, entitled "Non-guaranteed economic systems, protecting essential information". The WEF, WORLD ECONOMIC FORUM, is an international organisation which periodically brings together political and economic personalities from all over the world to discuss world economic and social problems. Heads of government, chief executives of the main economic organisations, representatives of non-governmental organisations and intellectuals participate in the event.

The report deals with the global recession and its effects on society.

McAfee Inc. is a company whose mission is to protect systems and networks, also from the threat of cybercrime. One of the effects of the recession has been that companies have reduced their expenditure on protection of systems and data. The cost cutting in this sector has resulted in vulnerability of the various Intellectual Property protection systems.

È stata compromessa la sicurezza dell'archiviazione dei dati all'interno delle aziende e del trasferimento di dati verso l'esterno. Le aziende hanno sottovalutato alquanto i rischi connessi a questa politica di tagli e le conseguenze, quali i danni economici.

The security of data filing within companies and transfer of data towards the outside has been compromised. Companies have underestimated the risks connected with this policy of cuts and its consequences, such as economic damage.

“Sulla base dei risultati dell'indagine, la stima prudentiale di McAfee Inc. è che i danni a livello mondiale dovuti alla perdita di dati tocchino il trilione di dollari”, ha affermato Dave De Walt, presidente CEO di McAfee.

“On the basis of the results of the survey, the conservative estimate of McAfee Inc. is that the damage at world level due to the loss of data is in the region of one trillion dollars”, says Dave De Walt, president and CEO of McAfee.

“Sulla base dei risultati dell'indagine, la stima prudentiale di McAfee Inc. è che i danni a livello mondiale dovuti alla perdita di dati tocchino il trilione di dollari”, ha affermato Dave De Walt, presidente CEO di McAfee.

Altri temi interessanti emersi, oltre al rischio dell'“attacco virtuale”, sono i seguenti:

- è emerso, paradossalmente, che i paesi che spendono di più per la protezione sicura della Proprietà Intellettuale sono i paesi in via di sviluppo, quali Cina ed India, rispetto a paesi più sviluppati, quali la Germania, il Regno Unito e gli USA;
- il cyber crimine ha sempre più spesso come obiettivo quello di appropriarsi della Proprietà Intellettuale ed usa ora dei metodi molto più sofisticati ed efficaci che in passato;
- si è sviluppata una nuova percezione geopolitica, per cui molte aziende non vogliono archiviare il proprio patrimonio di IP in paesi percepiti come “paesi problematici”;
- sempre più persone rubano dati alle aziende per le quali lavorano per rendersi più interessanti e visibili all'interno del mercato del lavoro.

**Claudia Caputo**  
Consulente Marchi

“On the basis of the results of the survey, the conservative estimate of McAfee Inc. is that the damage at world level due to the loss of data is in the region of one trillion dollars”, says Dave De Walt, president and CEO of McAfee.

Other interesting issues that emerged, in addition to the risk of “virtual attack”, are the following:

- paradoxically, the countries that spend most on protection of Intellectual Property are the developing countries, such as China and India, rather than the more developed countries, like Germany, the UK and the USA;
- cybercrime increasingly focuses on the appropriation of Intellectual Property and now uses much more sophisticated and effective methods than in the past;
- a new geopolitical perception has developed, in which many companies do not want to file their IP data in countries perceived as “problematic countries”;
- an increasing number of people steal data from the companies they work for to make themselves more attractive and more visible on the employment market.

**Claudia Caputo**  
Trademark Consultant

## RAGIONE SOCIALE EQUIVOCA? COME COMBATTERE LE REGISTRAZIONI OPPORTUNISTICHE DELLE RAGIONI SOCIALI NEL REGNO UNITO

Nell'ottobre 2008, presso l'Ufficio della Proprietà Intellettuale del Regno Unito è stato istituito un Tribunale delle Ragioni Sociali, avente il compito di gestire in modo efficiente il fenomeno delle registrazioni opportunistiche delle ragioni sociali.

Questa soluzione amministrativa, ora sotto osservazione, si è dimostrata utile, soprattutto nel caso in cui una società non possieda ancora una registrazione, ma alla sua ragione sociale sia legato un avviamento e avvenga che terzi registrino la stessa o una simile ragione sociale, con l'intenzione di vendere la registrazione e ottenerne un lucro.

“ Questa soluzione amministrativa, ora sotto osservazione, si è dimostrata utile, soprattutto nel caso in cui una società non possieda ancora una registrazione, ma alla sua ragione sociale sia legato un avviamento e avvenga che terzi registrino la stessa o una simile ragione sociale, con l'intenzione di vendere la registrazione e ottenerne un lucro.

*This administrative route has now been tested and has proved to be quite useful, particularly where as company doesn't already have a registration, but there is goodwill in their company name and a third party registers the same or similar name with an intention of selling the registration for monetary gain.*

Il Tribunale delle Ragioni Sociali si occupa esclusivamente delle istanze o dei reclami inoltrati ai sensi delle Sezioni 69(1)(a) e (b) della Legge sulle Società del 2006. Prima dell'introduzione di questa procedura amministrativa, era necessario iniziare un'azione legale presso il tribunale ordinario, sulla base dell'illecito di concorrenza sleale confusoria, oppure adire il Registro delle Società (la Companies House), ai sensi della Legge sulle Società del 2006, fondando la propria pretesa sulla propria titolarità di una precedente registrazione di una simile ragione sociale. Il primo passo della procedura amministrativa prevede che la ricorrente dimostri:

- che la ragione sociale contestata sia uguale a una ragione

## WHAT'S IN A NAME? COMBATING OPPORTUNISTIC COMPANY NAME REGISTRATIONS IN THE UK

In October 2008, a Company Names Tribunal was set up at the UK Intellectual Property Office in order to deal efficiently with opportunistic company name registrations.

This administrative route has now been tested and has proved to be quite useful, particularly where as company doesn't already have a registration, but there is goodwill in their company name and a third party registers the same or similar name with an intention of selling the registration for monetary gain.

The Company Names Tribunal deals solely with applications (complaints) made under sections 69(1)(a) and (b) of the Companies Act 2006. Prior to the establishment of this administrative procedure, it was necessary to bring an action in court under the UK tort of passing-off, or to Companies House under the Companies Act 2006 on the basis of having a prior, similar company name registration.

The first step of the administrative procedure is that the applicant must show:

- that the objectionable name is the same as a name associated with the applicant in which he has goodwill; or

sociale di proprio uso legata ad un avviamento; oppure

- che la ragione sociale contestata sia sufficientemente simile alla sua ragione sociale tanto da renderne l'uso nel Regno Unito fuorviante, in quanto suggerisce l'esistenza di un legame tra la società e l'istante.

A seguito, la resistente deve avvalersi di una delle seguenti difese, adducendo:

- a. che la ragione sociale è stata registrata prima dell'inizio delle attività che l'istante fa valere per dimostrare l'avviamento; oppure
- b. che la società:
  - i. sta operando con la ragione sociale in questione; oppure
  - ii. sta proponendosi di operare e ha sostenuto costi di avviamento sostanziali per la preparazione dell'attività; oppure
  - iii. operava in precedenza con la ragione sociale in questione e al momento è inattiva; oppure
- c. che la ragione sociale è stata registrata nel corso ordinario di una costituzione societaria e la società è disponibile per la vendita all'istante a condizioni commerciali standard; oppure
- d. che la ragione sociale è stata adottata in buona fede; oppure
- e. che gli interessi dell'istante non sono influenzati negativamente in misura significativa.

Se la resistente non è in grado di dimostrare quanto sopra, il reclamo avrà esito positivo e la ricorrente potrà ottenere la modifica della ragione sociale abusivamente registrata, a meno che non lo faccia la stessa resistente.

Se una qualsiasi delle difese è applicabile, l'istante deve dimostrare che la resistente ha registrato la ragione sociale in modo opportunistico, ossia con il principale scopo di ottenere denaro (o altro profitto), ovvero di impedire che la legittima titolare registrasse per prima.

Il Giudice si pronuncerà sul merito della causa ed anche sulle spese. In relazione a queste ultime, è particolarmente importante che sia dato alla resistente un preavviso sufficiente, poiché qualsiasi versamento anticipato può essere preso in considerazione per la determinazione dell'importo appropriato.

La prima società a fare uso di questa procedura amministrativa è stata la Coca Cola, che ha contestato, con esito positivo, la registrazione della ragione sociale "Coke Cola Limited".

**Catharina Obermayer**  
Tirocinante Marchi e Brevetti

**Catharina Obermayer**  
Trademark and Patent Attorney Trainee

- that it is sufficiently similar to such a name that its use in the UK would be likely to mislead by suggesting a connection between the company and the applicant.

The respondent must then use one of the following defences:

- a. that the name was registered before the commencement of the activities on which the applicant relies to show goodwill; or
- b. that the company
  - i. is operating under the name, or
  - ii. is proposing to do so and has incurred substantial start-up costs in preparation, or
  - iii. was formerly operating under the name and is now dormant; or
- c. that the name was registered in the ordinary course of a company formation business and the company is available for sale to the applicant on the standard terms of business; or
- d. that the name was adopted in good faith; or
- e. that the interests of the applicant are not adversely affected to any significant extent.

If the respondent cannot show any of these, the complaint will be successful and the Adjudicator may change the registered company's name unless the respondent does not do so himself. If any of the defences are applicable, the applicant must show that the respondent registered the name opportunistically, i.e. that the main purpose was to obtain money (or other consideration) from the applicant, or to prevent it from registering the name.

Once a decision has been reached, the Adjudicator will also make a decision on costs. It is particularly important to have given the respondent sufficient prior notice as any pre-application correspondence can be taken into consideration by the Adjudicator when determining the appropriate costs.

The first company to make use of this administrative procedure was The Coca Cola Company, who successfully contested the registration of the company name "Coke Cola Limited".

IP protection consultancy and full service law firm

**RAPISARDI**  
INTELLECTUAL PROPERTY

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com

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

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