



# RAPISARDI ipnews

No 4 - NOVEMBER 2017

## IN QUESTO NUMERO

- Marchio Testarossa: la beffa tedesca
- Cibo "Made in Italy": in mani straniere circa il 75% dei prodotti nostrani
- Amazon e Apple in corsa per James Bond

## IN THIS ISSUE

- The Testarossa trademark and the german gambit
- About 75% of "Made in Italy" food products foreign-owned
- Amazon and Apple in the running for James Bond

## MARCHIO TESTAROSSA: LA BEFFA TEDESCA

L'agosto scorso, il tribunale di Düsseldorf ha emesso una decisione che ha cancellato il marchio TESTAROSSA della Ferrari dal registro dei marchi tedeschi per decadenza per non uso. Infatti, la Ferrari ha interrotto la produzione delle Testarossa nel 1996 e da allora, o quanto meno negli ultimi 5 anni, non ha più usato in modo effettivo il marchio TESTAROSSA. Il signor Hesse, produttore tedesco di giocattoli a capo di Autec AG, che aveva chiesto la cancellazione del marchio tedesco TESTAROSSA della Ferrari, può tenersi il suo marchio TESTA ROSSA, depositato per biciclette, modellini di auto, rasoi mentre la Ferrari non potrà più usare il suo marchio storico.

I giudici tedeschi hanno dato ragione al fabbricante di giocattoli di Norimberga di fronte alla causa che la Ferrari gli aveva intentato per indebita appropriazione del marchio.

Quanto sopra descritto non è altro che tratta solo dell'applicazione rigorosa di un istituto presente praticamente in tutte le legislazioni marchi del mondo, che prevede l'obbligo per i titolari di usare il loro marchio dopo la registrazione entro un certo periodo di tempo, e di non interromperne l'uso per un periodo prolungato. In Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea tale periodo è di 5 anni appunto, ma può essere anche inferiore (in Cina solo 3 anni). Se il marchio non viene usato dal suo titolare, un terzo può chiederne la

## THE TESTAROSSA TRADEMARK AND THE GERMAN GAMBIT

Last August the Court of Düsseldorf handed down a ruling that cancelled Ferrari's TESTAROSSA from the German trademark register due to revocation for non-use. Indeed, Ferrari had ceased production of the Testarossa car in 1996 and since then, or at least for the last five years, it has made no effective use of the trademark. Kurt Hesse, head of the German toymaking company Autec AG, who had applied for the cancellation of Ferrari's German trademark TESTAROSSA, can thus keep his TESTA ROSSA trademark registered for bicycles, model cars and razors, while Ferrari is no longer entitled to this use of its historic brand name.

The German court found in favour of the Nuremberg-based toymaker and against Ferrari's lawsuit for misappropriation of the trademark.

The foregoing simply describes the strict application of a principle enshrined in almost all trademark legislation worldwide, which obliges owners of trademarks to use them within a certain period from the time of registration and not to suspend use for prolonged periods. In Italy and other EU countries this period is five years but in some cases can be shorter (in China it is only three years). If the trademark is not used by its owner within this time, a third party can have it cancelled and assume ownership. The use must be "genuine" (in other words not sporadic), continuous

cancellazione e appropriarsi del marchio stesso. L'uso deve essere "genuino" cioè non sporadico, continuo e sostanziale. A parere del tribunale di Düsseldorf l'uso del marchio TESTAROSSA da parte della Ferrari, quanto meno negli ultimi 5 anni, non sarebbe stato effettivo. Nessuno degli argomenti della Ferrari è stato accolto. L'uso del marchio TESTAROSSA, non in funzione distintiva, in comunicazione e pubblicità non è ritenuto sufficiente; mentre l'uso del marchio per parti di ricambio e per servizi di riparazione non è stato dimostrato, poiché tali parti e servizi vengono offerti con il marchio FERRARI. Neppure il mercato dell'usato delle auto TESTAROSSA vale come uso del marchio, perché la prima vendita (risalente agli '80-'90) esaurisce il diritto del titolare.

and substantial. The Court of Düsseldorf deemed that the use of the TESTAROSSA trademark by Ferrari, at least in the last five years, had not been sufficiently effective, and allowed none of the arguments put forward by automaker. The use of the TESTAROSSA trademark in a non-distinctive manner in communication and advertising was not deemed sufficient, while the use of the trademark for spare parts and repair services could not be demonstrated since such services were offered under the FERRARI brand name. Not even TESTAROSSA second-hand market activity was considered to constitute use of the trademark, since the owner's rights expired on first sale (dating back to 1980s and 1990s).

“ La decisione è solo di primo grado e in appello le sorti del celebre marchio potrebbero essere ribaltate.

This is just a first-instance ruling and the famous trademark might see the judgment overturned at the appeal stage.

”

La decisione è solo di primo grado e in appello le sorti del celebre marchio potrebbero essere ribaltate. Resta inoltre da vedere cosa succederà a livello comunitario, dove la Ferrari è titolare di diverse registrazioni per il marchio TESTAROSSA, ad oggi valide anche in Germania che il signor Hesse era riuscito a cancellare solo parzialmente per non uso. La decisione dell'EUIPO è del dicembre 2016 e, in quel caso, la Divisione di Cancellazione ha ritenuto sufficienti le prove d'uso fornite dalla Ferrari con riferimento ad "automobili", confermando la validità del marchio TESTAROSSA in classe 12 per "automobili" e cancellandolo invece per gli altri prodotti della 12. Per l'EUIPO le fatture di vendita dell'usato TESTAROSSA da parte

This is just a first-instance ruling and the famous trademark might see the judgment overturned at the appeal stage. Moreover, it remains to be seen what will happen at EU level, where Ferrari holds various registrations of the TESTAROSSA trademark, still currently valid in Germany, since Hesse only achieved partial cancellation for non-use. In an EUIPO decision dating from December 2016, the Cancellation Division deemed Ferrari's evidence of use to be sufficient for "automobiles", confirming the validity of the TESTAROSSA trademark in class 12 for "automobiles" but revoking it for other class 12 goods. In the opinion of the EUIPO, sales invoices issued for used TESTAROSSA cars by European dealers were

dei dealers europei sono prove sufficienti dell'uso del marchio per "automobili". Da notare che questa registrazione di marchio, estesa anche alla classe 28, che comprende i modelli di auto, è valida a tutti gli effetti anche in Germania, indipendentemente dall'uso del marchio TESTAROSSA in questo specifico paese, che è stato comunque riconosciuto dall'EUIPO. Uno dei vantaggi del marchio UE infatti è che basta l'uso del marchio in una parte sostanziale dell'Unione per renderlo valido in tutti i Paesi UE.

sufficient proof of use of the trademark for "automobiles". It should be noted that this registration of the trademark, which also covers class 28 including car models, is also fully valid in Germany, regardless of use of the TESTAROSSA trademark specifically in that country - which was however recognised by the EUIPO. Indeed, one of the advantages of the EU trademark is that use in a substantial part of the EU is sufficient to render it valid in all EU member states.



Per quanto riguarda la causa in Germania ad ogni modo, gli argomenti giuridici che la Ferrari potrebbe sfruttare in appello sono svariati: dall'art. 6 bis della Convenzione di Parigi, che tutela i marchi rinomati a livello internazionale, all'art. 6 della Direttiva CE 29/2005 sulle pratiche commerciali ingannevoli, all'art. 7(g) del Regolamento sul marchio dell'Unione Europea, e disposizioni corrispondenti a livello nazionale, che proibiscono la registrazione di un marchio decettivo per il consumatore, come forse sarebbe il marchio TESTAROSSA se usato per biciclette da soggetto diverso da Ferrari, poiché legato ad esso dai consumatori di riferimento. Da non dimenticare poi che i marchi notori godono nell'Unione Europea di una tutela extra-merceologica e che quindi se il marchio TESTAROSSA è validamente registrato per "automobili" nella classe 12, come pare confermato dall'EUIPO, e sempre che la

With regard to the German lawsuit, there are a number of legal arguments available to Ferrari at appeal: Article 6a of the Paris Convention protecting well-known trademarks at international level, Article 6 of Directive 2005/29/EC of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices, and Article 7(g) of the EU Trade Mark Regulation (and the corresponding national-level provisions) prohibiting registration of trademarks likely to confuse consumers. The last of these would be relevant were TESTAROSSA to be used for bicycles, unless manufactured by Ferrari, since the relevant consumers would tend to link the two. It should also be recalled that well-known trademarks enjoy protection regardless of goods class in the EU and so if the TESTAROSSA trademark is validly registered for "automobiles" in class 12, as the EUIPO would seem to confirm, and

Ferrari dimostri che l'uso del marchio TESTA ROSSA da parte del signor Hesse può recare pregiudizio alla distintività del marchio TESTAROSSA ovvero sfruttarne indebitamente la notorietà, allora la Ferrari potrebbe vincere anche in relazione a prodotti diversi da "automobili" come le biciclette e i rasoi, appunto. Ed infatti l'opposizione depositata dalla Ferrari, e ancora pendente davanti dall'EUIPO, contro la domanda di marchio dell'Unione Europea del signor Hesse si basa anche su questo argomento.

provided that Ferrari can demonstrate that the use of the TESTA ROSSA trademark by Kurt Hesse might negatively affect the distinctiveness of the TESTAROSSA trademark or take unfair advantage of its fame, Ferrari might obtain protection for goods other than "automobiles" such as bicycles and razors. Indeed, the opposition filed by Ferrari, still pending a hearing before the EUIPO, against an EU trademark application by Hesse is also founded on this argument.

“ Questa vicenda deve essere di monito per tutti i titolari di marchi storici, icone mondiali del made in Italy, dall'immenso valore, non solo affettivo.

This episode should however serve as a warning to all proprietors of historic trademarks - iconic reminders across the world of Italian manufacturing excellence - of huge value and not just from a sentimental point of view.

”

Il signor Hesse, insomma, ha vinto solo una battaglia locale per adesso e come si concluderà la vicenda è tutto vedere.

Essentially Kurt Hesse has only won a local battle and it remains to be seen how the wider question will be resolved.

Questa vicenda deve essere di monito per tutti i titolari di marchi storici, icone mondiali del made in Italy, dall'immenso valore, non solo affettivo. RegISTRAZIONI di marchi di decenni fa, senza un uso attuale del marchio, possono essere cancellate. Come mantenerle vive? Usare il marchio ovviamente, direttamente o indirettamente tramite licenze date a terzi, per i prodotti principali e per prodotti di merchandising, e conservare accuratamente un archivio con le prove di tale uso da produrre al bisogno.

This episode should however serve as a warning to all proprietors of historic trademarks - iconic reminders across the world of Italian manufacturing excellence - of huge value and not just from a sentimental point of view. Registrations dating back decades are subject to cancellation if they are not put to current use. How can they be kept alive? Obviously by using them, directly or indirectly, through third-party licences, for both main products and merchandising goods, while carefully keeping a record of all such use for submission as evidence if need be.

**Francesca Martinelli**  
Trademark Consultant

**Francesca Martinelli**  
Trademark Consultant

## CIBO "MADE IN ITALY": IN MANI STRANIERE CIRCA IL 75% DEI PRODOTTI NOSTRANI

Sono ormai numerosissimi i migliori prodotti gastronomici del "Made in Italy" finiti ormai in mani straniere. Ad essi si aggiunge da qualche settimana uno dei prodotti italiani più esportati al mondo: l'Aceto Balsamico di Modena IGP (la cui esportazione all'estero supera una percentuale del 90% e che vale circa un miliardo di euro al consumo) si è visto passare oggi oltremarica uno dei maggiori produttori italiani conosciuti al mondo, Acetum S.p.A., conosciuto sugli scaffali coi marchi Mazzetti, Acetum e Fini.

## ABOUT 75% OF "MADE IN ITALY" FOOD PRODUCTS FOREIGN-OWNED

Many of Italy's top food and wine products are by now foreign-owned. And a few weeks ago, they were joined by another of Italy's leading food exports: Balsamic Vinegar of Modena PGI (over 90% of which is exported, worth about EUR 1 billion in annual sales), when one of the best-known Italian producers in the world, Acetum S.p.A., marketing brands such as Mazzetti, Acetum and Fini, was taken over by UK-based interests.



I popolari marchi sono infatti stati acquisiti dall'Associated British Foods (ABF), il colosso inglese del té Twinings, e rappresentano un nuovo capitolo di un trend che negli anni scorsi ha visto pezzi importanti del Made in Italy gastronomico ceduti a gruppi stranieri.

Le reazioni non sono state di grande entusiasmo e le più eclatanti giungono dal deputato di Sinistra Italiana-Possibile che sottolinea come ormai il capitalismo in Italia sia solo in grado solo di vendere e svendere di tutto, anche quando si tratta di un patrimonio che per l'Italia rappresentava un fiore all'occhiello come la cultura alimentare.

Sulla stessa linea è la Coldiretti, che ricorda come tre marchi storici del Made in Italy alimentare su quattro sono già in mani straniere, che ricorda anche i principali passaggi oltreconfine

The buyer in question was Associated British Foods (ABF), the conglomerate behind the Twinings Tea brand. The takeover is part of a trend that has in recent years seen important names in the Italian food and wine sector sold off to foreign groups.

Reactions were predictably negative, the strongest-worded coming from an MP of the left-wing Sinistra Italiana-Possibile grouping, who highlighted the fact that Italian capitalism had reached the point where it was doing little more than selling off assets at any price, even when they included parts of Italy's proudest heritage, including its food culture.

Coldiretti, the national farming association, voiced a similar opinion, pointing out that three out of every four historic Made in Italy food brands were now foreign-owned, with

del Birrifico Peroni, oggi nelle mani della giapponese di Asahi e della vendita della catena di gelaterie torinesi Grom alla multinazionale Unilever.

Senza tornare indietro di molti anni, si ricorda come nel 2014 l'antico Pastificio Lucio Garofalo ha siglato un accordo per l'ingresso nella propria compagine azionaria, con il 52% del capitale sociale, di Ebro Foods, gruppo multinazionale spagnolo e quotato alla Borsa di Madrid.

Nello stesso anno la maggioranza del Gruppo oleario Salov, proprietario dei marchi Sagra e Filippo Berio, è passata nelle mani del Gruppo Cinese Yimin, una sussidiaria del Gruppo Bright Food, mentre la Bertolli, la Carapelli e Sasso sono entrate a far parte del fondo statunitense CVC Capital Partners.

Altre cessioni "illustri" che vale la pena ricordare sono state la cessione nel 2013 da parte della società Averna dell'intero capitale della Pernigotti al gruppo turco Toksoz, nel 2011 la Gancia (storica azienda italiana produttrice di spumanti), è divenuta di proprietà per il 70% dell'oligarca russo Rustam Tariko, proprietario della banca e della vodka Ruski Standard.

La francese Lactalis è stata invece protagonista dell'operazione che ha portato la Parmalat a finire sotto controllo transalpino; il 49 per cento di Eridania Italia Spa operante nello zucchero è stato acquisito dalla francese Cristal Union Sas e la Fiorucci salumi è passata alla spagnola Campofrio Food Group.

La Orzo Bimbo è stata acquisita dalla francese Nutrition & Santé S.A. del gruppo Novartis. Nel 2007, lo storico marchio genovese Saiwa è passato nelle mani della multinazionale Kraft Foods, mentre nel 2006 la Galbani era entrata in orbita Lactalis.

Importate è infine non dimenticare come la **Stock, venduta alla tedesca Eckes A.G** negli anni novanta, sia stata acquisita nel 2007 dagli americani della Oaktree Capital Management, che hanno chiuso lo storico stabilimento di Trieste per trasferire la produzione in Repubblica Ceca.

Avvenimenti che fanno comprendere come ormai il semplice guadagno sia diventato ormai più importante anche dell'autenticità del Made in Italy gastronomico e che fanno capire come anche le istituzioni prestino poca importanza alla sua "conservazione".

**Andrea Ghezzi**  
*Domain Consultant*

Birrifico Peroni sold to Japanese company Asahi and the Turin-based ice-cream chain Grom being snapped up by the multinational Unilever.

As recently as 2014 the traditional brand Pastificio Lucio Garofalo signed an agreement that saw the IBEX-listed Spanish multinational Ebro Foods acquire a 52% shareholding in the company.

In that same year a majority interest in the Salov oil group, which owns the brands Sagra and Filippo Berio, was acquired by the Chinese group Yimin, a subsidiary of the Bright Food Group, while the Bertolli, Carapelli and Sasso oil brands were all bought by the US-based fund CVC Capital Partners.

Other instances of "famous" names heading abroad include the sale of a 100% holding in the Pernigotti brand to the Turkish group Toksoz in 2013 by the Averna company, or the sale of a 70% holding in Gancia (a historic Italian sparkling wines label) to the Russian oligarch Rustam Tariko, owner of the Ruski Standard bank and vodka, in 2011.

Lactalis, on the other hand, was behind an operation that saw Parmalat come under French control, while Eridania Italia SPA, active in the sugar sector, suffered a similar fate when a 49% holding in the company was acquired by Cristal Union SAS, also French. Another food-sector operation saw Fiorucci Salumi bought by the Spanish Campofrio Food Group.

Orzo Bimbo was acquired by the French company Nutrition & Santé S.A. (a Novartis Group subsidiary), while the Saiwa brand (synonymous with the city of Genoa) was taken over by the Kraft Foods multinational in 2007 and Galbani acquired by Lactalis in 2006.

The **Stock liquor brand, already sold to the German company Eckes A.G** in the 1990s, was acquired in 2007 by the US Oaktree Capital Management entity, which closed its historic factory in Trieste and moved production to the Czech Republic.

All of these events underline the fact that profit has come to mean more than the authenticity of Made in Italy food and wine products, with little thought being given to "conservation" of this heritage at institutional level.

**Andrea Ghezzi**  
*Domain Consultant*

## AMAZON E APPLE IN CORSA PER JAMES BOND

Quando si tratta dell'agente James Bond c'è sempre aria di suspense. Ma stavolta non per la narrazione cinematografica, bensì per la corsa alla detenzione e allo sfruttamento dei diritti sui relativi film e non solo.

## AMAZON AND APPLE IN THE RUNNING FOR JAMES BOND

Secret agent James Bond always brings with him an air of suspense. But this time around it's not the result of film plot twists but rather the race for the acquisition and exploitation of film and other rights.



L'Hollywood Reporter (HR) ha annunciato che nella grande asta per aggiudicarsi il franchising di 007 oltre ai soliti colossi cinematografici quali Warner Bros, Universal, Sony e Fox si sono affiancati piuttosto agguerritamente due giganti che vengono da settori totalmente differenti quali l'informatica e l'e-commerce, come Apple e Amazon.

Ad oggi la super favorita era la Warner ma, ora, con l'ingresso di queste super potenze il panorama potrebbe cambiare completamente.

Inoltre la prospettiva con cui queste due multinazionali si avvicinano all'agente segreto più famoso del cinema e al mondo che gli ruota attorno è totalmente diversa. L'interesse dei due

According to the Hollywood Reporter (HR), the studio "Majors" – Warner Bros, Universal, Sony and Fox – have been rather aggressively joined in the bidding for the 007 franchise by two giants from the completely different sectors of IT and e-commerce: Apple and Amazon.

Warner had been the front-runner, but the arrival of the new bidders could change all of that.

What is more, the two multinationals are taking a new approach to cinema's most famous secret agent and the world surrounding him. Their interest in acquiring the trademark goes beyond film rights, extending to the development of new and as yet untapped areas of product franchising.

giganti all'acquisto del marchio, infatti, va oltre ai soli diritti cinematografici, mentre è vista come occasione di sviluppo di nuovi prodotti di franchising finora non sfruttati.

La forza di Apple e Amazon è considerare il marchio James Bond come uno degli altri marchi o prodotti ad alto potenziale sino ad oggi sottoutilizzato. Infatti, l'agente segreto più famoso al mondo non è mai stato trasformato, ad esempio, in prodotto televisivo. Secondo gli esperti citati da Hollywood Reporter, la valutazione del volume d'affari del franchising di 007 si aggira fra i due e i cinque miliardi di dollari.

**Claudia Strola**  
*Research Department*

Apple and Amazon have the advantage of considering the James Bond trademark as just another high-potential brand or product that has been under-exploited to date. For example, we have yet to see a TV version of 007. According to experts quoted by the Hollywood Reporter, annual franchising revenue from 007 is already estimated to be worth between two and five billion dollars.

**Claudia Strola**  
*Research Department*

**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 (0)91 9220585  
 F +41 (0)91 9220558

**UNITED KINGDOM**  
 2A Collier House, 163-169  
 Brompton Road, London  
 T +44 (0)20 74302998  
 T +44 (0)20 74302999  
 F +44 (0)20 74300165

**SAN MARINO**  
 Strada Caiese 30  
 47891 Dogana  
 T +39 0549 942740  
 F +39 0549 942740