

# THE IMPORTANCE OF TRADE MARKS: CASES OF PIRACY

## L'IMPORTANZA DEI MARCHI: CASI DI PIRATERIA

GLP Studio was founded in 1967 in Udine and specialises in Industrial Intellectual Property. It has branches in Milan, Perugia and Zurich. The Studio's activities involve the field of intellectual property protection through lodging patent applications and obtaining patents in Italy and abroad, as well as protection of models, designs and trademarks in Italy and abroad. The Studio regularly supplies technical and technical-legal opinions on the validity of patents (both of invention and of models) and third party trade marks and on both active and passive problems of imitation and competition as well as assisting clients in matters of secrecy and carries out

assessments on the feasibility of protecting solutions and trade marks. The Studio assists clients with active and passive legal actions in Italy and abroad and on actions of imitation and unfair competition and subtraction of company secrets. Moreover the Studio uses an extensive and selected network of qualified connections covering almost all countries worldwide (more than 450 in more than 130 countries) which, together with a qualified network of national professionals, enables dynamic actions, in Italy and abroad, to be undertaken through justified action or reaction. Furthermore the Studio uses a tested and punctual network of information sources for both preliminary and more

thorough approaches. The Studio also has more than 18,000 case studies which it has undertaken, covering practically all aspects of industrial law as applied to industry and trade and which enables it to manage almost every level of national and international problems as well as referring to international conventions (European Patents, International Trade Marks, International Models, European Union Trade Marks). Some of the principal activities of the GLP Studio are: preparation and lodgement of patent applications, for inventions, models and trade marks in Italy and abroad. Assistance in possible procedures of examination in order to obtain patents. Technical and technical-legal opinions on client and third party patents and on the feasibility of obtaining patents. Assistance in drawing up contracts of patent licensing and know-how, as well as exchange or purchase of technology. Consultancy, in co-operation with Customs Authorities, regarding the introduction of imitation/counterfeit products to Italy or abroad. Research for inventions, models and trade marks of: duration, antecedents, technical and general matters. The research is undertaken on a national and international basis. Maintaining patents and trademarks up to date in collaboration with DADA srl. Technical and technical-legal assistance in active and passive dispute on unfair competition and copying of patents and trade marks.



Some images of the historic display in the exhibition "Chairs and Design in the Kitchen". Alcune delle immagini che hanno segnato il percorso storico della mostra "Sedie e Design in Cucina".

Lo Studio GLP, fondato nel 1967 a Udine, si occupa di Proprietà Industriale. Ha sedi secondarie a Milano, Perugia e Zurigo.

L'attività dello Studio si svolge nel campo della protezione di idee di soluzione attraverso il deposito di domande di brevetto e l'ottenimento di brevetti in Italia ed all'estero, nonché nel campo della protezione di modelli, disegni e di marchi in Italia ed all'estero. Lo Studio fornisce regolarmente pareri tecnici e tecnico-legali in merito alla validità di brevetti (sia di invenzione che di modelli) e marchi di terzi ed in merito ai problemi di contraffazione e di concorrenza sia attivi che passivi, nonché assiste la clientela in materia di segreto ed effettua valutazioni in relazione alla proteggibilità di idee di soluzione e di marchi.

Lo Studio assiste la clientela in merito ad azioni giudiziarie sia attive che passive in Italia ed all'estero, sotto il profilo tecnico

e tecnico-legale e relativamente ad azioni di contraffazione, di concorrenza sleale e di sottrazione di segreti aziendali. Lo Studio si avvale inoltre di una rete estesa e selezionata di corrispondenti qualificati che copre quasi tutti i paesi del mondo (dispone di oltre 450 corrispondenti in oltre 130 paesi) che, associata ad una qualificata rete di professionisti nazionali, permette quelle esplosioni di complete attività dinamiche, in Italia ed all'estero, che sole, spesso, rendono possibile e giustificata un'azione o una reazione. Inoltre lo Studio usufruisce di una collaudata e puntuale rete di fonti di informazioni in grado di soddisfare sia l'approccio superficiale che quello più approfondito. Si avvale inoltre di una casistica propria di oltre 18.000 casi trattati, che copre praticamente ogni aspetto del diritto industriale applicato all'industria ed al commercio e che permette di gestire pressoché ogni livello delle problematiche

nazionali ed internazionali anche con riferimento alle convenzioni internazionali (Brevetto Europeo, Marchio Internazionale, Modello Internazionale, Marchio Comunitario).

Queste alcune delle attività principali dello studio GLP: studio, preparazione e deposito di domande di brevetto, per invenzioni, modelli e marchi in Italia ed all'estero. Assistenza nelle eventuali procedure d'esame al fine di ottenere la concessione del brevetto. Pareri tecnici e tecnico-legali su brevetti di clienti e di terzi e sulla brevettabilità di trovati. Assistenza nella stesura di contratti di licenza per brevetti e per know-how, nonché per lo scambio o acquisto di tecnologia. Consulenza, in cooperazione con le Autorità Doganali, in relazione all'immissione di prodotti in contraffazione sia in Italia che all'estero. Ricerche per invenzioni, modelli e marchi di: stato - vita, antecedente, tecnica base e generale. Le ricerche sono effettuate

## THE IMPORTANCE OF TRADE MARKS: CASES OF PIRACY L'IMPORTANZA DEI MARCHI: CASI DI PIRATERIA

The office does not supply legal assistance. Both general and specific publications, books, maintained in order to offer up-to-date and continuous information. We asked Mrs. Bruna Pocecco of GLP Studio for an opinion on the problem of piracy of trade marks, a burning issue at present.

The following is her reply:  
"The word TRADE-MARK in its various applications expresses the fundamental idea

of SIGN, through which a product or service is distinguishable from another. The sign is everything which can be graphically represented, in particular: words, including names of persons, drawings, letters, numbers, sounds, the shape of the product or its packaging, the combinations or chromatic tones, as long as they distinguish the products or services of a company, from products or services of other companies.

The right of trade-mark is obtained through registration; only in certain cases and in some Countries, the continued use on most of the national territory can become a de facto trade mark.

The trade mark is sectorial, as in the same Country identical trade marks can co-exist but for products/service completely different and not related, that is trade marks of different ownership.

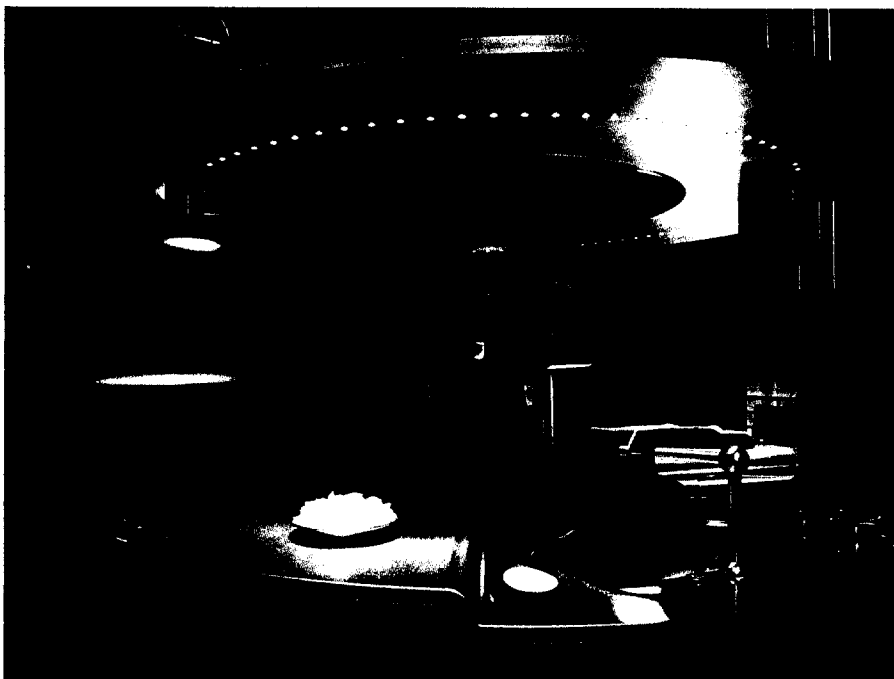
Moreover the trademark is territorial, as identical trade marks may exist covering identical products/services of different ownership in different Countries.

The registration of a trade-mark confers, in the Country, to whomever obtains registration, absolute right of use of the trademark to identify the products or services manufactured, placed in trade, or supplied for which the sign has been registered.

The monopoly conferred to trade marks is fundamental as without such exclusivity everyone could use the trademark which, instead of being an instrument of distinction and credit, would instead be an instrument of confusion.

In light of the above, what may happen if the owner of a trademark has never either registered nor used it in a Country and then intends to launch some commercial activity with it?

The owner may easily find himself in situations like those taking place in the



Technology in kitchens: the Acropolis model by Snaidero.  
La tecnologia entra in cucina: il modello Acropolis di Snaidero.

su base nazionale ed internazionale. Mantenimento in vita di brevetti e marchi ottenuti in collaborazione con la società DADA srl. Assistenza tecnica e tecnico-legale in vertenze attive e passive per concorrenza sleale e per contraffazione dei brevetti e marchi. L'ufficio non fornisce assistenza giuridica. Pubblicazioni sia generali che specifiche, raccolte anche su libri, tese a mantenere un'informativa puntuale e continua.

Abbiamo chiesto alla signora Bruna Pocecco dello Studio GLP un parere sulla problematica relativa alla pirateria dei marchi, tema scottante in questi giorni.

Questo il suo intervento:

«Con la parola *MARCHIO* si esprime, nelle sue varie applicazioni, l'idea fondamentale di *segno*, attraverso il quale si individua e quindi si distingue un prodotto da un altro e un servizio da un altro.

Il *segno* è tutto ciò che si può rappresentare graficamente, in particolare: parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto, o della confezione di detto, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa, dai prodotti o servizi di altre imprese.

Il diritto al marchio si ottiene con la registrazione; solo in alcuni casi ed in alcuni Stati, l'uso continuato, su gran parte del territorio nazionale, può dar vita ad un marchio di fatto.

Il marchio è settoriale in quanto nello stesso Stato possono coesistere marchi fra loro identici ma contraddistinguenti prodotti/servizi completamente diversi e non affini, cioè marchi di proprietà di titolari diversi.

Inoltre il marchio è territoriale in quanto possono esistere marchi identici coprenti identici prodotti/servizi, di proprietà di titolari

diversi in Stati fra loro diversi.

La registrazione di un marchio conferisce nello Stato, a colui che ottiene la registrazione, un diritto assoluto di utilizzazione del marchio stesso per contraddistinguere i prodotti, o i servizi, fabbricati, messi in commercio, o forniti, per i quali il segno è stato registrato.

La struttura monopolistica che viene conferita ai marchi è fondamentale in quanto, senza tale carattere di *esclusività*, tutti potrebbero usare quel dato marchio che, anziché essere uno strumento di distinzione e di accreditamento, risulterebbe essere invece uno strumento di confusione.

Premesso quanto sopra, cosa può accadere se in uno Stato il titolare di un marchio non lo ha mai né registrato, né utilizzato e successivamente intende avviare un'attività commerciale?

Detto titolare può facilmente trovarsi di fronte a situazioni come quelle che si stanno

## THE IMPORTANCE OF TRADE MARKS: CASES OF PIRACY L'IMPORTANZA DEI MARCHI: CASI DI PIRATERIA

Russian Federation and potentially in all those countries which are dealing with the international market in commercial activities.

A similar situation, until a few years ago, existed in South America, mainly in Brazil. This was called *Marcotraffico* (trademark trade) due to its characteristics.

At present citizens of the Russian Federation, but this has already occurred sporadically in other countries of the ex-communist bloc, who visit Fairs in Italy or abroad, or, even more simply, examine specialised publications, check to see if

trademarks which they consider interesting have been registered in their particular Country.

Once established that the protection does not exist, they apply directly for registration of such trade marks in the name of Russian companies, which then enjoin the unfortunate originators from using their trademark within the Russian Federation. It is a case of real *piracy* of trade marks, based on blackmail.

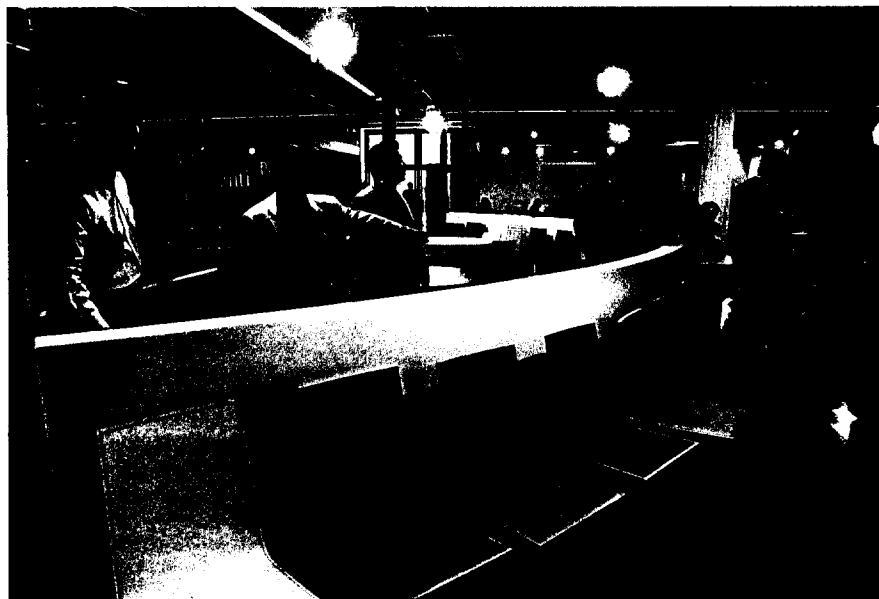
They are certainly not sporadic cases and if it is occurring now in the Russian Federation, to-morrow it could happen in

Countries where European trade is beginning, as happened in South America. The users of this piracy mechanism are well aware of the value of a trademark and the problems faced by the company, which having neglected to protect its interests regarding its trademark in time, then finds the need to have to purchase it from third parties at a price far and above that which would have been needed to obtain registration of its own trademark in that specific Country.

Should the company refuse to submit to blackmail it finds itself in the situation that it is impossible to use its own trade mark in that specific Country. The number of companies in this situation are far from few. The history of trade marks from their very inception on is full of cases in which companies strive to avoid finding themselves in situation - as far as possible - similar to those quoted above.

It is therefore **ADVISABLE** for anyone who has a manufacturing or commercial activity to ensure that its trademarks are protected, keeping in mind that they are real **ASSETS** of considerable importance and of real economic value.

It must also be remembered that before embarking on any commercial or even advertising activity in a country where one has never previously operated, it is opportune to protect ones trademark there and in plenty of time".



Examples of elegance and refinement at the International Chair Exhibition.  
Immagini di eleganza e raffinatezza al Salone Internazionale della Sedia.

evidenziando nella Federazione di Russia e comunque, potenzialmente, in tutti quegli Stati la cui attività commerciale si sta raccordando con il mercato internazionale. Una situazione analoga era presente, sino ad alcuni anni or sono, in Sud-America, soprattutto in Brasile. Detto fenomeno veniva denominato, per le peculiarità tipiche: "Marcotraffico".

Attualmente, cittadini della Federazione di Russia, ma ciò è già accaduto sporadicamente anche in altri Stati dell'ex blocco comunista, che visitano Fiere in Italia o all'estero, oppure, molto più semplicemente che esaminano riviste di settore, controllano se i marchi che ritengono interessanti sono già stati depositati nel loro paese. Verificato che la protezione non è presente, provvedono direttamente alla richiesta di registrazione intestando tali marchi a società russe, le quali diffidano poi i malcapitati dall'uso del proprio marchio in

Federazione di Russia.

Si tratta di veri e propri casi di "pirateria" di marchi, basati sul ricatto. Non sono certamente casi sporadici e, se ora ciò sta accadendo in Federazione di Russia, domani potrà accadere in Stati verso cui il commercio Europeo si rivolge, come è accaduto per gli Stati Sud-Americani, ma non solo.

Chi utilizza questi meccanismi di pirateria dei marchi ha ben chiaro il valore di un marchio e le problematiche che deve affrontare l'impresa che, non avendo provveduto a tutelare per tempo i propri interessi sul proprio marchio, si trova poi nella necessità di doverlo acquistare da terzi certamente ad un prezzo di gran lunga superiore a quello che avrebbe dovuto sostenere per ottenere la registrazione del proprio marchio nello Stato specifico. Nel caso in cui l'impresa non voglia sottostare al ricatto si trova poi

nell'impossibilità di utilizzare tale marchio in quello Stato specifico. Non sono poche le imprese che si trovano in detta situazione. La storia dei marchi, fin dalla loro origine, e di ciò che ad essi può essere rapportato, è densa di casi in cui le imprese, nelle strutturazioni di volta in volta tipiche, cercano di evitare, per quanto possibile, di trovarsi in situazioni come quelle sopra evidenziate.

E' quindi consigliabile per chiunque abbia un'attività produttiva, o commerciale, assicurarsi che i propri marchi siano tutelati, tenendo presente che si tratti di veri e propri beni che rivestono una notevole importanza ed in relazione ai quali è riconducibile un considerevole valore economico. Va poi tenuto presente che, prima di avviare una qualunque azione commerciale, o anche solo pubblicitaria, in uno Stato ove non si ha mai operato, è opportuno proteggere ivi, e per tempo, il proprio marchio».