



Italian Intellectual Property Rights DESK in the Republic of Korea



Benvenuti! Auguri di Buon Anno a Tutti Voi! Siamo giunti alla 10^a newsletter.

Come anticipato nell'edizione precedente, abbiamo pubblicato il quarto rapporto dell'IPRs Desk di Seoul dal titolo *“Guida Pratica sulla Proprietà Intellettuale in Corea del Sud”*. Per maggiori informazioni e se interessati a riceverne una copia in formato digitale, Vi preghiamo di scrivere a iprdesk.seoul@ice.it o deskipsr@korea.com.

Ci auguriamo che questa newsletter possa continuare a fornire spunti e riferimenti utili per ulteriori approfondimenti sulla Proprietà Intellettuale in Corea. Non esitate a contattarci e ad inviarci i Vostri suggerimenti. Grazie!

IPRs DESK di Seoul





Italian Intellectual Property Rights DESK in the Republic of Korea



Intesa tra K.I.P.O. e K.O.T.R.A. per la tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale all'estero

Il 17 novembre scorso Jung-Sik KOH, Commissioner dell'Ufficio Coreano della Proprietà Intellettuale (KIPO), e Hwan-Eik CHO, Direttore Generale dell'Agenzia Coreana per la Promozione degli Investimenti (KOTRA), hanno sottoscritto un accordo particolarmente importante - che tra l'altro presenta diverse analogie con la Rete italiana degli IPR Desk - in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale a favore delle imprese coreane che stabilmente intrattengono rapporti commerciali con l'estero.

Le due istituzioni coreane hanno cominciato a sviluppare forme di reciproca collaborazione sull'argomento sin dal 2006 con l'obiettivo di supportare, in modo concreto, le aziende coreane che operano soprattutto in Cina, Thailandia e Vietnam, fornendo - ad esempio - assistenza diretta in tutti i casi di deposito di domande di registrazione di un titolo, come pure indicando alle imprese strategie adeguate per una maggiore valorizzazione ed una più efficace difesa del marchio. Altrettanto significativa è l'attività informativa, divulgativa ed educativa, condotta congiuntamente da KIPO e KOTRA, attraverso seminari e pubblicazioni periodiche, specificamente dedicate al contrasto di fenomeni di contraffazione.

Attualmente è allo studio delle due autorità governative un sistema in grado di assistere le aziende coreane all'estero con strumenti sempre più efficaci, dal monitoraggio del mercato di riferimento, alla segnalazione di casi sospetti ed alla piena assistenza legale nelle varie ipotesi di contenzioso.

From <http://www.kipo.go.kr>
<http://www.kotra.or.kr>

IPRs DESK at the Italian Trade Commission, Seoul Office
23rd Fl., Olive Tower, 135 Seosomun-dong, Chung-ku, Seoul,
100-737, Republic of Korea
Tel: (822) 757-3102/3, Fax : (822) 757-3104
E-mail: iprdesk.seoul@ice.it; deskips@korea.com

Statistiche KIPO relative al terzo trimestre del 2008

Secondo le statistiche più recenti del KIPO, relative al terzo trimestre 2008, il numero di domande per la registrazione di un titolo di proprietà industriale nella Repubblica di Corea è aumentato del 5,1% (raggiungendo le 92.947 domande), mentre le registrazioni sono diminuite del 10,2% (fermandosi a 46.331 unità) rispetto allo stesso periodo del 2007.

Soffermandosi sulle domande, quelle relative alla registrazione di modelli di utilità hanno fatto registrare il decremento più rilevante (-15,3%), mentre quelle per design industriali sono cresciute del 13,1%. In generale, nel periodo considerato, le domande "coreane" sono diminuite dello 0,6%, mentre quelle straniere sono aumentate della stessa percentuale. Per origine delle domande sottoposte al KIPO, il Giappone è quello che ha fatto segnare l'incremento in valore assoluto più significativo (con 6.119 unità).

Guardando alle registrazioni, i modelli di utilità hanno marcato un incremento considerevole (98,8%), mentre le registrazioni per brevetti si sono ridotte del 35,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'Italia ha depositato 299 domande con un aumento del 26,2% rispetto al terzo trimestre del 2007 ed ha registrato complessivamente 110 titoli. Inoltre, nel periodo considerato sono state presentate al KIPO 173 domande "italiane" per la registrazione di marchi secondo il "Sistema di Madrid".

From <http://www.kipo.go.kr>

Newsletter n. 10-II
Seoul, January 2009





Italian Intellectual Property Rights DESK in the Republic of Korea

Il Governo italiano rafforza la protezione del Made in Italy

Il Governo italiano ha sviluppato un piano d'azione volto a promuovere e proteggere sempre più efficacemente il vero Made in Italy nel mondo attraverso una serie di misure sia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale che di contrasto dei fenomeni di contraffazione.

Per dare attuazione a questo piano, è stato varato il Decreto Legge n.112/2008 contenente alcuni provvedimenti in materia quali l'inasprimento delle sanzioni applicabili nei confronti delle persone che distribuiscono o acquistano beni contraffatti, la previsione di nuove norme che agevolano i provvedimenti di distruzione dei beni sequestrati oggetto di contraffazione, la protezione rafforzata delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e l'innalzamento delle sanzioni pecuniarie per chi detiene e vende prodotti contraffatti.

Parimenti, il Governo punta anche a rafforzare la protezione dei marchi notori non registrati attraverso modifiche che intenderebbe apportare al Codice della Proprietà Industriale entro l'inizio dell'anno prossimo.

From *Managing Intellectual Property* - October, 2008

“Fake Zero Project” - Gruppo di lavoro trilaterale per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Il 3 ed il 4 novembre scorso l'Agenzia Coreana delle Dogane ha organizzato un incontro operativo a Seoul con gli omologhi enti della Repubblica Popolare Cinese e del Giappone con lo scopo di rafforzare la collaborazione trilaterale in tema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Questo incontro, il secondo in ordine di tempo, è avvenuto dopo il primo meeting tenutosi in Giappone nell'ottobre 2007. In quell'occasione i tre Uffici doganali avevano adottato un piano d'azione, denominato “Fake Zero Project”, che ha cominciato ad essere attuato dal mese di gennaio del 2008.

Sinteticamente, il Progetto si sostanzia 1) nello scambio di informazioni sull'attività repressiva e di contrasto alla contraffazione, 2) nella condivisione di ogni utile indicazione sul modo in cui operano i rispettivi sistemi nazionali di protezione e sulle strategie di tutela adottate, 3) nella crescente collaborazione tra le tre Agenzie finalizzata a promuovere ed accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica in materia, 4) nel rafforzamento dei rapporti di cooperazione con i legittimi titolari dei diritti di proprietà intellettuale.

Dall'inizio del 2008 i tre Enti scambiano informazioni mensilmente, pubblicano dati sugli interventi adottati nella lotta alla contraffazione, proseguono nella difficile opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'importanza della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, producendo e distribuendo materiale divulgativo e promozionale con logo unico e contenuti condivisi.

From <http://www.customs.go.kr/>

Newsletter n. 10~II
Seoul, January 2009





Italian Intellectual Property Rights DESK in the Republic of Korea

Riduzione delle tasse per il Marchio Comunitario (CTM)

A settembre 2008 gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sulla riduzione, sino al 40%, delle tasse previste per giungere alla registrazione del marchio comunitario (CTM), come pure sulla redistribuzione agli Uffici nazionali comunitari del 50% degli introiti derivanti dal pagamento delle tasse di rinnovo.

L'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) aveva già ridotto le tasse di registrazione del marchio comunitario nel 2005. Ciò ha contribuito ad accrescere il numero di domande presentate all'Ufficio di Alicante, tanto da aver permesso all'UAMI di capitalizzare un attivo finanziario, stimato nel 2007, di oltre 300 milioni di Euro. Questa circostanza aveva indotto la Commissione Europea ad avanzare, nel corso del 2007, un'ulteriore proposta di riduzione delle tasse di registrazione, che però non è stata ben accolta da alcuni Stati membri in quanto preoccupati dagli effetti che una tale riduzione avrebbe potuto avere sugli Uffici nazionali preposti alla registrazione di un titolo.

Diversamente dalla proposta del 2007, l'accordo raggiunto a settembre 2008 comprende una serie di benefici anche per gli Uffici nazionali, come – ad esempio – la redistribuzione del 50% delle tasse di rinnovo. Gli Stati membri, infatti, hanno convenuto che “il trasferimento del 50% delle tasse di rinnovo dovrà avvenire in modo da assicurare che i fondi siano messi a disposizione degli Uffici nazionali dei singoli Stati

segue...

membri e che essi vengano utilizzati con finalità strettamente correlate alla protezione, promozione ed applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, come pure nella lotta alla contraffazione dei marchi”. Non meno significativo è stato anche l'accordo di semplificazione dell'iter procedurale attraverso un alleggerimento delle procedure burocratiche e dei relativi costi da dover sostenere per giungere alla registrazione di un marchio a livello comunitario.

Gli Stati membri hanno, inoltre, deciso di costituire un fondo di cooperazione, utilizzando 50 milioni di Euro dell'attivo registrato nel 2007, quale misura temporanea sino a quando il nuovo sistema di trasferimento nazionale delle tasse di rinnovo non sarà pienamente operativo. Tale fondo verrà “impiegato per progetti di armonizzazione, protezione ed attuazione della legislazione su marchi e design comunitari”.

190 milioni di Euro rimarranno all'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) di Alicante, mentre la parte restante dell'attivo finanziario verrà impiegato “nell'interesse degli utilizzatori”.

Perché tale cambiamento diventi efficace, esso dovrà essere varato ufficialmente dalla Commissione Europea ed approvato dai rappresentanti degli Stati membri entro l'inizio del 2009.

From <http://oami.europa.eu/>

Managing Intellectual Property

Newsletter n. 10-II
Seoul, January 2009





Italian Intellectual Property Rights DESK in the Republic of Korea

Responsabilità di un portale per il commercio elettronico

Il 2 dicembre scorso la Corte Distrettuale Centrale di Seoul ha disposto che un portale commerciale, ovvero un sito internet che fornisce la piattaforma digitale per attività di e-commerce, non può essere ritenuto responsabile anche se sul suo sito vengono inserite da terzi immagini di prodotti contraffatti destinati alla vendita in rete.

K2, società coreana specializzata nella vendita di attrezzature tecniche da montagna, è una realtà commerciale molto nota e tra le più grandi in Corea. A riprova della sua rilevanza, a settembre 2008 la *K2* ha ottenuto una sentenza a suo favore da parte della Corte Suprema Coreana, che ha riconosciuto la notorietà e la distintività del marchio *K2* in Corea.

Nel contempo, *Interpark Co.* è uno dei portali commerciali coreani più popolari per l'e-commerce e da diversi anni fornisce una piattaforma digitale per l'esposizione e la compravendita in rete di numerosi prodotti. In passato, sul suo sito sono apparsi e sono stati oggetto di transazione prodotti tecnici da alpinismo con un marchio simile a quello della società *K2*.

Acclarato questo fenomeno, nel maggio 2006 *K2* aveva diffidato *Interpark Co.* ed aveva richiesto alla società di cancellare dal portale il profilo di alcuni venditori per pratiche di concorrenza sleale. In risposta alla diffida di *K2*, *Interpark Co.* aveva tentato di interrompere l'attività di vendita di beni contraffatti posta in essere da terzi.

segue...

Nonostante questo, *K2* insoddisfatta aveva promosso una causa per risarcimento danni contro *Interpark Co.*, asserendo che il portale fosse comunque responsabile delle ripetute violazioni del diritto sul marchio in quanto il sito – ad avviso del ricorrente – non aveva impedito la vendita di prodotti contraffatti con un marchio simile a *K2*.

All'inizio di dicembre 2008, la Corte Distrettuale Centrale di Seoul ha stabilito che "la vendita di prodotti con marchio somigliante all'originale costituisce un atto di concorrenza sleale, tuttavia - nel caso specifico - *Interpark Co.* non può essere ritenuta responsabile per tali atti, in quanto *Interpark Co.* non si identifica con il soggetto che ha violato il diritto sul marchio". Inoltre, la Corte ha aggiunto che "su un portale dedicato al commercio elettronico, aperto alla compravendita di prodotti di terzi, esiste sempre la possibilità che si verifichino ipotesi di violazione dei diritti su un marchio. Ciononostante – ha concluso la Corte – non è possibile disporre che lo stesso portale vada alla ricerca e cancelli ogni prodotto vendibile in rete semplicemente sulla base di un rischio potenziale".

From <http://www.yonhapnews.co.kr/>
<http://joongangdaily.joins.com>





Italian Intellectual Property Rights DESK in the Republic of Korea



Season's Greetings and Best Wishes for the New Year!

This is the IPRs DESK at the Italian Trade Commission, the Trade Promotion Section of the Italian Embassy in Seoul.

Finally, we issued our 4th report “Intellectual Property Guide in the Republic of Korea”. For more information, please write us to: iprdesk.seoul@ice.it or deskiprs@korea.com.

We hope our newsletter to provide you with valuable and relevant references. Should you have any comments and recommendations, please do not hesitate to contact us.

Best regards,

IPRs DESK





Italian Intellectual Property Rights DESK in the Republic of Korea



MoU between KIPO and KOTRA for overseas IPRs protection

On November 17, Mr. Jung-Sik KOH, Commissioner of *Korea Intellectual Property Office* (KIPO) and Mr. Hwan-Eik CHO, CEO of *Korea Trade-Investment Promotion Agency* (KOTRA), signed a Memorandum of Understanding (MoU) on protection of overseas intellectual property rights.

Both authorities have been increasingly studying such a system since 2006 and currently they are planning to provide a comprehensive support system to Korean companies working, specially, in Vietnam, Thailand and China. Such a system highlights some similarities to the Italian IPRs Network.

The MoU includes several supporting activities such as aid for filing intellectual property applications and developing local brand-names. Also, they will hold seminars on anti-counterfeit activities by comparing counterfeit products with authentic ones. Moreover, they will emphasize intellectual property matters through seminars and newsletters.

Besides, KIPO and KOTRA will commence a new system implying a full procedural assistance from fake good monitoring to litigations.

From <http://www.kipo.go.kr>

<http://www.kotra.or.kr>

KIPO Statistics in the third quarter of 2008

According to the KIPO's statistics, during the third quarter of 2008 the number of intellectual property right applications increased by 5.1% (marked 92,947 cases) and registrations decreased by 10.2% (46,331 cases) in comparison with the same period of last year.

Among applications, Utility Models marked the biggest decline with 15.3%, while Designs showed a 13.1% increase. Korean applications dropped off 0.6%, whereas the portion of foreign applications generally increased. By country, Japan filed the highest number of applications with 6,119 cases.

Regarding registrations, Utility Models showed a significant growth with 98.8%, at the same time patent registrations fell off by 35.6%.

Italy filed 299 applications with a 26.2% increase compared to the same period of previous year and registered 110 rights. Furthermore, 173 Italian applicants filed forms before KIPO according to the "Madrid System", specifically.

From <http://www.kipo.go.kr>





Italian Intellectual Property Rights DESK in the Republic of Korea



Italian Government increases *Made in Italy* protection

The *Italian Government* has developed a strong plan to boost really original “Made in Italy” focusing on the protection of IP rights against infringements and counterfeit items.

To implement this plan, several measures were established into *Decree Law n. 112/2008*, such as strengthened sanctions for a person distributing or purchasing counterfeit goods, new rules facilitating the destruction of counterfeit goods, stronger protection for geographical indications and appellations of origin and fine increases for infringers stocking fake products for sale.

At the same time, the Government is trying to strengthen the protection of non-registered distinctive signs by revising the *Industrial Property Code* within the beginning of 2009, hopefully.

From *Managing Intellectual Property* - October, 2008

“Fake Zero Project” - Tripartite Working Group Meeting on IPR

Korea Customs Service held a working-level meeting at Seoul Customs with China and Japan Customs to strengthen cooperation on Intellectual Property Rights, on 3rd and 4th November. This is the second in succession after the first meeting held in Japan in October 2007. The first time the three customs Offices had adopted "Fake Zero Project" as action plan, and have been currently carrying out it since January 1st, 2008.

"Fake Zero Project" is focusing on 1) exchanging information on counterfeit good crackdowns, 2) sharing information on each other's intellectual property protection systems and enforcement strategies, 3) collaborating for promoting and raising public awareness on intellectual property rights, 4) consolidating cooperation with intellectual property right holders.

Since 2008, the parties have been exchanging information monthly, utilizing such information on crackdowns and trying to enhance public interest on intellectual property rights by producing and distributing IPR promotional materials with a common emblem.

From <http://www.customs.go.kr/>

Newsletter n. 10~II
Seoul, January 2009





Italian Intellectual Property Rights DESK in the Republic of Korea



Reduction of the CTM Fees

In September, EU member States agreed to adopt fee reduction of *Community Trade Mark* (CTM) up to 40% and also to distribute 50% of CTM renewal fees to national offices in *European Union*.

Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) had already reduced the CTM fees in 2005. Nevertheless, as CTM applications have been continuously increasing, OHIM has accumulated a financial surplus, which nowadays is worth more than 300 million Euros. In light of such a situation, *European Commission* suggested a fee reduction in 2007, but some member States hesitated by showing concerns on the national offices.

Contrary to 2007 proposal, this time the agreement involves several aspects benefitting national offices, such as distributing 50% of renewal fees. In the agreement, the EU member States stated that “the transfer of 50% of renewal fees should be done in way to ensure that the funds would be available to the member States’ national Offices and would be used for the purposes closely related to the protection, promotion and/or enforcement/combating counterfeiting of trademarks”.

Along with the fee reduction, they agreed to simplify the fee structure to lift administrative burdens.

Also, member States agreed to establish a cooperation fund of 50 million Euros out of the surplus, as a temporary measure until the renewal fee transferring system would be facilitated. The fund would be “used for projects closely related to harmonization and the protection, promotion and/or enforcement of trade marks and designs”.

190 million Euros will remain for the OHIM and the rest of the surplus will be used “in the interest of users”.

For the effectuation of such a change on the fee system, this agreement should be accepted by the *European Commission*. And it is expected to be approved by member States’ representatives by the beginning of 2009.

From [http://oami.europa.eu/Managing Intellectual Property](http://oami.europa.eu/Managing%20Intellectual%20Property)





Italian Intellectual Property Rights DESK in the Republic of Korea



Responsibility of Open Market Websites

On December 2, the *Seoul Central District Court* ruled that an open market website is not responsible for counterfeit goods which are displayed for sale on internet.

K2, Korean local mountaineering goods company, is one of the largest and most famous in Korea. In September, *K2* got a decision from the *Korean Supreme Court* according to which the brand name *K2* is well-known in Korea and holds its own distinctiveness. Meanwhile *Interpark Co.*, one of the most popular Korean online market place, is a company providing an open market service and enabling individuals to sell and buy products online. On its site some sellers had marketed mountaineering products with similar signs to *K2*.

In May 2006, *K2* had notified *Interpark* to eliminate a few sellers' IDs since unfair competition was happening on its market place. In response of *K2*'s warning, *Interpark* had tried to stop fake good retailers. Further, *K2* filed a *lawsuit for compensation for damage* against *Interpark* asserting that the open market site was liable for trademark infringements as the website did not prevent the sale of fake *K2* items.

Finally, the Court proclaimed that "selling goods with a similar mark is an unfair competition, but *Interpark* is not responsible for it, because *Interpark* is not the trademark infringer". And it added that "in an open market, there is always the potential for infringement of trademark rights, as lots of goods are being sold. However, we cannot put a mandate in place that pressures online marketplace businesses to search for and delete every product being sold on the Internet just based on a potential risk".

From <http://www.yonhapnews.co.kr/>
<http://joongangdaily.joins.com>

