ESTTA Tracking number: **ESTTA734555**

Filing date: **03/18/2016**

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Proceeding	91169102
Party	Defendant The Gillette Company
Correspondence Address	RONALD SIA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY ONE P&G PLAZA, C9 CINCINNATI, OH 45202 UNITED STATES pgtrademarks.im@pg.com, sia.r@pg.com, downey.ja@pg.com
Submission	Response to Board Order/Inquiry
Filer's Name	Susan M. Kayser
Filer's e-mail	skayser@jonesday.com, emckenzie@jonesday.com, kbaird@jonesday.com, nytef@jonesday.com
Signature	/Susan M. Kayser/
Date	03/18/2016
Attachments	4-18-2016 Submission of Italian COA Certified English Translation.pdf(3625625 bytes)

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

In the matter of Application Serial No. 78/495,643
For the Mark GILLETTE VENUS
Published in the Official Gazette on October 11, 2005

KELEMATA, S.P.A, Opposer, v. THE GILLETTE COMPANY, Applicant.	Opposition No. 91169102

APPLICANT'S SUPPLEMENTAL RESPONSE TO THE BOARD'S JANUARY 21, 2016 COMMUNICATION AND REQUEST TO LIFT SUSPENSION

Applicant, The Gillette Company ("Applicant"), hereby files a supplemental response to the communication issued on January 21, 2016 by Denise M. DelGizzi, Chief Clerk of the Board (Dkt. 50), in connection with the above-referenced opposition.

The Board's January 21, 2016 communication requested that the Parties provide certified translations of the final decisions by the Italian Court of Appeals and the Italian Supreme Court. On February 9, 2016 Applicant submitted a copy of the Italian Supreme Court decision with a certified English translation (Dkt. 51). Applicant also provided a copy of the Italian Court of Appeals decision and a non-certified English translation of the decision until Applicant could secure a certified English translation of the decision. (*see id.*).

Applicant has received a certified translation of the Italian Court of Appeals decision and hereby submits a copy of the Italian Court of Appeals decision with a certified English translation for the Board's consideration.

Accordingly, Applicant requests that the suspension put in place pending the outcome of the appeal be lifted and the present opposition be allowed to proceed.

Should the Board require further information, please contact the undersigned.

Dated: March 18, 2016

/Susan M. Kayser/

Susan M. Kayser
Elizabeth A. McKenzie
Jones Day
51 Louisiana Avenue, NW
Washington, DC 20001-2113
Telephone: (202) 879-3939
Facsimile: (202) 626-1700
Email: skayser@jonesday.com
E-mail: emckenzie@jonesday.com

Attorneys for The Gillette Company

Certificate of Service

The undersigned hereby certifies that on this 18th day of March, 2016, a copy of this paper has been served via first class mail to the following counsel of record:

Jessica Hiney
Fitzpatrick Cella Harper & Scinto
1290 Avenue Of The Americas
New York, NY 10104-3800

/Elizabeth A. McKenzie/

Copia Centrale

N. 366/2012 Sen.
N. 344/2012 Rep.
N. ..... F.N.

n. 1999/2008

LA CORTE DI APPELLO di MILANO

Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale

riunita in camera di consiglio con i signori magistrati:

M1 sez - 91B
Ch - de Sapia

dott. Giuseppe TARANTOLA pres.est.

dott. Amedeo SANTOSUOSSO

dott. Rosella BOITI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da

KELEMATA spa, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Milano via San Marco 23, presso lo studio dell'avv. Raffaello Nemni, che la rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione in appello

appellante

contro

THE GILLETTE COMPANY, con sede in Boston, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Milano via Barozzi 1 presso lo studio dell'avv. Giovanni Guglielmetti e dell'avv. Tommaso Faelli, che la rappresentano e difendono, rispettivamente, per procura generale alle liti autenticata dl notaio Kennair di Londra e per procura speciale a margine della comparsa di risposta in appello

appellata

avente ad oggetto: contratto di coesistenza di marchi

All'udienza del 29.9.2011 le parti precisavano le conclusioni come da fogli a parte, che qui vengono allegati.

NOTAIO AVV. MATHIAS BASTRENTA
MILANO - VIA CESARE CANTU, 3 - TEL. 02.86450072 - 02.86451626 - FAX 02.72021033 - MBASTRENTA@NOTARIATO.IT

AVV. RAFFAELLO NEMNI
Via Giotto n. 3 -20145 Milano
T. 02 6269 0796 – F. 02 960 7158

CONCLUSIONI di KELEMATA S.p.A

Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, in riforma della sentenza nr. 3926/08, emessa dal Tribunale di Milano in data 10 gennaio 2008 e depositata in Cancelleria in data 26 marzo 2008, nella causa avente ruolo n. 84148/04 R.G., previ gli opportuni accertamenti, così giudicare:

1) In via preliminare in rito: accertare e pronunciare l'incompetenza funzionale delle adite sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, in favore del Tribunale ordinario di Milano avendo la causa un oggetto puramente contrattuale;

2) In via principale nel merito: respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande dell'Appellata GILLETTE presentate in via principale, in via subordinata ed in via di ulteriore subordine;

3) Accertare e dichiarare l'estensione territoriale mondiale dell'accordo tra KELEMATA e GILLETTE del 21.01.2002 e delle pattuizioni relative alla coesistenza dei rispettivi marchi VENUS di GILLETTE e KELEMATA, come risulta dagli artt. 2.2 e 8 del contratto di transazione, interpretati secondo il loro significato letterale ex art. 1362 c.c., come fatto palese dalle univoche espressioni in esso contenute, oltre che secondo un'interpretazione di buona fede su cui hanno fatto affidamento le parti ex art. 1366 c.c.;

4) Per l'effetto accertare e dichiarare liceità dei depositi – da parte di GILLETTE – delle domande di registrazione in classe 3, per il marchio GILLETTE VENUS, in USA (domanda n. 3495643 del 6.10.2004), nel Regno Unito (domanda n. 2378974 del 25.11.2004) ed in Polonia (domanda n. Z288364 del 2.12.2004), nonché in ogni altro paese ove GILLETTE ha depositato il marchio VENUS in corso di causa, poiché la registrazione e/o l'uso da parte di GILLETTE di detti marchi, o comunque dei segni comprendenti la

parola VENUS per prodotti cosmetici della classe 3 sono in contrasto con l'accordo sottoscritto inter partes e ne costituiscono grave inadempimento;

5) In via subordinata: accertare e dichiarare la piena validità a livello mondiale del contratto KELEMATA GILLETTE, nei termini della stipulazione contemplata nel testo sottoscritto dalle parti il 21.01.2002, in quanto dotato di valida causa ed oggetto;

6) In via di estremo subordine: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse applicabile l'art. 2596 c.c., accertare e dichiarare la violazione del limite contrattuale della concorrenza, non essendo ancora intercorsi 5 anni dalla sottoscrizione dell'accordo alla data dei depositi contestati e di instaurazione della causa.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

1999/08

L'appellata **The Gillette Company** precisa come segue le proprie

CONCLUSIONI

Voglia la Ecc.ma Corte di appello di Milano - Sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale:

1) in via principale, respingere integralmente l'appello confermando la sentenza di primo grado;

2) in via subordinata, ove necessario anche in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare la nullità parziale dell'accordo del 21 gennaio 2002 in relazione ai paesi per i quali l'una e/o l'altra parte dell'accordo non sono titolari di domande / registrazioni di marchi per il segno Venus; conseguentemente dichiarare che il deposito del marchio "Gillette Venus" negli Stati Uniti (domanda n. 78495643, depositata il 6 ottobre 2004), nel Regno Unito (domanda n. 2378974, depositata il 25 novembre 2004), in Polonia (domanda n. Z288364, depositata il 2 dicembre 2004), e il relativo uso, anche per i prodotti compresi nella classe 3, non costituiscono inadempimento dell'accordo sottoscritto dalle parti il 21 gennaio 2002;

3) in via di estremo subordine, ove necessario anche in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarare che la durata del contratto relativamente ai paesi per i quali l'una e/o l'altra parte dell'accordo non erano titolari, all'epoca della sua sottoscrizione, di domande / registrazioni di marchi per il segno Venus, è di 5 anni dalla data della sottoscrizione dell'accordo stesso; pronunciando per l'effetto che il deposito del marchio "Gillette Venus" negli Stati Uniti (domanda n. 78495643, depositata il 6 ottobre 2004), nel Regno Unito

(domanda n. 2378974, depositata il 25 novembre 2004), in Polonia (domanda n. Z288364, depositata il 2 dicembre 2004), e il relativo uso, anche per i prodotti compresi nella classe 3, non costituiscono inadempimento dell'accordo sottoscritto dalle parti il 21 gennaio 2002;

4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio.

Fatto e diritto

Per dirimere le numerose controversie sorte in vari Paesi sull'utilizzo del marchio "Venus", KELEMATA e GILLETTE hanno sottoscritto in data 21.1.2002 un accordo transattivo col quale hanno regolato la coesistenza dei rispettivi omonimi marchi, riconoscendo la legittimità di KELEMATA all'uso di quel marchio su prodotti cosmetici e farmaceutici (classi internazionali 3 e 5) e di GILLETTE per l'uso dello stesso su prodotti di rasatura (classe 8).

Purtroppo è sorta controversia anche sull'interpretazione di quell'accordo, sostenendo KELEMATA la sua validità in tutte le parti del mondo ed opponendo GILLETTE che l'effettiva portata territoriale dei vincoli reciprocamente assunti andava ristretta a quei Paesi dove sussisteva coesistenza, con esclusione quindi di un suo divieto ad espandersi su mercati ove la controparte non fosse titolare di quella privativa.

Il Tribunale di Milano, chiamato da GILLETTE a risolvere la lite, ha rilevato che l'ambito di efficacia del contratto è indicato nell'art.14, il quale prevede che l'accordo di coesistenza produrrà i suoi effetti nei soli Paesi in cui sussistano e persistano registrazioni relative al marchio "Venus" depositate da entrambe le parti. Il Tribunale ha aggiunto che questa interpretazione letterale non contrasta con altre clausole contrattuali, ed in particolare con l'art. 8, col quale le parti hanno deciso di estendere la portata dell'accordo transattivo "nel mondo intero", ma hanno fatte salve "le limitazioni del presente accordo". Questa interpretazione poi appariva, secondo il Tribunale, conforme alle ragioni dell'accordo contenute nelle premesse, là dove se ne enunciava l'obiettivo nel "disciplinare la coesistenza" per "evitare confusione, errore o inganno", ragioni evidentemente insussistenti in un mercato ove risultasse depositata la privativa di una sola delle parti. Di conseguenza il primo giudice, dopo aver accertato che GILLETTE aveva depositato le registrazioni del marchio "Gillette Venus" negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Polonia anche in relazione alla classe 3 e che in questi Paesi non risultavano registrazioni del marchio "Venus" di KELEMATA, ha affermato che le registrazioni dell'attrice non costituivano inadempimento dell'accordo sottoscritto il 21.1.2002 ed ha respinto le domande riconvenzionali della convenuta.

KELEMATA propone impugnazione, lamentando che il Tribunale aveva affermato erroneamente la propria competenza, che non aveva interpretato correttamente le clausole contrattuali e che ingiustamente aveva respinto la domanda di illiceità di alcuni depositi di marchi "Gillette Venus" per la classe 3.

Sulla competenza, l'appellante sostiene che, avendo la causa come oggetto l'interpretazione di un contratto, la competenza spetterebbe al giudice ordinario, essendo ininfluente che la materia contrattuale concerna un titolo di privativa industriale.

L'assunto è infondato.

Come ha ben rilevato il primo giudice, che ha definito la lite in veste di sezione specializzata in materia di proprietà industriale, la sua competenza non va fissata sulla base della natura contrattuale o extracontrattuale della controversia ma sull'oggetto della lite, che nel caso di specie è costituito dal marchio "Venus", della cui estensione si discute, con tutte le connesse domande di validità, contraffazione e concorrenza sleale. Va infatti sottolineato che la stessa KELEMATA, al punto 4 delle sue conclusioni, chiede di accertare l'illiceità dei depositi delle domande di registrazione del marchio "Venus Gillette" in tre Stati, domanda evidentemente riservata, ai sensi dell'art. 134 CPI, alla cognizione delle sezioni specializzate.

Sull'interpretazione del contratto, con particolare riferimento alla sua efficacia territoriale, KELEMATA sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto procedere avendo presente che la coesistenza veniva disciplinata esclusivamente sulla separazione merceologica dei prodotti contraddistinti dai marchi contrapposti; si sarebbe dovuto preoccupare della comune intenzione delle parti, ricavandola dalle pattuizioni generali (in particolare quelle contenute nelle clausole n. 2.2, 3.1 e 3.2); infine avrebbe dovuto esaminare la clausola n. 14, che determina l'efficacia dell'accordo, interpretandola logicamente con il contesto acquisito.

L'assunto non convince. Il metodo interpretativo seguito dal Tribunale appare corretto, in quanto la lite riguarda l'ambito di efficacia del contratto e questo ambito è definito proprio dalla clausola n. 14, dal cui esame occorre partire con esegesi linguistica e logica e con verifica della compatibilità del risultato con le altre clausole contrattuali.

Il primo giudice ha basato il suo giudizio sul seguente testo dell'art.14, tradotto dalla lingua inglese: "Il presente accordo è efficace dalla data della sottoscrizione di entrambe le parti e produrrà effetti nei singoli territori nella misura in cui entrambe le parti, o i loro rispettivi aventi causa, mantengono registrazioni per il marchio VENUS su tali territori" e ne ha circoscritto l'efficacia ai soli territori nei quali esistessero e fossero mantenute registrazioni del marchio sia di KELEMATA che di GILLETTE.

L'appellante sostiene che questa traduzione sia errata, dovendo invece leggersi:

"Questo contratto sarà efficace dalla data della sottoscrizione di tutte le parti, e produrrà effetti in qualsiasi territorio di interesse purchè il marchio VENUS sia mantenuto registrato in tale territorio dall'una o dall'altra parte o dai loro rispettivi aventi causa",

La Corte osserva che, a parte alcune divergenze di scarso rilievo e di semplice contorno, determinante per la definizione della lite è la traduzione dell'espressione inglese "both parties" che, come giustamente ha affermato il Tribunale, significa "entrambe le parti" e non "una o l'altra parte", come proposto dall'appellante.

La difesa di KELEMATA, evidentemente convinta della decisività di questo argomento, fornisce in comparsa conclusionale spunti per una ancor diversa traduzione, del seguente tenore "Il presente accordo sarà efficace dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e produrrà effetti in ogni territorio rilevante a patto che entrambe le parti o i loro rispettivi avanti causa mantengano le registrazioni per il marchio VENUS in tali territori". Il congiuntivo "mantengano", secondo quella difesa, sarebbe indice della volontà delle parti di provvedere già dal momento della sottoscrizione ad una situazione di potenziale conflitto che potesse sorgere in ogni parte del mondo. Sembra invece alla Corte che il tempo congiuntivo sia stato utilizzato per indicare che l'operatività

dell'accordo in un futuro è collegato ad un evento incerto, e precisamente al fatto che in ogni territorio ove le due società operano esistano e vengano mantenute registrazioni dei marchi VENUS di entrambe le imprese concorrenti.

Più in generale, sembra alla Corte che le sfumature di significato di alcune parole utilizzate nel documento in esame, proposte dall'appellante, non forniscono un diverso contenuto alla traduzione fatta propria dal giudice di primo grado. Un ultimo esempio è fornito da KELEMATA nella memoria di replica, dove contesta che l'accordo, fino a quel momento indicato come "contratto di coesistenza", debba invece essere correttamene tradotto in "contratto di transazione": a parte la novità dell'impostazione difensiva, appare evidente che di transazione si è effettivamente trattato, avendo ciascuna parte rinunciato ad utilizzare senza alcun limite il proprio marchio, ma la sostanza dell'accordo è consistita nel regolamentare la presenza (e quindi la coesistenza) dello stesso marchio in determinati territori, in distinti settori commerciali.

L'interpretazione logica ben si concilia col dato letterale. Un accordo di coesistenza presuppone l'esistenza di due diritti che vengono disciplinati, mentre se mancano diritti contrapposti il rapporto di coesistenza è privo di causa (la diversa distribuzione sul mercato dei prodotti delle due società non è la causa del contratto, come sostiene l'appellante, ma la modalità di soluzione del conflitto). Inoltre la ragione di questo accordo, come indicato alla lettera D delle premesse, consiste nel definire amichevolmente i numerosi procedimenti in corso, evitando la confusione tra i rispettivi marchi e disciplinando la coesistenza degli stessi a livello mondiale in modo tale da evitare "confusione, errore o inganno". Queste turbative del mercato riguardavano i Paesi risultanti dai due allegati riassuntivi delle registrazioni del marchio, effettuate dalle società concorrenti, allegati che sarebbero stati del tutto inutili ove l'accordo si fosse dovuto intendere esteso a tutti i Paesi del mondo. Infine l'estensione di un accordo a iniziative ancora non attuate a livello mondiale, data la sua importanza commerciale, avrebbe dovuto essere espressamente prevista, senza necessità di ricorrere ora alle più disparate argomentazioni linguistiche.

L'interpretazione offerta dal Tribunale infine non contrasta con le altre clausole contrattuali. Come giustamente affermato dal primo giudice, l'espressione "estesa a tutto il mondo", presente all'art. 2.2, che ha per oggetto la ripartizione merceologica dei marchi, non esclude che tale ripartizione si applichi limitatamente a tutti i Paesi dove l'accordo è efficace ai sensi dell'art. 14 ed è espressione evidentemente riassuntiva, per non elencare tutti i Paesi ove i marchi coesistevano. Quanto alla disciplina delle future registrazioni del marchio, contenuta negli artt. 3.1 e 3.2, essa non va riferita alle nuove registrazioni ma ai nuovi depositi in Paesi nei quali il segno era già presente ma necessitava di conferme o estensioni.

Infine appare condivisibile l'argomentazione proposta alla difesa dell'appellata in ordine alle conseguenze di un accordo di coesistenza senza limiti di tempo. La mancanza di indicazione di un termine di efficacia non può comportare la durata indefinita degli obblighi contrattuali perché la stessa viene determinata dalla coesistenza della tenuta in vita dei marchi e, ove l'accordo di coesistenza fosse svincolato dall'esistenza in vita dei marchi al momento della sua stipulazione, diverrebbe un accordo di durata perpetua, come tale illecito nel nostro ordinamento. Sul punto è sterile l'argomentazione svolta da KELEMATA in conclusionale, focalizzata sulla facoltà concessa a GILLETTE di continuare a commercializzare in rasoi, a fronte di un divieto ad entrare nel campo della cosmetica.

Con un ultimo motivo di appello, KELEMATA lamenta che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato che non costituiscono inadempimento all'accordo di coesistenza **le registrazioni del marchio "Venus" domandate da GILLETTE negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Polonia**.

Il gravame è infondato.

Per quanto riguarda la pratica negli Stati Uniti, è emerso che la domanda di registrazione di KELEMATA, pur avendo anticipato quella di GILLETTE, è stata depositata dopo la conclusione dell'accordo di coassegnazione ed è stata poi abbandonata nel luglio del 2005. Pertanto la domanda di registrazione del marchio "Gillette Venus" depositata il 6.10.2004 da GILLETTE riguarda un

territorio nel quale non coesisteva e comunque non è stato mantenuto lo stesso segno "Venus" di titolarità delle due società contraenti. La domanda non contrasta quindi con gli obblighi assunti il 21.1.2002.

Con riferimento poi alle registrazioni dello stesso marchio nel Regno Unito e in Polonia, depositate rispettivamente il 25.11.2004 e il 2.12.2004, l'appellante, essendo pacifico che in quei Paesi non esistevano depositi né suoi né della controparte, richiama le sue argomentazioni in ordine al divieto imposto contrattualmente a GILLETTE di registrare il segno in classe 3 su nuovi territori. Si è già detto dell'infondatezza di questa impostazione, che va confermata anche se KELEMATA insiste per un interesse di GILLETTE ad estendere la sua produzione in quei Paesi, sopravvenuto a distanza di più di due anni dall'accordo di coesistenza ed assente al momento della firma.

L'impugnazione va pertanto respinta, con integrale conferma delle disposizioni della sentenza appellata. Restano assorbite le domande subordinate proposte dalle parti, anche in via incidentale.

Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'appellata, in euro 492,00 per esborsi, euro 4.493,00 per diritti, euro 15.750,00 per onorari e complessivamente euro 20.735,00.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

respinge l'appello proposto da KELEMATA spa nei confronti della sentenza del Tribunale di Milano n. 3926/2008 del 10.1.2008;

conferma questa sentenza in ogni sua parte;

condanna KELEMATA spa, in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di questo grado di appello, liquidate in complessivi euro 20.735,00, oltre iva e contributi, in favore di THE GILLETTE COMPANY.

7 6 1

Milano 29 dicembre 2011

Il Presidente estensore

Giuseppe Tarantola

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Concetta MELIDONA

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA
DELLA 1ª SEZIONE CIVILE
Oggi - 1 FEB 2012
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Concetta MELIDONA

No. 1999/2008

COURT OF APPEAL OF MILAN

Intellectual and Industrial Property Specialised Division

convened in chambers comprising the following judges:

Mr Giuseppe TARANTOLA president rapporteur ("*estensore*")

Mr Amedeo SANTOSUOSSO

Ms Rosella BOITI

passed the following

JUDGMENT

in the civil proceedings recorded under the above indicated docket number, brought by

KELEMATA S.p.A., with registered office in Turin, represented by its legal representative, with elected domicile in Milan, via San Marco 23 at the office of Mr Raffaello Nemni, who represents and defends it, by virtue of the power of attorney attached to the appeal

appellant

THE GILLETTE COMPANY, with offices in Boston, represented by its legal representative, with elected domicile in Milan, via Barozzi 1 at the office of Mr Giovanni Guglielmetti and Mr Tommaso Faelli, who represent and defend it by virtue of the general power of attorney authenticated by the notary public Mr Kennair of London and the special power of attorney attached to the appeal's brief of appearance, respectively

defendant

regarding: trademarks coexistence agreement

At the hearing of 29 September 2011, the parties stated their conclusions in the briefs attached hereto.

CONCLUSIONS in favour of KELEMATA S.p.A.

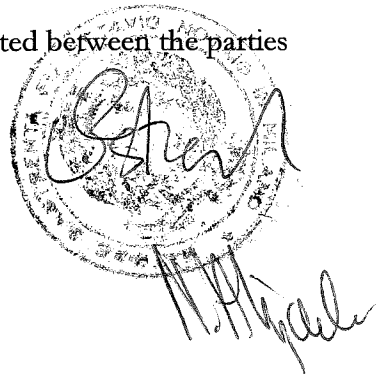
May this Honorable Court of Appeal, reverse judgment no. 3926/08 issued by the Court of Milan on 10 January 2008 and filed with the clerk's office on 26 March 2008, in the civil proceedings recorded under docket no. 84148/04 and, after having carried out any appropriate verification, rule as follows:

1) preliminarily on procedural matters: ascertain and declare that the intellectual and industrial property specialised division lack jurisdiction on the case due to its subject matter; ascertain and declare that the ordinary Court of Milan has jurisdiction as the case concerns purely contractual matters;

2) principal request: reject all the claims of the defendant GILLETTE as unfounded with regard both to the reconstruction of the facts and the applicable law;

3) ascertain and declare that the agreement between KELEMATA and GILLETTE of 21 January 2002, and the clauses regarding the coexistence of the respective trademarks VENUS of GILLETTE and KELEMATA are effective worldwide, in accordance with clauses 2.2 and 8 of the settlement agreement, to be construed based on their literal meaning in accordance with Article 1362 of the Italian Civil Code, as evidenced by the univocal terms contained therein, and based on a good faith interpretation upon which the parties relied in accordance with Article 1366 of the Italian Civil Code; and

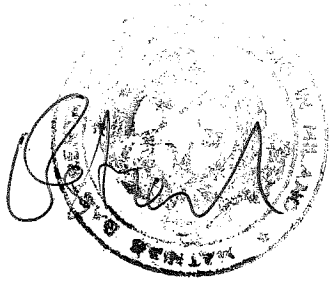
4) as a result, ascertain and declare that the following applications for class 3, filed by GILLETTE for the GILLETTE VENUS trademark, are unlawful: application no. 9495643 of 10 October 2004 in the USA, application no. 2378974 of 25 November 2004 in the United Kingdom, and application no. Z288364 of 2 December 2004 in Poland, as well as the registrations made in any other country where GILLETTE has filed the trademark VENUS during these proceedings; ascertain and declare that GILLETTE's filing and/or use of these trademarks, or of any sign including the word VENUS for class 3 cosmetic products is unlawful as it is in conflict with the agreement executed between the parties and amounts to material breach of the same;



5) in the alternative: ascertain and declare that the GILLETTE KELEMATA agreement, in the version executed between the parties on 1 January 2002, is valid worldwide, as its social-economic function (*causa*) and subject are valid; and

6) as a further alternative: should this Honorable Court of Appeal hold that Article 2596 of the Italian Civil Code applies to this case, ascertain and state that the opposing party is in breach of the contractually agreed restrictions of competition since, on the date of disputed filings and when these proceedings commenced, the 5 year term from the execution of the agreement had not expired.

May this Honorable Court also order the defendant to pay any cost borne by the appellant in these proceedings.



The defendant **The Gillette Company** provides the following

CONCLUSIONS

May this Honorable Court of Appeal of Milan - Intellectual and Industrial Property Specialised Division rule as follows:

1) principal request: fully reject the appeal and confirm the first instance judgment;

2) in the alternative: declare that the agreement of 21 January 2002 is partially void (and if necessary, also overturn the first instance judgment and grant the cross-appeal) with respect to those countries where any of the parties to the agreement does not hold any trademark application/ registration for the sign Venus; as a consequence, declare that the filing of the trademark "Gillette Venus" in the United States (application no. 9495643, filed on 10 October 2004), in the United Kingdom (application no. 2378974, filed on 25 November 2004) and in Poland (application no. Z288364, filed on 2 December 2004), and the use of that trademarks including for class 3, products, are not in breach of the agreement executed by the parties on 21 January 2002;

3) as a further alternative:, state that the above mentioned agreement has a 5-year term from its execution date (and, if necessary, also overturn the first instance judgment and grant the cross-appeal) with respect to those countries where, on the execution date, any of the parties did not hold any trademark application/registration for the sign Venus; accordingly, declare that the filing of the trademark "Gillette Venus" in the United States (application no. 9495643, filed on 10 October 2004), in the United Kingdom (application no. 2378974, filed on 25 November 2004) and in Poland (application no. Z288364, filed on 2 December 2004), and the use of that trademark, including for class 3 products, are not in breach of the agreement executed by the parties on 21 January 2002; and

4) may this Honorable Court also order the appellant to pay any cost borne by the defendant in these proceedings.

Facts and legal matters

In order to settle the disputes that arose in several countries on the use of the trademark "Venus", on 21 January 2002, KELEMATA and GILLETTE executed a settlement agreement governing the coexistence of the respective homonym trademarks, in which they acknowledged KELEMATA's right to use that trademark for cosmetics and pharmaceutical products (international classes 3 and 5) and GILLETTE's right to use the same trademark for shaving products (class 8).

Unfortunately, a dispute also arose over the interpretation of that agreement, as KELEMATA claimed that it was valid worldwide, while GILLETTE objected that the actual scope of the parties' undertakings under the agreement was limited to those countries where there was a coexistence and that, as a result, the parties were not prevented from expanding into markets where the counterparties did not hold any right on the trademark.

The Court of Milan, upon GILLETTE's request to resolve the dispute, pointed out that clause 14 specifies the territorial scope of the agreement, and provides that the coexistence agreement will be effective only in those countries where both parties have filed registrations for the trademark "Venus". The Court added that this literal interpretation does not contrast with any other clause of the agreement and, specifically, with clause 8, whereby the parties decided to extend the validity of the settlement agreement to "the whole world", but without prejudice to "any limitation provided for by this agreement". Furthermore, in the Court's opinion, this interpretation complied with the rationale of the agreement as set forth in its recitals, according to which the purpose of the agreement was to "regulate the coexistence" to "avoid any confusion, error or deception". According to this rationale, the coexistence clearly did not need to be regulated in a market where only one of the parties had filed the trademark. In light of the above, having verified that GILLETTE had registered the "Gillette Venus" trademark in the United States, in the United Kingdom and in Poland, including in class 3, and that no registration of the trademark "Venus" by KELEMATA existed in these countries, the first instance

court held that the claimant's registrations were not in breach of the agreement executed on 21 January 2002 and rejected the defendant's claim.

KELEMATA challenges this decision, claiming that the Court incorrectly affirmed its jurisdiction, misinterpreted the contractual clauses and unfairly rejected its claim against certain filings of the "Gillette Venus" trademark for class 3.

On the Court's jurisdiction, the appellant asserts that, since the proceedings concern the interpretation of an agreement, the ordinary courts should have jurisdiction, it being irrelevant that the contractual matter pertains to an industrial property right.

This claim is unfounded.

As correctly held by the first instance court, which resolved the dispute in its capacity as section specialised in industrial property matters, jurisdiction must not be determined based on the contractual or tort nature of the dispute, but on its subject matter. The subject matter of the proceedings is the extension of the trademark "Venus" and the ensuing validity, infringement and unfair competition claims. In point 4 of its conclusions, KELEMATA itself requested the Court to ascertain that the filing of applications for the registration of the "Venus Gillette" trademark in three countries was unlawful. Under Article 134 of the Italian Intellectual Property Code, this matter is clearly reserved for the jurisdiction of the specialised division.

On the interpretation of the agreement, with specific reference to its territorial scope, KELEMATA claims that the first instance court should have considered that the parties were regulating the coexistence exclusively with respect to the class subdivision of the products marked by the opposite trademarks; the first instance court should have inquired into the parties' common intention, which it should have inferred from the parties' general obligations (specifically those contained in clauses 2.2, 3.1 and 3.2); finally, the first instance court should have examined clause 14, which establishes the territorial scope of the agreement, and should have interpreted it in context.

This claim fails to convince this Court. The interpretative method that the first instance court followed seems correct, as the dispute concerns the scope of the agreement and clause 14 defines this scope.

Therefore, the Court must examine this clause based on a logic and linguistic interpretation and must assess whether the result of its analysis is compatible with the other clauses of the agreement.

The first instance court based its decision on the following text of clause 14, [translated from English]: "this agreement is effective as of the date of its execution by both parties and shall be effective in the individual territories as long as both parties, or their respective successors in title ("*aventi causa*"), hold registrations for the trademark VENUS in such territories" and limited the effectiveness of the agreement to those territories where both KELEMATA and GILLETTE held registrations of this trademark .

The appellant claims that the above translation is wrong, and that clause 14 reads as follows:

"This agreement shall be effective as of the date of its execution by all the parties, and shall be effective in any relevant territory provided that either party or their respective successors in title ("*aventi causa*") hold registrations of the trademark VENUS in that territory".

The Court notes that, besides some negligible and hardly relevant differences, the translation of the English phrase "both parties" is crucial to resolve the dispute. As the first instance court correctly held, this sentence means "*entrambe le parti*" (both parties) not "*una o l'altra*" (either party), as the appellant proposed.

Being clearly convinced of the importance of this argument, in its final briefs KELEMATA's defense proposed an additional different translation: "this agreement shall be effective as of the date of its execution by both parties and it shall be effective in any relevant territory provided that both parties or their respective successors in title ("*aventi causa*") hold ("*mantengano*") registrations of the trademark VENUS in these territories". In the opinion of KELEMATA's defense, the use of the subjunctive form "*mantengano*" (hold), means that the parties intended to address any potential future conflicts worldwide right from the date when the agreement was executed. In contrast, this Court believes that the subjunctive form was used to mean that the future effectiveness of the agreement was subject to an uncertain event, more precisely the fact that VENUS trademarks of both competing entities exist and are kept valid in any territory covered by the activity of the two companies.

More in general, this Court of Appeal holds that the nuances in the meaning of certain words used in the agreement, as proposed by the appellant, do not make the content of the translation considered by the first instance judge any different. One last example is given by KELEMATA in its reply, where it objects that the agreement, until then indicated as a "coexistence agreement", should rather be correctly translated as "settlement agreement": besides the new defensive strategy, it seems clear that it was actually a settlement agreement, as each party waived the unlimited use of its own trademark, but the core of the agreement was to regulate the presence (therefore the coexistence) of the same trademark in certain territories, for different commercial sectors.

The logical interpretation of the agreement is consistent with its literal interpretation. A coexistence agreement requires the existence of two rights which are regulated therein. If there are no opposite trademarks, the coexistence relationship lacks any social-economic function (*causa*) (contrary to what the appellant claims, the social-economic function (*causa*) of the agreement is not to regulate the different distribution on the market of the two companies' products, but to resolve conflicts between the trademarks). Furthermore, the rationale of this agreement, as indicated under letter D of its recitals, is to settle the several then ongoing judicial proceedings, to avoid the confusion between the respective trademarks and to regulate the coexistence of the trademarks worldwide in order to avoid "confusion, error or deception". This potential confusion was relevant in the countries listed in the two annexes summarising the trademark's registrations made by the competing companies. The annexes would have been useless if the agreement had been considered to be a worldwide agreement. Finally, in light of the commercial importance of the agreement, the parties should have expressly provided for its worldwide application, with no need to use odds linguistic arguments. The first instance court's interpretation is also consistent with the other clauses of the agreement. As the first instance court correctly held, the phrase "extended worldwide", contained in clause 2.2 of the agreement, concerning subdivision of the trademarks in classes, does not rule out that the subdivision may apply only to those countries where the agreement is effective under clause 14. The sentence is clearly only used to avoid repeating all the countries where the trademarks coexisted. The regulation of future trademark registrations under

clauses 3.1 and 3.2 of the agreement must not be referred to new registrations but to new filings in countries where the sign was already present but needed confirmations and extensions.

Finally, this court agrees with the defendant's argument on the consequences of a coexistence agreement without time limits. The lack of a specific provision on the term of the agreement cannot imply that the contractual obligations have no time limit, as the term of the agreement depends on the actual coexistence of the trademarks. Furthermore, if the agreement were not linked to the coexistence of the trademarks as of the date of its execution, then it would be considered as a permanent agreement, which is unlawful in accordance with Italian law. The argument brought by KELEMATA on this matter in its final briefs, which focuses on GILLETTE's right to continue marketing razors in exchange for an express prohibition from entering the cosmetic field, has no relevance.

As last of its grounds for this appeal, KELEMATA claims that the Court has incorrectly stated that **the registrations of the trademark "Venus" filed by GILLETTE in the United State, United Kingdom and Poland** are not in breach of the coexistence agreement.

This claim is unfounded.

With reference to the application filed in the United States, it turned out that KELEMATA's application, albeit being pre-empted by GILLETTE's application, was filed after the execution of the co-assignment agreement and was then abandoned on July 2005. Therefore, the application for the registration of the trademark "Gillette Venus", which GILLETTE filed on 10 October 2004, concerns a territory where there was no coexistence between the same sign "Venus" held by both the parties to the agreement. Therefore, the application does not breach the obligations assumed by GILLETTE on 21 January 2002.

Furthermore, with reference to the registrations of the same trademark in the United Kingdom and in Poland, filed on 25 November 2004 and 2 December 2004 respectively, as it is undisputed that neither the appellant nor its counterparty had made any filings in those countries, the appellant repeats its arguments on the contractual prohibition for GILLETTE to register the sign in class 3 in new territories. This Court has already held that this argument is unfounded. This finding must be

confirmed even if KELEMATA continues to claim that GILLETTE had an interest in extending its production to those countries, since more than two years after the execution of the coexistence agreement, but did not have this interest when the agreement was executed.

This appeal merits being rejected, and the first instance decision shall be confirmed in full. This ruling supersedes the parties' alternative claims, including the cross-appeals.

The appellant shall bear the costs of these proceedings, which are liquidated in EUR 492.00 for expenses, EUR 4,493.00 as *diritti* (legal fees), EUR 15,750.00 as *onorari* (fees), for a total amount of EUR 20,735.00.

FOR THE REASONS set forth above

This Court, having granted both parties' right to be heard, hereby adjudicates the matter as follows, rejecting or superseding any different claim:

rejects the appeal brought by KELEMATA S.p.A. against the decision of the Court of Milan no. 3926/2008 of 10 January 2008;

fully confirms that decision; and

orders KELEMATA S.p.A., as represented by its legal representative, to pay the costs of these proceedings, amounting to EUR 20,735.00, plus VAT and taxes, to THE GILLETTE COMPANY.

Milan, 29 December 2011

The President Rapporteur
Giuseppe Tarantola
[signature]

The Clerk
Concetta Melidona
[signature]

COURT OF APPEAL OF MILAN
FILED WITH THE CLERK'S OFFICE OF THE
1ST CIVIL DIVISION
TODAY 1 FEBRUARY 2012
THE CLERK
CONCETTA MELIDONA [SIGNATURE]

Repertorio n. 1.464

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI TRADUZIONE

(Art.1, n. 4 del R.D.L. 14.7.1937 n. 1666)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciassette marzo duemilasedici

17 marzo 2016

in Milano, via Cesare Cantù n. 3, nel mio studio.

Avanti a me Dottor **Mathias BASTRENTA**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la signora:

= **Nicola ALIZADE,** nata a Londra il 28 agosto 1976, domiciliata in Milano, via Felice Casati n. 32.

Detta Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi presenta la traduzione dall'italiano all'inglese della sentenza relativa alla causa iscritta al n. 1999/2008 di ruolo, emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 29 dicembre 2011, promossa da Kelemata S.p.A., con sede in Torino, contro The Gillette Company, con sede in Boston (USA), che precede e mi chiede di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta, ammonisco ai sensi di legge la Comparente, la quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità.".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla Comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia per una facciata sin qui.

Nicola Alizade

Mathias Bastrenta