



R A P I S A R D I
ipnews

No 3 - OCTOBER 2008

In questo numero:

1. Calcio di inizio il 1° luglio 2008 per le ricerche di anteriorità per domande di brevetto italiane
2. Nuove misure per velocizzare la procedura di distruzione della merce contraffatta
3. Esposizioni e fiere: trampolino per l'innovazione o habitat per i contraffattori?
4. L'importanza crescente della Proprietà Intellettuale in Gran Bretagna: dai vertici alle cellule staminali.
5. Tutela della Proprietà Intellettuale: superata l'idea che l'Italia sia fra gli ultimi in Europa!
6. Statistica brevetti 2008

In this issue:

1. Novelty search kick-off since 1st July 2008 for Italian Patent applications
2. New Provisions Expediting Procedure for Counterfeit Goods Destruction
3. Trade-shows and Exhibitions: Are They Show-cases for Innovation or Counterfeiting Hubs?
4. From Baronesses to Stem Cells: The Growing Importance of IP in the UK
5. Italy was a tail ender in Europe for IP cases: now no more!
6. Statistical indicators regarding patents for the year 2008

CALCIO DI INIZIO IL 1° LUGLIO 2008 PER LE RICERCHE DI ANTERIORITÀ PER DOMANDE DI BREVETTO ITALIANE

Con lo scopo di rafforzare il brevetto italiano, l'Italia ha introdotto la ricerca di anteriorità per tutte le domande di brevetto nazionale e ne ha incaricato all'EPO l'esecuzione e la produzione di un rapporto di ricerca ed un parere scritto. Entro nove mesi dalla data di deposito, l'Ufficio Brevetti Europeo manderà all'Ufficio Brevetti Italiano il rapporto di ricerca e l'opinione scritta. L'Ufficio Brevetti Italiano a sua volta manderà i documenti al richiedente che potrà, entro 18 mesi dalla data di deposito, prendere posizione. L'attivazione di questa nuova procedura richiederà al momento del deposito il pagamento di 45 euro per ogni rivendicazione successiva alla decima e di 200 euro nel caso in cui non sia rimessa la traduzione inglese delle rivendicazioni.

Giuseppe Mercurio
Mandatario Brevetti

NUOVE MISURE PER VELOCIZZARE LA PROCEDURA DI DISTRUZIONE DELLA MERCE CONTRAFFATTA

Il nuovo testo dell'art. 260 del codice di procedura penale, così come modificato dal dl 92/2008 convertito dalla legge 125/2008, prevede attualmente la possibilità per la Polizia Giudiziaria, nei casi di procedimenti a carico di ignoti e una volta decorsi tre mesi dall'effettuazione del sequestro dei prodotti contraffatti, di "procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari".

NOVELTY SEARCH KICK-OFF SINCE 1ST JULY 2008 FOR ITALIAN PATENT APPLICATIONS

Aiming to make the Italian patent stronger, Italy has now introduced novelty searches for all national patent applications, and entrusted the EPO with carrying them out and producing a search report and opinion. Within nine months of the filing date, EPO will send Italian Patent Trademark Office (IPTO) a search report and written opinion. IPTO will forward the documents to the applicant who, within a period of 18 months from the filing date, can submit his point of view. The entry into force of this new procedure requires at the filing date the payment of 45 euro fee for each claim in excess of ten. Furthermore, a payment of 200 euro will be required if no English translation of the claims is produced.

Giuseppe Mercurio
Patent Attorney

NEW PROVISIONS EXPEDITING PROCEDURE FOR COUNTERFEIT GOODS DESTRUCTION

Under the new provisions set forth by Article 260 of the Code of Criminal Procedure, as amended by Law Decree 92/2008 validated by Law 125/2008, Judicial Police are now allowed to "proceed with the destruction of impounded counterfeit goods, provided that the Court has been advised, in the case of proceeding against unknown indictee and not earlier than three months after the counterfeit goods' improvement." The actual destruction can take place 15 days after relevant advice, unless otherwise resolved by the Court, and without prejudice to the possibility of keeping samples to be used for judicial purposes."

Si tratta di una disposizione di estrema importanza, in quanto, fino ad oggi, le merci contraffatte potevano essere distrutte solo una volta che il provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento fosse divenuto definitivo.

Naturalmente è una procedura applicabile solamente nei casi in cui non si riesca ad individuare il colpevole -che resta pertanto ignoto- ma, in ogni caso, si tratta di un passo in avanti per snellire e velocizzare il processo di smaltimento delle merci false.

Francesca Negri
Avvocato

ESPOSIZIONI E FIERE: TRAMPOLINO PER L'INNOVAZIONE O HABITAT PER I CONTRAFFATTORI?

Un happy end in un caso di contraffazione brevettuale

La più importante fiera italiana di elettrodomestici aveva appena aperto i battenti quando ha ricevuto la prima visita della Guardia di Finanza.

Il motivo? Una complicata storia di brevetti.

Un'importante azienda italiana, leader mondiale nel settore degli elettrodomestici, ha infatti saputo efficacemente tutelare il proprio patrimonio di idee premurandosi di difendere le proprie innovazioni attraverso il deposito dei marchi e dei brevetti degli articoli di propria produzione.

Di conseguenza, l'azienda non è rimasta a guardare quando, nello stand di uno dei diversi espositori che affollavano la fiera, ha riconosciuto un prodotto riprodotto -nella forma finale e nel procedimento per ottenerlo- le caratteristiche tutelate da uno dei propri brevetti.

Si è trattato di un caso la cui complessità nasce dalla differente riconoscibilità di una contraffazione brevettuale da una in materia di marchi: quest'ultima è senz'altro più immediata.

Ciononostante, indagini private mirate hanno permesso all'azienda di intervenire, depositando una denuncia con richiesta di sequestro penale e di ricostruire con chiarezza la catena della contraffazione.

In seguito alla denuncia quindi, sono state attivate le istituzioni che, sapientemente indirizzate e adiuuate da un preparato consulente tecnico, hanno riconosciuto l'attualità del reato e hanno efficientemente provveduto al sequestro penale del prodotto contraffatto in esposizione.

L'esperienza dimostra dunque che se il primo fattore di successo delle aziende è legato al proprio patrimonio di idee e innovazione, i notevoli investimenti impiegati nelle strutture di ricerca e sviluppo sono efficacemente protetti attraverso la registrazione dei propri marchi o brevetti, presupposto indispensabile per poter poi avvalersi della tutela in sede giudiziaria.

La speranza è che questo e la collaborazione di istituzioni specializzate e preparate costituiscano un segnale per gli espositori, affinché non si ripetano più episodi di violazione.

Isabella Samek Lodovici
Avvocato

The said provisions are of utmost importance. To date, in fact, the goods could only be destroyed once judicial actions deriving from proceedings had become final.

This procedure is only applicable, of course, when offenders can not be identified and, therefore, they remain unknown. However, it is a step forward to facilitate and speed up the process of counterfeit product disposal.

Francesca Negri
Attorney at law

TRADE-SHOWS AND EXHIBITIONS: ARE THEY SHOW-CASES FOR INNOVATION OR COUNTERFEITING HUBS?

A Case of Patent Counterfeit with a Happy Ending

The most important Italian household trade-show had just started when the Tax & Custom Police (namely, the "Guardia di Finanza") broke in.

The reason? Here is the key: a thrilling plot regarding patents.

A major Italian company, world leader in the sector, were actually able to safeguard their intellectual property by taking the right measures for protecting their own inventions, as they had already filed trademark and patent applications relating to their products.

Accordingly, Company staff did not just stand and watch as they detected a competitor product with the very same features already protected by their own patent right, both with respect to product shape and to manufacturing procedure, which had been impudently set out by one of the many exhibitors.

Cases of this sort are complex, given that detecting patent right infringement is not so immediate as identifying trademark violation. However, thanks to targeted private investigations, the Company was able to react, hence they filed a complaint including a request for seizure under the Criminal Law, and they could clearly reconstruct the relevant counterfeiting chain.

Following the complaint, institutional bodies were thus in a position to acknowledge the gravity of the offence, also supported by specific indications provided by an expert technical adviser, and the counterfeit product that had been set for exhibition was timely and efficiently impounded.

From experience it can be stated that if Intellectual Property is key to enterprise success, all the more the significant investment for research and development need to be effectively protected, and this can be done through patent and trademark registrations, which are prerequisites for legal protection.

Hopefully, the more such practices become widespread, and specialized entities provide their dedicated support, the more exhibitors are warned and cases of infringement are prevented.

Isabella Samek Lodovici
Attorney at law

L'IMPORTANZA CRESCENTE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN GRAN BRETAGNA: DAI VERTICI ALLE CELLULE STAMINALI.

Negli ultimi dieci anni lo scenario della Proprietà Intellettuale nel Regno Unito ha subito una notevole trasformazione: la materia della PI dallo stato di relativa riservatezza in cui si trovava, è stata lanciata alla ribalta del commercio britannico. Un certo numero di nuove iniziative del governo, recensioni e programmi hanno innalzato l'interessamento verso la PI da parte dell'industria, mentre la crescente copertura dei *media* ha iniziato a far conoscere le tematiche di IP al vasto pubblico. Ecco una panoramica di alcuni dei più interessanti sviluppi recenti.

1) IL NUOVO MINISTERO PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Nel 2007 è stata creata nel Governo una posizione assolutamente nuova: il Ministro per la Proprietà Intellettuale. Questo manifesta, da parte del Governo, un più alto riconoscimento dell'importanza della PI all'interno dell'economia del Regno Unito.

L'attuale Ministro, la Baronessa Morgan, così si è espressa recentemente:

"Il mese scorso, il Rapporto Ufficiale del Dipartimento per l'Innovazione, l'Università e le Competenze – "Una Nazione di Innovazione" – ha fissato un nuovo ordine del giorno per l'innovazione. Un ordine del giorno perché la Gran Bretagna sia una società innovativa. Tra le altre cose segna un cambiamento di rotta nell'approccio del Governo al sistema della Proprietà Intellettuale" (riportato da CIPA Journal, maggio 2008).

2) SVILUPPI DELLA *GOWERS REVIEW OF IP*

Come abbiamo già segnalato in passato nella nostra Newsletter, nel 2006 sono stati pubblicati i risultati di un esame approfondito del sistema inglese in materia di PI, che è stato chiamato *Gowers Review of Intellectual Property*. È stato rilevato che il sistema britannico a livello generale era solido, ma sono state suggerite diverse soluzioni per migliorarne l'equità e la chiarezza.

Tra i cambiamenti che ne sono conseguiti, l'Ufficio Brevetti Britannico (*UK Patent Office*) ha cambiato il nome in Ufficio per la Proprietà Intellettuale Britannico (*UK Intellectual Property Office, UK-IPO*) ad indicare la più vasta area di cui in effetti si occupa.

Trading Standards, l'Ente responsabile della lotta alla contraffazione, ha ottenuto un potere più esteso e un budget più alto. In particolare, è stato conferito a questo Ente il potere e dovere di procedere in caso di violazione di copyright. Rapisardi IP lavora a stretto contatto con *Trading Standards* per tutelare gli interessi dei Clienti.

La *National IP Crime Strategy* (=Strategia Nazionale contro i Reati in Materia di PI) – un impegno nato dall'unione delle forze di: *UK Patent Office*, Regie Autorità Fiscali, *Trading Standards*, Forze dell'Ordine e industria – è già stata avviata ed ha realizzato *TellPat*, un database centralizzato per raccogliere dati sui reati in materia di PI. Questo si è rivelato utile e la *Gowers Review* si fa sostenitrice di una continua cooperazione nazionale ed internazionale tra i soggetti interessati nella Strategia.

Tali cambiamenti segnano un passo avanti verso una società più consapevole in materia di PI, ma l'evoluzione, come è stato da

FROM BARONNESSES TO STEM CELLS: THE GROWING IMPORTANCE OF IP IN THE UK

Over the past ten years the UK IP scene has undergone a transformation from being regarded as a relatively esoteric field to being thrust into the limelight of UK commerce. A number of new government initiatives, reviews and programmes have raised the profile of IP law within industry and the steadily increasing media coverage has begun to introduce IP to the public. The following is a brief outline of some of the interesting recent developments.

1) NEW MINISTER FOR INTELLECTUAL PROPERTY

In 2007 a brand new government position was created: Minister for Intellectual Property. This reflects the heightened recognition within the government of the importance of IP within the UK economy.

The current Minister, Baroness Morgan, recently said:

"Last month, the Department of Innovation Universities and Skills White Paper – Innovation Nation – set a new agenda for innovation. An agenda for Britain as an innovative society. Among other things it marks a sea-change in the Government's approach to the Intellectual Property system" (as reported in CIPA Journal May 2008).

2) GOWERS REVIEW OF IP: FOLLOW-UP

As previously reported in our Newsletter, the results of an extensive review of the IP system in the UK, called the *Gowers Review of Intellectual Property*, were published in 2006. It was found that the UK IP system was generally sound, but a number of suggestions were made for improving fairness and clarity.

As part of the resulting changes, the UK Patent Office changed its name to the UK Intellectual Property Office (UK-IPO) to reflect the wider range of areas it in fact deals with.

Trading Standards, the body responsible for combating counterfeiting, were given extended powers and an increased budget. In particular, they were given the power and duty to enforce copyright infringement. Our firm works closely with *Trading Standards* to protect our Clients' interests.

The National IP Crime Strategy – a joint effort by the UK Patent Office, Her Majesty's Revenue and Customs, *Trading Standards*, the Police and industry – had already been set up and had launched *TellPat*, a central database for collecting logging IP crime. This has proved useful, and the *Gowers Review* supported further domestic and international cooperation between the parties to the Strategy.

These changes are a good step in the direction towards a more IP-aware society, but, as many recognise, further changes are still needed. Fairness of, and accessibility to, the IP system were highlighted both in the *Gowers Review* and more recently by Baroness Morgan as areas that still need improvement.

molti segnalato, deve continuare. L'equità e l'accessibilità del sistema di tutela della PI sono ancora punti che devono essere migliorati, come è stato sottolineato nella Gowers Review e più recentemente anche dalla stessa Baronessa Morgan.

3) COMITATO STRATEGICO CONSULTIVO SULLA PI

È stato istituito un Comitato Strategico Consultivo sulla PI (*Strategic Advisory Board on IP, SABIP*) a seguito di una delle raccomandazioni del *Gowers Report*. Il suo scopo è quello di offrire consulenza strategica sulle questioni di PI ai Ministri, e il budget annuale di 500'000 sterline ad esso assegnato viene utilizzato per appositi studi che forniranno risultati empirici su cui basare tale consulenza. Le specifiche esatte per impostare questi studi sono ancora da vedere, ma di certo i risultati saranno interessanti, se non altro perché saranno tra gli elementi determinanti delle decisioni del governo britannico in materia di innovazione e proprietà intellettuale.

4) COPERTURA DEI MEDIA

A livello di intrattenimento, alcuni programmi televisivi che godono di popolarità hanno giovato a stimolare l'interesse del pubblico verso brevetti, marchi e copyright.

"*Dragon's Den*", nel quale i concorrenti cercano investitori per le loro idee imprenditoriali, normalmente basate su invenzioni o nuovi prodotti da commercializzare, ha sottolineato l'importanza di brevetti e marchi per proteggere le idee creative e creare valore per le società. "*Wallace and Gromit*", una serie di animazione che ha per protagonista un inventore con idee sempre geniali, ha stimolato il pubblico dei giovanissimi a prendere in considerazione l'importanza dell'innovazione. La BBC ha diffuso recentemente la notizia riguardante il più giovane titolare di brevetto in UK: si tratta di un bambino di cinque anni, che ha inventato un particolare sistema per legare insieme due scope e così spazzare le foglie in modo più efficiente.

La vasta copertura mediatica del recente caso mondiale di violazione di copyright riguardante Dan Brown e il romanzo "Il Codice da Vinci" ha contribuito a portare in prima linea l'interesse verso le questioni di copyright.

CONCLUSIONI

Le caratteristiche della PI nel Regno Unito stanno cambiando e ne sta crescendo l'importanza, non solo nel mondo degli affari ma anche in ambito privato. La contraffazione e la pirateria sono una minaccia crescente per le imprese e per la società nel suo complesso - una statistica recente ha addirittura riportato che i ricavi del giro della contraffazione sono quasi il doppio rispetto a quelli dello spaccio illegale di stupefacenti - ma la maggiore consapevolezza dei diritti di proprietà intellettuale e degli strumenti esecutivi per tutelarli è senz'altro positiva. Consigliamo ai Clienti di fare in modo che i loro diritti di proprietà intellettuale siano solidi e tutelati, in particolare nel Regno Unito; gli strumenti che abbiamo a disposizione sono sempre migliori.

Catharina Obermayer
Tirocinante Marchi e Brevetti

3) STRATEGIC ADVISORY BOARD ON IP

A Strategic Advisory Board on IP (SABIP) was established as a result of another of the recommendations of the Gowers Report. Its aim is to provide Ministers with strategic advice on IP matters and its annual budget of £500,000 is intended for research to produce empirical results upon which to base its advice. The exact nature of the research remains to be seen, but the results are sure to be interesting, not least because they will play a role in the UK government's decision-making process as regards UK innovation and IP.

4) MEDIA COVERAGE

On an entertainment level, popular television programmes have helped to raise the public's interest in patents, trade marks and copyright.

"*Dragon's Den*", wherein contestants try to obtain investment into their business ideas, usually based on inventions or new products to market, has highlighted the importance of patents and trade marks in protecting ideas and bringing value to a company.

"*Wallace and Gromit*", an animated series about an inventor and his ingenious ideas, has encouraged a younger audience to begin thinking about innovation. The BBC recently reported that a five-year old boy has become the UK's youngest patent proprietor as a result of his idea of joining together two brooms to sweep leaves more efficiently.

Extensive media coverage of the recent world-wide copyright infringement cases involving Dan Brown and "The Da Vinci Code" novel helped bring copyright into the forefront of interest.

CONCLUSION

The character of IP within the UK is changing and is growing in prominence, not only in business but also within the home. Counterfeiting and piracy are an ever increasing threat to businesses and to society as a whole - at least one recent report indicated that revenue from counterfeiting is almost double that from the sale of illegal drugs - but the growth of IP rights awareness and enforcement is encouraging. We would advise our Clients to ensure that their IP rights, particularly in the UK, are strong and enforced; an increasing number of tools are at our disposal.

Catharina Obermayer
Attorney Trainee

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: SUPERATA L'IDEA CHE L'ITALIA SIA FRA GLI ULTIMI IN EUROPA!

Da quando Rapisardi IP ha aperto la sua sede londinese, ho avuto modo di notare più di prima che l'Italia ha ancora una cattiva reputazione per quanto riguarda le azioni in materia di proprietà intellettuale, nonostante il fatto che, proprio in questi ultimi anni, la legge per la tutela della proprietà intellettuale in Italia sia stata migliorata con diversi interventi.

L'Italia è giudicata negativamente perché ancora si crede che le cause siano estremamente lunghe, che i giudici non siano specializzati, che la quantificazione dei danni sia irrisoria e - non da ultimo - che sia frequente il ricorso alla cosiddetta *torpedo action*, ovvero la possibilità per il contraffattore di instaurare una determinata azione civile avente come unico scopo quello di allungare i tempi di una decisione, a danno del titolare del diritto di proprietà intellettuale.

Negli ultimi tempi, il miglioramento della situazione italiana per quanto riguarda sia la normativa in materia di Proprietà Intellettuale, sia la concreta tutela della proprietà intellettuale, è stato davvero notevole.

Dal 2003 sono state istituite in Italia 12 sezioni specializzate che hanno competenza esclusiva in materia di Proprietà Intellettuale che spazia dalla protezione di marchi, brevetti e modelli, alla risoluzione di dispute relative a *domain names*, alla concorrenza sleale, al diritto d'autore. I giudici che ne fanno parte possono davvero vantare un'ottima preparazione e si occupano esclusivamente di casi e questioni in materia di Proprietà Intellettuale. Il numero ristretto di sezioni specializzate consente di avere un orientamento abbastanza omogeneo e relativamente prevedibile, con soltanto alcune limitate differenze giurisprudenziali tra le diverse sezioni.

Normalmente è anche possibile scegliere lo specifico Tribunale competente dove instaurare un'azione in materia di Proprietà Intellettuale. Di fatto, il Tribunale può essere scelto tra quello del domicilio del convenuto e quelli situati in uno qualsiasi dei luoghi dove si è verificata la violazione del diritto; ad esempio, se la vendita di un prodotto in violazione del diritto è diffusa su tutto il territorio italiano, l'attore può scegliere una qualsiasi delle sezioni specializzate.

In Italia il titolare del diritto di proprietà intellettuale ha la facoltà di richiedere provvedimenti d'urgenza quali il sequestro, la descrizione, l'inibitoria e

ITALY WAS A TAIL ENDER IN EUROPE FOR IP CASES: NOW NO MORE!

Since Rapisardi opened a branch in London, I have noticed more than before that even though in Italy the IP law has had several changes and improvements over these last years, it is still considered a bad country in which to start an IP case.

The negative reputation comes from the supposedly excessive length of the trials, the lack of specialized Judges, the small quantification of damages and, last but not least, the frequency of the famous so called *torpedo action*, i.e. the possibility for the infringer to resort to a civil action which would lead to an indefinite dilution of the case, at the unfair damage of the owner of the IP right.

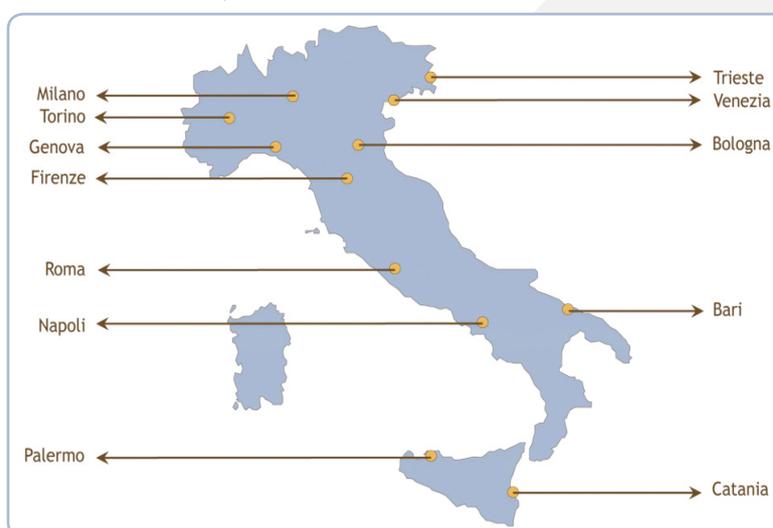
In recent times the situation of IP legislation and IP protection in Italy has dramatically improved.

Since 2003, 12 specialized IP Courts have been set up in Italy. They have an exclusive competence in IP matters, ranging from trade mark, design and patent protection, domain name dispute resolution, unfair competition and copyright. The judges of these courts are well prepared, and they only rule over IP cases and matters. The limited number of specialized Courts allows having a fairly homogeneous and predictable ruling, with only limited jurisprudential differences between the various IP Courts.

Usually it is also possible to choose the specific competent court in which to start an IP action. In fact, the Court can be selected between the place where the defendant is located or one of the places where the infringement action took place; as an example, if the infringing item is sold in the whole Italian market, the plaintiff can choose any of the different IP Courts.

In Italy, the owner of the IP right can claim any provisional remedies between seizure, description, injunction

and publication of the provisional order in the newspaper and magazines. All of these can be claimed and granted both *ante causam*, i.e. before the case on the merit is set-up, as well as during proceedings on the merits. When claiming a provisional remedy *ante causam*, it is also possible to claim it without a notice to the other party; if granted, this proves to be very effective to defend the



la pubblicazione dell'ordinanza su giornali e riviste. Tutti questi provvedimenti possono essere richiesti ed ottenuti sia *ante causam*, ovvero prima che venga instaurata la causa di merito, sia in corso di causa. Il provvedimento d'urgenza richiesto *ante causam* non deve essere notificato alla controparte e, qualora venga concesso, è dotato di particolare efficacia per la difesa degli interessi del titolare del diritto, in quanto lo stesso giunge inaspettato per il contraffattore che, dunque, non riesce a nascondere le informazioni e le prove relative alla contestata violazione.

I requisiti per ottenere l'emissione di un provvedimento d'urgenza non sono particolarmente gravosi. Il ricorrente deve provare:

- il *fumus boni iuris*: la titolarità del diritto di proprietà intellettuale, e la eventualità che detto diritto sia stato violato
- il *periculum in mora*: l'assoluta necessità di prevenire un danno imminente e irreparabile.

Per quanto riguarda il primo requisito, è importante sottolineare che in Italia, a differenza che in altri Paesi, è possibile ottenere l'emissione di un provvedimento d'urgenza anche sulla base di una domanda di marchio e/o di un brevetto. Per quanto riguarda il secondo requisito, i Tribunali normalmente lo considerano soddisfatto sulla base della presunzione che in materia di Proprietà Intellettuale i danni sono *in re ipsa*, ovvero la violazione in se stessa arreca danno al titolare del diritto.

Per quanto riguarda il sequestro e la descrizione (quest'ultima facilmente ottenibile in quanto non particolarmente invasiva), è importante sottolineare che dal 2005, data di entrata in vigore in Italia del Nuovo Codice della Proprietà Intellettuale, è possibile sequestrare e descrivere non solo prodotti, strumenti e mezzi adibiti alla produzione dei medesimi, materiale promozionale e informativo del contraffattore, ma anche documentazione finanziaria e commerciale come i libri contabili e le fatture. In questo modo il titolare del diritto diviene immediatamente consapevole della portata della violazione, e viene anche a sapere se alla violazione hanno avuto parte anche altri soggetti. Le informazioni raccolte in questo modo sono utilizzabili non solo come prova della contraffazione, ma anche al fine di quantificare il danno nel giudizio di merito.

Ne consegue pertanto che dal 2005 le autorità giudiziarie hanno aumentato notevolmente l'ammontare dei danni liquidati. In questo vi è una sostanziale differenza rispetto al passato, quando era decisamente difficile per il titolare del diritto avere un'idea del volume delle vendite effettuate dal contraffattore, provare le stesse, e così ottenere una giusta quantificazione dei danni subiti.

È anche molto importante il fatto che durante l'esecuzione di provvedimenti d'urgenza quali il sequestro e la descrizione, il titolare del diritto leso può venire a conoscenza del coinvolgimento di terzi nella violazione medesima, e di conseguenza può estendere automaticamente a questi ultimi l'esecuzione del provvedimento, riducendo così notevolmente i tempi dell'azione.

I provvedimenti d'urgenza possono essere ottenuti abbastanza velocemente, di norma in meno di due settimane, e mai in più di

interessi del titolare del diritto, in quanto lo stesso giunge inaspettato per il contraffattore che, dunque, non riesce a nascondere le informazioni e le prove relative alla contestata violazione.

The requirements to be granted such provisional remedies are not particularly strict. The plaintiff shall prove:

- *fumus boni iuris*: evidence of the ownership of an IP right and the likelihood of an infringement operated by the third party
- *periculum in mora*: imminent and irreparable harm which must be prevented.

About the first requirement it is important to underline that in Italy the provisional remedies can be claimed on the base of a pending trademark application and / or patent and this is quite different from other countries. About the second requirement, Courts usually consider it satisfied, under the assumption that in Industrial Property matters, damages will be suffered *in re ipsa*, i.e. the infringement will cause by itself damage to the IP right owner.

About seizure and description, which in particular is quite easily granted because it is not so invasive, it is important to underline further that since 2005, when the new IP code came to effect in Italy, it is possible not only to seize and inspect products, tools and production plants, advertising materials and similar information of the infringer, but also financial and commercial information like the book of accounts and invoices. In this way the owner of the IP right becomes immediately aware of the breadth of the infringement, as well as if other entities were involved in the infringement. The information collected in this way can be used not only as a proof of the infringement, but also as a way to quantify the damage during the case on the merits.

As a result of this latest point, after 2005 the Courts have substantially increased the quantification of the damages for infringement, compared to their previous rulings. This makes a significant difference from the past, when it was quite difficult for the owner of the IP right to have an idea and prove the sales of the infringer and thus to obtain a fair quantification of suffered damages.

Also very important is the possibility, during the execution of provisional remedies like seizure and description, for the owner of IP right to become aware that third parties are involved in the infringements, and the related possibility to automatically extend to such third parties the enforcement of the provisional order, with a significant reduction in the times of the action

Provisional remedies can be obtained very quickly, normally in less than 2 weeks, and never more than 2 or 3 months from the filing of the petition; in case the description is requested during a trade show, it is usually granted (if there are the requirements) in only 2 days, in order to execute it during the trade show.

due o tre mesi a partire dal deposito del ricorso; nel caso in cui la descrizione venga richiesta durante una fiera, questa viene di solito concessa (in presenza dei requisiti) in soli due giorni, in modo da poterla eseguire durante la fiera stessa.

Anche il tempo richiesto per giungere alla sentenza è stato notevolmente abbreviato. Sebbene i Tribunali italiani non siano ancora veloci come quelli inglesi (dato che nel Regno Unito entro due anni e mezzo viene emessa sia la prima che la seconda sentenza), ora in Italia si può normalmente ottenere una sentenza di primo grado immediatamente esecutiva entro tre o quattro anni.

L'azione civile non è l'unico strumento per le questioni di proprietà intellettuale: è anche possibile ed opportuno in alcune circostanze ricorrere all'azione penale.

Quest'ultima è applicabile in tutti i casi dove è possibile l'azione civile, in materia di brevetti, marchi, domain name, diritto d'autore, includendo anche la protezione di software; inoltre l'azione penale non è necessariamente diretta contro organizzazioni criminali, ma può riguardare anche violazioni perpetrate da individui e piccole società.

Questo tipo di azione è veloce ed economica. E' anche estremamente spettacolare e di impatto, ad esempio i provvedimenti d'urgenza come i sequestri possono essere eseguiti dalla Guardia di Finanza durante il periodo di apertura al pubblico della fiera. Peraltro, vi è l'inconveniente che l'azione penale viene poi condotta dal Pubblico Ministero e di conseguenza il controllo dell'evolversi del caso non è più nelle mani del titolare del diritto violato.

In sintesi, contrariamente all'opinione diffusa, si può ritenere l'Italia un Paese dove conviene instaurare azioni per la tutela della proprietà intellettuale, in quanto, grazie alle sezioni specializzate, si perviene a decisioni abbastanza prevedibili e in tempi discretamente brevi, e si assicura una valida protezione ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale.

Nicoletta Colombo
Avvocato

STATISTICA BREVETTI 2008

Dalla lettura del "World Patent Report: a Statistical Review (2008)" si rileva quanto segue.

Nel 2005, ultimo anno in cui sono disponibili dati sui settori tecnologici viene evidenziato che la più intensa attività brevettuale è stata maggiore nei seguenti settori:

- tecnologie informatiche (144594),
- telecomunicazioni (116770),
- macchine elettriche (121350).

La maggior parte, circa il 73%, dei 727000 brevetti concessi in

Also the time required to reach a judgment has been drastically reduced. While the Italian Courts are still not as fast as in the UK (where in about within 2 ½ years both the first and the second decrees are issued), now in Italy you can normally obtain a first instance judgment within 3 to 4 years which is immediately enforceable.

Civil Courts are not only the best and most appropriate resort for IP law disputes, it is also possible and convenient in some instances to resort to Criminal Action.

This action can be performed on all matters covered by civil actions, from patents to trademarks, Domain Name and Copyright, including protection of Software, and they are not to be limited to actions against criminal organizations, but also to infringements operated by individual and small companies.

Such actions are rapid and economic. They are also extremely spectacular and impacting, with provisional remedies like seizures at trade shows for instance being conducted by Customs Police (Guardia di Finanza) when they are open to the public. However, as a drawback, the legal action will then be managed by a Public Prosecutor, which determines a certain loss of control on the case evolution.

In summary, against common perception, Italy is a recommended Country to start an IP lawsuit, because, thanks to the availability of specialized Courts, it has relatively fast and fairly predictable rulings, allowing solid protection to the IP right owners.

Nicoletta Colombo
Attorney at law

STATISTICAL INDICATORS REGARDING PATENTS FOR THE YEAR 2008

The following information refers to statistics and additional data included in the report "World Patent Report: a Statistical Review (2008)".

As regards the technological sector, the most recent available data are related to the year 2005, and in this year the most intense patent activity was recorded in the following areas:

- information technology (144,594)
- telecommunications (116,770)
- electrical equipment (121,350).

In 2006, about 73% of the 727,000 patents granted worldwide,

tutto il mondo nel 2006, è stata concentrata in un numero ristretto di paesi:

- Giappone,
- Stati Uniti d'America,
- Korea,
- Germania.

Tra il 2000 e il 2006, il numero di brevetti concessi ai richiedenti Cinesi e Koreani è cresciuto da una media annua rispettivamente del 26,5% e del 23,2%.

La quota totale in tutto il mondo delle domande di brevetto, presentate dai primi 10 paesi di origine (vale a dire i paesi in cui risiedono i richiedenti), è aumentata dallo 82,4% (2000) allo 85,2% (2006). I depositi delle domande di brevetto sono stati in Giappone (514.047 domande), negli Stati Uniti d'America (390.815 domande), in Korea (172.709 domande), in Germania (130.806 domande) e in Cina (128.850 domande), e hanno rappresentato il 76% del numero complessivo di domande di brevetto depositate in tutto il mondo nel 2006. Una crescita significativa del numero di domande di brevetto depositate a livello nazionale viene dalla Cina che è passata dal 1,8% al 7,3% nel periodo 2000-2006. Tra il 2005 e il 2006, il numero totale di domande di brevetto depositate in tutto il mondo dalla Cina, dalla Korea e dagli Stati Uniti d'America è aumentato rispettivamente del 32,1%, 6,6% e 6,7%.

Le statistiche rivelano una crescente tendenza per i richiedenti a presentare le loro domande di brevetto in più paesi. Questa crescente internazionalizzazione della attività brevettuale è dimostrata dalla crescita, a livello internazionale, del deposito di domande di Patent Cooperation Treaty (PCT).

Tale opinione è confermata dal fatto che il numero di domande di brevetto depositate secondo la formula del PCT nel 2007 è stimato in 158.400, con un aumento del 5,9% rispetto all'anno precedente. Gli Stati Uniti d'America sono il Paese dove di gran lunga viene maggiormente utilizzato il sistema PCT. Infatti nel 2006, il 33,6% di tutti i depositi PCT ha avuto origine dagli Stati Uniti d'America. Tale indicatore è quasi il doppio di quello relativo ai depositi del secondo Paese nella lista dei maggiori utilizzatori del sistema PCT, che è il Giappone con il 17,5% di tutti i depositi PCT.

that is by far most of them, were concentrated in a restricted geographical area, including the following countries:

- Japan
- USA
- Korea
- Germany.

Between 2000 and 2006, the number of patent grants to Chinese and Korean applicants increased by an average of 26,5% and 23,2% per year respectively.

With respect to patent applications worldwide, those filed in the top 10 countries of origin (i.e. countries where applicants are resident) increased from 82.4% (2000) to 85.2% (2006). The reported numbers of patent applications filed are as follows: Japan, 514,047 applications; United States of America, 390,815 applications; Korea, 172,709 applications; Germany, 130,806 applications; China, 128,850 applications. Combined these applications totalled 76% of the global number of patent applications filed in 2006. A significant increase of the number of patent applications filed at national level was reported in China, from 1.8% to 7.3% in the time period 2000-2006. Between 2005 and 2006, the total number of world patent applications filed from China, Korea and the United States of America grew by 32.1%, 6.6% and 6.7% respectively.

Survey data reveal a growing trend towards filing patent applications in several countries. Such increasing cross-border activity for patent right protection is also shown by the increase in the number of Patent Cooperation Treaty (PCT) applications filed at international level.

This view is confirmed by the estimated number of patent applications filed in accordance with the PCT in 2007, equal to 158,400, with an increase of 5.9% over the previous year. The United States of America are the country where the PCT system is the most used by far. Indeed, in 2006, 33.6% of all PCT applications filed in the world were originated in the United States of America. This indicator almost doubles the respective indicator relating to Japan, which is the second country in the list of the major users of the PCT system, with 17.5% of all PCT applications filed in the world.

Ugo Giorgio Trojsi

Responsabile settore Brevetti

Ugo Giorgio Trojsi

Head of the Patent Department

IP protection consultancy and full service law firm



RAPISARDI
INTELLECTUAL PROPERTY

ITALY

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

SWITZERLAND

Via Ariosto, 6
6901 Lugano
T +41 091 9220585
F +41 091 9220558

UNITED KINGDOM

2A, Collier House,
163-169 Brompton Road
SW3 1PY London
T +44 20 75846168
F +44 20 75845492

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com