



R A P I S A R D I ipnews

No 3 - JULY 2009

In questo numero:

1. Accesso di San Marino alla CBE
2. Alcune novità relative ai reati di contraffazione sono divenute legge
3. La sorveglianza doganale: la gestione on-line dei casi doganali
4. Invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici: Mi scusi signore, posso avere un brevetto?
5. La concorrenza parassitaria nella giurisprudenza recente

In this issue:

1. Access of San Marino to EPC
2. Some new Legislative Amendments to Criminal Counterfeiting became law
3. Customs Surveillance: Online Management of Customs Cases
4. Computer-implemented inventions: Please, Sir, can I have a patent?
5. "Parasitic" competition in recent case law

ACCESSO DI SAN MARINO ALLA CBE

In data 21 aprile 2009, il governo della Repubblica di San Marino (SM) ha depositato il proprio strumento di adesione alla Convenzione sul brevetto europeo (CBE).

Di conseguenza, la CBE è entrata in vigore per San Marino in data 1 luglio 2009.

Pertanto, dal 1 luglio 2009, l'Organizzazione europea dei brevetti comprende i 36 stati membri di seguito riportati:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Repubblica di Macedonia ex Jugoslavia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito.

Giuseppe Mercurio
Mandatario Brevetti

ALCUNE NOVITÀ RELATIVE AI REATI DI CONTRAFFAZIONE SONO DIVENUTE LEGGE

In particolare, ci si riferisce alla disciplina prevista dal Disegno di legge n. 1195, definitivamente approvato in data 9 luglio 2009.

Fra le molte novità o modifiche delle norme già esistenti - se ne segnalano alcune fra le più importanti.

ACCESS OF SAN MARINO TO EPC

On 21 April 2009, the government of the Republic of San Marino (SM) deposited its instrument of accession to the European Patent Convention (EPC).

The EPC entered accordingly into force for San Marino on 1st July 2009.

The European Patent Organisation comprise thus the following 36 member states from 1st July 2009:

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, former Yugoslav Republic of Macedonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom.

Giuseppe Mercurio
Patent Attorney

SOME NEW LEGISLATIVE AMENDMENTS TO CRIMINAL COUNTERFEITING BECAME LAW

Over the past few months, Parliament has been examining legislative changes to criminal counterfeiting which recently became law.

In particular, this refers to the provisions of Bill no. 1195, which were approved by the Parliament on July 9th 2009.

Innanzitutto occorre sottolineare che è previsto un inasprimento delle sanzioni, sia detentive che pecuniarie, per i reati di contraffazione.

Si prevede inoltre la confisca dei prodotti contraffatti e, ove ciò non sia possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Si prevede poi la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

È stata introdotta inoltre un'aggravante specifica, se i fatti di reato relativi alla contraffazione sono commessi in modo sistematico oppure attraverso attività organizzate, e una particolare circostanza attenuante nel caso in cui il colpevole si adoperi per aiutare concretamente la Polizia nell'azione di contrasto dei delitti relativi alla contraffazione.

Va infine segnalata l'introduzione di una importante novità che influisce sull'accertamento della consapevolezza del reo: può rispondere di tale reato solo se si dimostri che egli aveva la possibilità di conoscere l'esistenza del titolo di proprietà intellettuale violato.

Queste alcune delle novità più salienti che dimostrano quanto il fenomeno della contraffazione sia attuale e soprattutto oggetto di estrema attenzione da parte del legislatore.

Francesca Negri

Avvocato

LA SORVEGLIANZA DOGANALE: LA GESTIONE ON-LINE DEI CASI DOGANALI

Il servizio di sorveglianza doganale è diventato un ottimo strumento per le imprese di prevenzione e repressione della contraffazione a tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale ed industriale.

L'intercettazione in entrata o in uscita di prodotti imitati e/o contraffatti, permette infatti alle imprese di prevenire i danni che deriverebbero dall'immissione in commercio dei prodotti medesimi, consentendo alle imprese di risparmiare in termini di spese legali derivanti dall'instaurazione di procedimenti in sede giudiziale.

Here below are some of the most important of the many new provisions or amendments of existing provisions.

First of all, it is important to underline that the new bill has aggravated both the custodial sentences and the pecuniary fines with regard to the counterfeit crimes.

The law provides for the forfeiture of the counterfeit products, and if not possible, it provides for the forfeiture of the offender's assets; the amount to be forfeited will correspond to the crimes profit.

There is also a provision for administrative forfeiture of the premises where the counterfeit materials are produced, stored, held for sale or sold, while protecting the rights of a good faith owner.

Furthermore, the law provides for the introduction of a special aggravating circumstance, if the crimes are found to be systematic or are committed through a crime organization. A mitigating circumstance has been also introduced and it applies to the offender that will concretely co-operate with the Police in the fight against counterfeit crimes.

A new important provision concerning the verification of the wrongful intent of the author of the crime has been also introduced; the author can be held liable subject to the proof that he had the possibility to know the existence of the violated IP right.

These are some of the most important innovations which show that the phenomenon of infringement is current and is drawing the close attention of legislators.

Francesca Negri

Attorney at law

CUSTOMS SURVEILLANCE: ONLINE MANAGEMENT OF CUSTOMS CASES

The Customs Surveillance has become an excellent way for companies to prevent and suppress infringement in order to protect their intellectual and industrial property rights.

By intercepting copies or counterfeits as they enter or leave the country, companies can prevent the damage that would arise if these products entered the market and save on the legal costs they would incur by filing lawsuits.

Il predetto servizio di sorveglianza doganale, reso ancora più efficace nella Unione Europea dal Regolamento Comunitario n. 1383/2003, viene attivato su istanza degli interessati; è prevista anche la possibilità che l'autorità doganale intervenga d'ufficio. L'istanza di sorveglianza doganale dovrà contenere una serie di informazioni utili al personale addetto per riconoscere il prodotto contraffatto tra le quali:

- a.** la descrizione dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale che si intendono tutelare;
- b.** la prova della titolarità dei predetti diritti da parte del richiedente;
- c.** informazioni in relazione a episodi di contraffazione con l'indicazione delle modalità in cui la contraffazione viene posta in essere.

Nel caso in cui la dogana intercetti merce sospettata di essere contraffatta, sospende lo sdoganamento della stessa e informa il contatto amministrativo indicato nella istanza di sorveglianza doganale della sospensione, fornendo le informazioni necessarie a valutare la natura della merce e a prendere nei termini di 10 giorni (estensibili di ulteriori 10 giorni quando ricorrono giustificati motivi) le misure necessarie ad ottenere il sequestro e la distruzione della merce.

Il servizio di sorveglianza doganale oltre che essere attivato su istanza della parte interessata può anche essere instaurato d'ufficio. Qualora la dogana fermi merci che ritiene in violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale, informa il titolare del diritto che si assume leso e quest'ultimo può nel termine di 3 giorni chiedere l'attivazione del servizio di sorveglianza doganale al fine di avvalersi delle procedure previste dal Regolamento per ottenere la tutela dei propri diritti.

Nella gestione di casi doganali è di estrema rilevanza la creazione di un network di corrispondenti in grado di garantire la comunicazione con le autorità locali.

Inoltre, al fine di garantire una rapida ed efficiente gestione dei casi doganali, il nostro studio ha sviluppato un data base online che ci permette di raccogliere tramite i corrispondenti e in tempi brevi le informazioni rilevanti in merito a ciascun fermo doganale.

Tale data base ci permette da un lato di riscontrare in tempi rapidi le comunicazioni delle dogane in merito alla intercettazione di merce sospetta, fornendo alle dogane le perizie della merce e instaurando le procedure necessarie per ottenere il sequestro della stessa e dall'altro lato di raccogliere ogni informazione in merito ai contraffattori coinvolti nella commercializzazione dei prodotti.

La consultazione di detto data base ci permette di verificare la recidività dei soggetti e di collegare i casi di contraffazione, for-

This Customs Surveillance, which is made even more effective in the European Union by Community Regulation no. 1383/2003, is provided at the request of the interested parties; Customs authorities may also officially intervene.

An application for Customs Surveillance must contain various types of information, which the responsible personnel needs in order to recognize the counterfeit product. Such information includes:

- a.** a description of the intellectual and industrial property rights the party intends to protect;
- b.** proof that the applicant owns said rights;
- c.** information on episodes of counterfeiting, indicating the manners in which the product is counterfeited.

If Customs intercepts goods suspected of being counterfeit, it suspends their Customs clearance and informs the administrative contact indicated in the application for Customs Surveillance of the suspension, providing the information needed to evaluate the nature of the goods and take the measures necessary to seize and destroy them within 10 days (which can be extended by an additional ten days when this is justified).

In addition to being activated at the request of the interested party, a Customs Surveillance can also be initiated by Customs officials. If Customs detains goods that it considers to be in violation of intellectual or industrial property rights, it will inform the rightholder who is assumed to be harmed, who may then, within 3 days, file an application for Customs Surveillance to take advantage of the procedures provided by the Regulation in order to protect his rights.

In handling Customs cases, it is extremely important to create a network of correspondents who can guarantee communication with local authorities.

In addition, in order to guarantee quick and efficient handling of Customs cases, our office has developed an online database that allows us to use correspondents to quickly gather the relevant information for each Customs detention.

This database allows us to quickly locate Customs communications regarding the interception of suspect goods, providing Customs with the expertise of the goods and implementing the procedures necessary to seize the goods, as well as gather all information on the counterfeiters who are involved in marketing the products.

By consulting this database, we can verify repeat offenders and connect cases of counterfeiting, providing authorities in different countries with information on cases that involve the same parties and devising an overall protection strategy.

nendo alle autorità di paesi diversi informazioni in merito ai casi in cui sono coinvolti i medesimi soggetti e di individuare una strategia di tutela globale.

Il deposito della sorveglianza doganale, nonché la gestione dei casi mediante la collaborazione multimediale sopra evidenziata tra i corrispondenti e il nostro studio, costituiscono indubbiamente un importante e efficiente strumento nella lotta alla contraffazione.

Wilma Zanin

Avvocato

INVENZIONI ATTUATE PER MEZZO DI ELABORATORI ELETTRONICI: MI SCUSI SIGNORE, POSSO AVERE UN BREVETTO?

Nei corridoi degli studi legali che si occupano di proprietà intellettuale di tutta Europa si discute animatamente del recente rinvio all'*Enlarged Board of Appeal* (EBoA) dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) nella causa G3/08, delle domande relative alla brevettabilità di programmi informatici e di altre invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. Si prevede che queste domande, apparentemente misteriose, saranno rifiutate dall'EBoA essendo inammissibili, o utilizzate per affermare lo *status quo*. Ma il rinvio ha portato il dibattito all'attenzione pubblica e, a ragion veduta: la politica dell'UEB sulla brevettabilità delle invenzioni, attuate per mezzo di elaboratori elettronici, interessa la vita di tutti i giorni.

L'APPROCCIO DELL'UEB: SÌ, MA NO

Secondo la Convenzione sul brevetto europeo (CBE), l'articolo 52(1) sancisce quanto segue:

"I brevetti europei sono concessi per invenzioni, in tutti i settori della tecnologia, a condizione che siano nuovi, che implicino una fase inventiva e che si prestino ad applicazione industriale."

Tuttavia, i programmi informatici sono specificatamente esclusi dall'allettante "club delle invenzioni" ad opera dell'articolo 52(2) (c) della CBE:

"In particolare, non sono da considerarsi invenzioni: ... programmi per computer."

L'effetto rigoroso di questa esclusione è d'altro canto attenuato dall'articolo 52(3) della CBE:

L'esclusione si applica *"solo quando la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerne detto oggetto o attività in senso stretto"*.

The filing of the Customs Surveillance as well as case management, through the aforementioned multifaceted collaboration between correspondents and our office, are undoubtedly important and efficient tools in the battle against counterfeiting.

Wilma Zanin

Attorney at law

COMPUTER-IMPLEMENTED INVENTIONS: PLEASE, SIR, CAN I HAVE A PATENT?

Hotly debated in the corridors of IP law firms all over Europe is the recent referral to the European Patent Office (EPO) Enlarged Board of Appeal (EBoA) in case G3/08 of questions concerning the patentability of computer programs and other computer-implemented inventions. Seemingly esoteric, these questions are expected to either be rejected by the EBoA as being inadmissible, or be used for affirming the status quo. But the referral has brought the debate to the attention of the public, and with good reason: the EPO's policy on patenting computer-implemented inventions affects our everyday life.

THE EPO'S APPROACH: YES BUT NO

Under the European Patent Convention (EPC), Article 52(1): *"European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application."*

However, computer programs are specifically excluded from the coveted "inventions club" by Article 52(2) (c) EPC:

"The following in particular shall not be regarded as inventions: ... programs for computers."

The harsh effect of this exclusion is on the other hand mitigated by Article 52(3) EPC:

The exclusion applies *"only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such."*

In Europa, i programmi informatici in senso stretto possono essere invece protetti da copyright. Le domande sono quindi le seguenti: che cosa si intende per programma informatico in **senso stretto** ed è brevettabile un prodotto o un processo **attuato** per mezzo di un programma informatico? Attualmente, quasi tutti i dispositivi elettronici incorporano una qualche forma di unità di controllo informatica. In quali casi questi dispositivi sono brevettabili?

La giurisprudenza generale delle commissioni di ricorso dell'UEB ha stabilito che un'invenzione è brevettabile se ha carattere tecnico. Un programma è brevettabile se, una volta eseguito su un calcolatore elettronico, ha la capacità di generare un ulteriore effetto tecnico, che va oltre le normali interazioni fisiche tra il programma e il calcolatore elettronico. In altre parole, se il dispositivo o il processo ha una **soluzione tecnica per un problema tecnico**, allora è brevettabile. Questo è in linea con l'articolo 56 della CBE, che richiede che l'invenzione disponga di una fase inventiva, che a sua volta è valutata verificando se l'invenzione sarebbe stata una soluzione ovvia al problema tecnico in oggetto, sollevato rispetto alla tecnica antecedente.

Nella sentenza Vicom T208/84, una delle prime cause importanti che riguardava un processo di riproduzione digitale e relativa apparecchiatura, l'EBoA concluse che una rivendicazione diretta a un processo tecnico che è eseguito sotto il controllo di un programma (per mezzo sia di hardware, sia di software), non può essere considerata relativa a un programma informatico in senso stretto. Allo stesso modo, una rivendicazione che può essere ritenuta diretta alla configurazione di un calcolatore elettronico, affinché funzioni in conformità a uno specifico programma (per mezzo sia di hardware, sia di software) per il controllo o la realizzazione di un processo tecnico, non può essere considerata relativa a un programma informatico, in senso stretto.

Da allora, la giurisprudenza si è ulteriormente evoluta in molti casi ed ha trovato rinforzo nel caso Duns Licensing, T154/04.

APPROCCIO BRITANNICO: NO, MA SÌ

Nel Regno Unito, c'è stata di recente una protesta nel settore industriale, quando, nella causa Aerotel/Macrossan 2006, la Corte d'appello decise che un programma informatico per essere brevettabile deve soddisfare una prova di contributo tecnico, il che comporta l'impossibilità di brevettare programmi informatici nel Regno Unito. In questo caso, l'UEB aveva rifiutato un rinvio della Corte britannica all'EBoA dell'UEB. Ciononostante, in Duns Licensing T154/04, il BoA dichiarò che l'approccio assunto dalla Corte d'appello nella causa Aerotel/Macrossan era incompatibile con la CBE. Di conseguenza, l'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito ha emendato la sua raccomandazione operativa e le rivendicazioni dei programmi informatici sono state nuovamente concesse.

In Europe, computer programs as such can instead be protected by copyright. The questions are then: what is a computer program **as such**, and is a product or process **implemented** by a computer program patentable? Almost all electronic devices now incorporate some form of computerised control unit. To what extent are these patentable?

The general case law of the EPO Boards of Appeal has established that an invention is patentable if it has technical character. A program is patentable if it has the potential to bring about, when running on a computer, a further technical effect which goes beyond the normal physical interactions between the program and the computer. In other words, if the device or process has a **technical solution to a technical problem**, this is patentable. This is in line with Article 56 EPC, which requires that the invention have an inventive step, which in turn is evaluated by looking at whether the invention would have been an obvious solution to the objective technical problem posed over the prior art.

In Vicom T208/84, one of the first important cases, which concerned a digital imaging process and apparatus therefore, the EBoA concluded that a claim directed to a technical process which process is carried out under the control of a program (whether by means of hardware or software), cannot be regarded as relating to a computer program as such. Furthermore, a claim which can be considered as being directed to a computer set up to operate in accordance with a specified program (whether by means of hardware or software) for controlling or carrying out a technical process cannot be regarded as relating to a computer program as such.

The case law has since then been further developed in many cases, and was reinforced in Duns Licensing, T154/04.

THE UK'S APPROACH: NO BUT YES

In the UK, there was recently uproar in the industry when the Court of Appeal decided in Aerotel/Macrissan 2006 that a computer-program must satisfy a technical contribution test in order to be patentable, which led to no computer programs at all being patentable in the UK. In this case, the EPO had refused a referral from the UK court to the EPO EBoA. Nevertheless, in Duns Licensing T154/04, the BoA stated that the approach taken by the Court of Appeal in Aerotel/Macrissan was irreconcilable with the EPC. Consequently, the UK Intellectual property Office has amended its Practice Notes and computer programs claims have again begun to be granted.

L'APPROCCIO STATUNITENSE: CHI LO SA?

Il classico approccio statunitense, come in Giappone, è stato quello di consentire la brevettabilità di programmi informatici e di altre invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. La Corte d'appello statunitense del circuito federale decise, nell'ormai famosa causa della State Street Bank (1998), di consentire la brevettabilità delle invenzioni aventi un "risultato utile, concreto e tangibile". Questo particolare caso riguardava metodi commerciali, ma il principio era applicabile a qualunque settore, con un ambito di brevettabilità di conseguenza molto vasto. Una recente decisione della Corte di Bilski ha tuttavia messo in discussione l'adeguatezza di questo criterio e, al momento, non è chiaro quale direzione prenderà la politica statunitense.

CONCLUSIONE

È improbabile che la decisione dell'EBoA nell'attuale rinvio, G3/08, segni un "revirement". In effetti, per la maggior parte delle persone la giurisprudenza, così come si è formata negli ultimi 20 anni, sembra soddisfacente. Ciononostante, ha sollevato questioni di interesse, relative al ruolo dell'UEB nella formazione della politica economica. È ampiamente accettato che l'industria informatica che crea invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici desideri poter tutelare le proprie invenzioni con brevetti, per ottenere i migliori benefici dai loro investimenti nella ricerca e nello sviluppo. La misura in cui questo incida sulle PMI non è chiaro: taluni si dimostrano a favore di una tutela meno intensa, in modo da consentire alle PMI di utilizzare i progetti sviluppati da altri al fine di crescere, mentre altri sostengono che la tutela brevettuale è fondamentale per loro per mantenere almeno una certa fetta di mercato.

Pare improbabile che l'UEB si muova a breve in direzione di uno stile tutto statunitense di brevettabilità aperta, in particolare dopo che è stato di recente criticato il classico atteggiamento americano. Tuttavia, una cosa è certa: qualsiasi cambio nella politica dell'UEB avrà pesanti ripercussioni sull'economia europea e mondiale, influenzando la determinazione del prezzo di fabbricazione dei prodotti e del prezzo applicato al consumatore finale.

Catharina Obermayer
Tirocinante Marchi e brevetti

THE US'S APPROACH: WHO KNOWS?

The classical US approach was, as in Japan, to allow patentability of computer programs and other computer-implemented inventions. The US Court of Appeals for the Federal Circuit decided in the by now famous case of State Street Bank (1998) to allow patentability of inventions having a "useful, concrete and tangible result". This particular case concerned business methods, but the principle was applicable to any subject matter, leading to a very wide remit for patentability. A recent decision by the Court in Bilski, however, has questioned the adequacy of this test and it is at present unclear what direction US policy will take.

CONCLUSION

The EBoA's decision in the current referral, G3/08, is unlikely to be groundbreaking; indeed, it seems that the case-law as established over the past 20 years is currently quite satisfactory for most people. Nevertheless, it has raised some interesting questions concerning the role of the EPO in economic policy formation. It is widely accepted that the established computer and computer-implemented inventions industry wants to be able to protect their inventions by patents in order to reap the most benefits of their investment in research and development. The extent to which this affects SMEs is not clear, with some arguing for less protectionism so as to let SMEs use others' developments in order to grow, while others argue that patent protection is essential for them to maintain at least some share in the market.

It seems unlikely that the EPO will any time soon move towards a US-style open patentability, particularly since the traditional US stance has now recently been called into question. What is certain, however, is that any change in stance whatsoever will have an impact on the European and world economy, changing the price at which goods can be manufactured and the price that end consumers will be charged.

Catharina Obermayer
Patent and Trademark Attorney Trainee

LA CONCORRENZA PARASSITARIA NELLA GIURISPRUDENZA RECENTE

Con il termine concorrenza parassitaria si suole indicare una fattispecie complessa.

La complessità di questo istituto trae origine dal fatto che, affinché essa si concretizzi, l'imitazione posta in essere dal concorrente che agisce illegittimamente deve presentare due diversi elementi: 1. la sistematicità/continuità (elemento quantitativo); 2. il protrarsi nel tempo (elemento temporale).

Perché ricorra l'ipotesi di concorrenza parassitaria, per giurisprudenza costante, deve verificarsi una pluralità di atti che si susseguono nel tempo e che sono diretti, tutti, ad una continua e ripetuta imitazione delle iniziative del concorrente, ovvero nello sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui attraverso una pluralità di atti.

L'illecito parassitario viene quindi riscontrato nel momento in cui l'imprenditore si pone sostanzialmente sulla scia di un concorrente adottando in modo continuo e sistematico, essenziale e costante le sue iniziative commerciali o buona parte di esse.

La peculiarità di tale istituto, come confermato da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza recente, si rinviene nel fatto che perché esso abbia luogo, contrariamente agli altri illeciti concorrenziali, non si richiede l'elemento della confusione.

Ciò conferma che l'istituto in esame è caratterizzato proprio dall'elemento quantitativo e dall'elemento temporale. Non vi sono criteri univoci relativi al numero di iniziative imitate ed al tempo necessario per la sussistenza della concorrenza parassitaria, ma effettivamente i casi di condanne per concorrenza parassitaria sono piuttosto scarsi.

Per quel che concerne l'elemento temporale, la Corte Suprema ha evidenziato la necessità di circoscrivere in un "breve lasso di tempo" il periodo della tutela riconoscibile chiarendo che, per breve tempo, deve intendersi quell'arco di tempo per cui l'ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi delle utilità particolari dal lancio delle novità; utilità da intendersi in termini di incassi, di pubblicità, ecc.. Chiarisce la Corte, che l'arco di tempo rilevante si realizza altresì quando la nuova iniziativa viene considerata tale dal pubblico e si impone quindi nella loro scelta del prodotto. In altre parole "fino a quando quel determinato modo di produrre e/o commerciare sia divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di tutti quanti operino nel settore". (Cass. civile 20.07.2004 n. 13423).

I Giudici chiamati a valutare la sussistenza di tale illecito sono

"PARASITIC" COMPETITION IN RECENT CASE LAW

The term "parasitic" competition refers to a complex legal situation.

The complexity of this type of case is due to the fact that in order to be found, the competitor's unlawful imitation must have two different elements: 1. it must be systematic/continuous (quantitative element); 2. it must continue over time (temporal element).

For a case of "parasitic" competition to be found, case law consistently requires a number of actions occurring one after another over time, that are all directed at a continuous and repeated imitation of the competitor's initiatives, or a systematic exploitation of another's work and creativity through a number of actions.

"Parasitic" competition is thus found when a businessperson essentially follows in the wake of a competitor, adopting his commercial initiatives or a good portion of them in a continuous, systematic, essential and ongoing manner.

The peculiarity of this type of case, as confirmed by authoritative legal scholars and recent case law, is based on the fact that unlike other unfair competition, it does not require the element of confusion in order to take place.

This confirms that the type of case in question is characterized by the quantitative element and the temporal element. There are no special requirements for the number of initiatives imitated and the time required for the "parasitic" competition to exist, but in effect, there are very few cases where a defendant is found guilty of "parasitic" competition.

With regard to the temporal element, the Supreme Court has indicated that the period of protection it recognizes must be limited to a "brief span of time", clarifying that said brief time means the period of time in which the creator of the new initiative has reason to expect the launch of new initiatives to be particularly useful; such usefulness should be understood in terms of revenues, publicity, etc.. The Court explains that a significant period of time can also be found when the new initiative is considered as such by the public and thus affects their choice of the product. In other words, "until that determined method of producing and/or marketing becomes the common knowledge and experience of everyone who operates in the sector." (Ct. of Cassation, civil decision no. 13423, July 20, 2004).

Judges called to determine whether such an unlawful act has

molto attenti a valutare in concreto tutti gli elementi, rapportandoli alla tipologia di attività esercitata.

Partendo proprio da tale assunto, ad esempio, il Tribunale di Milano, con riferimento ad un settore molto particolare quale quello dello sci, ha riscontrato che, a partire dalla terza stagione sciistica successiva alla presentazione del prodotto innovativo, lo stesso, che in sé costituisce fonte di lecita ispirazione - qualora non sia coperto da privativa e non sia imitato servilmente - può ritenersi legittimamente ripreso dal concorrente (Tribunale di Milano 7-23 maggio 2009). Seppur non passata ancora in giudicato tale sentenza è certamente utile per comprendere il ragionamento e l'analisi che i Giudici effettuano in sede di valutazione dell'illecito.

In merito all'ulteriore elemento, la sistematicità/continuità, un recente ed interessante caso si ravvisa nella decisione emessa in sede reclamo cautelare sempre dal Tribunale di Milano. Nel caso concreto il giudice ha riscontrato la riproduzione di un numero elevato di prodotti (nello specifico lampade di design) ed ha pertanto riscontrato la sussistenza dell'illecito parassitario (Tribunale di Milano 5 dicembre 2008).

Tale decisione viene in rilievo in quanto costituisce uno dei non frequenti casi in cui viene riscontrata la sussistenza della concorrenza parassitaria.

Concludendo, per citare un significativo commento di autorevole dottrina, la fattispecie della concorrenza parassitaria viene ormai confinata in uno spazio piuttosto limitato e se ne continua a parlare in quanto spesso, pur non sussistendo in concreto gli elementi rilevanti, i difensori sono portati a menzionarla in ogni caso di imitazione (Vanzetti-Di Cataldo).

Alessia Corciulo
Praticante abilitata

occurred are very careful to make a concrete evaluation of all elements, comparing them to the type of activity performed.

Beginning with this assumption, for example, in a case regarding the very distinctive ski industry, the Court of Milan found that, starting with the third ski season following the presentation of the innovative product, if said product, which in itself is a source of lawful inspiration, is not protected by patent and is not subject to servile imitation, it can be considered legitimately borrowed by the competitor (Court of Milan, May 7-23, 2009). While this decision is not yet final, it is certainly useful in understanding the Court's reasoning and analysis when evaluating an unlawful act.

With regard to the additional element that requires a systematic/continuous act, an interesting recent case emerged from the Court of Milan's decision in a request for injunctive relief. In this case, the judge found that a large number of products (specifically design lamps) had been copied, and thus found "parasitic" competition (Court of Milan, December 5, 2008). This decision is especially interesting, as it is one of the infrequent cases where "parasitic" competition is found.

In conclusion, to cite a significant comment from authoritative legal scholars, "parasitic" competition now has very limited applications, and it continues to be brought up because often, even though the required elements do not exist, attorneys feel the need to mention in it every case of imitation (Vanzetti-Di Cataldo).

Alessia Corciulo
Junior Attorney

IP protection consultancy and full service law firm

RAPISARDI
INTELLECTUAL PROPERTY

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com

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

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

UNITED KINGDOM
4 Lincoln's Inn Fields
London WC2A 3AA
T +44 (0)20 74302998
T +44 (0)20 74302999
F +44 (0)20 74300165