



R A P I S A R D I ipnews

No 4 - NOVEMBER 2019

IN QUESTO NUMERO

- I crimini a violazione della proprietà intellettuale
- No ai brevetti su frutta e verdura
- Opere del design e diritto d'autore: il requisito del valore artistico al punto di non ritorno?

IN THIS ISSUE

- Intellectual property infringement offences
- No to patents on fruit and vegetables
- Works of design and copyright: is this the end for the "artistic value" requirement?

I CRIMINI A VIOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I termini contraffazione e pirateria sono utilizzati per descrivere una serie di attività illecite che negli ultimi anni è in aumento grazie a minori costi di produzione e distribuzione e il minor rischio di rilevazione da parte delle autorità competenti.

I progressi tecnologici hanno reso più agevole la produzione e la distribuzione di merci contraffatte, difatti queste costituiscono il 6,8% delle importazioni dell'UE, pari a 121 miliardi di euro.

Un team di analisti di Europol e EUIPO ha redatto un documento atto a illustrare l'influenza del crimine di proprietà intellettuale all'interno dell'UE.

I crimini in proprietà intellettuale si sono evoluti in quanto non vengono più prodotti articoli di lusso, ma la contraffazione è diretta ad una vasta gamma di prodotti di uso quotidiano come cosmetici, alimentari, prodotti farmaceutici che provocano conseguenze negative sia per la salute e sicurezza dei consumatori, sia per l'ambiente.

La contraffazione di prodotti provoca anche una grave minaccia per la crescita economica, infatti gli imprenditori sono portati a produrre meno e questo comporta anche una perdita dei posti di lavoro.

INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT OFFENCES

The terms "counterfeiting" and "piracy" are used to describe a range of illegal activities that have been on the increase in recent years due to lower production and distribution costs and less risk of discovery by the authorities.

Technological advances have boosted manufacturing and distribution of counterfeit goods, which now account for 6.8% of all EU imports, worth EUR 121 billion.

A team Europol and EUIPO analysts have drawn up a report to show the impact of intellectual property offences within the EU.

Intellectual property crime has evolved and is now not so much involved in luxury goods production as in counterfeiting a vast range of everyday goods such as cosmetics, foodstuffs and pharmaceutical products, with negative effects not just on the health and safety of consumers but also on the environment.

Counterfeiting of products also pose a serious threat to economic growth, since legitimate producers are forced to cut output, resulting in job losses. The EUIPO's studies estimates that losses for companies and business amount to EUR 69 billion annually, or 7.5% of overall sales.

Gli studi condotti dall'EUPO dimostrano che gli imprenditori perdono circa 69 miliardi di euro all'anno, pari al 7,5% rispetto alle vendite totali.

Per quanto concerne la produzione di prodotti elettronici contraffatti, i problemi relativi alla sicurezza sono notevoli non solo perché potrebbero danneggiare i dispositivi, ma trattandosi di prodotti fabbricati senza prove, non si ha certezza che questi soddisfino la sicurezza industriale standard prevista.

La contraffazione di alimenti, bevande e medicinali può comportare gravi rischi per la salute e per il benessere dei consumatori, poiché i beni vengono realizzati al solo scopo di

trarne profitto quindi spesso vengono prodotti in ambienti con scarse condizioni igieniche, utilizzando ingredienti che possono contenere alti livelli di sostanze tossiche, procurando gravi malattie.

Per contrastare la contraffazione il Parlamento europeo ha adottato una direttiva che impone agli Stati membri di applicare sanzioni efficaci nei confronti di persone coinvolte in questi reati, prevedendo pene detentive fino a 15 anni.

Abbigliamento e scarpe sono stati gli articoli più sequestrati presso le frontiere dell'UE negli ultimi anni, ma ciò che inquieta di più è che alcuni attacchi jihadisti sono stati parzialmente finanziati vendendo articoli di moda contraffatti.

La Cina è il principale paese di origine di articoli contraffatti seguita da Hong Kong, Turchia e Vietnam.

I gruppi criminali utilizzano rotte commerciali complesse per

Where counterfeit electronic goods are concerned, safety issues are considerable: not only could the devices themselves suffer damage, but there is no evidence that they meet the relevant industrial safety standards since these are untested fakes.

Counterfeiting of foodstuffs, beverages and medicines can involve serious risks to the health and well-being of consumers. The goods are made purely for profit, often in plants with poor hygienic conditions, using ingredients that may contain high levels of toxic substances, potentially causing serious illness.

In order to combat counterfeiting, the European Parliament has adopted a



Directive requiring the Member States to apply effective sanctions against those involved in such offences, including imprisonment for up to 15 years.

Clothing and footwear have been the main goods seized at EU frontiers in recent years, but what is most worrying is that some Jihadist attacks were partially financed through the sale of counterfeit fashion items.

China is the main country of origin for fakes, followed by Hong Kong, Turkey and Vietnam.

Criminal groups use complex trade routes to transport goods, which enter the EU mainly on container ships.

The growth in e-commerce has facilitated the global distribution of fakes through wholesale exchange on online markets and direct delivery to consumers via courier.

Another channel has also emerged in recent years for

trasportare merci. La spedizione verso l'UE avviene prevalentemente tramite navi portacontainer.

La crescita del commercio elettronico ha permesso con più facilità la distribuzione globale di oggetti contraffatti attraverso lo scambio all'ingrosso di mercati online e la spedizione direttamente ai consumatori tramite corriere.

Negli ultimi anni è emerso anche un altro canale di vendita di prodotti contraffatti: i social media.

Grazie a queste piattaforme innovative, i contraffattori accedono ad un numero elevato di consumatori riducendo il rischio di intervento da parte delle forze dell'ordine.

Lo scorso dicembre, la Commissione europea ha pubblicato una lista di mercati online e fisici che ritiene essere coinvolti in attività di pirateria e contraffazione, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini dell'UE sui rischi di acquisto da questi mercati.

Elisa De Palo
Trainee Lawyer

NO AI BREVETTI SU FRUTTA E VERDURA

Recentemente il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione europea di convincere l'Ufficio europeo dei brevetti a non concedere brevetti su prodotti ottenuti da processi essenzialmente biologici.

I deputati hanno infatti affermato che frutta e verdura ottenuti da processi di coltura convenzionali, come l'incrocio o la selezione, devono essere esclusi dalla brevettazione.

C'è quindi una necessità evidente di fare chiarezza giuridica relativamente alla materia anche considerando il fatto che nessuno dei 38 Stati Membri della Convenzione sul brevetto Europeo consente di brevettare i prodotti ottenuti con metodi tradizionali.

L'Art 53 (b) dell'EPC sancisce infatti l'esclusione dalla brevettabilità di varietà di piante o razze animali o processi essenzialmente biologici per le produzioni di piante o animali.

trade in fakes: social media. Counterfeiters can reach large numbers of consumers through sophisticated online platforms, lowering the risk of police detection.

Last December, the European Commission published a list of online and physical markets that it considered to be involved in piracy and counterfeiting, in order raise awareness among EU citizens of the risks involved in purchasing goods on these markets.

Elisa De Palo
Trainee Lawyer

NO TO PATENTS ON FRUIT AND VEGETABLES

The European Parliament recently called on the Commission to do its utmost to convince the European Patent Office (EPO) not to issue patents on products obtained from essentially biological processes.

The MEPs decided that patents must not be granted on fruit and vegetables obtained from conventional plant breeding processes, such as crossing or selection.

There is an evident need for legal clarity in this area, especially given that none of the 38 Contracting States to the European Patent Convention (EPC) allows patenting of products obtained using traditional methods.

Article 53(b) of the EPC provides that European patents should not be granted for plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals.

Molti stati membri della Convenzione sul brevetto europeo hanno sviluppato una protezione specifica per le piante che possono essere tutelate come “varietà vegetali”.

Vediamo ora il contesto che ha fatto scatenare le richieste del parlamento europeo.

Many Contracting States have developed specific forms of protection of “plant varieties”.

The background to the European Parliament request is as follows.



La questione risale infatti al marzo 2015 quando l'Ufficio Brevetti Europeo aveva emesso una decisione sul caso dei pomodori (G0002/12) e nel caso dei broccoli indicando che i prodotti ottenuti da processi essenzialmente biologici sono brevettabili.

Nel caso dei pomodori (G0002/12), l'Enlarged Board of Appeal dell'Ufficio Brevetti Europeo aveva infatti dichiarato che:

- L'esclusione di processi essenzialmente biologici per la produzione di piante secondo l'Art. 53(b) EPC non ha un effetto negativo sulla brevettabilità di un product claim relativo a piante o materiale di piante come un frutto.
- Il fatto che l'unico metodo disponibile, alla data di

The question dates back to March 2015 when the EPO decided in cases relating to tomatoes (G0002/12) and broccoli that products obtained from essentially biological processes could obtain patent protection.

In the case of tomatoes (G0002/12), the EPO's Enlarged Board of Appeal stated that:

- The exclusion of essentially biological processes for the production of plants under Article 53(b) of the EPC does not have a negative effect on the allowability of a product claim directed to plants or plant material such as a fruit.
- The fact that the only method available at the filing

deposito del brevetto, per la generazione del subject-matter delle rivendicazioni sia un processo essenzialmente biologico non rende una rivendicazione diretta a piante o materiale di piante, ad eccezione delle varietà vegetali, non brevettabile.

- Non ha rilevanza il fatto che la protezione conferita dal product claim ricomprenda la generazione del prodotto rivendicato attraverso un processo essenzialmente biologico.

Il parlamento europeo era intervenuto chiedendo chiarimenti in merito alla norma giuridica e sollevando obiezioni in relazione alla brevettabilità di piante derivanti da processi essenzialmente biologici.

In seguito all'intervento della Commissione Europea nel novembre 2016, l'UEB aveva rivisto la sua politica per non concedere brevetti ai prodotti ottenuti tramite processi essenzialmente biologici.

Nel dicembre 2018 la commissione tecnica di ricorso dell'Ufficio Brevetti Europeo ha respinto tale decisione, sostenendo che la Convenzione sul brevetto europeo abbia la precedenza giuridica sulle norme di attuazione dell'UEB (decise dalle Commissione europea).

Per questo motivo il 19 settembre 2019 i membri del Parlamento Europeo hanno votato, per alzata di mano, a favore di una risoluzione contro il rilascio di brevetti relativi a piante coltivate tramite processi convenzionali, quali l'incrocio e la selezione.

Gli eurodeputati temono infatti che brevettare tali piante comporterebbe il rischio di renderle monopolio di poche potenti multinazionali. Ne risulterebbe una perdita di varietà genetica che potrebbe danneggiare la sicurezza alimentare far alzare i prezzi degli alimenti.

I deputati hanno inoltre sottolineato nella risoluzione che sia fondamentale avere accesso libero alle informazioni e al materiale vegetale biologico per stimolare l'innovazione e la competitività nei settori dell'allevamento e dell'agricoltura, per sviluppare nuove varietà, migliorare la sicurezza alimentare e affrontare il cambiamento climatico.

Secondo il coordinatore S&D alla commissione Agricoltura dell'Eurocamera, Paolo De Castro, "È inaccettabile imporre brevetti su piante e semi ottenuti da secoli tramite processi

date for generating the claimed subject-matter is an essentially biological process does not render a claim directed to plants or plant material other than a plant variety unpatentable.

- It is not of relevance that the protection conferred by the product claim encompasses the generation of the claimed product by means of an essentially biological process.

The European Parliament responded by demanding clarification on EU rules, objecting to the patenting of plants derived from conventional breeding processes.

Following European Commission intervention in November 2016, the EPO amended its policy so as not to grant patents to products derived from essentially biological processes.

In December 2018, the EPO's Technical Board of Appeal overturned this decision, arguing that the EPC took precedence over the EPO's implementing rules (decided by the European Commission).

And so on 19 September 2019, members of parliament voted by a show of hands in favour of the resolution against the patentability of plants obtained using conventional breeding processes, such as crossing or selection.

The MEPs feared that patenting such plants would open the door to monopoly by a small number of powerful multinationals. This would result in the loss of genetic varieties that could in turn threaten food safety and lead to food-sector price rises.

The parliamentarians furthermore underlined in their resolution that it was essential to have free access to information and biological plant material to boost innovation and competitiveness in the plant-breeding and farming sectors, as well as to develop new varieties, improve food safety and tackle climate change.

Paolo De Castro, S&D group coordinator on the European Parliament's Committee on Agriculture, stated that "It is unacceptable to grant patents for plant and seed varieties obtained using essentially biological processes down through the centuries, as the European Patent Office wishes to do in the case of tomatoes and broccoli." According to De Castro, urgent action needed to be taken against the EPO's decision so as to restore legal certainty

essenzialmente biologici come invece vorrebbe imporre l'Ufficio europeo dei brevetti nel caso di pomodori e broccoli". Secondo De Castro bisogna intervenire al più presto contro la decisione presa dall'Ufficio Brevetti Europeo cercando di ristabilire la certezza giuridica per salvaguardare l'agricoltura, sempre più protagonista nella lotta al cambiamento climatico.

Chiara Formenton

Italian and European Patent Attorney

OPERE DEL DESIGN E DIRITTO D'AUTORE: IL REQUISITO DEL VALORE ARTISTICO AL PUNTO DI NON RITORNO?

Lo scorso 12 settembre la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha reso, nella causa C-683/17, una pronuncia dalla portata potenzialmente rivoluzionaria nell'attuale scenario della tutela autorale dei disegni e modelli.

La questione del cumulo degli strumenti di protezione delle opere di design è come noto annosa e ha originato negli anni dubbi e contrasti tra gli interpreti.

Molte legislazioni nazionali hanno nel tempo tentato di appianare alla radice i dubbi, prevedendo espressamente la tutelabilità del design sulla base del diritto d'autore.

Ma in molti casi l'intervento del legislatore non si è rivelato risolutore, determinando di fatto uno spostamento del dibattito ad un livello successivo: posta l'ammissibilità della tutela, il possesso di quali requisiti rende un'opera di design proteggibile con il diritto d'autore?

Così, ad esempio, l'art. 2 n. 10 della legge italiana sul diritto d'autore dispone oggi che le opere del disegno industriale possono accedere alla tutela autorale qualora presentino, in aggiunta al "carattere creativo" – tradizionalmente richiesto per le altre opere - anche un "valore artistico": un requisito *ad hoc*, la cui identificazione ha richiesto ai giudici dei nostri tribunali un notevole sforzo interpretativo.

Ebbene, il panorama di cui si è dato conto con riferimento alla specifica situazione italiana, peraltro assimilabile a quello di diversi Stati membri dell'Unione Europea, sembra destinato a mutare alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia in commento.

and safeguard agriculture, which plays an increasingly important role in combating climate change.

Chiara Formenton

Italian and European Patent Attorney

WORKS OF DESIGN AND COPYRIGHT: IS THIS THE END FOR THE "ARTISTIC VALUE" REQUIREMENT?

On 12 September last, the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued a judgment in case C-683/17 with potentially revolutionary effects on the current scenario for copyright protection for designs.

The question of the cumulation of IP rights in relation to works of design has long been disputed and has generated much doubt and debate among experts.

National law has often attempted to tackle the problem at its root by expressly providing for the protection of designs based on copyright.

However, such legislative provisions often had the effect not so much of settling the matter as shifting the debate to another area: given that protection can be afforded, what requirements render a work of design eligible for copyright protection?

A case in point is Article 2(10) of the Italian Copyright Law, which currently provides that industrial designs can be afforded copyright protection when they possess, in addition to "creative character" – traditionally required for other forms of work - "artistic value", a specific requirement that the Italian courts have often struggled to interpret.

It now seems that the particular national legislative environment just described is destined to change in the light of the said CJEU ruling, which will also similarly affect a number of other EU Member States.

La questione sottoposta alla Corte riguardava, in breve, la compatibilità con il diritto dell'Unione, ed in particolare con la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione del diritto d'autore, di una normativa nazionale che riconosce tutela autorale ai disegni e ai modelli qualora gli stessi *"presentino un carattere artistico particolarmente intenso, il quale ecceda quanto normalmente richiesto per altre categorie di opere"* (così riassumono il quesito le Conclusioni dell'Avvocato Generale, cfr. par. 21).

The question put to the court essentially involved compatibility of EU legislation, specifically Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, with national-level legal provisions affording copyright to designs when they *"present particularly intense artistic character, which exceeds that normally required for other categories of work"* (as summarised in the Conclusions of the Advocate General, see Par. 21).



Nel rispondere al quesito, la Corte ha preso le mosse dal dato letterale della norma base della direttiva 2001/29/CE, l'art. 2, il quale impone agli Stati membri di riconoscere agli autori diritti esclusivi *"per quanto riguarda le loro opere"*, per poi rilevare che, secondo la propria costante interpretazione, per *"opera"* deve intendersi una creazione che da un lato sia originale (che rifletta cioè la personalità dell'autore) e dall'altro sia identificabile con sufficiente precisione e oggettività.

Il possesso cumulativo di questi due requisiti deve ritenersi ad un tempo necessario e sufficiente per il riconoscimento della tutela autorale a qualsivoglia opera, incluse quelle di design.

In responding to this question, the court proceeded on the basis of the literal wording of Article 2 of Directive 2001/29/EC, which requires Member States to recognise exclusive copyright *"for authors, of their works"*. The CJEU found, in the light of settled case law, that a *"work"* means a creation that on the one hand is original (reflecting the personality of the author) and that on the other hand is identifiable with sufficient precision and objectivity.

If both of these requirements are fulfilled, this is sufficient to extend copyright to any work, even works of design.

However, such objects do not need to produce *"their own*

Non rileva invece che gli oggetti producano “*un effetto visivo loro proprio e rilevante da un punto di vista estetico*”: l’effetto estetico di un prodotto ha infatti natura soggettiva e, come tale, conclude la Corte, non può concorrere alla identificazione di un’opera ai sensi dell’art. 2 della Direttiva.

Questo il principio, viene spontaneo interrogarsi sulle conseguenze che lo stesso produrrà nello scenario italiano: in particolare, la sentenza della Corte sottende l’incompatibilità con il diritto europeo anche del nostro art. 2 n. 10 L.d.A, il quale, come ricordato, richiede per la protezione autorale del design il possesso del requisito del “*valore artistico*”?

Non necessariamente, forse: come opportunamente rilevato da parte di alcuni commentatori, la circostanza che l’effetto estetico non concorra a definire un’opera ai sensi della Direttiva CE potrebbe non significare che agli Stati sia impedito di subordinare la protezione autorale del design a requisiti aggiuntivi (e non già alternativi) rispetto a quelli previsti per le altre opere.

Di certo, la questione verrà ampiamente dibattuta nel prossimo futuro e sembra destinata ad inaugurare una nuova stagione della giurisprudenza italiana ed europea in materia di tutela autorale del design.

Pierfrancesco Gallo
Attorney at Law

visual effect that is important from an aesthetic point of view”: the aesthetic effect of a product is subjective in nature and as such, the court decided, cannot be considered for the purposes of defining a work in accordance with Article 2 of the Directive.

The approach taken in the ruling raises obvious questions in the Italian legislative environment. Specifically, does the court’s judgment imply that Article 2(10) of the Italian Copyright Law, which as we have seen requires “*artistic value*” for copyright protection to be afforded to a work of design, is incompatible with EU law?

Not necessarily, it would appear. As some commentators have already rightly noted, the fact that aesthetic effect cannot be considered when defining a work under the Directive does not necessarily mean that Member States cannot make copyright for designs subject to additional (and not alternative) requirements to those required for other works.

Of course, there will be much debate in the near future on what appears to be a landmark ruling for Italian and European jurisprudence on copyright protection for designs.

Pierfrancesco Gallo
Attorney at Law