



R A P I S A R D I ipnews

No 1 - FEBRUARY 2007

In questo numero:

- La procedura di brevettazione nel Regno Unito
- Italia: Commenti sulla Finanziaria 2007 relativi alla gestione degli asset di Proprietà Intellettuale
- I Profumi ed il Diritto d'Autore in Francia
- Responsabilità penale del locatore dei muri in Cina

In this issue:

- Patent Procedure in the UK
- Italy: Comments on Law No. 296 of 27 December 2006, "Provisions for the formation of the State annual and multi-annual budget (Finance Bill 2007)" in relation to the management of Intellectual Property Assets
- Perfumes and Copyright in France
- Legal responsibility of the lessor of property in China

LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE NEL REGNO UNITO

A. DEPOSITO DELLA DOMANDA

Nel Regno Unito, il Richiedente presenta la domanda di brevetto direttamente all'**Ufficio Brevetti del Regno Unito**. Il richiedente nomina in genere un "patent agent" incaricato di seguire il perfezionamento della domanda di brevetto. La data di deposito segna l'inizio del periodo di venti anni di validità del brevetto, a condizione naturalmente che lo stesso venga concesso. Questo periodo non può essere rinnovato o esteso. La data di deposito riveste una particolare importanza poiché è a partire da questa data, a condizione che il brevetto venga alla fine concesso, che il contenuto della descrizione brevettuale può interferire con la novità di altre domande di brevetto.

B. CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda deve contenere il nominativo, l'indirizzo e la nazionalità/stato in cui è legalmente costituito il richiedente, insieme al nome e all'indirizzo dell'inventore. Se il richiedente non è l'inventore, va presentata una spiegazione motivante il diritto del richiedente di depositare la domanda, sotto forma di "**Statement of inventorship** and of right to grant of a patent" (Dichiarazione di titolarità all'invenzione e del diritto di concessione di un brevetto).

Il richiedente può rivendicare la **priorità** di una domanda precedente depositata in uno stato aderente alla Convenzione di Parigi entro 12 mesi dalla data di deposito di questa domanda precedente. Se il documento di priorità non è in inglese, una traduzione giurata deve essere depositata entro 21 mesi dalla data di priorità. Inoltre, se la domanda di priorità è una domanda presentata ai sensi della Convenzione di Parigi, una copia autenticata deve essere depositata entro 16 mesi dalla domanda di priorità. Nel caso in cui venga

PATENT PROCEDURE IN THE UK

A. FILING THE APPLICATION

In the UK, an applicant files a patent application directly with the **UK Patent Office**. The applicant will usually appoint a patent agent for handling prosecution of the patent application. The date of filing marks the commencement of the twenty-year term of validity of the patent, provided it is eventually granted. This term cannot be renewed or extended. The filing date is important as it is from this date, provided that a patent is eventually granted, that the content of the specification can be novelty-destroying for other applications.

B. CONTENT OF THE APPLICATION

The application must contain the name, address and nationality/state of incorporation of the applicant, as well as the name and address of the inventor. If the applicant is not the inventor, an explanation of why the applicant has the right to file the application must be submitted in the form of a "**Statement of inventorship** and of right to grant of a patent".

An applicant may claim **priority** from an earlier application filed in a Paris Convention Contracting State within 12 months of the filing date of this earlier application. If the priority document is not in English, a verified translation must be filed within 21 months of the priority date. Furthermore, if the priority application is a convention application, a certified copy must be filed within 16 months of the priority application. In the event that priority is claimed, the Statement of inventorship can

rivendicata la priorità, lo Statement of Inventorship può essere depositato entro 16 mesi dalla data di priorità per una domanda presentata ai sensi della Convenzione di Parigi o entro 16 mesi dalla data di deposito per altre domande.

La domanda deve anche includere due copie della descrizione brevettuale, che deve essere costituita da:

- una **descrizione** scritta dell'invenzione, che consenta a terzi di acquisire la conoscenza del suo funzionamento e di come possa essere realizzata;
- **disegni** atti ad illustrare la descrizione;
- **rivendicazioni** che rappresentano precise affermazioni a valenza legale in forma di singole frasi che definiscono l'invenzione esplicitandone gli elementi tecnici distintivi;
- un **riassunto** che include tutti gli aspetti tecnici importanti dell'invenzione.

In prima istanza è possibile depositare disegni preliminari, ma disegni formali devono essere depositati entro 15 mesi dalla data di priorità.

A condizione che tutti i requisiti indicati sopra siano soddisfatti, l'Ufficio Brevetti rilascerà una ricevuta di deposito, accompagnata da un numero di domanda, e confermerà la data di deposito.

C. ESAME PRELIMINARE

Entro 12 mesi dalla data di deposito, deve essere inoltrata una domanda di ricerca, insieme al pagamento della relativa tassa. Se viene rivendicata la priorità, questa domanda deve essere presentata entro due mesi dalla data di deposito o entro 12 mesi dalla data di priorità, se questo termine cade in una data successiva al primo.

L'Ufficio Brevetti esegue un **esame preliminare** volto ad accertare che la domanda soddisfi certi requisiti formali. Questo stesso ente **svolge una ricerca** fra brevetti pubblicati e altri documenti per rintracciare del materiale a fronte del quale poter valutare se l'invenzione rivendicata sia nuova ed inventiva. Un rapporto di ricerca viene di solito prodotto entro 6 mesi dalla ricezione della domanda di ricerca.

È possibile richiedere una ricerca accelerata se sussistono significative motivazioni per farlo. In questo caso, la domanda di ricerca può essere inoltrata contemporaneamente alla domanda di brevetto.

Fra le possibilità a disposizione rientra anche quella di richiedere una ricerca ed un esame sostanziale combinati. In questo caso verrà emesso un rapporto combinato di ricerca ed obiezioni. Questo fornisce al Richiedente il vantaggio di una tempestiva indicazione sulla possibilità di ottenere un brevetto, la possibilità di emendare la descrizione prima della pubblicazione, e la possibilità di ritirare la domanda prima della sua pubblicazione se emerge che è improbabile che il brevetto venga concesso.

be filed within 16 months of the priority date for a convention application or within 16 months of the filing date for non-convention applications.

The application must also include two copies a patent specification, which must consist of:

- a written **description** of the invention, allowing others to see how it works and how it could be made;
- **drawings** to illustrate the description;
- **claims**, which are precise legal statements in the form of single sentences that define the invention by setting out its distinctive technical features;
- an **abstract**, which includes all the important technical aspects of the invention.

Preliminary drawings can be filed at first, but formal drawings must be filed within 15 months of the priority date.

Provided all of the above requirements are met, the Patent Office issues a filing receipt, an application number, and confirms the filing date.

C. PRELIMINARY EXAMINATION

Within 12 months of the filing date, a request for a search must be submitted, along with the appropriate fee. If priority is claimed, this request must be submitted within two months of the filing date or within 12 months of the priority date, whichever is later.

The Patent Office carries out a **preliminary examination** to ensure that the application meets certain formal requirements. It also **searches** through published patents and other documents for material against which it can assess whether or not the claimed invention is novel and inventive. A search report is usually issued within 6 months of receipt of the search request.

It is possible to request an accelerated search if there are strong reasons for it. In this case, the search request can be sent in at the same time as the application.

It is also possible to request a combined search and substantive examination. A combined search and objections report will then be issued. This provides the applicant with the advantage of an early indication of patentability, a chance to amend the specification before publication, and a chance to withdraw the application before publication if it becomes clear that the patent is unlikely to be granted.

D. PUBBLICAZIONE

La domanda di brevetto viene **pubblicata** appena sono trascorsi 18 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità, se presente. La pubblicazione dipende dal fatto che siano soddisfatti i requisiti formali, dal fatto che sia stata depositata la domanda di ricerca insieme alla relativa tassa e dal fatto che la domanda non sia stata ritirata.

La data di pubblicazione è importante poiché è a partire da questa data che la domanda ed il suo contenuto vengono resi noti al pubblico. Quindi questa è la prima data utile, una volta che il brevetto sia stato concesso, a cui può essere fatto risalire l'effetto di azioni per contraffazione con effetto retroattivo e a partire dalla quale domande di brevetto depositate in tempi successivi possono essere private di attività inventiva alla luce della domanda pubblicata.

È possibile richiedere una pubblicazione accelerata, opzione che potrebbe rivelarsi particolarmente utile se il Richiedente è a conoscenza di eventuali contraffazioni poiché la pubblicazione può essere considerata come un preavvertimento di future azioni legali. Tuttavia la pubblicazione rende le informazioni contenute nella domanda accessibili al pubblico e potrebbe allertare i concorrenti.

Nel periodo che intercorre tra la pubblicazione e la concessione, terzi possono presentare osservazioni in relazione alla domanda di brevetto, commentandone la concedibilità e fornendo prove a sostegno della propria opinione. Tuttavia, dette terze parti non possono essere coinvolte nelle discussioni che seguono fra il Richiedente e l'Ufficio Brevetti.

E. ESAME SOSTANZIALE

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione, deve essere presentata una richiesta di esame sostanziale, insieme al pagamento della rispettiva tassa.

L'Ufficio Brevetti svolge un **esame sostanziale** al fine di garantire che l'invenzione rivendicata sia nuova, inventiva e in grado di essere applicata industrialmente, e non copra materiale non brevettabile. Tipicamente ci sarà un intenso scambio di corrispondenza fra l'Ufficio Brevetti, che esporrà le sue obiezioni e il Richiedente, che fornirà le proprie risposte. Ogni risposta deve essere presentata entro il periodo di tempo, di solito di quattro mesi, indicato dall'Ufficio Brevetti nella sua notifica di obiezione.

Un esame sostanziale accelerato può essere richiesto, a condizione di fornire una buona motivazione. L'esame può allora aver luogo entro otto settimane.

F. CONCESSIONE

Se infine la domanda soddisfa tutti i requisiti del Patents Act del 1977, l'Ufficio Brevetti **concede** il brevetto, pubblica la domanda nella sua forma finale ed invia al Richiedente un certificato.

D. PUBLICATION

The patent application is **published** shortly after 18 months from the filing date or priority date, if there is one. Publication is dependent on meeting the formal requirements, submitting the search request together with the fee and the application not having been withdrawn.

The date of publication is important as it is on this date that the public is made aware of the application and the subject matter contained therein. Hence, once the patent is granted, infringement actions may be brought retroactively to this date, and later-filed patent applications may lack inventive step in light of the published application.

It is possible to ask for accelerated publication, which could be especially useful if the applicant is aware of possible infringement as publication can be seen as a warning of future legal action. However, publication makes the information available to the public and could alert competitors.

Between publication and grant, third parties may make observations on the patent application, commenting on whether it should be granted, and supporting this with evidence. However, third parties may not be involved in the subsequent discussions between the applicant and the Patent Office.

E. SUBSTANTIVE EXAMINATION

Within six months of the publication date, a request for substantive examination must be submitted, together with the appropriate fee.

The Patent Office carries out a **substantive examination** to ensure that the claimed invention is novel, inventive and capable of industrial application, and does not cover unpatentable subject matter. Typically there will be several "rounds" of objections from the Patent Office and responses by the applicant. Each response must be submitted within the time period, usually four months, as set by the Patent Office in its objection.

Accelerated substantive examination may be requested provided a good reason is submitted. Examination may then be performed within eight weeks.

F. GRANT

If the application finally meets all the requirements of the Patents Act 1977, the Patent Office **grants** the patent, publishes the application in its final form and sends the appli-

Normalmente, la concessione giunge trascorsi da tre a quattro anni dalla presentazione della domanda.

Per mantenere in vigore il brevetto è necessario pagare le tasse annuali di rinnovo. Il pagamento della prima tassa di rinnovo è dovuto l'ultimo giorno del mese solare del quarto anno dalla data di deposito. Le tasse di rinnovo devono essere poi versate ogni anno lo stesso giorno per i successivi 15 anni.

G. OPPOSIZIONE

Un'opposizione post-concessione può essere avviata come alternativa ad un'azione promossa presso un tribunale. Essa può essere presentata presso l'Ufficio Brevetti per tutta la durata del brevetto e può essere fondata sulle stesse motivazioni presentate agli atti in tribunale.

Catharina Obermayer

ITALIA: COMMENTI SULLA FINANZIARIA 2007 RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI ASSET DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI (CO. 271-279)

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura di quello in corso alla data del 31 dicembre 2013, viene riconosciuto un credito d'imposta alle imprese che acquisiscono, anche tramite locazione finanziaria, i seguenti beni strumentali nuovi:

- macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello Stato Patrimoniale nelle voci B.II.2 (impianti e macchinario) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) – art. 2424, co. 1, Cod. Civ.;
- programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
- brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta all'interno dell'unità produttiva; per le grandi imprese l'agevolazione per gli investimenti in tali beni spetta nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati nello stesso periodo d'imposta.

Affinché venga attribuito il credito è necessario che i beni di cui sopra siano destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art 87, par. 3, lettera a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni sopra elencati eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta in relazione alle medesime categorie di beni della stessa unità produttiva. Sono esclusi da tale calcolo gli ammortamenti (effettuati nel primo periodo d'entrata in funzione) dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato.

cant a certificate.

Grant typically takes place three to four years application.

Annual renewal fees are needed in order to keep the patent in force. The first renewal fee is due on the last day of the calendar month of the fourth anniversary of the filing date. Renewal fees are then due every year on the same date for the next 15 years.

G. OPPOSITION

Post-grant opposition may be brought as an alternative to a court action. Brought before the Patent Office, it is available throughout the life of the patent and can be based on the same grounds as those in court proceedings.

Catharina Obermayer

ITALY: COMMENTS ON LAW NO. 296 OF 27 DECEMBER 2006, "PROVISIONS FOR THE FORMATION OF THE STATE ANNUAL AND MULTI-ANNUAL BUDGET (FINANCE BILL 2007)" IN RELATION TO THE MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY ASSETS.

TAX CREDITS FOR THE PURCHASE OF CAPITAL EQUIPMENT (PARAGRAPHS 271-279)

Starting from the tax year following the year to 31 December 2006 and until the closure of the tax year to 31 December 2013, businesses that purchase the following new capital equipment, also by way of financial leasing, shall be granted a tax credit:

- machinery and plant, other than that fixed to the ground, and various equipment, which can be classified in the Balance Sheet assets under item B.II.2 (plant and machinery) and B.II.3 (industrial and commercial equipment) – Article 2424, paragraph 1, Civil Code;
- computer programmes commensurate to the business's productive and management needs, limited to small and medium-sized enterprises;
- patents relating to new technology for productive products and processes, for the part in which they are used for the activity performed in the production unit; for large companies the tax relief for investments in such assets is within the limit of 50% of the total of facilitated investments in the same tax year.

In order for the credit to be allocated, it is necessary that the assets referred to above are intended for production facilities situated in the following regions: Calabria, Campania, Apulia, Sicily, Basilicata, Sardinia, Abruzzi or Molise which are eligible for the exceptions provided by Article 87, paragraph 3, sub-paragraphs a) and c) of the European Community Treaty.

The tax credit is commensurate with the portion of the total cost of

In caso di locazione finanziaria, si fa riferimento al costo sostenuto dal locatore per l'acquisto del bene, al netto delle eventuali spese di manutenzione.

Il credito d'imposta non può essere comunque superiore alla misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti dello Stato relativi agli stessi costi.

Il credito d'imposta viene calcolato in base ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

Sono esclusi dall'agevolazione i soggetti che operano nei seguenti settori: industria siderurgica e delle fibre sintetiche, pesca, industria carbonifera, settore creditizio, finanziario ed assicurativo.

La possibilità di usufruire del credito d'imposta viene meno nelle seguenti fattispecie:

- se i beni oggetto di agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione/ultimazione;
- se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dimessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinate a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.

Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle due suddette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni.

Dopo almeno 12 mesi dall'attribuzione del credito d'imposta verranno effettuate delle verifiche sulla corretta applicazione della normativa in esame.

L'efficacia di tale agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA (CO. 280-284)

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura di quello in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo. Se i costi di ricerca e sviluppo sono riferiti a contratti stipulati con università e enti pubblici di ricerca la misura del credito d'imposta è elevata al 15%.

Al fine della determinazione del credito d'imposta i costi in esame non possono comunque superare il valore di 15 milioni di Euro per ciascun periodo d'imposta.

Le concrete modalità di attuazione della presente agevolazione verranno definite con decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

L'efficacia di tale agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

DEDUZIONE PER I GIOVANI INVENTORI (CO. 318)

La deduzione del 25% sui redditi conseguiti dall'autore o inventore a seguito dell'utilizzazione economica di opere d'ingegno, brevetti industriali e di processi, formule o informazioni (PF) **è aumentata al 40%** se questi hanno meno di 35 anni di età.

the equipment listed above in excess of the depreciation deducted in the tax year in relation to the same categories of assets in the same productive unit. The depreciation (performed in the first tax year of entry into operation) is excluded from the calculation of the capital equipment that is the subject of the facilitated investment. In the event of financial leasing, reference is made to the cost incurred by the lessor for the purchase of the assets, net of any maintenance costs.

The tax credit cannot in any event be greater than the maximum level permitted in application of the degree of aid provided by the Italian Charter for Regional Aid for the period 2007-2013 and is not accumulable with de minimis support nor with other State aid relative to the same costs.

The tax credit is calculated on the basis of new investment performed in each tax year and must be indicated in the relative tax return.

Businesses that operate in the following sectors are excluded from the facilitations: iron and steel industry, synthetic fibres, fishing, coalmining and the credit, finance and insurance sector.

The possibility to use the tax credit does not apply to the following cases:

- If the assets subject of the tax relief do not enter into use within the second tax year following that of their acquisition/completion;
- If within the fifth tax year following that in which they entered into use, the assets were divested, transferred to third parties, intended for use extraneous to the operation of the business or destined for productive structures other than those which gave the right to the tax relief.

If, in the tax year in which one of the two abovementioned events occurs, assets of the same category as those granted tax relief are purchased, the tax credit is recalculated excluding the non-depreciated costs of the facilitated investments for the part which exceeds the costs of the new acquisitions.

After at least 12 months from the allocation of the tax credit, verifications will be carried out on the correct application of the law in question.

The effectiveness of that tax relief is dependent on authorization by the European Commission.

TAX CREDIT FOR RESEARCH ACTIVITIES (PARAGRAPHS 280-284)

Starting from the tax year following that to 31 December 2006 and until the closure of that to 31 December 2009, businesses will be allocated a tax credit of 10% of the costs sustained for activities of industrial research and pre-competitive development. If the costs of research and development refer to contracts concluded with Universities and public research bodies, the amount of the tax credit will be increased to 15%.

For the purposes of the determination of the tax credit the costs in question cannot in any event exceed the value of Euro 15 million for each tax year.

The actual methods of activation of this tax relief shall be defined in the Decree by the Ministry of Economic Development in concert with the Ministry of Economy and Finance.

The effectiveness of that tax relief is dependent on authorization by the European Commission.

TAX ALLOWANCE FOR YOUNG INVENTORS (PARAGRAPH 318)

An allowance of 25% on incomes received by the author or inventor following the economic use of intellectual achievements, industrial patents and processes, formulae and information (PF) **is increased to 40%** for those who are less than 35 years of age.

MARCHI E BREVETTI (CO. 851)

Sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. I diritti sono dovuti:

- a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale;
- b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello d'utilità e per la registrazione di disegni e modelli.

Le somme derivanti dal pagamento di tali diritti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, anche tramite l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

Relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione:

- le università;
- le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca;
- le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'istituzione di tali diritti sarà regolamentata attraverso apposito decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.

ABUSO DEL MARCHIO (CO. 941)

La Finanziaria 2007 ha introdotto, tra i comportamenti che integrano la fattispecie di abuso del marchio, anche l'uso fallace o fuorviante del marchio aziendale ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.

Simone Allodi, Dottore Commercialista, Allodi & Co.

I PROFUMI ED IL DIRITTO D'AUTORE IN FRANCIA

Cour de Cassation, 1ere Chambre Civile, 13 giugno 2006 n°02-44718; Cour d'appel de Paris, 4eme Chambre Civile, 25 gennaio 2006, n°04-18300;

Abbiamo avuto occasione di esaminare due sentenze francesi in merito alla possibile applicazione del diritto d'autore ai profumi.

La stampa specializzata in ambito giuridico, ma altresì la stampa non specializzata, affascinata dalla possibilità di considerare i profumi come opere d'arte, hanno infatti riportato con enfasi due vicende verificatesi nell'arco del medesimo anno: "I profumi sono opere d'arte" titolava Le Figaro del 16 febbraio 2006 "Il profumo è come una canzone? Oui e Non" riferiva The New York Times del 12 luglio 2006.

Nei due casi esaminati, la Corte di Cassazione Francese e la Corte d'appello di Parigi hanno valutato l'applicabilità delle norme a tutela del diritto d'autore ai profumi, e sono giunte a conclusioni tra loro divergenti.

A metà giugno 2006, infatti, la Corte di Cassazione francese ha ritenuto che

TRADEMARKS AND PATENTS (PARAGRAPH 851)

Charges on patents for industrial inventions and utility models and on registration of designs and models have been established, as well as charges for opposition to registration of trademarks. The charges are due:

- a) from the fifth year for the patent for an industrial invention;
- b) from the second five year period for the patent for a utility model and for registration of designs and models.

The sums received in payment of those charges will be paid into the national accounts budget to be reassigned to state budget estimates of the Ministry for Economic Development, also for the purpose of reinforcing the activities of the Ministry for the promotion, regulation and protection of the national production system, to allow small and medium sized enterprises full participation in the industrial property system, also by way of the introduction of a search for prior art for patent applications for industrial inventions. Relative to the patents for inventions and utility models, the following are exonerated from payment of charges for filing and transcription:

- universities;
- public administrations having institutional research purposes among their objects;
- defence administration and agricultural, foodstuff and forestry policy administrations.

The introduction of those charges shall be regulated by way of apposite decree of the Ministry for Economic Development in concert with the Ministry for Economy and Finance.

ABUSE OF TRADEMARK (PARAGRAPHS 941)

The 2007 Finance Bill has introduced, among the acts which constitute the offence of abuse of trademark, also false and misleading use of corporate trademark pursuant to the regulations on deceitful commercial practices.

Simone Allodi, Chartered Accountant, Allodi & Co.

PERFUMES AND COPYRIGHT IN FRANCE

Court of Cassation, 1st Civil Chamber, 13 June 2006 No. 02-44718; Paris Court of Appeal, 4th Civil Chamber, 25 January 2006, No. 04-18300;

We have examined two French rulings as to the possible application of copyright to perfumes.

The legally-specialised media, as well as that non-specialised, fascinated by the possibility of considering perfumes as works of art, have emphasised two events which took place during the same year: "Perfumes are works of art" was the Le Figaro title of 16 February 2006 and "Is scent like a song? Oui and Non" was the title of The New York Times article of 12 July 2006.

In both examined cases, the French Court of Cassation and the Paris Court of Appeals evaluated the applicability of the copyright protection laws for perfumes, and came to different conclusions.

In mid-June 2006, the French Court of Cassation held that the in-

l'invenzione di un profumo non sia una creazione artistica ma semplicemente il risultato dell'opera di un tecnico, di un artigiano, che fa uso delle proprie conoscenze e capacità. Ha cioè escluso la possibilità di invocare per i profumi la tutela per le opere di cui alle norme del diritto d'autore.

Con questa decisione la Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta avanzata da un dipendente che rivendicava i diritti spettanti all'autore su un profumo creato nell'ambito del suo rapporto di lavoro, affermando che la fragranza di un profumo, "è costituita dalla semplice applicazione di una capacità (*savoir faire*)" e "non costituisce la creazione di una forma di espressione che possa beneficiare della protezione delle opere intellettuali".

Nel gennaio 2006, invece, la Corte d'appello di Parigi sulla base del medesimo ragionamento era giunta alla conclusione opposta. In tale occasione, nel condannare una società di nazionalità belga che produceva e commercializzava profumi con fragranze riconducibili alle fragranze dei profumi celebri, la Corte ha ammesso che i profumi, così come le opere letterarie, di pittura o musicali, possono essere tutelati dalle norme del diritto d'autore. Secondo quanto argomentato in motivazione, infatti, l'art. L.112-2 del Codice della Proprietà Intellettuale contiene un elenco meramente esemplificativo delle opere eleggibili ai sensi del diritto d'autore e non esclude quelle percepibili dall'olfatto; inoltre ai sensi dell'art. L. 112-1 del Codice sono tutelati "i diritti degli autori di tutte le opere intellettuali, di qualsivoglia genere, forma di espressione, qualità o destinazione".

Pertanto, ha sostenuto la Corte d'Appello, tutte le volte in cui un profumo sia originale e costituisca estrinsecazione dell'apporto creativo del suo autore, costituisce opera intellettuale tutelabile ai sensi del diritto d'autore.

Nel caso esaminato, quindi, la Corte d'Appello ha dato applicazione a tali norme, riconoscendo che le fragranze dei profumi degli attori sono frutto della combinazione inedita di essenze, caratterizzate dall'apporto creativo del loro autore.

La decisione della Corte di Cassazione ha invece nuovamente messo in discussione la tutelabilità dei profumi come opere intellettuali, senza tuttavia far chiarezza sulla materia, rilevato altresì che tale interpretazione non è vincolante per la giurisprudenza successiva.

Avvocato Margherita Banfi

RESPONSABILITÀ PENALE DEL LOCATORE DEI MURI IN CINA

È stata emessa di recente una sentenza dalla Beijing High People's Court che conferma il nuovo orientamento giurisprudenziale nella responsabilità dei proprietari dei muri per favoreggiamento alla contraffazione di marchi (Beijing High People's Court 19/04/2006, sentenza di appello in riferimento a Beijing Second Intermediate People's Court 20/12/2005).

La vicenda nasce da una azione promossa da cinque grandi case di moda europee (Prada, Louis Vuitton, Burberry, Gucci e Chanel)

vention of a perfume is not an artistic creation but simply the result of the work of a technician, an artisan who employs his own knowledge and expertise. It thus excluded the possibility of claiming for perfumes the protection for works pursuant to copyright law.

With this decision, the Court of Cassation rejected the request put forward by an employee who claimed royalties from a perfume which she created while she was working at her former employer's company, confirming that the fragrance of a perfume, "results from the simple implementation of expertise (*savoir faire*)" and "does not constitute the creation of a form of expression able to profit from protection of works of the mind".

In January, 2006, however, the Paris Court of Appeals, on the basis of the same reasoning, had reached the opposite conclusion. In this case, in sentencing a Belgian company which made and sold perfumes with fragrances ascribable to those of celebrated perfumes, the Court acknowledged that perfumes, like literary, painting or musical works, can be protected by copyright laws. According to that argued in the grounds, in fact, Art. L.112-2 of the Intellectual Property Code contains a merely exemplifying list of the works eligible for copyright protection and does not exclude those which can be perceived by smell; moreover, pursuant to Art. L. 112-1 of the Code, "the rights of authors of all intellectual works, of any kind, expression form, quality or destination" are protected.

Therefore, the Court of Appeals sustained, every time a perfume is original and is a manifestation of its author's creativity, it constitutes an intellectual work which can be protected pursuant to copyright laws.

In the examined case, therefore, the Court of Appeals applied such laws, recognising that the fragrances of the plaintiffs' perfumes are the result of the new combination of essences, characterised by the author's creativity.

The ruling of the Court of Cassation has, on the other hand, once again questioned the protectability of perfumes as intellectual works without, however, clarifying the matter; moreover, such interpretation is not binding for subsequent cases.

Margherita Banfi, Attorney at Law

LEGAL RESPONSIBILITY OF THE LESSOR OF PROPERTY IN CHINA

The Beijing High People's Court recently issued a decision confirming the new jurisprudence concerning the responsibility of owners of property wherein trade mark infringement is being committed (Beijing High People's Court 19/04/2006, appeal ruling in reference to Beijing Second Intermediate People's Court 20/12/2005).

The case stems from a suit brought by five large European fashion houses (Prada, Louis Vuitton, Burberry, Gucci and Chanel) that de-

che hanno deciso di agire con l'ausilio della QBPC's (Quality Brands Protection Committee) Luxury Goods Industry Working Group e della AIC di Pechino direttamente nei confronti della Beijing Xiushui Haosen Clothing Company, proprietaria dei muri del grande magazzino di Pechino, noto a tutti come Silk Alley Market.

L'azione legale intrapresa dai titolari dei marchi è stata basata sulla presunta e pretesa responsabilità dei locatori per favoreggiamento nel concorso di reato di vendita di prodotti contraffatti; il favoreggiamento consisteva, secondo la tesi degli attori, nel concedere in affitto spazi all'interno dei quali avveniva il reato.

Prima di iniziare la causa civile sono ovviamente stati analizzati alcuni prodotti acquistati nel mercato e, ottenuta la certificazione della natura contraffatta degli stessi, sono state inviate lettere di diffida al locatore, lettere che sono rimaste senza risposta.

I titolari dei marchi hanno quindi richiesto alla AIC della zona Chaoyang di Pechino di intervenire sanzionando il comportamento dei locatori ed hanno contemporaneamente promosso azione legale nei confronti del Silk Alley Market.

A metà del mese di settembre 2005 le parti hanno citato in giudizio la Beijing Xiushui Haosen Clothing Company accusando la società ed i suoi manager di non aver fermato i locatori nella violazione dei marchi.

A seguito della instaurazione della causa, la Beijing Xiushui Haosen Clothing Company si è difesa sostenendo di aver preso le necessarie misure, provvedendo al licenziamento di 12 manager, allo sfratto di alcuni locatori e all'invio a tutti gli altri locatori di lettera di impegno con richiesta di non vendere prodotti contraffatti.

Inoltre, è stata data assicurazione di stipula di nuovi contratti con inserimento di una clausola che prevede, nel caso di vendita di prodotti contraffatti, la sospensione della attività nel Silk Alley Market per 30 giorni.

Il 19 aprile 2006 la Beijing High People's Court ha confermato la sentenza di primo grado ordinando al Silk Alley Market al pagamento di 24.700 US\$ a ciascun titolare di marchio contraffatto. La cifra iniziale richiesta per il risarcimento da ciascuno era di 62.000 US\$.

Ovviamente la decisione non comporterà la cessazione della vendita di prodotti contraffatti, ma certamente renderà più difficile l'attività contraffattivi in Cina.

decided to take action with the help of the QBPC's (Quality Brands Protection Committee) Luxury Goods Industry Working Group and the AIC of Peking directly against Beijing Xiushui Haosen Clothing Company, owner of the real estate of a large shopping centre in Peking, commonly known as Silk Alley Market.

The legal action undertaken by the trademark owners was based upon the presumed and implied responsibility of the landlords for abetting in the crime of selling counterfeit goods; according to the Plaintiffs, by letting retail space inside which the crime took place Beijing Xiushui Haosen Clothing Company was guilty of abetting counterfeiting.

Before the civil lawsuit began, some products bought in the market were of course analysed and, the goods having been officially verified as counterfeit, warning letters were sent to the tenants. No reply to these letters was received.

The trade mark owners then asked the AIC of the Chaoyang area of Peking to intervene by penalising the tenants and at the same time they brought a suit against Silk Alley Market.

Mid-way through the month of September 2005, the parties summoned Beijing Xiushui Haosen Clothing Company, accusing the company and its managers of not having stopped the tenants in their trade mark infringement.

Once the suit had begun, Beijing Xiushui Haosen Clothing Company stated in its defence that it had taken the necessary steps, by firing 12 managers, evicting some tenants and sending a letter of commitment to all other tenants requesting that they no longer sell counterfeit products.

Moreover, assurances were given that new contracts would be drawn up with the insertion of a clause stating that any seller found to have sold counterfeit products in Silk Alley Market would be suspended from business for 30 days.

On 19 April 2006 Beijing High People's Court confirmed the decision of the first court ordering Silk Alley Market to pay US\$ 24,700 to each owner of an infringed trade mark. The initial sum required for compensating each of them had been US\$ 62,000.

Of course, the decision will not put an end to the sale of counterfeit products, but it will certainly make it more difficult to sell counterfeit goods in China.

Dr.ssa Yeh Hung

Dr. Yeh Hung

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
 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