



# RAPISARDI ipnews

No 1 - JANUARY 2012

In questo numero:

1. **Cellule staminali e brevetti: strada sbarrata alla brevettazione?**
2. **Accesso ai contenziosi sulla proprietà intellettuale in Inghilterra e Galles: sintesi degli ultimi sviluppi**
3. **Il risarcimento del danno e la restituzione degli utili in caso di contraffazione**
4. **Riproduzione di edifici e opere situate in un luogo pubblico**

In this issue:

1. **Stem cells and patents: road to patenting blocked?**
2. **Affordable IP litigation in England and Wales: Summary of the developments**
3. **Claim for damages and account of profits in case of infringement**
4. **Reproduction of buildings and works in a public place**

## **CELLULE STAMINALI E BREVETTI: STRADA SBARRATA ALLA BREVETTAZIONE?**

Il 18 Ottobre 2011 la Corte di Giustizia Europea ha emesso la sentenza nel procedimento di annullamento, promosso da Greenpeace eV, del brevetto tedesco detenuto dal Sig. Bruestle, che riguardava cellule progenitrici neurali e procedimenti per la loro produzione a partire da cellule staminali embrionali, nonché la loro utilizzazione a fini terapeutici.

Il Sig. Bruestle era titolare di un brevetto depositato il 19 Dicembre 1997. Nel fascicolo del brevetto depositato dal sig. Bruestle è indicato che l'impianto di cellule cerebrali nel sistema nervoso costituisce un metodo efficace e promettente per il trattamento di numerose malattie neurali, come hanno anche dimostrato alcune applicazioni cliniche su pazienti affetti dal morbo di Parkinson.

Per rimediare alle anomalie neurali è necessario l'impianto di cellule progenitrici ancora in grado di evolvere. Questo tipo di cellule esiste sostanzialmente solo durante la fase di sviluppo del cervello. Se ne deduce pertanto che per poterle ottenere bisogna far ricorso ai tessuti cerebrali di embrioni umani e questo pone importanti problemi etici.

Greenpeace ha pertanto avviato una causa di nullità contro il brevetto di Bruestle, facendo domanda al Tribunale federale dei brevetti, il quale in prima istanza ha dichiarato nullo il brevetto di Bruestle in quanto relativo a cellule progenitrici ottenute a partire da cellule staminali embrionali umane e a procedimenti per la produzione di tali cellule progenitrici. Bruestle ha fatto appello avverso a tale sentenza dinanzi al Tribunale federale dei brevetti, il quale ha sottoposto la questione alla Corte di Giustizia Europea.

La problematica della questione è soprattutto legata al fatto di stabilire se le cellule staminali embrionali umane che fungono da materiale di partenza per i procedimenti brevettati costituiscano "embrioni".

## **STEM CELLS AND PATENTS: ROAD TO PATENTING BLOCKED?**

On 18 October 2011 the European Court of Justice issued a ruling in the nullity action brought by Greenpeace eV against the German patent owned by Mr Brüstle, relating to neural progenitor cells and processes for producing them from embryonic stem cells, and their use for therapeutic purposes.

Mr Brüstle was the owner of a patent filed on 19 December 1997. In the patent filed by Mr Brüstle it is stated that implanting brain cells in the nervous system constitutes an effective and promising method for treating many neural diseases, as some clinical applications in patients suffering from Parkinson's disease have shown.

In order to overcome the neural anomalies, progenitor cells still able to evolve have to be implanted. This type of cell substantially exists only during the phase of brain development. It therefore follows that in order to be able to obtain them, brain tissue of human embryos must be used and this raises important ethical problems.

Greenpeace therefore requested the Federal Patents Court to revoke Brüstle's patent. In the first instance, the Federal Patents Court revoked Brüstle's patent on the grounds that it related to progenitor cells obtained from human embryonic stem cells and related to processes for producing such progenitor cells. Brüstle lodged an appeal against this ruling with the Federal Patents Court, which submitted the question to the European Court of Justice.

The problems of the question are above all linked to the fact of establishing whether the human embryonic stem cells acting as the original material for the patented processes constitute 'embryos'.

Per poter definire il concetto di embrione, bisogna ovviamente far riferimento alla scienza, in particolare alle prime cellule evolutive, che sono le cellule totipotenti, che contengono tutte le informazioni tramite cui, in seguito a divisioni e specializzazioni, si avrà la nascita dell'essere umano. Non tutte le cellule staminali embrionali umane che fungono da materiale di partenza per i procedimenti brevettati costituiscono cellule totipotenti, in quanto talune sono soltanto cellule pluripotenti, ottenute a partire da embrioni allo stadio di blastocisti. Le cellule pluripotenti sono cellule che possono specializzarsi in tutti i tipi di cellule che sono presenti nell'individuo adulto ma non sono dotate di capacità di sviluppo propria indipendente. In molti stati europei, come Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Germania, queste cellule non sono considerate come embrioni, in quanto una volta isolate, non sono in grado di riprendere la loro crescita. Il brevetto di Bruestle si riferisce proprio a cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, e pertanto bisogna chiedersi, alla luce della nozione di embrione, come debbano essere qualificate le blastocisti dalle quali possono anche essere ottenute cellule staminali embrionali.

Alla luce di tali circostanze la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'interpretazione della nozione di "embrione umano" e sulla nozione di "utilizzo di embrioni umani a fini industriali o commerciali", previste dalla direttiva 98/44/EC. *"L'esclusione della brevettabilità dell'embrione umano riguarda tutti gli stati della vita a partire dalla fecondazione dell'ovulo oppure dopo aver raggiunto uno specifico stadio di sviluppo?"* La Corte di Giustizia europea ha emesso la sentenza il 18 Ottobre 2011 con le seguenti conclusioni:

- Il termine "embrione umano" deve essere interpretato nel senso più ampio possibile, ovvero si intende qualunque ovulo umano fin dalla fecondazione e qualsiasi ovulo umano non fecondato altrimenti ottenuto e in grado di iniziare il processo di sviluppo di un essere umano.
- Per quanto riguarda la questione se una cellula staminale ricavata da un embrione umano allo stadio di blastocisti debba essere trattata come un embrione umano, spetta al giudice nazionale determinare, in considerazione degli sviluppi scientifici, se queste cellule siano in grado di dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano.
- L'oggetto di un'invenzione non è brevettabile quando l'insegnamento tecnico oggetto della domanda di brevetto richiede la previa distruzione degli embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, anche se questo insegnamento non è oggetto né della descrizione né delle rivendicazioni.

Con questa sentenza, la Corte UE ha tentato di fornire un significato specifico ai termini che erano stati lasciati indefiniti sia nella Direttiva che nell'implementazione delle leggi nazionali. Alla luce di tale sentenza e alla luce di una legislazione restrittiva, la brevettabilità delle cellule staminali è destinata ad essere ulteriormente limitata, anche nei paesi in cui l'orientamento sino ad ora era stato più permissivo. Tale sentenza probabilmente si ripercuoterà sul mondo della ricerca, ma per valutare le sue reali implicazioni occorrerà aspettare un po' di tempo.

**Chiara Formenton**  
Consulente Brevetti

In order to be able to define the concept of embryo, reference must obviously be made to science, in particular to the first evolving cells, which are totipotent cells that contain all the information by means of which, following divisions and specialization, a human being is born.

Not all the human embryonic stem cells that are basic material for the patented proceedings constitute totipotent cells, because some are only pluripotent cells obtained from embryos in the blastocyst stage. Pluripotent cells are cells that can specialize by becoming all the types of cells found in the adult individual but they do not have the ability to develop independently on their own. In many European states, such as the United Kingdom, the Czech Republic and Germany, these cells are not considered to be embryos because once they are isolated they cannot resume growth. The Brüstle patent refers precisely to stem cells obtained from a human embryo in the blastocyst stage, and in the light of the notion of embryo, we must ask ourselves how the blastocysts can be defined from which embryonic stem cells can also be obtained.

In the light of these circumstances, the European Court of Justice was asked to rule on the notion of 'human embryo' and on the notion of the 'use of human embryos for industrial or commercial purposes' governed by Directive 98/44/EC.

*"Does the ban on patenting human embryos cover all states of life, starting with the fertilization of the ovule, or only the embryo after it has reached a specific stage of development?"*

On 18 October 2011, the European Court of Justice issued a decision with the following conclusions:

- The term 'human embryo' must be interpreted as widely as possible, in other words it means any human ovule from the moment of fertilization and any non-fertilized human ovule obtained otherwise that is able to start the process of development of a human being.
- The question of whether a stem cell obtained from a human embryo during the blastocyst stage must be treated as a human embryo must be decided by the national judge, who in the light of scientific developments must consider whether these cells are able to start the process of development of a human being.
- The object of an invention is not patentable when the technical teaching that is the object of the patent application first requires human embryos to be destroyed or used as basic material, even if this teaching is neither the object of the description or of the claims.

In this decision, the European Court of Justice has tried to give a specific meaning to terms that were not defined in the Directive or in the national implementing laws. In the light of this decision and in the light of restrictive legislation, the patentability of stem cells is bound to be further restricted, also in countries that until now had adopted a more permissive approach.

This decision will probably have an effect on the world of research, but we shall have to wait some time before its real implications can be evaluated.

**Chiara Formenton**  
Patent Consultant

## ACCESSO AI CONTENZIOSI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN INGHILTERRA E GALLES: SINTESI DEGLI ULTIMI SVILUPPI

Nel corso dell'ultimo anno, il sistema giuridico inglese relativo alle controversie civili in materia di proprietà intellettuale è stato oggetto di modifiche di portata significativa. La Patents County Court ("PCC"), il tribunale chiamato a giudicare in materia di brevetti, marchi, diritto d'autore e design, è stata ristrutturata per consentire a un pubblico più ampio di adire il giudice per controversie inerenti alla proprietà intellettuale fornendo un foro adeguato alle piccole e medie imprese.

### ANTEFATTI

La PCC è stata originariamente istituita nel 1990 per giudicare le richieste di minor valore e complessità di quelle solitamente sottoposte alla Patents Court della High Court.

Tuttavia, con il tempo, le modifiche normative hanno fatto sì che non vi fosse sostanzialmente alcuna differenza in termini di procedura o costi tra un'azione presentata alla PCC e una alla High Court.

Di conseguenza, la giurisdizione di Inghilterra e Galles non veniva considerata particolarmente conveniente dalle piccole e medie imprese che richiedevano un giudizio su contenziosi in materia di proprietà intellettuale. Per incoraggiare le parti a ricorrere ai rimedi civili esperibili nei casi di violazione della PI, il governo ha ratificato diverse modifiche di norme e pratiche per la PCC.

### LE MODIFICHE

Nell'ottobre del 2010, nella PCC sono state introdotte le disposizioni che seguono:

- Le parti sono ora obbligate a presentare i rispettivi casi per intero ma concisamente all'inizio.
- Non saranno ammesse ulteriori prove, argomentazioni scritte o divulgazioni specifiche, quali dichiarazioni testimoniali, perizie, divulgazioni o esami in contraddittorio, a meno che la corte non venga persuasa del fatto che una specifica questione debba essere trattata utilizzando uno di tali mezzi. Questo aspetto sarà esaminato in sede di udienza sulla gestione del caso.
- Tutte le altre richieste saranno, ove possibile, trattate per iscritto o telefonicamente.
- Il processo sarà limitato a uno o al massimo due giorni, a meno che non sia inevitabile un caso più lungo. Di conseguenza, unitamente al vincolo della presentazione delle prove e all'udienza sulla gestione del caso, la procedura viene semplificata e una causa per violazione potrà di fatto concludersi nell'arco di 6 - 12 mesi.
- Viene fissato un limite per le spese recuperabili. L'importo massimo è fissato in 50.000 sterline per la decisione finale della responsabilità e in 25.000 sterline per i procedimenti di richiesta di risarcimento danni o recupero degli utili. Tale limitazione contrasta con quanto accade alla High Court dove non sussiste un limite alle spese. In aggiunta, questo è il massimo totale recuperabile; in pratica viene suddiviso in diversi importi più ridotti corrispondenti alle principali fasi del procedimento.

Una modifica successiva ha altresì limitato il valore delle richieste di risarcimento o di recupero degli utili a 500.000 sterline (esclusi costi e

## AFFORDABLE IP LITIGATION IN ENGLAND AND WALES: SUMMARY OF THE DEVELOPMENTS

Over the past year, the English court system for civil IP litigation has seen some very significant changes. The Patents County Court ("PCC"), which is able to hear cases on patents, trade marks, copyright and designs, has been restructured to enable a wider audience to bring IP litigation cases by providing a suitable forum for small- and medium-sized enterprises.

### BACKGROUND

The PCC was originally set up in 1990 to deal with claims that were smaller and less complex than those usually brought in the Patents Court of the High Court.

However, with time, changes in the rules resulted in there effectively being no difference in terms of procedure or costs between bringing a claim in the PCC and bringing it in the High Court.

Consequently, England and Wales was not seen by small- and medium-sized companies as a particularly attractive jurisdiction for IP litigation. In order to encourage parties to make use of the civil remedies available for IP infringement, the government approved several rule and practice direction changes for the PCC.

### THE CHANGES

In October 2010, the following provisions were put in place for the PCC:

- The parties are now obliged to set out their respective cases fully but concisely at the outset.
- No further evidence, written argument or specific disclosure, such as witness statements, expert reports, disclosure or cross-examination, will be permitted unless the court can be persuaded that there is a specific issue that needs to be addressed using one of those steps. This will be a matter considered at the case management conference.
- Any other applications will if possible be dealt with on paper or by telephone.
- The trial will be limited to one or at most two days, unless a longer case is unavoidable. As a result of this, together with the limitation on evidence submission and the case management conference, the procedure is streamlined and an infringement action can actually be concluded within 6 - 12 months.
- Recoverable costs are capped. The total recoverable is capped at £50,000 for the final determination of liability and at £25,000 for enquiries as to damages or accounts of profits. This is in contrast to the High Court where the costs order can be unlimited. Moreover, this is the maximum total recoverable; in practice it is broken down into several smaller amounts, corresponding to the main procedural stages.

A later change also limited the value of claims for damages or an account of profits to £500,000 (excluding interest and costs). This ensures that cases of greater value are brought in the appropriate forum, namely the High Court.

interessi), garantendo in tal modo che i casi aventi un valore più elevato siano presentati al foro appropriato, nella fattispecie la High Court. Nel novembre del 2011, il governo ha ratificato un ulteriore miglioramento confermando l'introduzione nella PCC, nel corso del 2012, di un nuovo servizio per le richieste di valore ridotto. Tale servizio è stato istituito appositamente per le PMI, limiterà i costi fissi e consentirà risarcimenti danni pari a un massimo di appena 5000 sterline per ciascun caso.

A discrezione della PCC, i casi potranno essere trasferiti alla High Court e viceversa. Di fatto, nella causa *Alk-Abello Ltd vs Meridian Medical Technologies Dey Pharma Lp*, la PCC ha deciso di trasferire il caso alla High Court motivando la propria decisione in base al consistente valore della richiesta e al fatto che le parti interessate fossero di dimensioni relativamente grandi.

## RISULTATI

Dall'autunno del 2010, data di implementazione delle prime modifiche e della nomina alla PCC del Giudice Colin Birss QC, 130 sono stati i casi avviati o trasferiti alla PCC mentre le udienze di processi completi sono state 23. Le questioni trattate hanno coperto un ampio spettro dei diritti di proprietà intellettuale: dalle controversie su marchi di moda nel primo caso sottoposto alla PCC (*Westwood vs Knight*) alla violazione del diritto d'autore di film pornografici tramite reti di condivisione di file peer-to-peer, dalla violazione di un contratto riguardante un disegnatore di biglietti d'auguri alla violazione di diritti su disegni non registrati relativi a giocattoli per conigli, dalla violazione di un brevetto per la proiezione dei fantasmi agli atti di concorrenza sleale di una società specializzata in chirurgia degli alberi.

Questi sono naturalmente solo alcuni fra i casi più originali di udienze che si sono tenute alla PCC. Ciò che l'insieme dei casi ha dimostrato è che la PCC permette sicuramente di ottenere una sentenza in maniera rapida ed economicamente vantaggiosa. Offre inoltre un grado di certezza alle parti in causa in termini di costi e risarcimento danni e rappresenta infine un foro adeguato in cui dibattere casi che le imprese diversamente non avrebbero preso in considerazione.

**Catharina Waller**

*Mandatario Marchi & Brevetti*

## IL RISARCIMENTO DEL DANNO E LA RESTITUZIONE DEGLI UTILI IN CASO DI CONTRAFFAZIONE

Il risarcimento del danno nel caso di violazione di un titolo di proprietà industriale è regolato dall'art. 125 del Codice della Proprietà Industriale ed Intellettuale (CPI): in base al primo comma di tale norma il Giudice dovrà risarcire il danneggiato facendo applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 del c.c., considerando tutte le conseguenze economiche negative quali il mancato guadagno, i benefici del contraffattore e il danno morale.

In November 2011 the government approved a further improvement, confirming that a new small claims service will be introduced in the PCC at some point during 2012. It is specifically designed for SMEs, and will limit fixed costs and allow damages of up to only £5000 per case.

At the discretion of the PCC, cases can be transferred to the High Court and vice versa. Indeed, in *Alk-Abello Ltd v Meridian Medical Technologies Dey Pharma Lp* the PCC decided to transfer the case to the High Court on the basis of the relatively large size of the parties and the substantial value of the claim.

## RESULTS

Since autumn 2010 when the first changes were implemented and His Honour Judge Colin Birss QC was appointed to the PCC, 130 cases have been commenced in or transferred into the PCC and it has heard 23 full trials, with topics across a wide spectrum of IP rights: from fashion trademark disputes in the first case to be heard by the PCC (*Westwood v Knight*) to copyright infringement of pornographic films via peer to peer file sharing networks, from breach of contract regarding a greetings card designer to infringement of unregistered design rights relating to rabbits' play things, and from infringement of a patent for ghost projection to passing off of a tree-surgery business.

Naturally, these are only a selection of the more humorous cases heard before the PCC. What the totality of the cases has shown us is that the PCC certainly offers the ability of obtaining a judgement quickly and cost effectively. Moreover, it provides some certainty for litigants in terms of costs and damages and offers a promising forum for litigation of cases that companies might otherwise not have considered bringing or defending.

**Catharina Waller**

*Trademark & Patent Attorney*

## CLAIM FOR DAMAGES AND ACCOUNT OF PROFITS IN CASE OF INFRINGEMENT

Claim for damages for IP infringement in Italy is governed by article 125 of the Italian Industrial and Intellectual Property Code (CPI). The first sub-section of this code states that the judge shall compensate the injured party by applying the general criteria of articles 1223, 1226 and 1227 of the Civil Code, taking into account all the negative financial consequences, such as loss of profit, the counterfeiter's profits and moral damage.

Le voci del danno emergente possono essere così esemplificate:

- costi per acquisire la prova della contraffazione e per la tutela giudiziale e stragiudiziale, comprese spese di assistenza legale e tecnica (perizie, ricerche di mercato, investigazioni, costituzione di parte civile nel processo penale);
- costi per neutralizzare l'illecito, ad es. spese per attività promozionali aggiuntive (pubblicità ulteriori, diffide attraverso i mezzi di comunicazione);
- perdite connesse alle spese effettuate per progetti di penetrazione sul mercato e pubblicizzazione del prodotto;
- il cosiddetto danno normativo (o effetto disturbo) consistente nel danno non tanto da mancata vendita ma da perdita della forza del prodotto sul mercato e della sua capacità trainante dell'impresa;
- il danno morale: la giurisprudenza lo configura sotto due diversi profili, il *pretium doloris* necessariamente connesso alla configurabilità di un reato e il danno all'immagine.

Quanto al lucro cessante, i criteri richiamati dall'art. 125 CPI, già noti alla giurisprudenza, sono tre:

- decremento del fatturato della vittima della contraffazione;
- l'utile del contraffattore;
- giusto prezzo del consenso o royalty.

I primi due sono indicati dal primo comma dell'art. 125 CPI e, unitamente applicati, devono condurre alla ricostruzione del pregiudizio patito a titolo di lucro cessante.

La royalty ragionevole è considerata dal II comma dell'art. 125 CPI; essa rappresenta una modalità di risarcimento applicabile su istanza di parte che non passa attraverso la ricostruzione contabile della perdita subita dalla vittima della contraffazione né dell'utile del contraffattore. Essa dovrebbe essere un criterio minimo e sussidiario.

La royalty ragionevole esigibile dalla vittima (definita anche giusto prezzo del consenso) dovrebbe essere pari alla royalty del mercato di riferimento, maggiorata di una quota in ragione della non volontarietà della licenza.

Il criterio del decremento di fatturato della vittima della contraffazione è più rigoroso ma di più difficile ricostruzione.

Infatti: il mancato guadagno si ottiene detraendo dai ricavi perduti (prezzo di vendita applicato dalla vittima per unità di prodotto non vendute) l'ammontare dei cosiddetti costi incrementali, ovvero quei costi che la vittima avrebbe sostenuto in caso di produzione di quei beni. Un primo significativo passaggio è l'individuazione delle vendite perdute: la documentazione utile a tal fine è data dalle fatture, dai mastri contabili, dai report relativi ai settori di mercato più prossimi, per confrontare i dati ipotetici della vittima della contraffazione con i dati effettivi del settore più vicino.

Il secondo significativo passaggio è dato dalla ricostruzione del prezzo di vendita dei prodotti non venduti al fine di ricostruire i ricavi persi. Il prezzo di riferimento è quello originariamente applicato dal titolare della privativa, anche qualora a seguito della contraffazione quest'ultimo abbia applicato una riduzione del prezzo di vendita.

La parte più complessa è data dalla ricostruzione dei costi da detrarre dai ricavi.

The harm that has arisen can be broken down as follows:

- cost of acquiring proof of the counterfeiting and for judicial and extrajudicial protection, including legal and technical assistance (experts' reports, market research, investigations, appearing as plaintiffs in the criminal case);
- the costs of neutralizing the effect of the illegal act, e.g. additional publicity costs (further advertising, warnings disseminated through the media);
- losses arising from expenses incurred for market penetration projects and advertising the product;
- the so-called normative damage (or disturbance effect) that is not so much caused by loss of sales but by loss of product impact on the market and of its ability to promote the company;
- the moral damage: the law divides this into two categories, *pretium doloris*, which is necessarily connected to the existence of an offence, and the harm to reputation.

With regard to lost earnings, article 125 of the CPI, which is already known to jurisprudence, defines three types:

- decreased turnover of the injured party of the counterfeiting;
- the counterfeiter's profits;
- the fair consideration for consent or royalties.

The first two are indicated by the first sub-section of article 125 CPI and applied jointly they must lead to the calculation of the lost earnings suffered.

Reasonable royalties are considered by sub-section II of article 125 CPI; they are a method of compensation that is applicable at the request of a party that does not involve a calculation of the loss suffered by the injured party of the counterfeiting or of the counterfeiter's profits. It should be a minimum and subsidiary criterion.

The reasonable royalties that can be requested by the injured party (also defined as the fair consideration of consent) should be the same as the royalties on the market in question, plus an addition to take account of the involuntary nature of the license.

The criterion for establishing the decrease in the turnover of the injured party of the counterfeiting is stricter but more difficult to calculate.

In fact, lost profit is calculated by deducting from lost earnings (sale price applied by the injured party for each unsold product unit) the amount of the so-called incremental costs, i.e. those costs that the injured party would have sustained if the assets had been manufactured.

A first significant step is to identify the lost sales: the documentation used for this purpose are the invoices, the ledgers, and the reports on the nearest market sectors. This documentation is used to compare the hypothetical data of the injured party of the counterfeiting with the actual data of the nearest sector.

The second significant step is to calculate the sale price of unsold products in order to calculate lost earnings. The reference price is the price originally applied by the owner of the IP right, even if following the counterfeiting the injured party has applied a reduced sales price. The most complicated step is calculating the costs to be deducted from earnings.

La nozione giuridica di mancato guadagno si fonda sul concetto aziendalistico di utile marginale o margine di contribuzione, ovvero quell'entità economica determinata contrapponendo ai ricavi persi i soli costi incrementali che sarebbero stati sopportati per produrre e commercializzare il numero di prodotti (e proprio quei prodotti) corrispondente alle mancate vendite.

Quindi:

**mancato guadagno = ricavi persi – costi incrementali**

I costi si possono suddividere in costi variabili e costi fissi alla luce del loro comportamento a fronte delle variazioni del volume di attività. I costi variabili si modificano nel loro importo per effetto di oscillazioni anche minime dei volumi di attività (si pensi al costo della materia prima). I costi fissi si modificano nel loro importo per effetto di oscillazioni di volumi di attività che oltrepassino un determinato livello, di solito identificato dalla saturazione dello sfruttamento della capacità produttiva già disponibile e comunque già spesa dalla società che patisce la contraffazione.

Si pensi alla capacità produttiva dell'azienda legata alla dimensione dell'impianto (il cui costo è già stato speso): se la produzione delle "mancate vendite" – conseguenti alla contraffazione – comporta la necessità per il titolare della privativa di ampliare il limite di capacità produttiva (ad esempio l'ampliamento dell'impianto o l'acquisizione di un nuovo impianto, o l'ampliamento del capannone o di nuovo personale specializzato) nel computo dei costi incrementali andrebbero ricompresi anche i maggiori costi fissi "speciali" necessari al raggiungimento del nuovo, e maggiore, livello produttivo.

Vi sono anche i costi semivariabili, caratterizzati da una componente fissa e da una componente variabile (es. utenze elettriche e telefoniche).

Sostanzialmente i costi variabili sono individuabili nelle materie prime e nelle merci, mentre i costi fissi nel lavoro diretto (ore di lavoro ordinario), immobilizzazioni tecniche (nella parte relativa all'obsolescenza) e costi di promozione e comunicazione (pubblicità). In concreto, i primi costi da detrarre sono quelli relativi alle materie prime che sarebbero state utilizzate, nonché quelli relativi alla produzione e commercializzazione dei prodotti. Se la maggiore produzione (mancate vendite) necessitasse di lavoro straordinario, tra i costi variabili da dedurre sarebbe inclusa la relativa componente di costo (straordinario). Se ancora per la produzione di unità aggiuntive risultasse necessaria l'acquisizione di un nuovo impianto (a causa della saturazione della capacità produttiva) anche il valore degli ammortamenti subirebbe un incremento e sarebbe da ricomprendere tra i costi incrementali da dedurre.

Il criterio del risarcimento dei profitti persi consente di risarcire anche le mancate vendite cosiddette ancillari ossia quelle vendite perse dal titolare del diritto che non hanno ad oggetto il bene oggetto della privativa stessa, ma altro bene che con il primo presenti una relazione funzionale.

Il principio giurisprudenziale a sostegno del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patito dalla vittima della contraffazione anche per la perdita di tali vendite è quello per cui sono oggetto di risarcimento anche i danni indiretti, purché rientrino nella serie di conseguenze normali del fatto (es. tappo brevettato; la vendita delle bottiglie è logicamente legata alla vendita dei tappi. Se la vendita delle bottiglie presenta un andamento delle

The legal notion of lost profit is based on the notion of a company's marginal profit or contribution margin, i.e. the financial amount determined by setting off against lost earnings only the incremental costs that would have been incurred to manufacture and market the number of products (and specifically those products) corresponding to the lost sales.

Accordingly:

**lost profit = lost earnings – incremental costs**

Costs can be broken down into variable costs and fixed costs in the light of their behaviour in the light of volume variations.

The amount of variable costs varies with even minimal fluctuations in volume (for example, the cost of raw materials should be considered).

The amount of fixed costs varies through the effect of variations in volumes beyond a certain level, that is normally defined as operating at full productive capacity available and already paid by the company suffering from the counterfeiting.

We should consider the company's productive capacity linked to plant size (the cost of which has already been paid): if the production of the 'lost sales' – arising from the counterfeiting – obliges the owner of the IP right to increase productive capacity (e.g. by extending the plant or acquiring a new plant or extending the manufacturing shed or hiring new specialist personnel) the calculation of incremental costs should also include greater 'special' fixed costs required to reach new and greater productive levels.

There are also semi-variable costs, which are characterized by a fixed component and by a variable component (e.g. electricity and telephone costs).

Variable costs are basically identifiable in raw materials and goods whereas fixed costs are defined by direct labour costs (hours of normal work), plant and machinery (in the part relating to obsolescence) and promotion and communication costs (advertising). Basically, the first costs to deduct are those relating to the raw materials that would have been used and those relating to the production and marketing of the products. If greater production (lost sales) required overtime to be paid, the variable costs to be deducted would include the relative cost (overtime). If acquiring a new plant were necessary for producing additional units (because maximum productive capacity had been reached), the value of depreciation charges would also be increased and would be another incremental cost to be deducted.

The criterion of compensating lost profits enables also so-called ancillary lost sales to be included, i.e. the sales lost by the IP right owner connected to a product that has a functional relationship with the product protected by IP rights.

The legal principle according to which the injured party of counterfeiting should also be compensated for the loss of such sales is the legal principle that also indirect damage should be compensated provided that the damage is part of a series of normal consequences (e.g. in the case of a patented cap, the sale of bottles is logically connected to the sale of the caps; if the pattern of sales of the bottles is perfectly consistent with the pattern of sales of patented caps, the owner of the patent will be entitled to

vendite perfettamente coerente rispetto all'andamento delle vendite dei tappi brevettati, il titolare della privativa avrà il diritto di essere risarcito anche per il pregiudizio economico connesso alla mancata vendita del prodotto ancillare).

Il terzo criterio è adottato ai fini della ricostruzione del lucro cessante è rappresentato dalla ricostruzione degli utili realizzati dal contraffattore: in assenza di dati precisi la Giurisprudenza ha comunemente utilizzato, quale indice del fatturato perduto dalla vittima della contraffazione, il fatturato ottenuto dal contraffattore con riferimento al prodotto contraffatto.

Il principio è, tuttora, ribadito dal primo comma dell'art. 125 CPI che stabilisce che il risarcimento dovuto al danneggiato debba tenere conto "dei benefici realizzati dall'autore della violazione".

La ricostruzione dell'utile accumulato dal contraffattore diviene peraltro fondamentale nell'ambito di un diverso istituto: la retroversione dell'utile di cui all'art. 125 ultimo comma CPI che può essere richiesto in alternativa al lucro cessante ovvero nella misura in cui gli utili eccedono.

Le maggiori problematiche connesse alla retroversione dell'utile sono connesse non tanto alla ricostruzione degli utili del contraffattore, bensì all'individuazione dei presupposti in presenza dei quali la domanda in tal senso svolta dalla vittima della contraffazione debba essere accolta. Una parte della dottrina ritiene infatti che la retroversione presupponga la prova del nesso causale tra la contraffazione e gli utili del contraffattore; altra parte ritiene che l'istituto sfugga alla logica tipica del criterio risarcitorio, cosicché non è necessario verificare la sussistenza del nesso di causalità: al titolare della privativa violata spetteranno *tout court* i profitti del contraffattore.

**Alessandra Ferreri**  
Avvocato

be compensated also for the financial loss arising from the loss of sales of the ancillary product).

The third criterion used to calculate lost earnings consists of calculating the profits achieved by the counterfeiter: if there are no precise data, the law uses the counterfeiter's sales of the counterfeited product to measure the turnover lost by the injured party of the counterfeiting.

This principle is also emphasized by the first sub-section of article 125 CPI, which states that the compensation due to the injured party must take account 'of the profits earned by the infringer'.

Calculating the profits earned by the counterfeiter is thus fundamental in another circumstance: disgorgement of profits defined by the last sub-section of article 125 CPI, which can be requested instead of the lost earnings or can be alternatively requested to cover the amount by which the profits exceed the lost earnings.

The greatest problems arising from disgorgement of profits arise not so much from the calculation of the counterfeiter's profits as from the definition of the grounds on which the request of the injured party of counterfeiting for such disgorgement should be entertained. One part of the doctrine in fact rules that disgorgement requires the proof of a causal connection between the counterfeiting and the counterfeiter's profits; on the other hand it is deemed that the circumstance falls outside the scope of the compensating criterion, so it is not necessary to ascertain the existence of the causal connection: the owner of the infringed IP right is entitled to the counterfeiter's profits *tout court*.

**Alessandra Ferreri**  
Attorney-at-law

## RIPRODUZIONE DI EDIFICI E OPERE SITUATE IN UN LUOGO PUBBLICO

Tempo fa gli amministratori italiani di Wikimedia Commons, archivio di file multimediali (immagini, suoni, video), hanno deciso di eliminare le immagini delle opere dell'architettura moderna italiana, per non incorrere in violazioni del diritto d'autore.

La decisione è stata conseguenza del fatto che in Italia non opererebbe la "libertà di panorama" (cd. panorama freedom), che consente a chiunque di riprodurre gli edifici situati in luoghi pubblici, senza bisogno di alcuna autorizzazione del progettista o del titolare dei diritti sull'opera né, in conseguenza, bisogno di pagare i diritti d'autore.

Posto che in Italia le immagini di un'opera dell'architettura costituiscono un'opera derivata, il cui uso per fini commerciali è lecito solo se autorizzato dall'autore dell'opera originaria, Wikimedia Commons aveva concluso per l'eliminazione delle immagini delle opere dell'architettura progettate in Italia da architetti che non fossero morti da almeno 70 anni (come previsto dalla Legge sul diritto d'autore), così come le opere d'arte esposte al pubblico (inclusi i monumenti cittadini).

## REPRODUCTION OF BUILDINGS AND WORKS IN A PUBLIC PLACE

Some time ago, the Italian directors of Wikimedia Commons, an archive of multimedia files (images, sounds, videos), decided to eliminate the images of the works of modern Italian architecture in order to avoid infringing copyright.

The decision was a consequence of the fact that in Italy there is allegedly no so-called 'panorama freedom', which allows anybody to reproduce buildings located in public places without any need for permission from the designer or owner of the copyright to the work and consequently there is no need to pay royalties.

As in Italy the images of an architectural work constitute a derivative work the use of which for commercial purposes is allowed only if authorized by the author of the original work, Wikimedia Commons decided to eliminate images of architectural works designed in Italy by architects who had not been dead for at least 70 years (as prescribed by copyright law) and to eliminate the images of works of art on display to the public (including public monuments).

Wikimedia Commons, infatti, gestisce un sito ad accesso pubblico, i cui contenuti sono concessi in licenza libera, e sono, pertanto, potenzialmente riproducibili anche a fini commerciali, dunque in violazione della normativa italiana a tutela dei diritti d'autore.

Dalla questione è nato un dibattito a livello istituzionale, posto che, così stando le cose, sarebbe impossibile illustrare l'arte italiana degli ultimi 100-150 anni (a seconda della durata della vita dell'autore). Sul punto si è pronunciato l'ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali che ha precisato quanto segue.

Pur non essendo espressamente disciplinato nel nostro ordinamento, il diritto spettante a chiunque di fotografare monumenti e opere dell'architettura contemporanea è riconosciuto in Italia per il principio per cui deve considerarsi lecito il comportamento che non è vietato da una norma.

È lecito, e quindi possibile, fotografare tutte le opere visibili, dal nuovo edificio dell'Ara Pacis al Colosseo, per qualunque scopo, salvo che alterando o modificando il soggetto non si arrivi a ledere il decoro e i valori che esso esprime.

In altre legislazioni, invece, il diritto in questione è stato diversamente regolato a seconda degli interessi ritenuti meritevoli di tutela: ad esempio, la legislazione belga e quella olandese consentono di fotografare liberamente solo gli edifici, mentre è necessaria l'autorizzazione per le sculture, se costituiscono il soggetto principale della fotografia; la legge tedesca permette di fotografare anche le sculture pubblicamente visibili per fini commerciali; quella statunitense consente di utilizzare le fotografie scattate in luoghi pubblici o aperti al pubblico per qualunque scopo, salvo che si tratti di opere d'arte non stabilmente installate in un luogo pubblico per cui è necessaria l'autorizzazione del titolare.

In merito al pagamento dei diritti agli autori delle opere contemporanee, ai sensi dell'art. 70 della Legge sul diritto d'autore, in Italia è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini a bassa definizione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Diversamente, le opere considerate beni culturali, ossia aventi più di 50 anni e di interesse culturale che si trovino in consegna nei musei o negli altri luoghi della cultura, possono essere riprodotte ai sensi e coi limiti previsti dagli art. 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione consegnataria e pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia stata richiesta per scopi personali o didattici e non commerciali.

**Margherita Banfi**

*Avvocato*

Wikimedia Commons in fact manages a site that is open to the public whose contents are made freely available and which could therefore be reproduced also for commercial purposes, which would infringe Italian copyright law.

This matter gave rise to an institutional debate as in the current state of affairs it would be impossible to show Italian art over the last 100-150 years (depending on the author's longevity). The legislative office of the Ministry for Cultural Heritage and Activities has expressed the following opinion on the matter.

Although not explicitly stated in our regulations, everybody's right to photograph monuments and contemporary architectural works is recognized in Italy through the principle according to which any behaviour that is not forbidden by law must be considered to be legal.

It is thus legal to photograph all visible works, from the new building of Ara Pacis to the Coliseum for any purpose, provided that alterations or modifications do not detract from the dignity and values that it expresses.

In other countries, this right has been ordered differently, according to the interests that are deemed to be worthy of protection: for example, in Belgium and the Netherlands the law allows only buildings to be photographed freely, whereas permission is required for sculptures if they are the main subject of the photograph; German law allows sculptures that are on public view to be photographed also for commercial purposes; US legislation allows photographs taken in public places or in places open to the public to be used for any purpose, unless the photographs are of works of art not permanently installed in a public place, in which case the owner's consent is required.

Article 70 of Italy's copyright law states in relation to royalties payable to authors of contemporary works that low-definition or deteriorated images of the works can be published freely via the Internet for didactic or scientific use and only if such use is not for purposes of commercial gain.

On the other hand, works that are deemed to be cultural assets, i.e. because they are over 50 years old and are of cultural interest, that are in the possession of museums or other cultural locations, may be reproduced in accordance with and within the limits of articles 107 and 108 of the Italian Cultural Heritage and Landscape Code, subject to the authorization of the trustees and to payment of a fee, which is waived if the reproduction has been requested for personal, or didactic and non-commercial purposes.

**Margherita Banfi**

*Attorney-at-law*

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