



RAPISARDI ipnews

No 3 - JULY 2017

IN QUESTO NUMERO

1. Tribunale UE dei brevetti: un altro ostacolo da superare
2. Swissness: in vigore nuove regole per una maggiore competitività
3. Stampanti 3D e proprietà intellettuale: caratteristiche e criticità della "terza rivoluzione industriale"

IN THIS ISSUE

1. The EU Patent Court: another obstacle to overcome
2. Swissness: new rules for greater competitiveness
3. 3D printers and intellectual property: nature and drawbacks of the "third industrial revolution"

TRIBUNALE UE DEI BREVETTI: UN ALTRO OSTACOLO DA SUPERARE

Di nuovo un altro ostacolo da superare per arrivare all'approvazione definitiva del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Questa volta è la Germania che ha bloccato il progetto.

Come riportato dal quotidiano Faz, Frankfurter Allgemeine Zeitung, un cittadino tedesco (a cui è stato garantito l'anonimato) ha fatto ricorso contro la normativa europea che regola il brevetto unitario e il tribunale UE dei brevetti in quanto la stessa sembrerebbe incompatibile con la Costituzione Federale tedesca.

La Germania è sempre stata una grande sostenitrice del progetto del brevetto unitario ed è certo che questo "intoppo" sia quando meno singolare.

Bisogna sottolineare che in Germania la Corte Costituzionale è tenuta a valutare tutti i ricorsi che vengono presentati. Pertanto, in via cautelare, i giudici della Corte hanno chiesto al presidente Frank-Walter Steinmeier di non firmare la normativa sul brevetto unitario in attesa di valutare la compatibilità tra la disciplina UE e le leggi nazionali.

Ed è così che si vede svanire la possibilità dell'entrata in vigore del brevetto unitario prevista a inizio 2018.

THE EU PATENT COURT: ANOTHER OBSTACLE TO OVERCOME

A new barrier has been put in the way of final approval of the Unified Patent Court.

This time Germany has blocked the project.

As reported by the newspaper Frankfurter Allgemeine Zeitung, a German citizen (who has been granted anonymity) has appealed against the European framework regulating the unified patent and the EU Patent Court as violating the German federal constitution.

Germany has always been a great supporter of the Unitary Patent project and this "hiccup" therefore comes as a surprise.

It should be noted that the German Constitutional Court has no option but to consider any appeals received. The court has therefore requested President Frank-Walter Steinmeier, on a precautionary basis, not to sign the new regulations on the Unitary Patent until such time as the compatibility of the new EU rules with national laws can be examined.

And so the Unitary Patent will no longer be coming into force as expected at the beginning of 2018.

The Preparatory Committee for the Unitary Patent has conceded that the start date has been pushed back indefinitely and that the

Ora il comitato preparatorio del brevetto unitario ha ammesso che adesso è davvero difficile prevedere una data di inizio e che sicuramente non avverrà prima del 2019.

Le nostre aziende dovranno quindi per ora continuare a depositare domande di brevetto europeo come fatto sino ad oggi e quindi una unica domanda di brevetto depositata all'Ufficio Brevetti Europeo che dopo la concessione verrà convalidata nei paesi di interesse. Più paesi si include e più si paga.

In caso di contenzioso, si farà riferimento ai tribunali nazionali dei singoli paesi.

Nonostante tutti gli ostacoli, siamo certi che il progetto di avere un brevetto unitario e un relativo Tribunale Unificato dei Brevetti, condiviso e voluto da molti, riuscirà ad entrare in vigore.

Speriamo solo che tutto questo avvenga nel più breve tempo possibile.

Giuseppe Mercurio
European Patent Attorney

SWISSNESS: IN VIGORE NUOVE REGOLE PER UNA MAGGIORE COMPETITIVITÀ

I prodotti svizzeri sono da sempre sinonimo di qualità ed esclusività e per tale motivo sono particolarmente apprezzati dai consumatori in Svizzera ed all'estero e sono venduti ad un prezzo più alto rispetto ai prodotti analoghi provenienti da altri Paesi. Per tale motivo, al fine di avere un valore aggiunto, un numero sempre maggiore di aziende utilizza sui prodotti o per i servizi, la croce svizzera o altri rinvii alla Svizzera, quali "Swiss", "Svizzera", "Made in Switzerland".

Da alcuni studi svolti dal Politecnico di Zurigo e dall'Università di San Gallo è emerso che per i prodotti tipicamente svizzeri il valore aggiunto generato dalla provenienza svizzera è del 20% del prezzo di vendita e può raggiungere il 50% per gli articoli di lusso. A titolo di esempio un aspirapolvere svizzero

new patents will almost certainly not come into force before 2019.

This means that companies must meanwhile continue to file applications for a European patent as before, in other words a single patent application filed with the European Patent Office, which if granted is then validated in the relevant countries. The more countries involved, the more expensive the process.

In case of litigation, the courts of the individual countries have jurisdiction.

Despite these difficulties, there is no doubt that the eagerly awaited and popular project for a Unitary Patent and Unified Patent Court will go ahead.

We can only hope that it will not take too long.

Giuseppe Mercurio
European Patent Attorney

SWISSNESS: NEW RULES FOR GREATER COMPETITIVENESS

Swiss products have always been synonymous with quality and exclusivity and are therefore particularly sought-after by consumers in Switzerland and abroad, commanding higher prices than similar products from other countries. This means an ever-greater number of companies is using the Swiss cross or other designations such as "Swiss" or "Switzerland" or "Made in Switzerland" on their products or for their services.

Studies conducted by the Polytechnic of Zürich and the University of St. Gallen show that Swiss origin adds an average of 20% to Swiss products, rising to as high as 50% in the case of luxury goods. For example, a Swiss-made vacuum cleaner sells in Japan at 26% more than a similar appliance of unknown origin. In the case of watches, this added value is 112%.

è venduto in Giappone ad un prezzo superiore del 26% rispetto ad uno di provenienza indeterminata. Per gli orologi il valore aggiunto ammonta al 112%.

I consumatori sono quindi disposti a pagare di più per i prodotti svizzeri, a condizione che l'indicazione "Svizzera" garantisca un contenuto svizzero.

Al fine di rafforzare la protezione dell'indicazione di provenienza "Svizzera" e della croce svizzera e di contrastarne gli abusi, il legislatore è intervenuto con la nuova regolamentazione "Swissness", entrata in vigore il 1 gennaio 2017.

Le nuove norme definiscono regole più precise, stabilendo le condizioni necessarie affinché un prodotto o un servizio possa essere definito "svizzero". Vediamo più nel dettaglio la nuova normativa.

INDICAZIONE DI PROVENIENZA "SVIZZERA"

La designazione "Svizzera", sia se utilizzata da sola sia se utilizzata con altri elementi come "Made in Switzerland", è un'indicazione di provenienza che, in linea di massima, può essere utilizzata senza alcuna autorizzazione e gratuitamente a condizione che i prodotti o servizi contrassegnati provengano effettivamente dalla Svizzera. È bene precisare che la dimostrazione della provenienza di un prodotto o di un servizio è necessaria solo in caso di contenzioso.

Provenienza dei prodotti

I nuovi criteri della "provenienza svizzera" sono diversi a seconda dei prodotti che sono stati divisi in tre categorie: prodotti naturali, derrate alimentari e prodotti industriali.

Prodotti naturali: i criteri dipendono dal tipo di prodotto (luogo dell'estrazione per i prodotti minerali o luogo del raccolto per i prodotti vegetali).

Derrate alimentari: almeno l'80% delle materie prime utilizzate deve provenire dalla Svizzera e la tappa significativa della trasformazione deve svolgersi in Svizzera. Sono previste però diverse eccezioni. Ad

Consumers are therefore willing to pay more for Swiss products, provided that the designation of origin "Switzerland" guarantees actual Swiss content.

New "Swissness" regulations came into force on 1 January 2017 to help strengthen protection for the designation of origin "Switzerland" and the Swiss cross, and to combat infringement.

The new framework lays down more exact rules, establishing the preconditions for designating a given product or service "Swiss", as explained in the following.

THE "SWITZERLAND" DESIGNATION OF ORIGIN

The designation "Switzerland", used either alone or with other elements such as "Made in Switzerland", is a designation of origin that in general may be used without any form of authorisation, provided that the goods and services distinguished actually come from Switzerland. It should also be noted that demonstration that a product or service really comes from Switzerland is only necessary in case of legal action.

The origin of goods

The new criteria for "Swiss origin" differ from product to product, and goods have been divided into three categories: natural products, foods and industrial products.

Natural products: The criteria applied vary depending on the product involved (place of extraction for minerals or place of harvest for plant products).

Foodstuffs: At least 80% of the raw materials used must have their origin in Switzerland and the essential processing step must also take place in Switzerland. However, a number of exceptions are allowed. For example, in the case of milk and dairy products, the

esempio per quel che concerne il latte e i latticini questa percentuale deve essere del 100%. Sono inoltre esclusi dal calcolo i prodotti naturali che non sono producibili in Svizzera a causa delle condizioni naturali (ad esempio il caffè ed il cacao).

Prodotti industriali: il 60% dei costi di produzione deve essere sostenuto in Svizzera e una tappa significativa della produzione deve svolgersi in tale paese. Anche in questo caso sono previste eccezioni.

Provenienza dei servizi

Un servizio è considerato svizzero se la sede e il sito dell'amministrazione effettiva del fornitore si trovano in Svizzera.

CROCE SVIZZERA

La croce svizzera può ora essere utilizzata per contraddistinguere anche i prodotti effettivamente svizzeri e non per solo per i servizi.

L'utilizzo della croce svizzera è vietato se è atto a trarre in inganno circa le sue pretese relazioni con la Confederazione. Inoltre la croce svizzera non può essere usata su determinati prodotti o per determinati servizi (in particolare di natura medica) se può essere confusa con il segno della Croce Rossa.

percentage rises to 100%, while exclusions apply in the case of natural products that cannot be produced in Switzerland due to the climate conditions (such as coffee and cocoa).

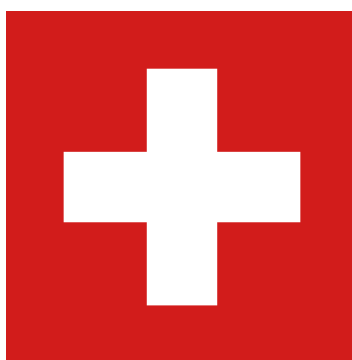
Industrial products: 60% of the cost of production must be incurred in Switzerland and the important manufacturing step must also take place within the country. Some exceptions also apply in this category.

Origin of services

Services are considered Swiss if the registered office and the office that actually manages the service provider are located in Switzerland.

SWISS CROSS

The Swiss cross may now be used to distinguish both goods and services that are actually Swiss and not only services as before.



Its use is forbidden where the sign is likely to cause confusion regarding the actual relationship with the country. Furthermore, the Swiss cross may not be used for certain products and services (in particular of a medical nature) where it might be confused with the Red Cross.

La croce svizzera può essere registrata come marchio a condizione che sia combinata con almeno un altro elemento verbale o figurativo (marchio combinato) e a condizione che i prodotti/servizi siano svizzeri. I marchi contenenti una croce svizzera depositati per dei prodotti prima dell'entrata in vigore della nuova legge sono respinti in virtù del diritto ancora vigente.

Se i consumatori non percepiscono la croce svizzera come rinvio alla provenienza geografica del prodotto (ad esempio nel caso di una t-shirt rossa con croce bianca) l'uso è decorativo e non è necessario che siano soddisfatti i criteri Swissness.

STEMMA SVIZZERO

Lo stemma della Confederazione elvetica continua ad essere riservato agli enti pubblici. Per le aziende che da decenni contraddistinguono prodotti e servizi di provenienza svizzera con lo stemma svizzero è prevista un'eccezione che consente loro di proseguire l'uso.

The Swiss cross may be registered as a trademark provided that it is combined with at least one other word or figurative element (a combined trademark) and provided that the products or services distinguished are Swiss. Trademarks containing a Swiss cross filed for products prior to the coming into force of the new law will be refused under the old legislation.

In cases where consumers would not tend to see the Swiss cross as a reference to the geographic origin of a product (for example, on a red T-shirt with a white cross) use is deemed decorative and the Swissness criteria do not have to be fulfilled.

SWISS SHIELD

The shield of the Swiss Confederation will continue to be reserved for public bodies. An exception will be made for companies that have distinguished their products or services with the Swiss shield for decades, who may be allowed to continue such use.



In un contesto di concorrenza agguerrita, l'introduzione del nuovo "Swiss Made" è vissuta da diverse imprese elvetiche come uno strumento per acquisire una maggiore competitività.

Sonia Fodale
Trademark Attorney

In the context of fierce competition, the introduction of the new "Swiss Made" rules is seen by many Swiss companies as a way of enhancing competitiveness.

Sonia Fodale
Trademark Attorney

STAMPANTI 3D E PROPRIETÀ INTELLETTUALE: CARATTERISTICHE E CRITICITÀ DELLA “TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE”

Il futuro è adesso.

Il mercato mondiale delle stampanti e dei servizi 3D, che nel 2012 valeva 2 miliardi di dollari, supererà i 10 miliardi entro il 2021.

A rivelarlo indagini di mercato svolte dalla Wohlers Associates Inc., tra le principali società di consulenza tecnica e strategica in materia di “*additive manufacturing*”, come la tecnologia 3D viene talvolta chiamata.

“ Una tecnologia dalle potenzialità evidentemente smisurate, ma che a lungo ha faticato a trovare attuazione su larga scala.

Although the technology obviously had endless potential, it took a long time to gain any form of widespread implementation.

”

La stampa 3D non è un’invenzione di questi anni. Correva il 1974 quando un visionario inventore del Colorado, l’ingegnere Chuck Hull, depositava presso l’Ufficio Brevetti e Marchi americano un brevetto dal titolo “Apparato per la produzione di oggetti tridimensionali per stereolitografia”. Più semplicemente, una macchina in grado di trasformare un modello digitale nel corrispondente oggetto tridimensionale.

1 Apparatus for production of three-dimensional objects by stereolithography

3D PRINTERS AND INTELLECTUAL PROPERTY: NATURE AND DRAWBACKS OF THE “THIRD INDUSTRIAL REVOLUTION”

The future is now.

The world market for 3D printers and services was worth \$2 billion in 2012, a figure due to rise to \$10 billion by 2021.

This was among the findings of a market report conducted by Wohlers Associates Inc., one of the main technical and strategic consultancy companies in the “*additive manufacturing*” sector, as 3D technology is sometimes called.

Three-dimensional printing is not a recent invention. Back in 1974 the visionary Colorado inventor and engineer Chuck Hull filed a patent application entitled “Apparatus for production of three-dimensional objects by stereolithography” with the US Patent and Trademark Office. This was essentially for a device capable of converting a digital model into the corresponding three-dimensional object.

Although the technology obviously had endless potential, it took a long time to gain any form of widespread implementation.

Una tecnologia dalle potenzialità evidentemente smisurate, ma che a lungo ha faticato a trovare attuazione su larga scala.

Almeno fino ad oggi: caduto in pubblico dominio il brevetto, concesso nel 1986, la produzione di stampanti 3D sta attraversando un boom di dimensioni tali da portare gli esperti a parlare di una "terza rivoluzione industriale".

Costanti investimenti nel settore permettono lo sviluppo di stampanti e materiali sempre più sofisticati; parallelamente, i modelli più semplici vengono ora destinati ad un uso domestico e non più solo industriale.

Già oggi reperibili ad un prezzo di circa 1.000 Euro, non è un azzardo sostenere che in pochi anni le stampanti 3D andranno ad affiancare i tradizionali elettrodomestici nelle case di molti consumatori.

La tecnologia dell'*additive manufacturing* porta con sé in-dubbi vantaggi. Su tutti, privilegiando una volta di più il punto di vista del consumatore, una inedita facilità di creare prodotti su misura.

Ma a fronte di ciò, altrettanto evidenti risultano i rischi correlati ad una diffusione massiva e incontrollata del fenomeno.

La possibilità di gestire in proprio la produzione di qualsiasi oggetto rende ad un tempo più facile e appetibile copiare prodotti di cui si conoscano e apprezzino le caratteristiche funzionali ed estetiche.

Naturalmente, allorché i prodotti in questione siano coperti da privative industriali o dal diritto d'autore, le stampanti 3D diventano uno strumento di contraffazione particolarmente incisivo.

Si tratta a ben vedere di una nuova frontiera del fenomeno contraffattivo, specialmente con riferimento all'individuazione dei soggetti responsabili: compie contraffazione chi crea e mette a disposizione di terzi un modello in formato digitale di un prodotto coperto da privativa? È responsabile l'utente finale che commissiona o fruisce del prodotto stampato?

Per il momento, a livello mondiale vanno delineandosi orientamenti dottrinari diversificati: in particolare, a una posizione americana che ritiene l'utente finale sempre responsabile si contrappone una più moderata posizione

That is, at least until recently: since the patent granted in 1986 lapsed and became part of the public domain, there has been such a boom in the manufacture of 3D printers that some experts are even talking about a "third industrial revolution".

Constant investment in the sector has allowed the development of ever more sophisticated printers and materials; at the same time, simpler models are now being made for household rather than industrial use.

Currently available at a price of around €1000, it seems likely that in just a few years 3D printers will be joining traditional domestic appliances in the homes of many consumers.

Additive manufacturing technology brings undoubted advantages, in particular allowing consumers to create tailor-made products with ease.

However, there are also risks connected with a huge and uncontrolled spread of the phenomenon.

The possibility of managing private production of any sort of goods makes it easier and more tempting to copy products with known and admired functional and aesthetic features.

Naturally, since the products in question are protected by industrial property rights and copyright, 3D printers can become very powerful instruments of infringement.

In other words, a new frontier has been reached in the area of infringement, especially when it comes to identifying who is responsible. Is anyone creating a digital model of an existing product covered by intellectual property rights and making it available to third parties engaging in infringement? And isn't the end-user who commissions the printed product or puts it to use also guilty?

For the time being, different legal interpretations are being adopted across the world: the American position finding the end-user guilty under all circumstances contrasts with a more moderate European approach that tends to absolve the end-user where the printed product is for private rather than commercial use.

However, there is a more unified approach to the person or entity creating and making available the digital file used

europea che lo manda assolto quando la stampa sia destinata all'ambito privato e per fini non commerciali.

Un orientamento comune si registra invece con riferimento alla posizione del soggetto che crea e mette a disposizione il file digitale destinato alla stampa: costui commette sempre un atto di contraffazione indiretta (*contributory infringement*) in quanto il file digitale è univocamente destinato alla realizzazione in formato tridimensionale del prodotto finale.

In attesa di scoprire come la giurisprudenza nazionale e sovranazionale affronteranno la questione, non vi è dubbio che la "terza rivoluzione industriale" ha piantato il seme di un nuovo e stimolante dibattito nel panorama della proprietà intellettuale.

Pierfrancesco Gallo

Trainee Attorney

for printing, who is always considered guilty of indirect or "contributory" infringement since the digital file is unquestionably intended for the creation of the three-dimensional end-product.

While we wait to see how these questions will be tackled in national and international case law, there is no doubt that the "third industrial revolution" has planted the seed for a new and stimulating debate in the intellectual property sphere.

Pierfrancesco Gallo

Trainee Attorney

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 (0)91 9220585
F +41 (0)91 9220558

UNITED KINGDOM

2A Collier House, 163-169
Brompton Road, London
T +44 (0)20 74302998
T +44 (0)20 74302999
F +44 (0)20 74300165

SAN MARINO

Strada Caiese 30
47891 Dogana
T +39 0549 942740
F +39 0549 942740
