



RAPISARDI ipnews

No 3 - JULY 2018

IN QUESTO NUMERO

- Aumento brevetti in Italia
- Contraffazione per equivalenza: il caso CRAFT-Autostrade per l'Italia
- La Mafia (non) si siede a tavola

IN THIS ISSUE

- More Patent Applications In Italy
- Infringement by equivalence: the CRAFT-Autostrade per l'Italia case
- The Mafia takes a seat at the table (or not)

AUMENTO BREVETTI IN ITALIA

L'ultimo rapporto dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) ha rivelato che in Italia le richieste di deposito per domande di brevetto sono aumentate del 4,3 % nel corso dell'anno 2017 rispetto all'anno precedente.

È proprio l'Italia infatti il paese in cui si è registrata la crescita più elevata delle richieste di brevetto in tutta l'Unione Europea.

Un elemento positivo che sottolinea una ripresa nel nostro paese dopo il calo che si era manifestato nel periodo della crisi economica 2011-2014.

Secondo il rapporto dell'EPO, i settori tecnologici più attivi nei nuovi brevetti sono quelli legati ai sistemi di trasporto e alla tecnologia medica.

In particolare la Lombardia si posiziona al dodicesimo posto a livello europeo nella classifica delle richieste di nuovi brevetti. È seguita poi dall'Emilia Romagna e dal Veneto.

Queste regioni rappresentano più del 60% di tutte le domande di brevetto italiane depositato di fronte all'Ufficio Brevetti Europeo.

Questi dati indicano come ormai la proprietà intellettuale sia entrata a far parte della quotidianità di molte imprese italiane e non solo.

Infatti è diventata anche un importante

MORE PATENT APPLICATIONS IN ITALY

The latest Annual Report from the European Patent Office (EPO) reveals that the number of patent applications filed in Italy increased 4.3% in 2017 over the previous year.

This was the highest growth rate for any EU Member State.

This positive trend underlines the recovery underway in Italy following the fall in applications during the period of economic crisis lasting 2011-2014.

According to the EPO report, the most active technological sectors in terms of new patents are the transport systems and medical technology areas.

Specifically, Lombardy comes 12th in Europe in the new patent application rankings, followed by Emilia Romagna and Veneto.

These regions together account for over 60% of all Italian patent applications made to the EPO.

Intellectual property thus seems to have become part of everyday life for many Italian enterprises, but also for other entities.

Patents have in fact become an important instrument for high schools aiming to support innovation and youth creativity.

strumento nelle scuole superiori dove mira a sostenere l'innovazione e la creatività dei giovani.

Di recente sono stati infatti premiati tre progetti innovativi presentati alla Fiera regionale delle imprese promossa da "Junior Achievement" di Udine.

Recently three ground-breaking projects received awards at the regional enterprise fair promoted by Junior Achievement Italy in Udine.

The prizes were awarded as part of a business education programme called "Enterprise in action", recognised by the



Si chiama "Impresa in azione" il programma di educazione imprenditoriale, riconosciuto dal Miur come forma di alternanza scuola lavoro al quale molte scuole superiori partecipano da anni.

Il progetto consiste nella costituzione di mini imprese, composte da gruppi di studenti di una o più classi, che partendo da un'idea innovativa ne curano la realizzazione e il lancio sul mercato.

In particolare nell'edizione "Impresa in azione 2017/2018", agli studenti dell'Istituto Deganutti e dell'Istituto Malignani di

Ministry of Education for the purposes of the high-school work experience credit programmes launched in recent years.

The project involves setting up mini-companies, made up of students drawn from one or more classes, who come up with an innovative idea and then take it through its implementation and market launch phases.

Students from the Istituto Deganutti and Istituto Malignani in Udine received the following awards in the 2017-2018 edition of "Enterprise in Action":

Udine sono stati infatti riconosciuti i seguenti premi:

- Premio per la registrazione di un marchio per il progetto "Profumo di Classe". La startup creata dagli studenti della classe quinta E RIM dell'Istituto Deganutti mira a valorizzazione attraverso una fragranza artigianale la Viola di Udine.
- Premio per la registrazione di un modello di utilità per il progetto "3Spencer". La startup della classe quinta B dell'Istituto Deganutti ha realizzato un dispenser per il trasporto di tre prodotti.
- Premio per la registrazione di una domanda di brevetto per il progetto "Underground Lights", una speciale tinta per capelli ottenuta dalla curcuma che diventa fosforescente sotto le luci ultraviolette.

Un altro esempio concreto di innovazione arriva proprio dall'Università di Milano Bicocca.

Un milione di euro è l'investimento effettuato per l'acquisizione della famiglia dei brevetti relativi alle finestre intelligenti da parte di Glass to Power, spin-off dell'Ateneo milanese, di cui l'università è socia al 5%.

I brevetti si riferiscono alla tecnologia denominata LSC-Luminescent Solar Concentrator, che fa uso di nanocristalli inseriti in lastre di plexiglass. Questi nanocristalli convertono la luce solare in energia elettrica ad elevata efficienza e pronta all'uso.

Questo investimento rappresenta una delle più importanti operazioni mai registrate in Italia per acquisire brevetti nati dall'attività di una università pubblica.

Si tratta di un risultato notevole in termini di valorizzazione economica della proprietà intellettuale, soprattutto in un ambito come quello dell'Università dove il brevetto è ancora poco considerato da parte dei ricercatori, anzi a volte è considerato un ostacolo.

Tutti dati incoraggianti che dimostrano come l'Italia stia cercando di riprendersi dalla crisi, guardando sempre più all'innovazione e aiutando le giovani menti a sostenere i loro progetti e a svilupparli.

Chiara Formenton
Patent Attorney

- Registration of a trademark as the prize for the "Profumo di classe" project. The start-up by final-year (Class E RIM) students from the Istituto Deganutti took advantage of the properties of the Udine Violet flower to create a craft perfume.
- Registration of a utility model as the prize for the "3Spencer" project. The start-up launched by final-year (Class B) students from the Istituto Deganutti created a dispenser holding three products.
- A patent application as the prize for the "Underground Lights" project. A special hair dye obtained from turmeric which becomes phosphorescent in ultraviolet light.

The University of Milano-Bicocca provided another notable example of innovation.

A one million euro investment was made to obtain a family of patents for intelligent windows by Glass to Power, a spin-off of the Milan college, which retains a 5% holding in the entity.

The patents are for the so-called LSC (Luminescent Solar Concentrator) technology, which utilises nanocrystals integrated into panes of plexiglass. These nanocrystals convert solar light into high-efficiency electrical energy ready for use.

This is one of the most important instances of investment ever in Italy to obtain patents to protect work done at a public university.

It represents a step forward in terms of commercial exploitation of intellectual property, especially in the academic environment, where researchers as yet have little use for patents, sometimes in fact viewing them as obstacles.

All of these are encouraging signs showing how Italy is doing its best to recover from the crisis, looking ever more to innovation and helping young talent to support and develop new projects.

Chiara Formenton
Patent Attorney

CONTRAFFAZIONE PER EQUIVALENZA: IL CASO CRAFT-AUTOSTRADE PER L'ITALIA

Dopo oltre 10 anni si è conclusa la battaglia legale sulla proprietà intellettuale del sistema di rilevazione della velocità media dei veicoli adottato sulle autostrade italiane gestite da Autostrade per l'Italia spa (ASPI), noto con il nome di "SICVe (Sistema informativo controllo velocità)" o "Tutor".

La Corte d'Appello di Roma ha deciso che il sistema "Tutor o SICVe" costituisce contraffazione del brevetto nazionale n.IT01.310.318 registrato nel 1999 a nome C.R.A.F.T. srl.

Nell'ambito della proprietà industriale esistono due tipi di contraffazione.

Quando una realizzazione presenta le medesime caratteristiche rivendicate in un brevetto, si parla di contraffazione "letterale".

Invece, quando una realizzazione presenta caratteristiche simili, ma non identiche a quelle rivendicate, e risolve il medesimo problema tecnico dell'invenzione brevettata facendo uso di una soluzione tecnica ovvia per un tecnico del settore, si parla di contraffazione "per equivalenza".

Nel caso preso in esame, il brevetto CRAFT e il sistema "Tutor" rispondono al medesimo problema tecnico, ma non presentano le medesime caratteristiche costruttive.

Prima del 1999 la tecnica nota di monitoraggio della velocità di veicoli si basava su tecniche di rilevamento della velocità puntuale, ad esempio utilizzando postazioni fisse o mobili di telerilevamento. Con tali sistemi di rilevazione, un conducente ha la possibilità di andare oltre i limiti di velocità fintanto che non incontra una postazione di telerilevamento.

Al fine di superare i limiti della tecnica nota, il brevetto CRAFT rivendica un sistema che comprende due stazioni locali munite di mezzi di rilevazione puntuale in collegamento telematico che consentono di accertare la velocità media dei veicoli in transito in un tratto stradale in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di velocità imposti per legge su tutto un tratto stradale. In particolare, i mezzi di rilevazione operano mediante raggi luminosi.

Il sistema "Tutor" comprende le medesime caratteristiche

INFRINGEMENT BY EQUIVALENCE: THE CRAFT-AUTOSTRADE PER L'ITALIA CASE

After over a decade a legal battle has finally come to an end that centred on intellectual property rights for the system, known as "SICVe" (Computerised Speed Control System) or the "Tutor", for recording average vehicle speed that is used on the Italian motorway network managed by Autostrade per l'Italia SPA (ASPI).

The Court of Appeal in Rome decided that the "Tutor or SICVe" system infringed Italian Patent No IT01.310.318 registered in 1999 by C.R.A.F.T. SRL.

There are two types of infringement in the area of industrial property.

When an embodiment comprises the same features claimed in a patent, this is termed "literal" infringement.

However, when an embodiment comprises features that are similar but not identical to those claimed, and solves the same technical problem as the patented invention by means of a solution obvious to a person skilled in the art, the term used is infringement "by equivalence".

In the present case, the CRAFT patent and the "Tutor" system address the same technical problem, but they do not have the same constructive features.

Up to 1999, the prior art for monitoring vehicle speed was based on techniques for recording speed at a given point, for example using fixed or mobile remote sensors. With these systems, drivers could break the speed limit until they came to a remote sensor point.

In order to overcome the limitations of the prior art, the CRAFT patent claimed a system comprising two local stations equipped with remotely linked sensor points that would allow determination of the average speed of vehicles travelling along a stretch of road in such a way as to ensure compliance with the legal speed limit along an entire stretch of road. Specifically, the sensors operate using light rays.

The "Tutor" system has the same features as those claimed by the CRAFT patent, except for the sensors used.

rivendicate dal brevetto CRAFT, tranne per i mezzi di rilevazione utilizzati. Tali mezzi di rilevazione operano mediante campi magnetici e sono dal punto di vista strutturale e di funzionamento differenti rispetto ai mezzi di rilevazione rivendicati nel brevetto CRAFT, nonostante abbiano sostanzialmente il medesimo effetto tecnico.

Al fine di valutare la contraffazione per equivalenza, la Corte ha analizzato la ritirata domanda di brevetto a nome ASPI de-

These sensors operate using magnetic fields and are structurally and functionally different from the sensors claimed by the CRAFT patent, despite the fact that they have substantially the same technical effect.

In order to assess whether there had been infringement by equivalence, the Court analysed the withdrawn patent application filed by ASPI in 2003, on which the solution of the "Tutor" system was based, noting that:



positata nel 2003 sulla quale si basa la soluzione realizzativa del sistema "Tutor", facendo notare che:

- il brevetto CRAFT, concesso nel 2002, non è stato citato come documento di tecnica nota rilevante,
- la soluzione tecnica adottata comprendente l'utilizzo di mezzi di rilevazione a campo magnetico risolve lo stesso problema tecnico identificato nel brevetto CRAFT,
- non è presente alcun supporto nel testo della domanda
- the CRAFT patent, granted in 2002, had not been cited as a relevant prior art document,
- the technical solution adopted, including the use of magnetic field sensors, solved the same technical problem identified in the CRAFT patent,
- there is no argument in the text of the application supporting the use of magnetic field sensors as an improved solution as compared to light rays to solve the same technical problem.

che giustifichi l'utilizzo di mezzi di rilevazione a campo magnetico come soluzione migliorativa rispetto all'utilizzo di mezzi di rilevazione a raggi luminosi nel risolvere il medesimo problema tecnico.

Inoltre, la Corte ha ritenuto rilevanti le norme UNI CEI 70032 edite nel 1999 prodotte da CRAFT che illustrano lo stato dell'arte dell'epoca in materia di monitoraggio del traffico e della viabilità e sulle tipologie di caratteristiche dei sensori automatici per i rilievi di traffico su autostrade e stazioni di servizio.

In tale documento si evince che già nel 1999 fosse conosciuto e praticato l'utilizzo di dispositivi per il rilevamento della velocità di veicoli operanti sia mediante raggi luminosi, sia mediante campi magnetici.

Pertanto, la Corte ha ritenuto la sostituzione dei mezzi di rilevamento adottata ASPI nei sistemi "Tutor" del tutto banale e priva di creatività e originalità perché rientrante nelle comuni conoscenze di un tecnico del settore.

Alla luce di ciò, con la sentenza pubblicata il 10 aprile 2018 la Corte ha accolto la domanda di contraffazione per equivalenza e ha ordinato a Autostrade per l'Italia di astenersi per il futuro dal fabbricare, commercializzare e utilizzare il sistema in violazione e ha ordinato la rimozione e distruzione di tutte le attrezzature esistenti sulle autostrade gestite da ASPI costituenti violazione del brevetto a nome CRAFT srl.

Autostrade per l'Italia si è già attivata alla sostituzione dei sistemi "tutor" in contraffazione con il sistema per la rilevazione dell'eccesso di velocità denominato "SICVe-PM", approvato con il provvedimento del Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture nr.3338 del 31 maggio 2017.

Tuttavia, in tale provvedimento si afferma che "il sistema SICVe-PM ...non introduce nessuna modifica hardware rispetto al SICVe già approvato" ponendo i presupposti per una nuova battaglia legale.

Ludovico Signori

Trainee Italian And European Patent Attorney

Furthermore, the Court considered as relevant the UNI CEI 70032 standard published in 1999 and submitted by CRAFT that showed the contemporary state of the prior art in the area of traffic and traffic flow monitoring and the types of features to be found in automatic sensors for recording traffic on motorways and at service stations.

It is evident from this document that in 1999 devices were already known and used for recording vehicle speed that employed both light rays and magnetic fields.

Therefore the Court regarded the change of sensors by ASPI in the "Tutor" systems to be trivial and lacking in creativity and originality because a person skilled in the art would have been aware of such solutions.

In its judgment published on 10 April 2018, the Court therefore found in favour of the challenge based on infringement by equivalence and ordered Autostrade per l'Italia to abstain in future from producing, placing on the market and using the infringing system, also ordering the removal and destruction of all existing devices on motorways managed by ASPI that constituted infringement of the CRAFT patent.

Autostrade per l'Italia has already taken steps to replace the infringing "Tutor" systems with the "SICVe-PM" speeding detection system, approved by order of the Ministry of Transport and Infrastructure No 3338 of 31 May 2017.

However, this order specifically stated that "*the SICVe-PM system... introduces no change in hardware over the SICVe already approved*" paving the way for a new legal battle.

Ludovico Signori

Trainee Italian And European Patent Attorney

LA MAFIA (NON) SI SIEDE A TAVOLA

“La Mafia se sienta a la mesa” (“La Mafia si siede a tavola”) non è un marchio valido nell’Unione Europea.

Lo ha stabilito il Tribunale dell’Unione Europea all’esito di un serrato contenzioso tra la titolare, la società spagnola La Mafia Franchises, e lo Stato italiano.

Mafia Franchises, precedentemente nota con il nome di Honorable Hermandad (“Onorevole Fratellanza”), dovrà dunque rinunciare al proprio marchio, depositato nel 2006 per contraddistinguere una catena di ristoranti.

THE MAFIA TAKES A SEAT AT THE TABLE (OR NOT)

The EU does not consider “La Mafia se sienta a la mesa” (“The Mafia takes a seat at the table”) a valid trademark.

This opinion of the General Court of the European Union emerged at the outcome of a hard-fought battle between the Spanish company La Mafia Franchises and the Italian state.

La Mafia Franchises, which had previously traded under the name of Honorable Hermandad (“Honourable Brotherhood”), must therefore give up its trademark, filed in 2006 as a restaurant chain brand.



L'Italia aveva ritenuto inaccettabile la registrazione di un marchio ispirato ad una delle più affliggenti piaghe sociali della propria storia, prontamente ricorrendo davanti all'Ufficio dell'Unione Europea per farne dichiarare la nullità.

In termini tecnici, invocava la violazione dell'art. 7(1)(f) del Regolamento UE No. 207/2009 (oggi Art. 7(1)(f) del Regolamento UE No. 2017/1001), che tra gli impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio prevede il caso della contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume.

Tanto la divisione di annullamento dell'EUIPO quanto il Board of Appeal condividevano le argomentazioni del rappresentate italiano: il marchio contestato banalizzava il concetto di Mafia svuotandolo della sua accezione negativa e lo rendeva anzi veicolo di un messaggio di convivialità tra i consumatori.

Italy refused to accept the registration of a trademark taking its inspiration from one of the worst social scourges of its history, and promptly appealed to the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) to obtain a nullity declaration.

Technically, Italy alleged violation of Article 7(1)(f) of Council Regulation (EC) No 207/2009 (now Art. 7(1)(f) of Regulation (EU) No 2017/1001), which included among absolute grounds for refusal of registration contrariness to public policy or to accepted principles of morality.

Both the Cancellations Division of the EUIPO and the Board of Appeal agreed with the arguments of the Italian representative: the contested trademark trivialised the concept of Mafia, removing its negative connotations and indeed

La società spagnola si difendeva da un lato mettendo in luce l'aspetto globale del marchio, che a suo dire non poteva indurre il consumatore medio a ritenere esistente l'intento di fornire un qualche supporto al fenomeno mafioso; dall'altro, tentando di sostenere che il marchio fosse ispirato non tanto alla Mafia in sé, quanto piuttosto alla rappresentazione cinematografica della stessa offerta dalla saga hollywoodiana del Padrino e dunque ai valori positivi della famiglia e della comunità in quei film espressi.

Sulla scorta di queste argomentazioni e dei primi due gradi di giudizio, la questione è stata sottoposta al giudizio Tribunale dell'Unione Europea (causa T-1/17), la cui sentenza del 15 marzo 2018 ha confermato la nullità assoluta del marchio contestato.

Il Tribunale ha infatti ritenuto in primo luogo del tutto irrilevante la presunta ispirazione del marchio ai film del Padrino, non essendo gli stessi in alcun modo in grado di alterare la percezione negativa del marchio agli occhi dei consumatori.

L'unico e decisivo elemento ai fini del decidere non può invece che essere il seguente: la mafia è un'organizzazione criminale che fa ricorso a strumenti criminali per svolgere attività criminali; le sue modalità e i suoi fini sono in palese contraddizione con i valori basilari che hanno ispirato e ispirano l'Unione Europea, quali la dignità umana, la libertà e la sicurezza individuale e collettiva.

Un marchio che integri e faccia proprie immagini e concetti del fenomeno mafioso è dunque un marchio certamente contrario all'ordine pubblico e al buon costume: non offende infatti solamente le migliaia di vittime che la Mafia ha causato nei decenni, bensì anche qualunque individuo che sia parte dell'Unione Europea e ne rispetti i valori fondamentali.

rendering it a vehicle for a message of conviviality among the public.

The Spanish company defended itself on the one hand by highlighting the global nature of the brand, which in its opinion would not strike the public as encouraging support for the Mafia phenomenon; on the other hand, the company argued that the trademark was not inspired so much by the Mafia as such as by its cinematic representation as seen in Hollywood's Godfather saga, and therefore in the positive values of family and community expressed in these films.

Based on the arguments put forward and the outcome of first and second instance proceedings, the question was put to the General Court of the EU (Case T-1/17), whose judgment of 15 March 2018 confirmed the absolute invalidity of the contested trademark.

The General Court found, first of all, that the fact that the trademark intended to allude to the Godfather film series was irrelevant to the negative perception of the mark by the public.

From the court's viewpoint, the only possible deciding factor was that the mafia was a criminal organisation using criminal means to carry out criminal activities; its methods and its ends evidently contradict the basic values that have inspired and continue to inspire the European Union, such as human dignity, freedom and collective and individual safety.

Any trademark including and embracing images and concepts of the mafia phenomenon must therefore be seen as contrary to public policy or to accepted principles of morality: indeed, it is likely to offend not only the thousands of victims of the mafia, but also any EU citizens respecting the basic founding values of the Union.

Pierfrancesco Gallo
Trainee Lawyer

Pierfrancesco Gallo
Trainee Lawyer

RAPISARDI
 INTELLECTUAL PROPERTY

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

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com