



# RAPISARDI ipnews

No 4 - OCTOBER 2016

## IN QUESTO NUMERO

1. Caso Microsoft: recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sulla violazione di copyright su software e sulla copia di riserva (back-up)
2. Monopolio SIAE e Direttiva UE n. 2014/26
3. Il PCT ha raggiunto i 151 paesi membri

## IN THIS ISSUE

1. The Microsoft case: recent case law by the Court of Justice of the European Union on software copyright infringement and on back-up copies
2. SIAE Monopoly and Directive No 2014/26/EU
3. PCT reaches 151 member countries

### **CASO MICROSOFT: RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE SULLA VIOLAZIONE DI COPYRIGHT SU SOFTWARE E SULLA COPIA DI RISERVA (BACK-UP)**

Secondo i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per fornire a un terzo la copia di riserva di un programma informatico è necessario richiedere l'autorizzazione di un titolare del diritto. Questa è sostanzialmente una delle considerazioni a cui è approdata la Corte di Giustizia UE con la pronuncia n. C-166/15 emessa lo scorso 12 ottobre, in merito alla questione sollevata dalla Corte regionale di Riga in Lettonia.

La fattispecie finita sotto esame della corte lettone, vedeva coinvolti due cittadini perseguiti penalmente per alcuni reati ed, in particolare, per la presunta violazione dei diritti d'autore della Microsoft Corporation in seguito alla vendita di copie di programmi per PC incorporate in un supporto materiale diverso dal supporto materiale d'origine.

Nel caso in questione, i giudici della "Rīgas apgabaltiesas Kriminālietu tiesu kolēģija" (Corte regionale di Riga, collegio degli affari penali, in Lettonia), chiamati a accertare la responsabilità penale dei soggetti, avevano chiesto alla Corte di Giustizia UE mediante ricorso interpretativo, indicazioni sul tipo di interpretazione da dare in merito

### **THE MICROSOFT CASE: RECENT CASE LAW BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION ON SOFTWARE COPYRIGHT INFRINGEMENT AND ON BACK-UP COPIES**

According to the judges of the Court of Justice of the EU, in order to provide a third party with a back-up copy of a software program it is necessary to request authorization to the copyright holder. This is, essentially, one of the decisions reached by the CJEU with judgment No. C-166/15 issued on October 12, 2016 regarding the matter brought forth by the Regional Court of Riga in Latvia.

The case filed at the Latvian Court involved two citizens criminally charged for several offenses and in particular the alleged breach of Microsoft Corporation's copyrights pursuant to the sale of copies of computer software for PCs provided in a material medium different from the original material medium.

In the case under review, the judges of the "Rīgas apgabaltiesas Kriminālietu tiesu kolēģija" (Criminal Law Division of the Regional Court of Riga, Latvia) called upon to assess the criminal culpability of the defendants, requested to the Court of Justice of the EU, through an interpretation appeal, instructions on how to interpret and apply the directive that regulates

all'applicazione della direttiva che regola la portata dell'esaurimento del diritto di distribuzione (91/250/ CEE del 14 maggio 1991).

In particolare il dubbio verteva sulla possibilità da parte dell'acquirente iniziale, titolare della copia di salvataggio del programma informatico della Microsoft, registrata su un supporto fisico non originale, di poter vendere tale co-

the exhaustion of the distribution right (91/250/ EEC dated May 14, 1991).

In particular, the doubt revolved around the possibility from the initial purchaser's part, holder of the back-up copy of the Microsoft software program, recorded on a non-original material medium, to sell such a copy if, on the one hand, the original material medium of such program,



pia dal momento in cui, da un lato, il supporto fisico originale di tale programma, consegnato all'acquirente iniziale, fosse stato danneggiato e, dall'altro, l'acquirente iniziale avesse cancellato il proprio esemplare del programma o avesse cessato di utilizzarlo.

Andando ad analizzare la pronuncia, si può subito notare come la decisione non contrasti minimamente con il

delivered to the initial purchaser, ended up damaged, and on the other hand, in the case the original purchaser had erased its program copy or had stopped using it.

By reviewing the judgment, it is immediately clear how the decision does not conflict at all with the principle according to which the initial purchaser of a computer software program, accompanied by unlimited license, has the right

principio secondo il quale l'acquirente iniziale della copia di un programma per elaboratore, accompagnata da una licenza d'uso illimitata, abbia il diritto di vendere tale copia e la sua licenza ad un sub acquirente.

Dalle conclusioni a cui approda la Corte, emerge pacificamente come la direttiva ammetta il principio che il contratto non possa impedire che una persona abilitata a usare un programma informatico, faccia una copia di riserva dello stesso, qualora l'uso lo richieda, definendo ogni altra disposizione contrattuale eventualmente difforme tra titolare e licenziatario, come non apposta o affetta da nullità.

Dopo aver confermato il principio generale, i giudici della Corte hanno chiarito come, l'acquirente non possa fornire ad un sub acquirente la propria copia di riserva senza l'autorizzazione del titolare del diritto, allorché il supporto fisico originale della copia che gli fosse stata inizialmente consegnata si sia deteriorato, distrutto o smarrito, come nella fattispecie presa in esame dall'organo di giustizia UE.

Anche andando ad esaminare il parere presentato dall'Avvocato Generale nell'ambito della controversia, si evince come la Corte abbia accolto le considerazioni secondo cui sarebbe riscontrabile una violazione dei diritti esclusivi di riproduzione e di distribuzione del titolare, quando, la copia di un programma per elaboratore è realizzata da un utilizzatore, senza l'autorizzazione del titolare. Decisiva in questi termini appare la circostanza secondo la quale la copia fosse stata commercializzata su un supporto materiale diverso dal supporto materiale d'origine, senza la previa autorizzazione del titolare.

L'adesione al pensiero dell'Avvocato Generale da parte dei giudici della Corte di giustizia appare evidente quando, andando ad esaminare in concreto la fattispecie in esame, i giudici riconoscono che la questione proposta, riguardante l'ipotesi della vendita della copia di un programma informatico d'occasione, registrata, cioè, su un supporto fisico non originale ("copia di riserva"), da parte di un soggetto che l'ha acquistata presso l'acquirente iniziale o presso un acquirente successivo, vincoli necessariamente il legittimo acquirente.

Mantenendo fermo il principio della libera disposizione del licenziatario o acquirente in virtù della licenza ad uso illimitato della copia del programma, i giudici a tal proposito riconoscono che, in base alla sopra citata norma

to sell such a copy and its license to a sub-purchaser.

From the conclusions reached by the Court, it is clear how the directive allows the principle that the agreement does not impede a person authorized to use a software program to make a back-up copy whenever its use requires it, thus defining any other different contractual provision between the copyright holder and the licensee null and void.

After having confirmed the general principle, the judges of the Court clarified how the purchaser cannot provide to a sub-purchaser his own back-up copy without authorization of the copyright holder should the original material medium initially delivered to him be damaged, destroyed or lost, as in the case reviewed by the EU Court.

Even when reviewing the opinion of the Advocate General on the dispute, it is possible to see how the Court accepted the considerations according to which a breach of exclusive rights of reproduction and distribution of the copyright holder exists when the copy of a computer program is created by a user without authorization from the copyright holder. The fact that a copy was marketed on a material medium different from the original one without authorization issued by the copyright holder played a major role.

The judges of the Court agreed with the line of thought presented by the Advocate General, a fact that appears clear when, examining in practical terms the case under review, they acknowledged that the matter discussed, regarding the case of the resale of a "used" copy of a software program, that is, that was recorded on a non-original material medium ("back-up copy") by an individual who purchased it from the initial purchaser or a subsequent purchaser, necessarily binds the lawful acquirer.

By upholding the principle of unrestricted use available to the licensee or purchaser pursuant to the unlimited license for the use of the software program copy, the judges recognized on the matter that, according to the above rule on the exhaustion of the distribution right, the copyright holder of a computer program (Microsoft) that has marketed a copy of the program on a material medium (CD-ROM or DVD-ROM) with an unlimited user license, cannot oppose the resale of such copy by the initial purchaser or subsequent purchasers, despite the existence of contractual provisions prohibiting any subsequent transfer.

sull'esaurimento del diritto di distribuzione, il titolare del diritto d'autore su un programma informatico (Microsoft) che ha commercializzato la copia di tale programma su un supporto fisico (CD-ROM o un DVD-ROM) con licenza d'uso illimitata, non può più opporsi alle vendite successive di tale copia da parte dell'acquirente iniziale o degli acquirenti successivi, malgrado l'esistenza di disposizioni contrattuali che vietano ogni successiva cessione.

La direttiva concede infatti al titolare del diritto d'autore su un programma informatico, la facoltà esclusiva di effettuare e di autorizzare la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, di tale programma, con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma, fatte salve le

In fact, the Directive grants the copyright holder of a computer program, the exclusive right to make and to authorize the permanent or temporary reproduction in full or in part of such software program, by whatever means, in whatever form, subject to the exceptions provided for by the Directive.

Consequently, the legitimate purchaser of the copy of a computer program, marketed by the copyright holder or with the holder's consent, can sell such copy, provided that the transfer does not breach the exclusive reproduction right granted to the holder and provided that any reproduction of the program is authorized by the holder or

“ La copia di riserva di un programma per computer potrà essere effettuata solo ed esclusivamente per rispondere ai bisogni di utilizzo di tale programma da parte dell'avente diritto.

The back-up copy of a computer program may be made solely to meet the needs of the person having the right to use that program.

”

eccezioni previste dalla direttiva.

Va da sé che, il legittimo acquirente della copia di un programma informatico, immessa in commercio dal titolare del diritto o con il suo consenso, può, di conseguenza, vendere tale copia, a condizione che la cessione non pregiudichi il diritto esclusivo di riproduzione garantito al titolare e purché qualsiasi atto di riproduzione del programma sia autorizzato dal titolare o rientri nelle eccezioni previste dalla direttiva.

Affinché la copia di riserva di un programma per computer venga quindi ammessa dall'ordinamento comunitario, è quindi necessario che tale copia di riserva debba, da un lato, essere realizzata da una persona avente il diritto di

falls within the exceptions provided for by the Directive.

Therefore, for the back-up copy of a computer program to be allowed under European Community law, on the one hand it is necessary for such back-up copy to be made by a person licensed to use the software program and, on the other hand, it must ensure the effective enjoyment of the product.

Any other exception to the exclusive reproduction right of the copyright holder on a computer program must be interpreted restrictively.

On the basis of this interpretation of the directive issued by the judges of the Court of Justice, it follows that the

usare il programma e, dall'altro, debba assolvere alla funzione di assicurare un effettivo godimento del prodotto.

Ogni altra eccezione al diritto esclusivo di riproduzione del titolare del diritto d'autore su un programma informatico deve essere oggetto d'interpretazione restrittiva.

Sulla base di questo ragionamento interpretativo della direttiva fornito dai giudici della Corte di Giustizia, si desume che la copia di riserva di un programma per computer potrà essere effettuata solo ed esclusivamente per rispondere ai bisogni di utilizzo di tale programma da parte dell'avente diritto.

Il licenziatario o acquirente non potrà quindi realizzare una copia di riserva ai fini della vendita d'occasione del programma a terzi, anche nella circostanza eccezionale in cui il supporto fisico originariamente predisposto per conservare la copia del programma sia stato danneggiato, distrutto o smarrito.

L'approdo interpretativo della Corte UE fornisce un'utile chiave di lettura in merito alla contemperazione del diritto soggettivo in capo al primo acquirente di disporre della copia digitale del programma, con il limite di suddetto godimento, nei casi in cui la copia digitale venga commercializzata su altro supporto fisico non originale, in assenza di un'esplicita autorizzazione del soggetto titolare di diritti di esclusiva su tale programma informatico.

**Raffaele d'Alessandro**  
*Trademark counsel*

## **MONOPOLIO SIAE E DIRETTIVA UE N. 2014/26**

In data 27 Aprile 2016, la Camera di Deputati italiana ha approvato il disegno di legge che conferisce al Governo la delega per il recepimento della Direttiva UE n. 2014/26. Tale Direttiva, al fine di promuovere licenze multiterritoriali e garantire agli artisti un'uniforme ed efficiente riscossione dei profitti derivanti dalla distribuzione dei loro diritti in tutti i paesi dell'Unione Europea, apre al libero mercato dei servizi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Si tratta delle cosiddette *collecting societies*.

L'approvazione del disegno di legge però non ha dato

back-up copy of a computer program may be made solely to meet the needs of the person having the right to use that program.

Therefore, a licensee or purchaser cannot make a back-up copy in order to resell that program to third parties, even in the exceptional circumstance where the material medium originally designated to store the copy of the program is damaged, destroyed or lost.

The interpretation of the EU Court provides helpful guidance regarding the subsistence of the subjective right of the first purchaser to use the digital copy of the program, subject to the limitation of the aforementioned enjoyment, whenever the digital copy is marketed on a non-original material medium, without explicit authorization by the holder of the exclusive rights to the computer program.

**Raffaele d'Alessandro**  
*Trademark counsel*

## **SIAE MONOPOLY AND DIRECTIVE NO 2014/26/EU**

On 27 April 2016, the lower house of the Italian parliament approved a draft law instructing the Government to transpose Directive No 2014/26/EU. This Directive liberalises collective management services – in other words, the so-called 'collecting societies' – for copyright and ancillary rights in order to promote multi-territorial licences and ensure that artists enjoy uniform and efficient collection of profits on distribution of their rights in all EU Member States.

The approval of the draft legislation did not however



mandato alla modifica dell'articolo 180 l.a. (*Legge sul Diritto d'Autore*) che garantisce alla SIAE il monopolio sulla gestione dei diritti d'autore ed editori italiani.

Tale disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 101 e 102 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) che definiscono "incompatibili con il mercato interno e vietati [...] tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno".

authorise amendment of Article 180(l)(a) (*the Copyright Law*) that grants a monopoly to the SIAE over management of copyright on behalf of Italian authors and publishers.

This provision is incompatible with Articles 101 and 102 of the TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union) that deems "*prohibited as incompatible with the internal market [...] all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market.*"

“

A difesa del monopolio SIAE, al contrario, si è espresso l'attuale Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini.

However the current Minister for Cultural Heritage and Affairs and Tourism, Dario Franceschini, has come out in defence of the SIAE.

”

A tale riguardo si è espressa anche l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) con un parere inviato al Parlamento e al Governo ai sensi dell'articolo 22 della legge 287/1990, in merito all'attuazione della Direttiva UE n. 2014/26.

L'AGCM ha ribadito che "*Il valore e la ratio dell'impianto normativo europeo risultano gravemente compromessi dalla presenza, all'interno dell'ordinamento nazionale, della disposizione contenuta nell'art. 180, l.a., ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli Stati membri, che attribuisce ad un solo soggetto (SIAE) la riserva dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore.*"

L'ipotesi avanzata dall'AGCOM prevede quindi l'inefficacia dell'articolo 180 l.a. (almeno relativamente agli operatori stabiliti in altri paesi europei) perché contraria alla normativa ed ai principi comunitari, aprendo di fatto il mercato a gestori e intermediari di diritti d'autore stranieri che

The AGCM (Market and Competition Authority) has also sent its opinion on this matter to Parliament and the Government in accordance with Article 22 of Law No 287/1990 for the implementation of Directive No 2014/26/EU.

The AGCM stressed that "*The value and rationale of the European legislation are considerably compromised by the presence, in national legislative framework, of the provisions of Article 180(l)(a), by now an isolated case among Member States, that grants a single entity (the SIAE) the exclusive right to act as intermediary in matters of copyright.*"

The AGCM therefore views Article 180(l)(a) as ineffective (at least with regard to entities operating in other Member States) since contrary to EU regulations and principles, opening up the market to foreign copyright managers and intermediaries legitimately operating in Italy.

The Court of Milan was of the same opinion in recent

legittimamente operano nel mercato italiano. Dello stesso avviso il Tribunale di Milano che in sede cautelare e successivo reclamo, ha dichiarato l'incompatibilità della posizione monopolistica della SIAE con l'art. 56 TFUE che regola la libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione Europea. I giudici hanno escluso qualsiasi profilo di illegittimità del servizio offerto da *Soundreef*, una *collecting society* londinese, pienamente legittimata ad operare in Italia per la gestione collettiva dei diritti d'autore.

A difesa del monopolio SIAE, al contrario, si è espresso l'attuale Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini il quale, all'audizione del 30 marzo scorso innanzi alle commissioni Cultura e Politiche UE sulle tematiche del diritto d'autore, si è detto più orientato a riformare la SIAE anziché liberalizzare il mercato, iniziativa confermata dallo stesso presidente SIAE, Filippo Sugar.

Certamente le nuove tecnologie hanno modificato il mercato di distribuzione delle opere protette da diritto d'autore, e la sua liberalizzazione ha suscitato l'interesse di molti. Numerosi gli artisti italiani, anche di successo, che hanno deciso di affidare la gestione dei propri diritti a *collecting societies* rivali delle SIAE.

Sarà interessante ora valutare quale interpretazione vorrà applicare il Governo e in che termini la Direttiva UE n. 2014/26 sarà recepita dall'ordinamento italiano, aprendo di fatto il mercato alla libera concorrenza ovvero mantenendo un "riformato" monopolio SIAE.

**Giacomo Garbagnati**  
Junior Attorney

## IL PCT HA RAGGIUNTO I 151 PAESI MEMBRI

Recentemente il Kuwait in data 09.06.2016 e il Djibouti in data 23.06.2016 hanno aderito al Trattato di Cooperazione in materia di brevetti (PCT) divenendo a tutti gli effetti paesi membri del PCT.

In data 08 Settembre 2016 anche la Cambogia ha depositato la richiesta di accesso al PCT, facendo così aumentare a 151 i paesi membri aderenti al Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

Tale richiesta diventerà effettiva a partire dall'08.12.2016.

Pertanto tutte le domanda di brevetto internazionali depositate

interlocutory proceedings and a subsequent claim, declaring the monopoly held by the SIAE incompatible with Article 56 of the TFEU regulating free provision of services within the European Union. The court ruled that there was nothing unlawful whatsoever in the provision of services by *Soundreef*, a London-based collecting society that was fully entitled to operate in Italy in the collective copyright management area.

However the current Minister for Cultural Heritage and Affairs and Tourism, Dario Franceschini, has come out in defence of the SIAE, stating at a hearing held on 30 March past before the Culture and EU Affairs Commissions on the question of copyright that he would prefer to see the SIAE reformed rather than have the market liberalised, a proposal seconded by the President of the SIAE, Filippo Sugar.

The new technologies have certainly altered the market for the distribution of copyright-protected works, and the liberalisation of this market has stirred widespread interest. Several Italian artists, including some leading names, have decided to entrust management of their rights to collecting societies in competition with the SIAE.

It will now be interesting to see what sort of interpretation will be applied by the Government and the terms on which Directive No 2014/26/EU will be transposed into Italian law, either opening up the market to competition or maintaining a "reformed" monopoly by the SIAE.

**Giacomo Garbagnati**  
Junior Attorney

## PCT REACHES 151 MEMBER COUNTRIES

Recently, both Kuwait and Djibouti on June 9, 2016 and June 23, 2016 respectively joined the Patent Cooperation Treaty (PCT) becoming official member countries.

On September 8, 2016 also Cambodia filed its request to join the PCT, thus bringing the number of member states participating to the patent cooperation treaty to 151 member countries.

Cambodia's request will become effective on December 8, 2016.

Therefore, all the international patent applications filed from



a partire dall' 08 Dicembre 2016 includeranno automaticamente la Cambogia.

Inoltre, tutti i residenti e i nazionali della Cambogia potranno finalmente depositare a partire dall'08 Dicembre 2016 una domanda di brevetto internazionale.

La fase nazionale in Cambogia dovrà essere attivata entro 30 mesi dalla data di priorità o dalla data di deposito della domanda di brevetto internazionale.

Il PCT esiste dal 1970 ed è stato successivamente modificato più volte. Nel 1978, il PCT è entrato in vigore con solo 18 Stati contraenti, ma negli ultimi 38 anni il numero dei paesi membri è aumentato considerevolmente raggiungendo oggi il totale di 151 paesi membri.

Si seguito una immagine illustrativa dei paesi aderenti al PCT.

December 8, 2016 will automatically include Cambodia.

In addition, effective from December 8, 2016, all citizens and residents of Cambodia will be able to file an international patent application.

The national phase in Cambodia will have to be implemented within 30 months from the priority date or from the date of filing of the international patent application.

The PCT was created in 1970 and it was subsequently amended several times. In 1978, it entered into force with only 18 participating member states but in the last 38 years the number of member countries grew considerably reaching today's peak of 151 member countries.

The following image shows a map of the countries participating to the PCT.

**Chiara Formenton**  
Italian Patent Attorney

**Chiara Formenton**  
Italian Patent Attorney

**RAPISARDI**  
INTELLECTUAL PROPERTY

**ITALY**  
Via Serbelloni 12  
20122 Milano  
T +39 02 763011  
F +39 02 76301300

**SWITZERLAND**  
Via Magatti 1  
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