



RAPISARDI ipnews

No 4 - OCTOBER 2012

In questo numero:

1. **Le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP)**
2. **Recenti pronunce in materia di protezione di un format per programma televisivo**
3. **Relazione della Commissione Europea sull'attività di contrasto alla contraffazione nell'anno 2011**

In this issue:

1. **Protected Designations of Origin (PDOs) and Protected Geographical Indications (PGIs)**
2. **Recent rulings on protection for TV program formats**
3. **European Commission report on efforts to combat counterfeiting in 2011**

LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA (DOP) E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE (IGP)

L'attenzione che l'Italia ha per le indicazioni geografiche di qualità trae origine dalle forti tradizioni locali di natura agro – alimentare strettamente correlate al territorio nazionale. L'Italia è infatti fra i territori più attenti a valorizzare le denominazioni riconosciute attesa la tipicità delle sue produzioni, ma il loro proliferare richiede una attenta selezione delle richieste proprio perché solo le produzioni eccellenti possano ottenere la qualifica di marchi pubblici di qualità (DOP o IGP). Da un lato, ci si deve preoccupare di non ingenerare confusione a seguito del proliferare del fenomeno, dall'altro si devono proteggere tali qualifiche che connotano le produzioni di qualità "made in Italy".

La normativa comunitaria di riferimento (Reg. 510/2006) è diretta ad evitare qualsiasi tentativo di usurpazione ed evocazioni ingannevoli che possano recare un danno a tali beni, ma anche a garantire il corretto orientamento delle scelte del consumatore che non deve essere fuorviato. Gli interessi oggetto di tutela sono di sicuro convergenti in quanto la garanzia di qualità di un prodotto (che deve rispettare gli standard del disciplinare di produzione) deve essere volta anche alla certezza per il consumatore che le proprie scelte siano correttamente orientate.

In Italia, l'esigenza di difendere la proprietà intellettuale delle denominazioni è sicuramente prioritaria, in quanto il vantaggio competitivo non può che apprezzarsi in base alla qualità. Infatti, è solo l'alta qualità delle produzioni e il loro stretto legame con il territorio che consentono all'Italia di confrontarsi sul mercato globale.

La differenza tra Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protetta (DOP)

PROTECTED DESIGNATIONS OF ORIGIN (PDOs) AND PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATIONS (PGIs)

The care Italy takes with geographic indications of quality derives from its strong local traditions of agricultural production and foodstuffs that are closely linked to their geographical areas. Italy is indeed one of the countries that has taken most advantage of protected indications given the characteristic nature of its products, but the proliferation of these indications in turn requires careful selection at the application stage so that only top-class products are admitted into the quality protection system based on PDOs or PGIs. It is important to avoid the confusion that could be caused by such proliferation while on the other hand affording proper protection to quality "made in Italy" products.

The relevant Community legislation (Regulation (EC) No 510/2006) aims on the one hand to avoid any attempt at misappropriating designations or using them in a misleading way that could be damaging to the products in question, and on the other hand to guide consumers in making the right choices and to protect them from deception. This is possible since any guaranty of the quality of a product (which must comply with the production standards contained in the relevant specifications) should at the same time be directed at providing assurance to consumers that they have made the right choice.

In Italy, the need to protect intellectual property based on protected indications is definitely a priority since competitive advantage can only be enhanced by quality. Indeed it is only the high quality of Italian products and their close link with their geographical area of origin that allow them to compete on a global market.

The difference between Protected Geographical Indications (PGIs) and Protected Designations of

risiede nella modalità e nell'intensità del collegamento fra prodotto e zona geografica. Per le DOP esiste un collegamento molto stretto tra origine geografica e qualità dei prodotti e pertanto è necessario che:

- la materia prima provenga da quel territorio di riferimento;
- la qualità e le caratteristiche del prodotto derivino da fattori umani e climatici locali;
- il sistema di controllo sia molto stringente circa il rispetto di tali condizioni.

Per l'IGP il collegamento tra prodotto e zona di produzione è meno stretto: basta che il prodotto sia originario di quella zona, ma è sufficiente che una sola fase di produzione avvenga in quella zona. Di conseguenza, viene consentita una maggiore flessibilità al sistema produttivo in quanto l'area di produzione della materia prima può non coincidere con l'area di trasformazione e/o elaborazione.

Origin (PDOs) is the nature and closeness of the link implied between the product and its region of origin. In the case of PDOs there is a very close link between the geographic origin and the quality of the products and it is therefore necessary that:

- raw materials come from that particular geographic area;
- the qualities and characteristics of the product derive from local human and climatic factors;
- very strict systems of control are in place to ensure compliance with such conditions.

In the case of PGIs the link between the product and the geographic origin is not as close: the product must originate in the region, but only a single phase of production needs to have been performed there. A greater degree of flexibility is thus allowed in the system of production since the area where the raw materials are produced need not be the same as the area where the product is processed and/or prepared.

“

Il legame con il territorio deve intendersi sia come nesso di causalità con l'ambiente climatico che come tecniche acquisite nel corso del tempo dai produttori della zona.

The link with the given region must be understood both in terms of a causal connection with the climatic environment and in terms of techniques acquired during the course of time by local producers.

”

ETICHETTATURA COME INDICATORE DI QUALITÀ

Perché un prodotto sia di qualità si devono rispettare precisi standard produttivi e possedere le caratteristiche organolettiche indicate nel disciplinare di produzione. Affinché ciò avvenga in concreto, momento fondamentale è senz'altro un articolato sistema di controllo effettuato lungo tutto il processo produttivo da una struttura autorizzata secondo regole precise. Inoltre, il legame con il territorio deve intendersi sia come nesso di causalità con l'ambiente climatico che come tecniche acquisite nel corso del tempo dai produttori della zona.

La differenza con un marchio è che mentre lo stesso protegge la provenienza commerciale di un prodotto e lo collega all'attività di impresa, le indicazioni geografiche collegano il prodotto al territorio. Inoltre, se il marchio fa parte del patrimonio dell'impresa,

LABELLING AS AN INDICATOR OF QUALITY

For a quality product to be obtained, precise production standards must be complied with and certain organoleptic characteristics must be present as described in the specifications governing production.

To this end it is essential to have an articulated system of control applied throughout the production chain by a body authorised in accordance with precise rules. Furthermore, the link with the given region must be understood both in terms of a causal connection with the climatic environment and in terms of techniques acquired during the course of time by local producers.

The difference between this form of protection and a trademark is that while the latter protects the commercial origin of a product

l'indicazione geografica è un diritto indisponibile, salvo il caso in cui, producendo un determinato prodotto in un determinato territorio e seguendo un certo procedimento, si acquisisca il diritto di usare l'indicazione geografica. In aggiunta a ciò, si deve rilevare che mentre il titolare del marchio può delocalizzare la propria produzione, il produttore "DOP" e "IGP" non può affatto delocalizzare, pena la perdita del diritto di utilizzare quella denominazione. Va infine sottolineato che mentre il marchio rientra nell'attività di impresa, la protezione delle indicazioni geografiche coinvolge anche interessi di natura pubblicistica (stato e associazioni degli imprenditori).

and links it with the activity of a company, geographic indications link the product to a geographic area. Furthermore, whereas the trademark is a company asset, the right to use a geographic indication is available only to those producing a given product in a given geographic area following a specified procedure. What is more, it is worth noting that while the owner of a trademark may delocalise production, the 'PDO' and 'PGI' producer cannot take this step without losing the right to use the protected indication. It should also be stressed that while the trademark is part of company activity, protection of geographic indications involves public sector interests (state and entrepreneurial associations).

“

Le indicazioni IGP e DOP tutelano la denominazione su tutto il territorio comunitario e attribuiscono valenza qualitativa, conferendo così valore aggiunto al prodotto.

PDOs or PGIs protect the designation throughout the area of the Community and confer on it a quality value, which in turn adds value to the product.

”

CONFLITTI TRA MARCHI E INDICAZIONI GEOGRAFICHE

In caso di DOP o IGP registrata a livello comunitario, non è possibile registrare la corrispondente domanda di marchio per lo stesso tipo di prodotto. La possibilità di prosecuzione all'utilizzo di un marchio registrato acquisito o depositato in buona fede vale unicamente per i marchi antecedenti alla registrazione geografica e per quelli antecedenti al gennaio 2006 (Reg. comunitario 510/2006). Da ciò emerge la prevalenza delle indicazioni geografiche rispetto ai marchi.

STRUTTURE DI CONTROLLO

Per garantire un'efficace politica della qualità si faceva prima riferimento ai consorzi di tutela, organismi che in un certo senso erano in grado di attestare in modo imparziale la conformità del prodotto alla disciplina approvata a livello comunitario. La modifica della disciplina ha separato nettamente l'attività di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore (affidata ai Consorzi) e cura degli interessi relativi alla denominazione dalla fondamentale attività di controllo. A tal riguardo, la normativa comunitaria ha richiesto l'individuazione di organismi di controllo strutturalmente terzi e imparziali.

CONFLICTS BETWEEN TRADEMARKS AND GEOGRAPHIC INDICATIONS

If PDOs or PGIs have been registered at Community level it is not possible to apply to register a trademark for the same type of product. The possibility of continuing to use a trademark registered or applied for in good faith only applies to trademarks dating from before the date of the geographic registration or from before January 2006 (Regulation (EC) No 510/2006). This underlines the prevalence of geographic indications over trademarks.

CONTROL SYSTEM

Quality consortiums used to be of given the task of ensuring effective enforcement of quality policy. These bodies were in a certain sense able to establish in an impartial manner whether a given product complied with the specifications approved at Community level. The amendment of the regulatory framework has brought a clear a distinction between the activities of protection, promotion, development, consumer information (entrusted to the consortiums) and protection of interests in regard to designation; and fundamental control activities. In this respect, Community rules require the identification of control bodies that are formally independent and impartial.

In Italia, si scelse che ogni indicazione geografica fosse controllata da un unico organismo di controllo. L'articolo 14 della L. 526/99 prevede che il controllo possa essere effettuato o da Organismi privati o da Autorità pubbliche. In entrambi i casi deve essere presentato (sulla base di uno schema del Ministero) un piano di controllo che individui in maniera dettagliata tutte le fasi e le modalità di controllo e che consiste nella verifica del mantenimento dei requisiti.

Le indicazioni IGP e DOP offrono potenzialmente grandi occasioni ai produttori, in quanto tutelano la denominazione su tutto il territorio comunitario e attribuiscono valenza qualitativa, conferendo così valore aggiunto al prodotto; tuttavia ciò deve avvenire nel rispetto dei metodi e parametri fissati nel disciplinare di produzione e sotto il controllo appunto di un apposito organismo terzo.

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Come detto, la disciplina delle denominazioni di origine trova la sua ragion d'essere nel forte collegamento con il territorio e con le tecniche e modalità di lavorazione; in questo senso è stato fondamentale chiarire la portata del radicamento al territorio e se i rapporti tra prodotto e territorio siano vincolanti solo nella fase pre-commerciale ovvero se le attività di trasformazione debbano essere realizzate secondo le stringenti modalità di ogni disciplina di produzione.

Si è infatti ad esempio discusso circa la legittimità della grattugiatura del formaggio e affettatura del prosciutto, in quanto operazioni fondamentali che possono nuocere alla qualità, autenticità e reputazione, ove tali requisiti non vengano rispettati. I disciplinari del Grana Padano e del Prosciutto di Parma stabiliscono infatti controlli e interventi dettagliati in tutte le fasi, al fine di preservare la reputazione di quei prodotti. Le DOP di questi prodotti non sarebbero tutelate in maniera comparabile da un mero obbligo di informare i consumatori mediante adeguata etichettatura. La Corte di Giustizia Europea ha constatato che la tutela conferita da una DOP non si estende usualmente a operazioni quali l'affettamento, la grattugiatura e il confezionamento di un prodotto. Tali fasi tuttavia possono essere vietate a terzi fuori dalla zona di produzione solo se rese pubbliche.

PROSPETTIVE

Va sottolineato che una politica di qualità per i prodotti agricoli interessa principalmente i consumatori, quindi il mercato, la stessa società civile e il mondo produttivo agricolo. Di conseguenza, in via tendenziale si dovrà sviluppare un quadro politico e normativo più adatto per tutelare e promuovere la qualità dei prodotti agricoli senza imporre costi e oneri aggiuntivi. In particolar modo si dovrà incidere tra le altre cose sulla asimmetria informativa tra produttori e consumatori affinché i consumatori possano orientare al meglio le proprie scelte in funzione dei prodotti di qualità. In questo contesto il tema delle indicazioni geografiche è considerato centrale, in quanto rappresenta uno dei pilastri fondanti del sistema della qualità europea e un intervento adeguato sarà quanto mai fondamentale per evitare fenomeni di usurpazione e salvaguardare al meglio questo patrimonio di tipicità.

Davide Taglia
 Avvocato

In Italy, it was decided that each geographic indication would be overseen by a single control body. In accordance with Article 14 of Law No 526/1999, control activities must be performed either by private bodies or public authorities. In both cases a control plan (based on a ministerial template) must be presented that identifies in the detail all of the phases and methods of control used to verify compliance with requirements.

PDOs or PGIs potentially offer great opportunities to producers since they protect the designation throughout the area of the Community and confer on it a quality value, which in turn adds value to the product; however they also require compliance with methods and standards established in the production specifications which is then verified by the designated third-party control body.

EUROPEAN COURT OF JUSTICE JURISPRUDENCE

As mentioned, the *raison d'être* of designation of origin rules is to be found in the strong link between to the geographical area and the techniques and methods used during the production cycle; in this regard it has proved essential to establish the extent to which a product is rooted in its area and whether the links between the product and its area are only binding in the pre-commercial phase or whether certain processing activities should be carried out in accordance with the strict methods applying to all production specifications.

For example, the legitimacy of grating cheese or slicing ham has been called into question since these are fundamental operations that could harm quality, authenticity and reputation, if the requirements are not observed. The specifications for Grana Padano and Prosciutto di Parma establish indeed detailed controls and measures throughout all production phases in order to protect the reputation of these products. The PDOs of these products would not be afforded a comparable level of protection by an obligation merely to provide information to consumers through suitable labelling. The Court of Justice has confirmed that the scope of protection conferred by a PDO does not usually extend to operations such as the slicing, grating and packaging of a product. Third parties may however be banned from performing these phases outside of the area of production only if such performance is made public.

OUTLOOK

Quality policy for agricultural products is thus mainly of benefit to consumers, and thereby also to the market, to civil society and the world of agricultural production. Looking to the future, therefore, a policy and regulatory framework should be developed that is better suited to protecting and promoting the quality of agricultural products without imposing extra costs and burdens; in particular action is required, *inter alia*, to ensure the right level of information between producers and consumers in order to allow the latter to make better choices in regard to quality products. In this context the question of geographic indications is seen as central, since it is one of the cornerstones of the European quality system. Fundamental action is required to avoid any form of misappropriation and to provide the best possible protection for this heritage of authenticity.

Davide Taglia
 Attorney-at-law

RECENTI PRONUNCE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI UN FORMAT PER PROGRAMMA TELEVISIVO

In assenza di una definizione normativa del concetto di “format”, cioè della c.d. idea base del programma televisivo come modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni, non si può che fare riferimento alla definizione che risulta dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994 (p.546).

Per la SIAE “si intende “formato” l’opera dell’ingegno avente struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nelle articolazioni delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata

RECENT RULINGS ON PROTECTION FOR TV PROGRAM FORMATS

In the absence of a regulatory definition of the concept of ‘format’, in other words the ‘basic idea’ for a TV program as a model to be repeated, possibly by other broadcasters or on other occasions, we can only refer to the definition provided in the SIAE (Italian Society of Authors and Publishers) Official Journal No 66 of 1994 (p.546).

The SIAE states that ‘the term “format” means an inventive work consisting of an original structure for presenting a show, executed through the articulation of its sequential and thematic phases, suitable for representation as a Radio-TV or theatre piece, either as it is

“

Le decisioni richiamate hanno escluso la sussistenza dei requisiti necessari per la configurabilità di un “format” tutelabile a norma del diritto d’autore.

Neither of these rulings confirmed the tangible existence of the requirements needed for configuring a format that could enjoy copyright protection.

”

in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela, l’opera deve presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi”.

La definizione appare inadeguata, posto che, nella sua applicazione pratica, vi è grande incertezza sul *quantum* di determinatezza che una struttura narrativa televisiva debba possedere per essere considerata “di base”, sul *quantum* di specificazione che un apparato scenico possa avere, sul modo in cui i personaggi debbano essere preventivamente indicati (cfr. Valentina Tocchi, *Il Diritto di Autore*, Giuffrè 2011, pag. 591).

Di recente, la Corte di Cassazione ha comunque fatto propria la definizione di “format” elaborata dalla SIAE e ne ha ammesso la tutela come oggetto del diritto d’autore a condizione che esso abbia carattere creativo e concretezza di espressione (Cassazione 17.2.2010 n. 3817).

La Corte ha quindi precisato che l’idea di base di un programma televisivo non è suscettibile di protezione del diritto di autore in mancanza di una struttura predefinita necessaria ad integrare gli elementi richiesti perché sia configurabile un’opera dell’ingegno, tutelabile ai sensi del diritto d’autore.

or through additional adaptation, post-production or transposition, possibly with a view to production in serial form. For the purposes of protection, the work must feature the following elements: title, basic narrative structure, set design and regularly appearing characters.’

This definition does not seem sufficient given that in practice it is very difficult to establish the degree to which a television narrative structure needs to be determined in order to be considered ‘basic’, the degree to which set design needs to be specific, or the manner in which the characters need to be described in advance (see Valentina Tocchi, *Il Diritto di Autore*, Giuffrè, 2011, page 591).

Recently the Supreme Court has however adopted the definition of ‘format’ developed by the SIAE and allowed copyright protection to be extended to formats provided that they were of a creative nature and that their expression had been given tangible form (Supreme Court 17.2.2010 No 3817).

The Court went on to explain that the basic idea of a television program was not subject to copyright in the absence of the sort of pre-defined structure that would combine the elements required for assessing the existence of a creative work subject to protection pursuant to copyright rules.

This ruling guided two recent decisions by the Court of Rome,

Da tale pronuncia prendono le mosse due recenti decisioni del Tribunale di Roma, che hanno meglio declinato i requisiti essenziali affinché operi la tutela del diritto di autore in materia di “format” televisivo.

È stato così chiarito che “ai fini della tutela di diritto di autore di uno schema di trasmissione televisiva è necessario che lo schema presenti elementi sufficienti di originalità e creatività, che sia preciso nell’indicazione dei temi, delle ambientazioni e della struttura narrativa e fornisca elementi sufficienti a caratterizzare in modo definito la natura e lo svolgimento degli eventi” (Trib. Roma 4.11.2010, Il Diritto di Autore, Giuffrè, 2011, pag. 584 ss).

Da ultimo, è stato poi indicato che “è da qualificare come “format” il soggetto di un programma televisivo esposto in termini formali sufficientemente specifici, con indicazioni immediatamente traducibili in pratica, senza bisogno di ulteriori integrazioni creative di livello generale, ma solo di quelle integrazioni necessarie alla realizzazione concreta del programma, quali storie di cronaca scegliere, quale voce narrante, quali persone intervistare ecc.” (Trib. Roma 7.2.2011, *ivi*, pg. 548e ss).

Da notare comunque che entrambe le decisioni richiamate hanno escluso in concreto la sussistenza dei requisiti necessari per la configurabilità di un “format” tutelabile a norma del diritto d’autore.

Rossella Solveni
Avvocato

which provided better definition of the essential requirements for formats seeking to enjoy copyright protection.

The Court decided that “for a television broadcast format to avail of copyright it must show sufficient elements of an original and creative nature, provide indication of its themes, settings and narrative structure, and contain sufficient elements to allow definite characterisation of the nature and development of the events’ (Court of Rome 4.11.2010, *Il Diritto di Autore*, Giuffrè, 2011, page 584).

The second decision clarified that “the term “format” means the theme of a television program laid out in sufficiently specific formal terms, with indications that can be directly applied in practice, without the need for further creative input of a general nature, but only such additions as are necessary for the actual production of the programme, such as current news items to be selected, or narrators, or interviewees, etc.’ (Court of Rome 7.2.2011 from *ibid.* page 548 and ff).

It should however be noted that neither of these rulings confirmed the tangible existence, in the cases heard, of the requirements needed for configuring a format that could enjoy copyright protection.

Rossella Solveni
Attorney-at-law

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULL’ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE NELL’ANNO 2011

La Commissione Europea ha di recente pubblicato le statistiche sull’attività di lotta alla contraffazione con riferimento all’anno 2011. I dati pubblicati dalla Commissione Europea mostrano un numero di sequestri in continua crescita, a riprova di un mercato che non sembra conoscere crisi.

È opportuno riassumere i principali dati contenuti nella relazione della Commissione Europea, così da poter inquadrare un fenomeno in continua espansione, nonostante l’incessante impegno del Legislatore, delle Autorità locali e dei titolari di diritti di privative.

Solo nel corso del 2011, circa 115 milioni di prodotti presumibilmente contraffatti sono stati fermati dalle Dogane Europee. Il confronto con le statistiche dell’anno 2010 costituisce subito un dato importante. I casi di sequestri sono infatti aumentati del 15% rispetto al 2010. Il valore della merce intercettata nel 2011 è stato pari a quasi 1,3 miliardi di euro, contro gli 1,1 miliardi di euro del 2010.

Diversamente dal trend degli anni 2009-2010, il numero di prodotti sequestrati è tornato a salire, passando dai 103 milioni del 2010 ai 115 milioni del 2011. Continua invece la tendenziale crescita del numero di spedizioni di merci presumibilmente contraffatte fermate dalle Dogane Europee, che passa dalle circa 73.000 del 2010 alle 91.000 del 2011. Questo dato rileva sicuramente da un punto di vista strategico, essendo in crescente aumento il numero di spedizioni a rischio.

EUROPEAN COMMISSION REPORT ON EFFORTS TO COMBAT COUNTERFEITING IN 2011

The European Commission recently released statistics on efforts to combat counterfeiting in 2011. The data published by the European Commission point to an increasing number of detentions, evidence of a market that appears crisis-proof.

The main figures contained in the European Commission report need to be given to provide a proper idea of this phenomenon, in continual expansion despite the untiring efforts of legislators, local authorities and right holders.

During 2011 alone, 115 million suspected counterfeit articles were seized by EU Customs. Comparison with 2010 figures provide an important indicator. The number of detention cases increased 15% over 2010. The value of the goods seized in 2011 was almost 1.3 billion Euro as against 1.1 billion in 2010.

Unlike trends for the years 2009-10, the number of articles seized rose from 103 million in 2010 to 115 million in 2011. The number of shipments of suspected counterfeit articles stopped by EU Customs continued to rise, however, from about 73,000 in 2010 to 91,000 in 2011. This steep increase certainly has strategic significance in that it indicates an increase in the number of suspect shipments.

Marking a change from 2010, the top category of articles detained by customs were medicines (24%), followed by packaging

Diversamente dal 2010, a farla da padrona tra le categorie di prodotti sequestrati sono i medicinali con il 24% dei sequestri, seguiti da "packaging materials" al 21% e sigarette al 18%. Queste ultime hanno subito un fortissimo calo rispetto al 2010. I sequestri relativi ai capi di abbigliamento subiscono una lieve diminuzione nei numeri passando dal 7% del 2010 al 4% del 2011.

Ancora una volta, seguendo la tendenza del 2010, la Commissione Europea ha prestato molta attenzione alla crescita dei sequestri di pacchi postali, passati da 15.000 nel 2009 a circa 45.000 nel 2010, fino ad arrivare a circa 55.000 nel 2011. Tale fenomeno è dovuto principalmente alla crescita esponenziale del mercato online dei medicinali. È sicuramente necessaria una azione immediata da parte degli operatori del settore, anche in considerazione dei rischi che il mercato dei medicinali contraffatti comporta per la salute dei consumatori.

materials (21%) and cigarettes (18%). This last category declined sharply over 2010. Clothing seizures were slightly down from 7% in 2010 to 4% in 2011.

Once again, as in 2010, the Commission underlined the increase in detentions of postal traffic, which grew from 15,000 in 2009 to about 45,000 in 2010, rising to about 55,000 in 2011. This trend reflects the exponential growth of online orders of medicines, something that certainly calls for immediate attention from those working in the sector, especially given the risk to consumer health posed by this counterfeit medicines market.

Neither did countries of provenance provide any surprises. 70% of the goods seized were from China, slightly down on 85% in 2010. Hong Kong was in second place with about 12% of goods. In terms of classes of goods detained, Turkey led the way for foodstuffs, Thailand for non-alcoholic beverages, Panama

“

I dati pubblicati dalla Commissione Europea mostrano un numero di sequestri in continua crescita, a riprova di un mercato che non sembra conoscere crisi.

The data published by the European Commission point to an increasing number of detentions, evidence of a market that appears crisis-proof.

”

Un dato che certamente non sorprende è ancora una volta quello sull'origine dei prodotti sequestrati. Il 70% dei prodotti sequestrati proviene infatti dalla Cina, si segnala tuttavia un lieve calo dei numeri rispetto al 85% del 2010. Hong Kong è al secondo posto con circa il 12% dei prodotti sequestrati. Tenendo conto delle categorie di prodotti sequestrati, la Turchia è in testa alla speciale classifica per i prodotti alimentari, la Thailandia per le bibite analcoliche, Panama per le bevande alcoliche e Hong Kong per i telefoni cellulari.

Una statistica ancora una volta particolarmente rilevante, a riprova del grandissimo sforzo dei titolari dei diritti di privative nella lotta alla contraffazione, è il notevole numero di casi perseguiti in seguito al fermo doganale. Nel 80% dei fermi doganali, la merce è stata infatti distrutta in seguito all'accordo tra importatore e titolare dei diritti di privativa, attraverso la procedura "semplificata". In alternativa, nel 12% dei casi è stata instaurata una azione legale innanzi alle Autorità nazionali competenti. Solo nel 4,5% dei casi di fermi doganali, il titolare dei diritti non ha instaurato nessun tipo di azione. È sicuramente

for alcoholic beverages, and Hong Kong for cell-phones.

Another statistic that was once again particularly significant was the number of cases in which some form of action followed Customs notifications of seizures, evidence of the great efforts being made by IPR holders to combat counterfeiting. In 80% of cases the goods were destroyed following agreement between the importers and the right holders as part of 'simplified' procedures. In 12% of cases court action was initiated before the competent national authorities. Only in 4.5% cases did the right holders not react to notification. This high level of right holder involvement is worthy of attention, with action taken in 80% of cases being a very significant figure, reflecting the prime interest of right holders in combating counterfeiting.

Another very interesting figure comes directly from the European Commission and has to do with the increase in applications for Customs surveillance coming from right holders, up from about 1000 in 2000 to about 20,000 in 2011. This steady increase,

opportuno soffermare l'attenzione su questo dato. L'80% di casi perseguiti è un dato molto alto, a conferma dell'interesse primario dei titolari di diritti di privativa a combattere la contraffazione.

Un altro dato fornito direttamente dalla Commissione Europea risulta di particolare interesse e riguarda l'aumento domande di sorveglianza doganale depositate dai titolari di diritti di privativa, salito da circa 1.000 nell'anno 2000 a circa 20.000 nell'anno 2011. Questo numero è sicuramente in costante aumento e insieme alle diverse misure intraprese dagli Stati membri, costituisce sicuramente un ottimo esempio di co-operazione tra Autorità e titolari di diritti.

A conclusione di questa sintesi dei risultati forniti dalla Commissione Europea, si segnala che nel gennaio 2009 l'UE e la Cina hanno firmato un accordo relativo a un ambizioso piano d'azione per una più stretta collaborazione doganale riguardo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Tale piano, prorogato sino a tutto il 2012 e oggetto di una recentissima interrogazione parlamentare a livello Europeo (5 luglio 2012), è inteso a rafforzare i controlli doganali contro la contraffazione e la pirateria. Il piano d'azione prevede: l'istituzione di un gruppo di lavoro con il mandato di studiare il flusso di merci contraffatte tra la Cina e l'UE, lo scambio di informazioni sui rischi in materia di proprietà intellettuale, una cooperazione operativa tra i principali porti e aeroporti, lo scambio di funzionari, e lo sviluppo di partenariati con il settore privato in Cina intesi a individuare più facilmente le spedizioni sospette.

Davide Bresner
Avvocato

together with the various measures taken by the Member States, is another good indicator of cooperation between the authorities and right holders.

Lastly in regard to this summary of results released by the European Commission it should be pointed out that in January 2009 the EU and China signed an Action Plan for enhancing cooperation in IPR Customs enforcement. This Plan (which was the subject of an EU parliamentary question on 5 July 2012) was extend for the whole of 2012 and is aimed at strengthening Customs controls against counterfeiting and piracy. The Action Plan provides for: setting up a working group to study the flow of counterfeit goods between China and the EU, the exchange of information on IPR risks, an operational cooperation between key ports and airports, the exchange of officials, and the development of partnerships with the private sector in China aimed at easier identification of suspect shipments.

Davide Bresner
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