



# R A P I S A R D I ipnews

No 4 - OCTOBER 2013

## IN QUESTO NUMERO

1. Relazione della Commissione Europea sull'attività di contrasto alla contraffazione nell'anno 2012
2. Approfondimenti ed esempi concreti di cybersquatting
3. AstraZeneca - La multinazionale farmaceutica condannata dalla CGUE per abuso di posizione dominante
4. Il nuovo regolamento UE n. 608/2013 in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

## IN THIS ISSUE

1. European Commission report on efforts to combat counterfeiting in 2012
2. Discussion and specific examples of cybersquatting
3. AstraZeneca - CJEU rules against pharmaceutical multinational for abuse of dominant position
4. New Regulation (EC) No 608/2013 concerning Customs enforcement of intellectual property rights

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE NELL'ANNO 2012

La Commissione Europea ha di recente pubblicato le statistiche sull'attività di lotta alla contraffazione con riferimento all'anno 2012. I dati pubblicati dalla Commissione Europea mostrano un numero di sequestri in lieve diminuzione, a riprova dell'efficacia delle misure adottate in questo settore dal Legislatore.

È opportuno riassumere i principali dati contenuti nella relazione della Commissione Europea, così da poter inquadrare un fenomeno di primario interesse per l'economia della Comunità.

Nel corso del 2012, circa 40 milioni di prodotti presumibilmente contraffatti sono stati fermati dalle Dogane Europee. Il confronto con le statistiche dell'anno 2011 costituisce subito un dato importante. Il numero di prodotti sequestrati è infatti calato del 65% rispetto al 2011, mentre il numero di sequestri operati dalle autorità è rimasto circa invariato passando dai circa 91.000 del 2011 ai circa 90.000 del 2012.

Il valore della merce intercettata nel 2012 è stato pari a quasi 990 milioni di euro, contro 1,3 miliardi di euro del 2011.

A farla da padrona tra le categorie di prodotti sequestrati non sono più i medicinali, che passano dal 24% dei sequestri a circa il 12%, bensì le sigarette, che hanno raggiunto circa il 30% dei prodotti sequestrati, invertendo la rotta dopo la diminuzione riscontrata nel 2011. I sequestri relativi ai capi di abbigliamento hanno invece avuto un aumento passando dal 4% del 2011 all'8% del 2012.

Rimangono di grande rilevanza i sequestri operati sui pacchi postali, che ormai costituiscono il 70% dei sequestri totali. Tale fenomeno è dovuto principalmente alla crescita esponenziale del mercato

## EUROPEAN COMMISSION REPORT ON EFFORTS TO COMBAT COUNTERFEITING IN 2012

The European Commission recently released statistics on efforts to combat counterfeiting in 2012. The data published by the European Commission point to a slight drop in the number of detentions, evidence of the effectiveness of the measures put in place by the lawmakers.

The main figures contained in the European Commission report need to be given to provide a proper idea of this phenomenon, of considerable importance for the EU economy.

During 2012 alone, 40 million suspected counterfeit articles were seized by EU Customs. Comparison with 2011 figures provide an important indicator. The number of shipments of suspected counterfeit articles stopped by EU Customs fell only slightly from c. 91,000 in 2011 to c. 90,000 in 2012, while the number of articles seized was down 65% on 2011.

The value of the goods seized in 2012 was almost 990 million Euro as against 1.3 billion in 2011.

Medicines were no longer the top category of articles detained by Customs, declining from 24% to about 12%, while cigarettes accounted for about 30%, reversing the downward trend of 2011. Clothing seizures rose from 4% in 2011 to 8% in 2012.

Detentions of postal traffic were once again of prime importance, accounting for 70% of all seizures. This trend reflects the exponential growth of online orders of clothing, accessories and medicines, the latter alone making up 25% of postal detentions.

Neither did countries of provenance provide any surprises. 65% of the goods seized were from China, slightly down on 70% in 2011. The Arab Emirates rose to second place with about 8% of

online dei vestiti, degli accessori e dei medicinali. Questi ultimi costituiscono da soli circa il 25% di tutti i pacchi postali sequestrati dalle Dogane.

Un dato che ancora una volta non sorprende è quello sull'origine dei prodotti sequestrati. Il 65% dei prodotti sequestrati proviene infatti dalla Cina; si segnala tuttavia un lieve calo dei numeri rispetto al 70% del 2011. Gli Emirati Arabi sono in crescita al secondo posto con circa l'8% dei prodotti sequestrati mentre Hong Kong scende a circa il 7%.

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 90% (80% nel 2011) dei fermi doganali infatti, la merce è stata distrutta in seguito all'accordo tra importatore e titolare dei diritti di privativa, attraverso la procedura "semplificata" o in seguito all'instaurazione di una azione legale innanzi alle Autorità nazionali competenti.

Un altro dato fornito direttamente dalla Commissione Europea che risulta di particolare interesse riguarda ancora l'aumento delle domande di sorveglianza doganale depositate dai titolari di diritti di privativa, salite da circa 20.000 nell'anno 2011 a 23.000 nel 2012. 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.

**Davide Bresner**  
*Avvocato*

## APPROFONDIMENTI ED ESEMPI CONCRETI DI CYBERSQUATTING

Ci siamo già occupati di *cybersquatting* in un precedente articolo, andiamo ora a fare alcuni approfondimenti e a evidenziare alcuni casi concreti del fenomeno, sorto negli Stati Uniti negli anni novanta, ma ormai diffuso nel resto del mondo.

Definiamo il termine *cybersquatting*, abbreviazione di *cybernetics e squatter* - occupante abusivo, come pratica che consiste nel creare e occupare siti che abbiano un nome molto diffuso, che richiamino alla mente qualcosa di molto popolare con diversi scopi meglio specificati di seguito.

Esistono diverse forme di *cybersquatting*, quali ad esempio il *domain grabbing* (to grab = ghermire), una pratica fraudolenta che consiste nel registrare nomi a dominio relativi a nomi generici, marchi altrui o nomi di persona anche noti al fine di rivenderli o trarne profitto. In altri termini, si può definire come l'occupazione arbitraria di siti, a scopo di mero disturbo, oppure per compiere illeciti concorrenziali sfruttando l'univocità dei nomi a dominio. Ciò può avvenire poiché l'assegnazione dei *domain names* è regolata dal principio del *first come, first served*, "chi tardi arriva, male alloggia".

goods, while Hong Kong dropped to about 7%.

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 90% of cases (80% in 2011) the goods were destroyed following agreement between the importers and the right holders as part of 'simplified' procedures, or following initiation of court action before the competent national authorities.

Another very interesting figure has come directly from the European Commission and has to do with the increase in applications for Customs surveillance coming from right holders, up from about 20,000 in 2011 to 23,000 in 2012. This steady increase, together with the various measures taken by the Member States, is a good indicator of cooperation between the authorities and right holders.

**Davide Bresner**  
*Attorney-at-law*

## DISCUSSION AND SPECIFIC EXAMPLES OF CYBERSQUATTING

We have already dealt with cybersquatting in an earlier article, and we now aim to discuss it in greater depth and to examine some specific cases of this phenomenon that first emerged in the US in the 1990s, but which is now widespread across the world.

The term cybersquatting, abbreviated from the words 'cybernetics' and 'squatter', can be defined as the practice of creating and occupying sites that have a very common name and that recall something very popular, for a range of purposes that we will be examining in the following.

There are various forms of cybersquatting, such as for example 'domain grabbing', a term used to describe the fraudulent practice of registering domain names corresponding to generic words, trademarks, or names of people, including the famous, in order to sell them on or to profit from them. In other words, arbitrary occupation of sites, either to cause nuisance or for anti-competitive reasons, taking advantage of domain-name similarity. The process is facilitated by the fact that *domain names* are assigned on a *first-come, first-served basis*.

A well-known victim of *domain grabbing* is Miranda Kerr, an

Una nota vittima del fenomeno del *domain grabbing* è Miranda Kerr, supermodella australiana e testimonial di Victoria's Secret. Il caso ha suscitato molto clamore perché un'azienda, pur non avendo alcuna relazione con la modella, ha registrato il *domain name* "mirandakerr.com.au". Pare che il dominio sia stato valutato intorno ai 200 mila dollari.

Nel caso specifico, l'AuDA, l'organizzazione che regola la policy e gestisce le registrazioni dei nomi a dominio ".au", l'estensione nazionale australiana, ha richiesto la cancellazione del dominio "mirandakerr.com.au", a seguito di un'attenta indagine. Infatti, secondo l'organizzazione, i domini non possono essere acquistati solo per essere rivenduti o trasferiti.

Esiste inoltre l'*URL spoofing*, il tentativo di mascherare o imitare il più possibile l'indirizzo URL visualizzato nella barra degli indirizzi di un browser Web. Utilizzato negli attacchi di *phishing* e in altre truffe online per far apparire legittimo un sito ingannevole, in poche parole consiste nel far credere a un utente che sta visitando il sito web desiderato.

Il *domain hijacking* è invece la manipolazione del sistema DNS (*Domain Name System*) per associare un indirizzo Web legittimo a un impostore o a un sito Web pericoloso. Viene utilizzato per il *phishing* e altri tipi di attacchi in cui l'utente viene indirizzato su un sito Web fraudolento senza alcun preavviso.

Il *Typosquatting*, detto anche *URL hijacking*, è un'altra pratica fraudolenta che permette il dirottamento di un URL. Ci si approfitta di eventuali errori di digitazione molto comuni, da parte degli utenti Internet, dovuti anche alla fretta. Un esempio concreto: *www.virgolio.it* al posto di *www.virgilio.it* (sulla tastiera la "o" è vicina alla "i") o altri errori, come può essere quello di omettere delle lettere, se il nome di dominio del *typosquatter* è sufficientemente simile (si parla di *typodomini*).

L'utente quando digita un dominio sbagliato, ma comunque simile a quello originale, viene dirottato sull'URL dello *cybersquatter*. A volte chi, ignaro, digita il nome errato non si accorge neanche dell'errore e naviga pertanto nel sito sbagliato, leggendo informazioni ingannevoli. Per digitazione errata si intendono sbagli quali errori di battitura, spelling o rfrasamenti, come ad esempio *yutube.com*, *facebok.com*, *yaho.com*.

Casi tipici sono le registrazioni dei domini che imitano YouTube.com, nota piattaforma video di proprietà di Google Inc. che consente la condivisione e visualizzazione di video, uno dei siti più visitati al mondo.

Diversi possono essere gli scopi degli *squatter*: trarre guadagni tramite la pubblicità, intercettare il traffico indirizzato al sito ufficiale, intercettare e-mail inviate a indirizzi del soggetto, oppure acquisire più visibilità sul Web o prendere di mira delle società.

Ad esempio, Starbucks ha subito una sorta di attacco informatico di "*spoof advertising*", in cui viene impiegata la falsificazione di identità, tramite un video YouTube-hosted nel quale veniva utilizzata la nota bevanda Frappuccino per sottolineare il contrasto tra consumismo e povertà.

La principale fonte di introiti di questi siti sembra essere costituita dalla pubblicità *pay-per-click*: gli annunci vengono generati da parole chiave correlate a nomi di prodotti ortograficamente errati. La redditività della quasi-omografia abusiva è significativa solo se si considera un vasto portafoglio di domini, ma clic dopo clic può portare a guadagni considerevoli.

Australian super-model and Victoria's Secret testimonial. In this high profile case, a company that was completely unrelated to the model registered the domain name 'mirandakerr.com.au', which was then valued at around 200,000 dollars.

The AuDA, which regulates and manages registrations for the domain names '.au' (the Australian national suffix), conducted an in-depth investigation and ordered the deletion of the domain 'mirandakerr.com.au'. According to the organisation, domains may not be bought up for the sole purposes of being sold on or transferred.

The practice of 'URL spoofing' is another form of abuse, involving fraudulent replication or very close imitation of an URL seen in a web-browser's menu bar. Used in phishing and other forms of online fraud, it can make a false site appear legitimate, in other words having a user believe they are visiting their desired web location.

'Domain hijacking' is manipulation of the DNS (Domain Name System) in order to associate a legitimate web address with an imposter or a dangerous site. It is used for phishing and other types of attack in which the user is directed to a fraudulent site without warning.

'Typosquatting', also known as 'URL hijacking', is another fraudulent practice that takes advantage of common typing errors committed by internet users in a hurry. A specific example: *www.virgolio.it* instead of *www.virgilio.it* ('o' being near 'i' on the keyboard). Similar mistakes such as omission of a letter can be taken advantage of by a typosquatter domain name that is sufficiently similar (known as 'typodomains').

The user types a domain name that is wrong but similar to the original name and is redirected to the URL of the cybersquatter. Sometimes users may not even be aware they have made the typo and continue to browse the wrong site, reading misleading information. Typos include straight typing errors, spelling mistakes or re-phrasings, such as *yutube.com*, *facebok.com*, *yaho.com*. Typical cases are the registrations of domain names imitative of YouTube.com, the well-known video platform owned by Google Inc., one of the most visited sites in the world that allows sharing and viewing of video content.

Squatters may have a range of motives: earning through advertising, diverting traffic from the official site, intercepting e-mails sent to the subject's addresses, acquiring more visibility on the web, or targeting specific companies.

For example, Starbucks suffered a 'spoof advertising' cyber attack involving a kind of identity theft through a YouTube-hosted video using its well-known Frappuccino beverage to underline the contrast between consumerism and poverty.

The main source of income for such sites appears to be pay-per-click ads: the ads are generated by keywords connected to wrongly-spelled product names. This abusive practice involving quasi-homographs can only be rendered really profitable through a vast portfolio of domains, but cumulative earnings can be considerable.

One of the main reasons has to do with automatic registration procedures, which tend to encourage proliferation of these decoy sites. Neither is the phenomenon of 'domain tasting' to be underestimated, which involves profiting from registering a domain for a five-day grace period, without the need to pay

Una delle ragioni principali risiede nelle procedure automatiche di registrazione, che finiscono per favorire il proliferare di questi siti civetta. Da non sottovalutare inoltre il cosiddetto *domain tasting*, che è la prassi che permette di registrare un nome di dominio per un periodo di prova di cinque giorni, senza l'obbligo delle tasse di iscrizione, e di parcheggiarlo.

Nel *brandjacking* (da *branding* e *hijacking* - "rubare marchi"), i "ladri di brand" sfruttano la confusione dei mercati finanziari per colpire i consumatori più vulnerabili e ignari. Le truffe online sono difficilmente individuabili. La tecnica è quella di sfruttare mezzi come blog e siti di social media per trovare le vittime, utilizzando tecniche, quali lo *spam* ed il *phishing*, che portano l'utente a fornire informazioni sensibili con l'inganno.

Quando i dati richiesti riguardano dati relativi a carte di credito o conti correnti bancari, attraverso una richiesta esplicita al legittimo possessore mediante mail o sms si parla infine di *smishing*. Le richieste di aggiornamento dei propri dati sensibili sono uguali a quelle che verrebbero inviate da un regolare istituto bancario ad esempio, con relativo logo identificativo.

**Claudia Caputo**

*Consulente Ricerche*

registration fees, and parking it.

In 'brandjacking', 'brand thieves' take advantage of confusion on the financial markets to target the most vulnerable and unsuspecting of consumers. Online fraud is difficult to detect. The technique involves using blogs and social media sites to identify victims, and using methods like spam and phishing to deceive the user into disclosing sensitive data.

When credit card or current account details are obtained through a direct request to their legitimate holder by e-mail or SMS, this is called 'SMiShing'. The requests for updating of sensitive data appear identical to those that might be sent by a legitimate bank, for example, using the institution's identifying logo.

**Claudia Caputo**

*Research Consultant*

## **ASTRAZENECA LA MULTINAZIONALE FARMACEUTICA CONDANNATA DALLA CGUE PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE**

Con sentenza del 6 dicembre 2012 (C-457/10), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha confermato la sentenza del Tribunale (TUE) - e conseguentemente l'iniziale decisione della Commissione europea - condannando la nota azienda farmaceutica AstraZeneca per abuso di posizione dominante nei confronti dei produttori di farmaci generici.

La sentenza in esame è di rilevante interesse, oltre che per il consistente importo della sanzione inflitta (53 milioni di Euro), anche per l'aver delineato più nettamente gli obblighi a cui le aziende che si interfacciano con gli uffici brevetti si devono attenere.

La questione concerneva la commercializzazione di un farmaco - il "Losec" a base di omeprazolo, utilizzato per il trattamento di patologie gastrointestinali legate all'iperacidità - il cui principio attivo era protetto da brevetto. La Corte di Giustizia ha individuato due abusi di posizione dominante commessi da AstraZeneca.

Il primo abuso di posizione dominante, secondo quanto accertato dalla CGUE, era consistito in dichiarazioni deliberatamente ingannevoli rese agli uffici dei brevetti in alcuni Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Norvegia), oltre ai giudici nazionali in Germania e Norvegia, al fine di ottenere o mantenere indebitamente certificati protettivi complementari (CPC). La Corte ha distinto due fasi nella commissione di tale primo abuso: i) la comunicazione dei dati non corretti ai propri consulenti tecnici; ii) la comunicazione

## **ASTRAZENECA CJEU RULES AGAINST PHARMACEUTICAL MULTINATIONAL FOR ABUSE OF DOMINANT POSITION**

Judgement C-457/10 of 6 December 2012 of the Court of Justice of the EU (CJEU) upheld the judgement of the General Court (EGC) - and thus also the initial European Commission's decision - imposing fines on the well-known pharmaceutical company AstraZeneca for abuse of dominant position against manufacturers of competing generic medicinal products.

The judgement is of great interest not just because of the considerable fines imposed (EUR 53 million), but also for having defined more clearly the obligations of companies dealing with the patent offices.

The case involved the placing on the market of 'Losec', an omeprazole-based medicinal product used in the treatment of gastrointestinal conditions linked with hyperacidity, the active ingredient of which had been patented. The Court of Justice found that AstraZeneca had committed two abuses of a dominant position.

According to the findings of the CJEU, the first abuse consisted in making deliberately misleading statements to patent offices in some Member States (Belgium, Denmark, Germany, the Netherlands, the United Kingdom and Norway) and also to the national courts in Germany and Norway, in order to wrongly obtain or maintain SPCs (Supplementary Protection Certificates). The CJEU distinguished two stages in that first abuse: i) communication of incorrect data to the company's own patent agents, and ii) communication of incorrect data to patent offices and national courts. Specifically, AstraZeneca

dei dati non corretti agli uffici ed ai giudici nazionali. In particolare, AstraZeneca aveva comunicato una data non corretta (marzo 1988 anziché aprile 1987)<sup>1</sup> quale data corrispondente al primo rilascio di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) al fine di ottenere un CPC per l'omeprazolo cui l'AstraZeneca non aveva diritto (in Germania, Finlandia e Norvegia) o aveva diritto per una durata più limitata (Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria) e ciò al fine di estromettere dal mercato i produttori di farmaci generici.

Il secondo abuso consisteva nella presentazione di domande di revoca di AIC delle capsule Losec in Danimarca, Svezia e Norvegia, unitamente al ritiro dal mercato delle capsule di Losec e al lancio delle compresse Losec MUPS in questi tre Paesi. Tali comportamenti avevano quale fine quello di assicurare che i produttori dei farmaci generici a base di omeprazolo non potessero accedere alla procedura di registrazione abbreviata con conseguente ostacolo o ritardo dell'ingresso sul mercato dei generici, nonché la perdita delle licenze da parte degli importatori paralleli.

La CGUE ha considerato che i predetti comportamenti avevano prodotto in concreto l'alterazione delle condizioni di mercato attraverso l'utilizzo di mezzi differenti da quelli propri di una concorrenza basata sul merito ed ha pertanto condannato la multinazionale per abuso di posizione dominante.

A tale conclusione la Corte è arrivata partendo ovviamente dalla nozione di abuso di posizione dominante. Nella propria sentenza la CGUE ha infatti ricordato che, secondo orientamento costante della giurisprudenza comunitaria, lo sfruttamento abusivo è "una nozione oggettiva che riguarda il comportamento dell'impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già indebolito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi a quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza"<sup>2</sup>. L'Art. 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) vieta ad un'impresa in posizione dominante di eliminare un concorrente e di rafforzare in tal modo la propria posizione, facendo ricorso a mezzi diversi

notified an incorrect date (March 1988 instead of April 1987)<sup>1</sup> as that of the first MA (Marketing Authorization) in order to obtain an SPC for omeprazole to which AstraZeneca was not entitled (in Germany, Finland and Norway) or to which it was entitled for a shorter duration (Belgium, Luxembourg, the Netherlands and Austria), to prevent the arrival of competing generic medicinal products on the market.

The second abuse consisted of the submission of requests for deregistration of the MAs for Losec capsules in Denmark, Sweden and Norway, combined with the withdrawal of Losec capsules from the market and the launch of Losec MUPS tablets in those three countries. Those steps were taken in order to ensure that the abridged registration route would not be available to producers of generic omeprazole, with the consequence that the arrival of competing generic medicinal products on the market would be prevented or delayed and that parallel importers were likely to lose their parallel import licences.

The CJEU considered that this behaviour had brought about actual alteration of market conditions by using practices falling outside the scope of competition on the merits and therefore found the multinational guilty of an abuse of a dominant position.

Obviously the Court arrived at this conclusion based on the notion of abuse of a dominant position. In its judgement, the CJEU underlined the fact that in accordance with established Community jurisprudence, abuse is 'an objective concept referring to the conduct of a dominant undertaking which is such as to influence the structure of a market where the degree of competition is already weakened precisely because of the presence of the undertaking concerned, and which, through recourse to methods different from those governing normal competition in products or services on the basis of the transactions of commercial operators, has the effect of hindering the maintenance of the degree of competition still existing in the market or the growth of that competition'<sup>2</sup>. Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) prohibits a company in a dominant position from eliminating a competitor or strengthening its own position using practices falling outside the scope of competition on the

1 L'art. 19 par. 1 del Regolamento CEE n. 1768/92 del Consiglio, istitutivo del certificato protettivo complementare (CPC), appartiene alle disposizioni transitorie e prevede che qualsiasi prodotto che, alla data di entrata in vigore del regolamento, sia protetto da un brevetto di base in vigore e per il quale sia stata rilasciata una prima AIC nella Comunità dopo il 1° gennaio 1985 (e dopo il 1° gennaio 1988 per Danimarca e Germania) può essere oggetto di un certificato. Nel caso in esame, al fine di rientrare in tale previsione normativa, la AstraZeneca aveva dichiarato agli uffici dei brevetti in Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito la data "marzo 1988" come quella corrispondente alla prima AIC rilasciata nell'ambito della Comunità, anziché quella del 15 aprile 1987, data del rilascio dell'AIC in Francia.

2 Sentenza CGUE, 13.2.79, Hoffman-La Roche c. Commissione, C-85/76; sentenza CGUE, 3.7.1991, AKZO/Commissione, C-62/86; sentenza CGUE, 11.12.2008, Kanal 5 e TV 4, C-52/07; sentenza CGUE, 17.2.2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09.

1 Article 19(1) of Council Regulation (EEC) No 1768/92, introducing a supplementary protection certificate ('SPC'), was one of the Regulation's transitional provisions and provided for any product which, on the date on which the Regulation entered into force, was protected by a valid basic patent and for which the first MA in the Community was obtained after 1 January 1985 (in Denmark and in Germany after 1 January 1988) to be granted a certificate. In the present case, in order to benefit from the provision, AstraZeneca represented to the patent offices in Belgium, Denmark, Germany, the Netherlands and the United Kingdom that the first MA in the Community had been issued in 'March 1988' instead of 15 April 1987, the date of issue of the French MA.

2 CJEU Judgments in Case C-85/76 *Hoffman-La Roche v Commission*, 13.2. 1979; Case C-62/86 *AKZO v Commission*, 3.7.1991; Case C-52/07 *Kanal 5 and TV 4* 11.12.2008; and Case C-52/09 *TeliaSonera Sverige*, 17.2.2011.



da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti<sup>3</sup>. La CGUE ha tuttavia ricordato che l'esistenza di una posizione dominante non priva l'impresa che la detiene del diritto di tutelare i propri interessi commerciali e della facoltà di compiere, entro limiti ragionevoli, gli atti che ritenga opportuni per la protezione di tali interessi.

Anche alla luce di quanto precede, è opportuno sottolineare che la Corte ha limitato la portata di alcuni passaggi della sentenza del TUE. La Corte ha difatti affermato che la mera comunicazione di informazioni inesatte non è di per sé sufficiente ad integrare una responsabilità ai sensi delle norme antitrust, essendo invece necessario un *quid pluris*, che nel caso in esame era consistito nella consapevolezza da parte della multinazionale farmaceutica del carattere ingannevole della comunicazione.

Si rileva infine che, secondo quanto affermato dalla Corte nella sentenza in esame, per l'integrazione dell'illecito è necessario che vi sia un minimo effetto anticoncorrenziale sul mercato, effetto che può essere anche solo potenziale e non concreto<sup>4</sup>. Nel caso in questione, la Corte, rigettando l'argomento di AstraZeneca secondo il quale l'eventuale abuso doveva essere considerato circoscritto solo ai mercati nazionali nei quali era stato effettivamente concesso il CPC, ha rilevato che per l'integrazione dell'illecito non è strettamente necessario l'ottenimento del diritto esclusivo da parte della nota azienda farmaceutica.

**Chiara Morbidi**  
*Avvocato*

## **IL NUOVO REGOLAMENTO UE N. 608/2013 IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DA PARTE DELLE AUTORITÀ DOGANALI**

In data 29 giugno 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il nuovo Regolamento n. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. Il regolamento è entrato in vigore in data 19 luglio 2013. Tuttavia, le sue principali disposizioni non avranno efficacia diretta negli Stati membri fino al 1° gennaio 2014, data in cui verrà abrogato il precedente regolamento CE n. 1383/2003, del 22 luglio 2003 (relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti delle merci che violano tali diritti).

Il nuovo regolamento introduce una serie di modifiche al regime normativo preesistente, volte a colmare le lacune in modo da rafforzare

meriti<sup>3</sup>. The CJEU however stressed the fact that the existence of a dominant position should not be taken to mean that the company in this position is not entitled to protect its own business interest and, within reasonable limits, to take suitable steps to protect those interests.

In the light of the above, it should be pointed out that the CJEU placed limitations on some aspects of the General Court's ruling. Indeed, the CJEU stated that the mere notification of incorrect information was not in itself sufficient to constitute abuse in accordance with the antitrust rules, an additional element being necessary, which in the present case consisted of the awareness on the part of the pharmaceutical multinational that its notification was misleading in nature.

It should also be noted in conclusion that, in accordance with the reasoning of the CJEU in its judgement, in order for a practice to be characterised as abusive there must be some anti-competitive effect on the market, although it is sufficient for this effect to be potential and not concrete<sup>4</sup>. In the present case, the Court rejected AstraZeneca's argument that the alleged abuse should be considered limited to the national markets in which the SPCs were actually granted, ruling that for abuse to have taken place it was not strictly necessary for the exclusive right to have been obtained by the well-known pharmaceutical company.

**Chiara Morbidi**  
*Attorney-at-law*

## **NEW REGULATION (EC) NO 608/2013 CONCERNING CUSTOMS ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS**

The new Regulation concerning Customs enforcement of intellectual property rights (EC) No 608/2013 was published in the Official Journal of the European Union on 29 June 2013. It came into force on 19 July 2013. However, its main provisions will not have direct effect in the Member States until 1 January 2014, when the existing Customs Regulation (Regulation (EC) No 1383/2003 concerning Customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights) will be repealed.

The new Regulation will amend existing rules in a number of areas, eliminating loopholes and strengthening the EU's border measures against counterfeit and pirated goods,

3 Sentenza CGUE, 3.7.1991, AKZO/Commissione, C-62/86 e sentenza CGUE, 2.4.2009, France Télécom/Commissione, C-202/2007.

4 Sentenza CGUE, 17.2.2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09.

3 CJEU Judgments in Case C-62/86 AKZO/Commission, 3.7.1991 and C-202/2007, France Télécom/Commission, 2.4.2009.

4 CJEU Judgments in Case C-52/09 TeliaSonera Sverige, 17.2.2011.

le misure di frontiera esperibili nei confronti di prodotti in contraffazione di diritti di proprietà intellettuale e renderne più semplice la distruzione a seguito del sequestro.

Le modifiche più rilevanti possono essere così sintetizzate:

- **Estensione della tutela**  
Viene estesa la lista dei diritti di proprietà intellettuale tutelabili: alle categorie già protette, si aggiungono anche le denominazioni commerciali (nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale), le topografie di prodotti a semiconduttori, nonché i modelli di utilità e i dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di misure tecnologiche.
- **Procedura semplificata per la distruzione dei prodotti oggetto di sequestro**  
In base alla procedura semplificata, che dovrà essere obbligatoriamente adottata da tutti gli Stati membri, la Dogana potrà procedere alla distruzione delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale senza necessità della preventiva emissione di un provvedimento giudiziale di accertamento della contraffazione, a condizione che sussista l'accordo alla distruzione da parte del detentore delle merci/dichiarante, accordo da intendersi presunto in assenza di espressa opposizione.
- **Nuove regole per le "piccole spedizioni"**  
Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi, è stata introdotta una procedura specifica per le "piccole spedizioni" di merci contraffatte o usurpative (intendendosi per "piccole spedizioni" quelle postali o a mezzo di corriere espresso che comportino al massimo 3 unità o un peso lordo inferiore a 2 Kg), che consente la distruzione di tali merci senza necessità di ottenere, per ciascun caso, l'esplicito consenso del richiedente. Tale procedura viene applicata in automatico dalle autorità doganali ad ogni blocco, a condizione che il richiedente abbia specificato, nella domanda di sorveglianza doganale, di volerne usufruire. Per procedere alla distruzione delle merci oggetto di "piccole spedizioni" è richiesto il consenso del detentore delle merci/dichiarante, consenso che potrà ritenersi presunto in assenza di sua espressa opposizione alla distruzione.
- **Istituzione di una banca dati centrale**  
Le autorità doganali dovranno comunicare alla Commissione tutte le decisioni relative all'accoglimento, alla proroga o alla sospensione delle domande di intervento tramite la banca dati centrale, operativa entro il 1° gennaio 2015.

Il nuovo Regolamento non contiene invece novità sulla questione delle merci in transito, ossia provenienti da, e destinate a, paesi extra UE, che transitano per uno o più paesi della Unione Europea. L'esigenza di colmare questa lacuna è tuttavia molto sentita, soprattutto in seguito alle recenti decisioni emesse dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nelle cause Philips e Nokia (procedimenti riuniti *Philips Electronics NV v Lucheng Meijing Industrial Co Company Limited* (C-446/09) e *Nokia Corporation v HM Revenue and Customs* (HMRC) (C-459/09)). In tali decisioni, la Corte ha infatti affermato che le autorità doganali europee possono intervenire in presenza di merci contraffatte o usurpative, solo laddove sia dimostrato che siano destinate ad essere immesse in commercio nella Unione Europea

while making it easier for such goods to be destroyed following their seizure.

A brief summary of the main changes is set out below:

- **Extension of coverage**  
The new Regulation will cover a wider range of intellectual property rights, extending protection to include rights in relation to trade names (insofar as these are protected as exclusive property rights by national laws), topographies of semiconductor products, utility models and devices designed, produced or adapted in order to enable or facilitate circumvention of technological measures.
- **Simplified procedure for destroying goods seized**  
This simplified procedure compulsory in all Member States gives Customs authorities the power to destroy goods suspected of infringing intellectual property rights without the need for a prior court determination of infringement, where the declarant or the holder of the goods agrees to destruction, Customs deeming agreement has been given where there is no express opposition to the proposed destruction.
- **New rules for 'small consignments'**  
In order to keep administrative costs and fees to a minimum, a specific procedure has been introduced for 'small consignments' of counterfeit or pirated goods (i.e. three units or fewer of goods or gross weight of under two kilos for postal or express courier consignments), allowing them to be destroyed without the need for applicants to provide consent for each instance of destruction. Customs enforce general destruction where applicants have given the appropriate instruction in their application for Customs surveillance. Destruction of 'small consignments' may be enforced if the holder/declarant of the goods agrees, Customs deeming agreement has been given where there is no express opposition to the proposed destruction.
- **New centralised database**  
Customs authorities will be required to notify the Commission of all decisions granting, extending or suspending applications for intervention through a centralised database, in operation from 1 January 2015.

The new Regulation contains no new provisions on the question of goods in transit, in other words arriving from or destined for non-EU countries and passing through one or more Member States. There is an urgent need to close this loophole, especially following the Court of Justice's recent decision in the Philips and Nokia cases (Joined cases *Philips Electronics NV v Lucheng Meijing Industrial Co Company Limited* (C-446/09) and *Nokia Corporation v HM Revenue and Customs* (HMRC) (C-459/09)). In these rulings, the Court determined that Customs only have power to seize counterfeit or pirated goods where there is evidence that the goods will be placed on the EU market (in other words where there is evidence that the goods have been sold to or offered for sale to an EU client or advertised to EU consumers, or where there is a substantial likelihood that the goods will be re-routed for sale to EU consumers).

(ossia qualora emerga che dette merci sono state oggetto di una vendita od offerta di vendita ad un cliente dell'Unione o di una pubblicità rivolta a consumatori dell'Unione, ovvero risulti che è previsto che le medesime siano dirottate verso i consumatori dell'Unione). Sul punto, il nuovo regolamento non modifica in alcun modo il regime preesistente.

Restano del pari escluse dal campo di applicazione del regolamento:

- le merci trasportate dai passeggeri nel bagaglio personale, a condizione che tali merci siano destinate ad uso personale e non vi siano indicazioni circa l'esistenza di un traffico commerciale;
- le merci soggette a commercio parallelo illegale, ossia le merci che sono state fabbricate con l'accordo del titolare del diritto ma commercializzate per la prima volta nello spazio economico europeo senza la sua approvazione, e le merci oggetto di superamenti dei quantitativi, ossia le merci fabbricate da soggetto autorizzato dal titolare del diritto ma prodotte in quantità superiore a quella consentita. In tali casi il controllo viene espressamente escluso in quanto si tratta di merci originali.

**Rossella Solveni**  
*Avvocato*

The new Regulation makes no changes in this area.

Neither does the Regulation cover:

- Goods carried by passengers in their personal luggage, provided that these goods are for personal use and there is no evidence that they are goods of a commercial nature.
- Illegal parallel imports, i.e. goods which have been manufactured by or with the consent of the right holder, but which are imported into the EU without the right holder's consent, and unauthorised overruns, i.e. goods manufactured by a person duly authorised by a right holder to manufacture a certain quantity of goods, in excess of the quantities agreed. In such cases there may be no control since the goods are considered original.

**Rossella Solveni**  
*Attorney-at-law*