



AKRAN
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. Valerio Drago

IL NUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIO SULLA TUTELA DEI MARCHI E BREVETTI IN DOGANA

Camera di Commercio di Chieti – 10 dicembre 2015

**Attuazione del Regolamento comunitario n. 608/2013,
entrato in vigore il 1 gennaio 2014**

La tutela doganale *premessa*

- La lotta alla contraffazione rappresenta uno degli obiettivi principali dei paesi aderenti all'Unione Europea-
- L'Unione europea si fonda, tra le altre cose, sull'Unione Doganale.

Attuazione del Regolamento comunitario n. 608/2013, entrato in vigore il 1 gennaio 2014

Il fenomeno della contraffazione rappresenta certamente uno degli aspetti più problematici per tutti i soggetti titolari di diritti di proprietà intellettuale. Sono considerevoli i danni prodotti ogni anno alle singole imprese dall'immissione nel mercato di beni recanti marchi o altri segni distintivi contraffatti.

CONTRAFFAZIONE

La contraffazione è un fenomeno antichissimo, che oggi tuttavia ha assunto caratteristiche tali da renderlo fenomeno particolarmente grave. La contraffazione è infatti pervasiva, globale e campo di azione della criminalità organizzata. Riguarda tutti i settori produttivi: dall'abbigliamento ai farmaci e cosmetici, dall'alimentare agli oggetti di design, dai giocattoli alla meccanica. In tal senso altera le regole di funzionamento del mercato concorrenziale, danneggiando le imprese che operano nella legalità, e rappresenta un pericolo per la sicurezza e la salute dei consumatori. La contraffazione danneggia inoltre il sistema economico nel suo complesso perché sottrae alla collettività posti di lavoro e allo Stato entrate fiscali.

La contraffazione oggi

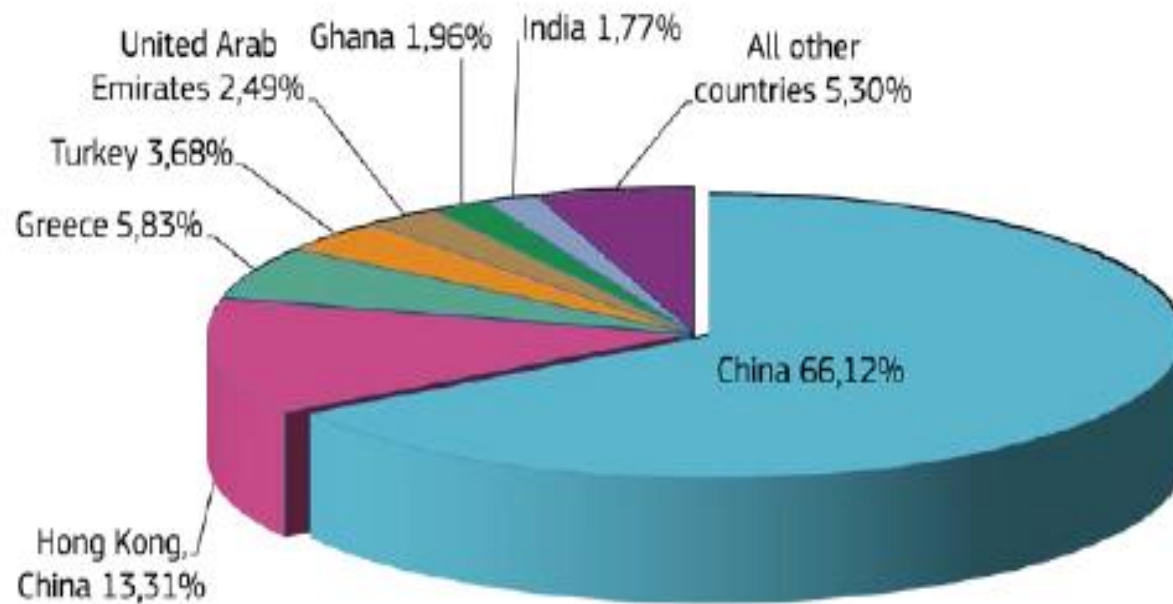
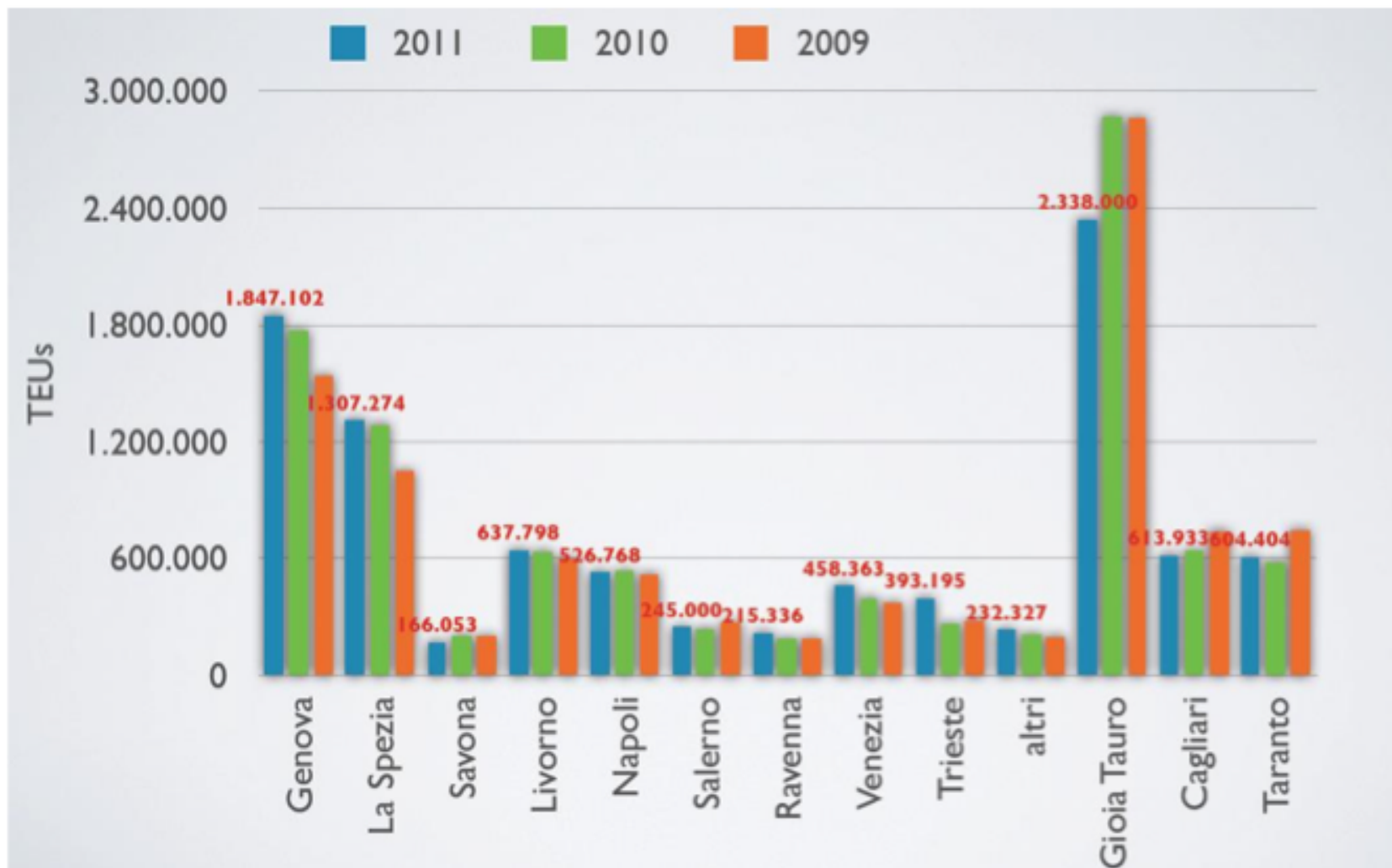


Chart 11 - Country of provenance by articles



La contraffazione: Strumenti di tutela

il titolare di un diritto di proprietà intellettuale ha disposizione vari strumenti di tutela di volta in volta azionabili:



- *Es. Opposizione alla domanda di registrazione di un marchio presso gli organi competenti (UIBM / UAMI)*
- *Tutela giudiziaria in sede civile e/o penale;*
- *Tutela doganale (a livello nazionale o unionale).*

La contraffazione: Strumenti di tutela

la tutela doganale può essere definita uno strumento di tutela dei diritti di proprietà intellettuale PREVENTIVO alla loro violazione.



È uno strumento che interviene prima dell'immissione nel mercato di uno o più paesi dell'Unione Europea di merce sospettata di violare un diritto di proprietà intellettuale.

La lotta alla contraffazione in ambito comunitario

Ad occuparsi del fenomeno era già il REG. CEE 2454/1993, cosiddetto codice doganale Comunitario, oggi sostituito dal nuovo codice doganale dell'unione europea (Regolamento UE n.952/2013)

il REG. CEE 2454/1993 prevedeva che:



L'autorità doganale può effettuare:

- 1) tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e di altre legislazioni che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra la Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria.
- 2) Controlli doganali in un paese terzo ai fini della corretta applicazione della legislazione comunitaria qualora un accordo internazionale lo preveda.

il REG. CEE 2454/1993 prevedeva che:

3) controlli doganali, diversi dai controlli a campione si fondano sull'analisi dei rischi, utilizzando procedimenti informatici, al fine di identificare e quantificare i rischi e di sviluppare le misure necessarie per effettuare una valutazione degli stessi, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, comunitario e, se disponibili, internazionale.

Regolamento UE n. 608/2013

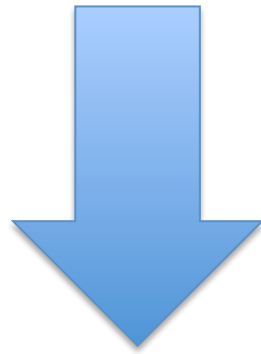
La tutela dei diritti di proprietà intellettuale alle frontiere da parte delle autorità doganali è disciplinata nell'Unione dal regolamento (UE) n. 608/2013



Le autorità doganali dell'UE possono bloccare le merci soggette alla loro vigilanza ove siano sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale

Regolamento UE n. 608/2013

L'intervento delle autorità doganali avviene su richiesta dei titolari dei diritti



Tuttavia le autorità doganali possono procedere al blocco delle merci anche in assenza di una previa richiesta, per consentire ai titolari dei diritti di chiedere l'intervento in questione

Regolamento UE n. 608/2013

Il regolamento n. 608 sostituisce il precedente regolamento comunitario n. 1383/2003 che regolava la materia dell'intervento doganale.

Regolamento UE n. 608/2013

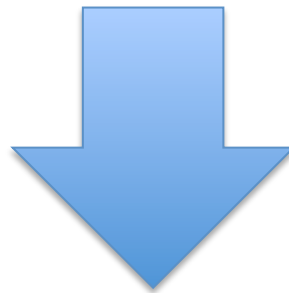
Rispetto al precedente regolamento



- 1) amplia l'intervento doganale inserendo altri diritti di proprietà intellettuale meritevoli di essere inclusi nella tutela doganale.
- 2) Consente di modificare in corso di validità della domanda l'elenco dei diritti di proprietà intellettuale di cui si chiede la tutela.

OGGETTO della TUTELA: *ratio*

INIBIRE
LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MERCI CHE
VIOLANO UN DIRITTO DI PROPRIETA'
INTELLETTUALE
IN QUANTO TALE ATTIVITA'



OGGETTO della TUTELA: *ratio*

- ➡ Reca notevole pregiudizio ai produttori e ai commercianti che rispettano le leggi;
- ➡ è un problema per i titolari di diritti di proprietà intellettuale;
- ➡ Inganna i consumatori;
- ➡ È dannoso per i consumatori facendo correre a questi ultimi rischi per la salute e la sicurezza

OGGETTO DELLA TUTELA - *AMBITO DI
APPLICAZIONE* - *art. 1 Reg. UE n. 608/2013*



- merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, per l'esportazione o la riesportazione;
- merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell'Unione;
- merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco.

OGGETTO DELLA TUTELA - *AMBITO DI APPLICAZIONE* - art. 1 Reg. UE n. 608/2013

Il regolamento non si applica:



- merci prive di carattere commerciale;
- effetti personali dei viaggiatori;
- merci fabbricate con il consenso del titolare del diritto ma prodotte in eccedenza;
- merci immesse in libera pratica nell'ambito del regime della destinazione particolare.

Regolamento UE n. 608/2013: I diritti di proprietà intellettuale di cui si può chiedere la tutela

MARCHIO



- *comunitario;*
- *registrato in uno stato membro dell'unione;*
- *marchio registrato in base ad accordi internazionali avente effetto in uno Stato membro*

Regolamento UE n. 608/2013: I diritti di proprietà intellettuale di cui si può chiedere la tutela

E inoltre:



disegno o modello, diritto d'autore, indicazione geografica, brevetto, certificato protettivo complementare, privativa per ritrovati vegetali, topografia di prodotto a semiconduttori, modello di utilità, denominazione commerciale.

E inoltre, rispetto al vecchio regolamento comunitario n. 1383/2003:

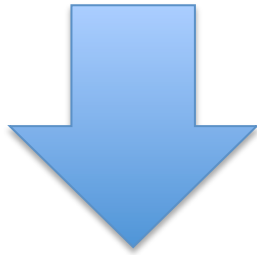


- le denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale;
- le topografie di prodotti a semiconduttori;
- i modelli di utilità e i dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di misure tecnologiche.

OGGETTO DELLA TUTELA- *il concetto di merce illegale per il legislatore comunitario*

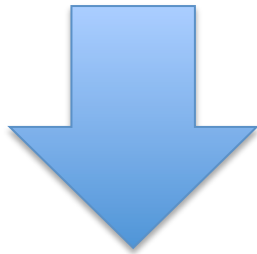
- MERCI CONTRAFFATTE;
- MERCI USURPATIVE;
- MERCI SOSPETTATE DI VIOLARE UN DIRITTO DI PROPRIETA' INTELLETTUALE.

MERCE CONTRAFFATTA:



le merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio

MERCE CONTRAFFATTA:



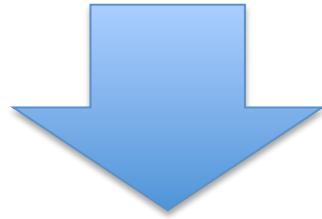
le merci oggetto di un atto che viola un'indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine

MERCE CONTRAFFATTA:



l'imballaggio, l'etichetta, l'adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un'azione che viola un marchio o un'indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un'indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l'indicazione geografica

MERCE USURPATIVA



merci oggetto di un'azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione

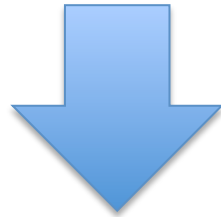
MERCI CHE A PRIMA VISTA SONO SOSPETTATE DI VIOLARE UN DIRITTO DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

- merci oggetto di un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale in tale Stato membro;
- dispositivi, prodotti o componenti principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, durante il suo normale funzionamento, impedisce o limita gli atti relativi a opere non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o di qualsiasi diritto connesso e che riguardano un'azione che viola detti diritti in tale Stato membro;
- qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici riguardano un'azione che viola un diritto di proprietà intellettuale in tale Stato membro;

DOMANDA DI INTERVENTO

il titolare del diritto di proprietà intellettuale in ogni Stato membro dell'Unione può presentare una domanda per richiedere l'intervento dell'autorità doganale – ISTANZA DI TUTELA.

DOMANDA DI INTERVENTO



Il richiedente presenta alle autorità doganali una “domanda” in cui chiede loro di intervenire riguardo a merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale per un periodo di un anno.

Dopo che le autorità doganali hanno accolto la domanda, il richiedente diventa il destinatario della decisione.

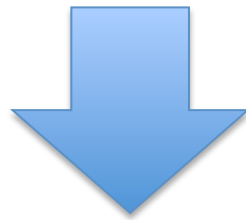
Può essere richiesta una proroga del periodo di validità della domanda alla scadenza: “richiesta di proroga”

Il legislatore comunitario ha previsto due tipi di domande:

- **domanda di intervento nazionale** – *si chiede alle autorità doganali di un determinato Stato membro di intervenire in tale stato membro*
- **domanda di intervento unionale (ex comunitaria)** – *la domanda si presenta in uno degli stati membri. Si chiede l'intervento nello stato in cui viene presentata la domanda e in altri stati membri.*

DOMANDA DI INTERVENTO

In Italia, il servizio doganale competente a ricevere ed espletare le domande di intervento è

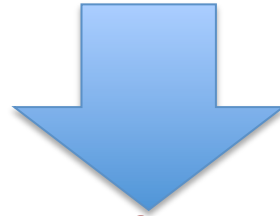


**L'UFFICIO ANTIFRODE CENTRALE DELL'AGENZIA
DELLE DOGANE DI ROMA**

DOMANDA DI INTERVENTO – presentazione
dell'Istanza tramite il progetto F.A.L.S.T.A.F.F.

l'Agenzia delle Dogane ha reso disponibile un
servizio per la compilazione e trasmissione on-
line delle istanze di tutela.

F.A.L.S.T.A.F.F.



svolge anche una funzione di banca dati costantemente aggiornata di informazioni fornite dalle aziende a corredo delle istanze di tutela che vengono rese disponibili, in tempo reale, ai funzionari doganali per riconoscere i prodotti contraffatti e per individuare i prodotti non conformi agli standard di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria

F.A.L.S.T.A.F.F.

1) il servizio offerto dall'Agenzia consente la compilazione e la trasmissione delle istanze via web, secondo le disposizioni che regolano le condizioni e le modalità tecniche per la presentazione tramite il Servizio Telematico Doganale dei documenti di rilevanza doganale;

2) Inoltre, la procedura consente l'acquisizione, la trasmissione, l'aggiornamento, il rinnovo e la consultazione di istanze nazionali e unionali.

DOMANDA DI INTERVENTO – *soggetti che hanno facoltà di presentare la domanda*

L'articolo 3 del regolamento (UE) n. 608/2013 elenca le persone ed entità aventi la facoltà di presentare una domanda e specifica il tipo di domande che essi possono presentare

Possono presentare sia una Domanda nazionale che una Domanda Unionale:

- I titolari dei diritti;
- Gli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2004/48/CE; (1)
- Gli organi di difesa professionali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2004/48/CE (2);
- Le associazioni di produttori di prodotti con indicazione geografica previste dalla legislazione dell'Unione o i rappresentanti di tali associazioni, gli operatori autorizzati ad utilizzare un'indicazione geografica e gli organismi o le autorità di ispezione competenti per tale indicazione geografica.

Possono presentare una domanda solo nazionale :

- Le persone o entità autorizzate ad utilizzare diritti di proprietà intellettuale che sono state formalmente autorizzate dal titolare del diritto a proporre un'azione per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato;
- Le associazioni di produttori di prodotti con indicazione geografica previste nella legislazione nazionale o i rappresentanti di tali associazioni e gli operatori autorizzati ad utilizzare un'indicazione geografica, nonché gli organismi o le autorità di ispezione competenti per tale indicazione geografica

PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA TRAMITE UN RAPPRESENTANTE

Una persona o entità avente la facoltà di presentare una domanda può presentarla direttamente a proprio nome. Ovviamente una persona o entità con facoltà di presentare una domanda può anche incaricare un rappresentante di presentare la domanda a nome del richiedente. In entrambi i casi il richiedente è la persona o entità a nome della quale è presentata la domanda.

Domanda di intervento: aspetti tecnici



- I titolari dei diritti presentano l'istanza di tutela via WEB;
- L'Agenzia delle Dogane verifica e valida entro 30 giorni i dati che confluiscono nel Sistema Informatico dell'Agenzia.
- Le istanze sono disponibili in tempo reale a tutti gli Uffici;
- durante l'attività ispettiva, i funzionari doganali si avvalgono di FALSTAFF per consultare tutte le informazioni, fornite direttamente dai titolari, utili all'individuazione delle merci contraffatte o non conformi agli standard di qualità e sicurezza.

Contenuto della Domanda

L'art. 6 del Reg. UE n. 608/2013 prevede che la domanda debba contenere:

- dati riguardanti il richiedente;
- lo status del richiedente, ai sensi dell'articolo 3;
- documenti che forniscono le prove al servizio doganale competente che il richiedente ha facoltà di presentare la domanda;

E inoltre

- il diritto o i diritti di proprietà intellettuale da tutelare (l'art. 7 consente di aggiungere in corso di validità della domanda ulteriori diritti da tutelare);
- dati specifici e tecnici delle merci autentiche (es. codici a barre. etichette e immagini);
- informazioni pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati, quali ad esempio i dati relativi ai distributori autorizzati, licenziatari, produttori;

Il richiedente può richiedere che tali informazioni ricevano un “trattamento riservato”

Istanza di tutela- aspetti pratici dell'intervento doganale

- 1. sospensione dello svincolo al rilascio delle merci;
- 2. Notifica al titolare del diritto (possibilità di far ispezionare la merce e prelevare campioni).
- 3. Informazione al titolare del diritto (origine, provenienza e destinazione delle merci, oltre che soggetti coinvolti);
- 4. Svincolo delle merci se entro 10/3 giorni il titolare del diritto non ha confermato la violazione.
- 5. Sequestro (innesco procedimento penale) e distruzione o smaltimento al di fuori dei circuiti commerciali (disposizione dell'Autorità giudiziaria).

**Grazie
per l'attenzione!**



AKRAN
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. Valerio Drago
v.drago@akran.it