



AKRAN
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

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

Modalità di intervento delle dogane e possibili risvolti giudiziari

Camera di Commercio di Chieti – 10 dicembre 2015

Avv. Francesca Fili

Via del Tritone, 169 - 00187 Roma
Tel +39 06 6977311
Fax +39 06 69940062
legal@akran.it
www.akran.it

AGENZIA delle DOGANE...

A c c a n t o a d u n a a t t i v i t à
prevalentemente 'tributaria' nel
commercio internazionale e 'tecnico-
tributaria' in campo nazionale, soddisfa
una pluralità di interessi pubblici anche
in settori 'extra-tributari'

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane
sono Ufficiali ed Agenti di Polizia
Giudiziaria ai sensi e per gli effetti degli
articolo 55 e 57 comma 3 c.p.p.

La lotta antifrode in ambito comunitario

- L'attività antifrode si realizza con la analisi dei rischi preventiva / successiva a mezzo di :
 - a) Consultazione dei **database con flussi di traffico;**
 - b) Approfondimenti effettuati sulla base di **informative comunitarie** ed altre fonti di informazione
 - c) **Esame** della documentazioni – anche *ex post* – a corredo delle dichiarazioni doganali oggetto di analisi

Misure doganali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - articolo 4

54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificità dei prodotti, l'Agenzia delle dogane può sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane.

55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54.

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

(fully
automated logical system to avoid
forgeries & frauds)

Si tratta di un progetto di lotta alla contraffazione, elaborato dall'Agenzia delle Dogane che si concretizza nella costituzione di una banca dati multimediale dei prodotti autentici inserita nel sistema informativo **AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise)** dell'Agenzia.

banca dati, alimentata dagli stessi titolari del diritto, consente, ma non solo, di confrontare le caratteristiche dei prodotti sospettati di contraffazione con le caratteristiche dei prodotti originali. In sintesi, ogni azienda che richieda un intervento di tutela di un proprio prodotto genera una scheda nella banca dati, in cui possono essere registrate, per ogni prodotto, tutte le informazioni di carattere tecnico che lo contraddistinguono.

Della banca dati fanno parte anche le immagini del prodotto e la “mappa” dei suoi itinerari doganali. I funzionari doganali possono a loro volta interrogare la banca dati ottenendo risposte in tempo reale e possono avvalersi, per le richieste di intervento, di esperti delle associazioni di categoria e/o degli enti di certificazione della qualità dei prodotti posti sotto tutela.

La banca dati si integra, inoltre, con il **Circuito Doganale di Controllo** e permette di definire ulteriori profili di rischio ai quali sono collegate specifiche azioni per la tutela dei prodotti protetti da marchio.

Nel 2005 il progetto FALSTAFF ha ricevuto la Menzione d'onore negli eEurope Awards, Oscar Europeo 2005 per le migliori iniziative di e-government, che ha avuto luogo a Manchester, presso la Presidenza del Regno Unito del Consiglio UE.

**Coordinamento e sinergia
con altre banche dati**

IPERICO

(Intellectual Property Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting)

Promosso dall'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per la creazione di una banca dati nazionale sulle attività di contrasto alla contraffazione in Italia, che riporta numero di sequestri, quantità e tipologia di prodotti sequestrati, stima del valore medio degli articoli contraffatti e distribuzione sul territorio nazionale, a partire dal 2008.

La banca dati è stata realizzata – sotto la guida della Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – da un pool di esperti della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Dogane e del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno, che hanno messo a punto un sistema in grado di acquisire e armonizzare le informazioni provenienti dai database di proprietà di ciascun organismo preposto al controllo.

I dati sono aggiornati al 2011 e può accedervi chiunque interrogando il database anche con elevati livelli di dettaglio per ricerche personalizzate. Dalla sua realizzazione, la banca dati è stata migliorata, tant'è che nel giugno 2013 è stato pubblicato un dossier che illustra la nuova metodologia adottata per la stima del valore economico dei prodotti sequestrati.

SIAC

Sistema Informatico Anticontraffazione

Sistema analogo a Falstaff di cui si è dotata la Guardia di Finanza che agisce sul territorio nazionale - indipendentemente dalla provenienza e destinazione delle merci e permette alla stessa di condividere e gestire informazioni sui marchi al fine di agire a tutela dei diritti dei titolari.

Circuito Doganale di Controllo

analizza, in tempo reale, tutte le dichiarazioni di importazione ed esportazione presentate in dogana e le indirizza automaticamente ai canali di controllo abbinati ai profili di rischio elaborati anche in base ai parametri indicati, nelle schede, dalle aziende

Ancora.... NOVITA' - COPIS

- Scambio di **informazioni con i Paesi Terzi** (art. 22 Reg. UE 608/2013);
- Istituzione di una **Banca dati centrale (*Copis*)** in cui confluiranno tutte le informazioni relative alle domande di intervento a livello Unionale (art. 32 Reg. UE 608/2013).
- La banca dati FALSTAFF continua ad essere utilizzata anche dopo l'attivazione della banca dati COPIS a livello comunitario

A tal fine è stato predisposto un sistema interfaccia *system to system FALSTAFF - COPIS* che consentirà il riversamento nel sistema unionale *COPIS* delle informazioni presenti nella banca dati italiana

Le modalità di intervento delle autorità doganali

La procedura *ex officio*

La procedura “ordinaria”

La procedura *ex officio* (art. 18 Reg. CE n. 608/2013)

Le autorità doganali per un periodo di 4 giorni lavorativi possono **bloccare** lo svincolo di **merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale** anche PRIMA che sia stata depositata o accolta una domanda di intervento

Tale termine decorre **dalla RICEZIONE DELLA NOTIFICA DELL'INFORMATIVA** inviata dalla dogana al titolare del diritto
AL FINE DI CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI INTERVENTO

SOSPENSIONE o BLOCCO?

Se un Ufficio doganale ritiene di aver individuato delle merci contraffatte è tenuto a:

- 1) **non** rilasciare la merce (**sospende lo svincolo**), o
- 2) procede al **fermo (blocco)** delle stesse.

Svincolo: esso, di norma, avviene in una fase successiva a quella dell'accettazione doganale.

Sospensione: la merce già sdoganata non viene consegnata al dichiarante.

Blocco delle merci: fase anteriore allo sdoganamento.

L'Ufficio doganale che effettua il controllo perché ritiene violati i diritti di proprietà intellettuale, comunica immediatamente del controllo all'Ufficio Centrale Antifrode.

1/3 La procedura ordinaria (art. 17 Reg. CE n. 608/2013)

Quando presso un ufficio doganale cui è stata trasmessa la decisione che accoglie la richiesta del titolare del diritto

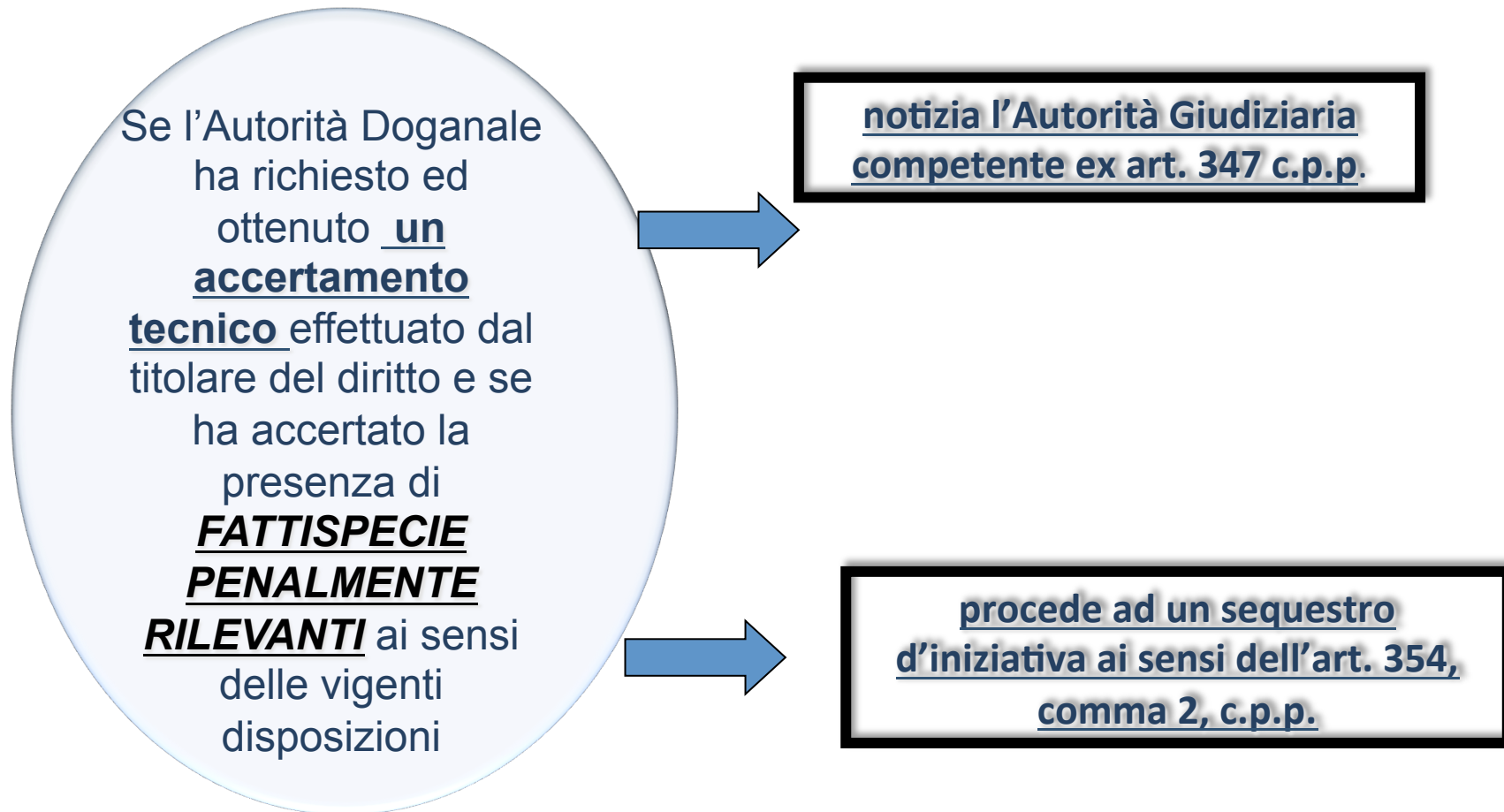
le autorità doganali che rinvencono delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale procedono

alla **SOSPENSIONE** dello svincolo o al **BLOCCO** delle merci per 10 giorni lavorativi (prorogabili di ulteriori 10 giorni in casi giustificati).

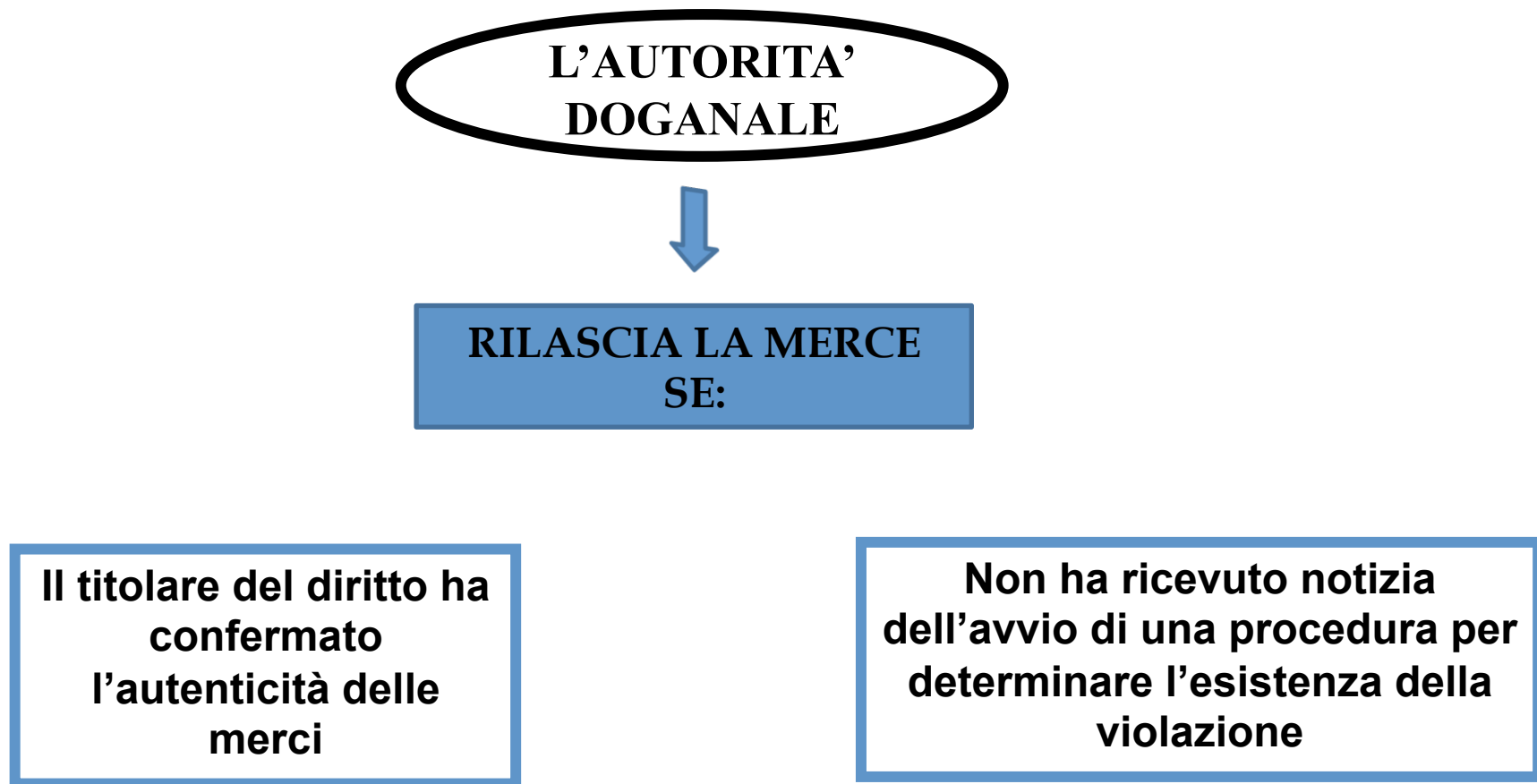
Per le merci deperibili il termine è di 3 giorni lavorativi

ad **INFORMARE** il referente designato dal titolare del marchio, comunicandogli, su sua richiesta, i dati essenziali relativi alle merci e permettendogli di ispezionare le merci ovvero di avere delle fotografie digitali dei prodotti da esaminare

2/3 La procedura ordinaria (art. 17 Reg. CE n. 608/2013)



3/3 La procedura ordinaria (art. 17 Reg. CE n. 608/2013)



1/2 La Procedura Semplificata (art. 23 Reg. CE n. 608/2013)

- L'Art. 23 del Reg. 608/2013 prevede la possibilità per le autorità doganali di disporre l'abbandono delle merci bloccate in dogana ai fini della loro distruzioni sotto il controllo doganale.
 - Possono procedere, senza necessità di determinare se la violazione effettivamente sussista, qualora, entro 10 giorni lavorativi dalla notifica del blocco delle merci medesime (3 giorni in caso di merci deperibili) :
 - a) il soggetto che ha fatto domanda di monitoraggio doganale conferma che trattasi di merce contraffatta richiedendone la distruzione
- E**
- a) il detentore delle merci in violazione (ovvero colui che fa la dichiarazione in dogana) conferma che si può procedere alla distruzione.

2/2 La Procedura Semplificata (art. 23 Reg. CE n. 608/2013)

La “procedura semplificata” per la distruzione delle merci in violazione, la cui adozione era in precedenza solo facoltativa, viene resa obbligatoria per tutti gli Stati Membri.

In Italia l’attivazione di siffatta procedura è rimandata all’emanazione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, per la definizione delle modalità e dei tempi della stessa.

1/3 Le Merci in transito

Nessuna previsione Reg. 608/2013.

Il nuovo regolamento, sebbene mantenga ferma la vigente regolamentazione secondo la quale non sono considerate contraffatte le merci in transito nella UE, introduce la possibilità per le autorità doganali degli Stati membri di condividere le informazioni sulle sospette violazioni dei diritti di proprietà intellettuale affinché si possa bloccare le merci quando vi siano indicazioni che le merci siano in procinto di essere destinate ai consumatori dell'Unione europea.

2/3 Le Merci in transito

Sentenza della Corte di Giustizia (Prima Sezione) del 1 dicembre 2011
Cause riunite C-446/09 e C-495/09 (Philips/Nokia)

«....le merci provenienti da uno stato terzo e che costituiscono imitazione di un prodotto tutelato nell'Unione europea.....non possono essere qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative»per il solo fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione in regime sospensivo...»

Le autorità doganali possono bloccare merci in transito da e verso paesi extra Ue, però bisogna provare che quella stessa merce in odore di contraffazione sta per essere commercializzata.

3/3 Le Merci in transito

Decisione CG C-98/13 – 6/2/2014 Blomqvist/Rolux SA

«Il regolamento (CE) n. 1383/2003.....dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale su una merce venduta a una persona residente nel territorio di uno Stato membro a partire da un sito Internet di vendita online situato in un paese terzo goda, nel momento in cui tale merce fa ingresso nel territorio di tale Stato membro, della protezione garantita a tale titolare.....per il solo fatto che tale merce è stata acquistata.....non è necessario....che la merce...sia stata oggetto...di un'offerta di vendita o di una pubblicità rivolta ai consumatori di tale medesimo Stato»

PROGETTO RIFORMA MERCI IN TRANSITO

**Risoluzione legislativa del parlamento Europeo del 25/2/2014 –
"pacchetto marchi" - modifica regolamento CE No. 207/2009**

Considerando 18: «...è opportuno che il titolare del marchio dell'Unione europea abbia il diritto di impedire ai terzi di introdurre nel territorio doganale dell'Unione prodotti non immessi in libera pratica, quando detti prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio dell'Unione europea registrato in relazione a detti prodotti.....»

PROGETTO RIFORMA MERCI IN TRANSITO

- **Prodotti introdotti nel territorio doganale dell'UE**

i titolari del marchio europeo potranno impedire a terzi di introdurre nel territorio doganale UE prodotti provenienti da paesi terzi sui quali sia stato apposto senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio registrato per gli stessi prodotti, anche se questi non vengano immessi in libera pratica.

PROGETTO RIFORMA MERCI IN TRANSITO

- **Tempistiche**

La riforma è in corso di approvazione presso il Comitato dei rappresentanti Permanenti (COREPER) (date indicative);

Ottobre/Novembre 2015: approvazione finale del pacchetto (Plenaria del Parlamento UE e Consiglio Competitività);

Dicembre 2015: pubblicazione in G.U.UE;


Gennaio 2016: entrata in vigore del Regolamento

PICCOLE SPEDIZIONI

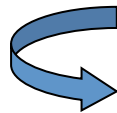
- Si tratta di una **spedizione postale o a mezzo corriere espresso che comprende fino a tre unità oppure che ha un peso lordo inferiore a 2 kg.**
- **La procedura prevede che il richiedente ne faccia esplicita richiesta** nella domanda di intervento - casella 10 del formulario - e accetti di sostenere i costi per la distruzione delle merci.
- La **distruzione delle merci oggetto di piccole spedizioni** sospettate di essere contraffatte o usurpative, secondo le condizioni previste agli artt. 25 e 26, può avvenire solo per le merci contraffatte e piratate, **non deperibili e che sono coperte da una decisione di accoglimento di una domanda di intervento.**
- Questa procedura è incompatibile con il sistema processuale penalistico nazionale che non consente l'immediata distruzione dei beni prima che l'Autorità giudiziaria abbia accertato il reato.

VIOLAZIONI EXTRATRIBUTARIE
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
LIBRO SECONDO - TITOLO SETTIMO - CODICE PENALE

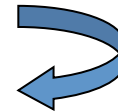
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni
Art. 473 c.p.



Chiunque CONTRAFFA' o ALTERA i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, FA USO di tali marchi o segni contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2065 euro.



Legge n. 99 del 2009



Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, CONTRAFFÀ o ALTERA marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, FA USO di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

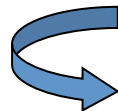
**VIOLAZIONI EXTRATRIBUTARIE
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
LIBRO SECONDO - TITOLO SETTIMO - CODICE PENALE**

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

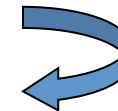
Art. 474 c.p.



Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti previsti dall' art. precedente, **INTRODUCE nel territorio dello Stato** per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2065.



Legge n. 99 del 2009

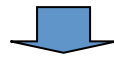


Chiunque INTRODUCE nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

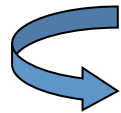
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque DETIENE PER LA VENDITA, PONE IN VENDITA O METTE ALTRIMENTI IN CIRCOLAZIONE, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

**VIOLAZIONI EXTRATRIBUTARIE
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
LIBRO SECONDO - TITOLO OTTAVO - CODICE PENALE**

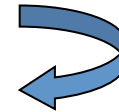
**Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Art. 517 c.p.**



chiunque pone in VENDITA, o METTE ALTRIMENTI IN CIRCOLAZIONE opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altro disposizione di legge con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032



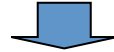
Legge n. 99 del 2009



chiunque pone in VENDITA, o METTE ALTRIMENTI IN CIRCOLAZIONE opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altro disposizione di legge con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1032

VIOLAZIONI EXTRATRIBUTARIE
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
LIBRO SECONDO - TITOLO SETTIMO - CODICE PENALE

Legge n. 99 del 2009



Art. 474 bis, c.p. (Confisca)

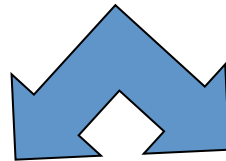
Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la **confisca delle cose** che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale (cd. patteggiamento).

VIOLAZIONI EXTRATRIBUTARIE
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
LIBRO SECONDO - TITOLO SETTIMO - CODICE PENALE

Legge n. 99 del 2009



Art. 474 ter, c.p.

(Circostanza aggravante) Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi **in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate**, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 474 quater, c.p.

(Circostanza attenuante) Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che **si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia** o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti»;

VIOLAZIONI EXTRATRIBUTARIE
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
LIBRO SECONDO - TITOLO OTTAVO - CODICE PENALE

Legge n. 99 del 2009



Art. 517 ter, c.p.

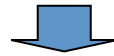
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

VIOLAZIONI EXTRATRIBUTARIE
DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
LIBRO SECONDO - TITOLO OTTAVO - CODICE PENALE

Legge n. 99 del 2009



Art. 517 quater, c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Le sanzioni amministrative

Decreto Legge del 14/03/2005 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista (*come modificato dall'art. 17 della legge 99 del 2009*) a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualita' o per la condizione di chi le offre o per l'entita' del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta' intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma.

Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria e' stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro.

Suggerimenti

- Presentare domanda di intervento appena possibile
- Riscontrare le comunicazioni delle dogane
- Informare le dogane di ogni modifica
- Condividere le informazioni con le dogane
- Attività di formazione

Grazie per attenzione

Avvocato Francesca Fili
f.fili@akran.it



<https://twitter.com/akranip>



[akran-intellectual-property](#)

www.akran.it



AKRAN
INTELLECTUAL PROPERTY
STUDIO LEGALE ASSOCIATO