

*La tutela dei diritti di IP attraverso le  
domande di intervento doganale:  
requisiti, procedura e aspetti pratici*

17 febbraio 2022

## Introduzione

- Commercializzazione merci in violazione dei diritti di proprietà intellettuale (dpi) → pregiudizi ai titolari e non solo
- Tutela dei dpi alle frontiere: garantire rapidamente ed efficientemente protezione giuridica

## Introduzione

Ruolo nevralgico delle autorità doganali: vigilanza sulle merci e controllo doganale all'ingresso nel territorio doganale dell'UE o all'uscita dal medesimo. In Italia: Agenzia delle Dogane e Monopoli

Iniziativa *proprio motu* o richiesta di intervento

## Rapporto di verifica 2020 ADM (I)

- I maggiori quantitativi di merci contraffatte provengono dalla **Grecia** con **1'80,06%** dei **pezzi**, dalla **Bulgaria** con il **15,18%** ed infine dalla **Cina** con il **3,20%**;
- Il traffico di prodotti Made in Italy (in kilogrammi) riguarda principalmente merce proveniente da **Malesia, Cina e India**, nonché dai **Paesi Bassi**;
- **22.091** controlli;
- **5.786 sequestri** (esclusi DPI e materiale sanitario di contrasto al Covid-19) di cui: **4.922** sequestri per contraffazione, **89** in materia di tutela del Made in Italy, **775** in materia di sicurezza dei prodotti.

## Rapporto di verifica 2020 ADM (II)

- **12.972.474** pezzi sequestrati;
- **96,14 %**, di prodotti contraffatti sequestrati (circa **12.471.758** pezzi) riguardano la categoria “Altre merci” (es. macchine ed utensili, veicoli e loro parti, cancelleria, accendini, etichette, tessili, materiali di imballaggio);
- Seguono le categorie: “Abbigliamento e accessori” (**232.900 pezzi**), “Calzature e loro parti” (**128.748 pezzi**) e “Giocattoli, giochi e articoli sportivi” (**83.441 pezzi**).

## Categorie e valore delle merci contraffatte

Categoria TAXUD	N. pezzi	Valore accertato	Valore stimato
1) Prodotti alimentari e bevande	1.081	43.284	43.284
2) Prodotti per la cura del corpo	2.982	38.485	38.508
3) Abbigliamento ed accessori	232.900	1.714.581	2.447.720
4) Calzature e loro parti	128.748	1.274.863	1.352.449
5) Accessori personali	36.030	1.041.816	1.172.269
6) Telefoni cellulari e loro parti	11.435	264.287	317.636
7) Apparecchi elettronici ed informatici	4.096	8.888	26.680
8) CD, DVD, cassette, cartucce per giochi	-	-	-
9) Giocattoli, giochi e articoli sportivi	83.441	198.254	591.855
10) Tabacchi	-	-	-
11) Medicinali	3	30	30
12) Altre merci	12.471.758	721.018	1.046.401
<b>Totale contraffazione</b>	<b>12.972.474</b>	<b>5.305.506</b>	<b>7.036.832</b>

## Rapporto di verifica 2020 ADM (III)

- Tasso di positività sui controlli mirati alla sicurezza dei prodotti, inclusi quelli destinati al contrasto al Covid-19: pari al **43,4%** (52,7% nel 2019), conseguito sulla base di **1.341 controlli**.

## Sequestri per contraffazione, made in Italy e sicurezza dei prodotti

Tipologie di sequestri	Quantità sequestrata (KGM/LTR)	Quantità sequestrata (articoli)	Valore accertato merce sequestrata	Valore di mercato stimato	MDA (migliaia)	Importo sanzione
Contraffazione	-	12.972.474	5.305.506	7.036.832	30.062,8	220.687
Made in Italy	163.584	6.379.323	1.916.305	3.601.360	35,8	607.103
Sicurezza prodotti	277.408	14.838.858	6.954.381	9.606.578	212,5	843.782
<b>Totale</b>	<b>440.992</b>	<b>34.190.655</b>	<b>14.176.192</b>	<b>20.244.770</b>	<b>30.311</b>	<b>1.671.572</b>

## Attività doganale e controlli in tema di proprietà intellettuale - Fonti

1. **Artt. 51 – 60, TRIPS Agreement** (Trade Related Aspects in Intellectual Property, Marrakech, 15 aprile 1994): Disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera;
2. **Regolamento (CEE) n. 2913/1992** che istituisce un codice doganale comunitario nell'interesse sia degli operatori economici della Comunità sia delle amministrazioni delle dogane
3. **Regolamento (UE) n. 608/2013** del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (in abrogazione del precedente Reg. n. 1383/2003);
4. **Regolamento di esecuzione UE 1209/2020** della Commissione del 13 agosto 2020 recante modifica del Regolamento di esecuzione 1352/2013/UE

## Ambito di applicazione Reg. UE 608/2013 (I)

Condizioni e procedure per l'intervento delle autorità doganali quando merci sospettate di violare un dpi sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza o controllo doganale nel territorio doganale dell'Unione Europea

# Ambito di applicazione Reg. UE 608/2013 (II)

- Marchi;
- Disegni e modelli;
- Diritti d'autore e altri diritti connessi;
- Indicazioni geografiche;
- Brevetti;
- Certificati protettivi complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari;
- Privative vegetali;
- Topografie di prodotti a semiconduttori;
- Modelli di utilità;
- Denominazione commerciale.

## Ambito di applicazione Reg. UE 608/2013 (III)

- L'intervento delle Autorità doganali è previsto nel caso di merci sospettate di contraffazione (art. 2: **merci contraffatte ed usurpative**) in entrata e in uscita dal territorio doganale dell'UE;
- Nel **90%** dei casi l'intervento della dogana su merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale è stato **all'atto dell'importazione**;
- In più del **7%** dei casi le merci sono state individuate **durante il transito con destinazione all'interno della UE**;
- Nel caso del **transito con destinazione al di fuori dell'UE** (procedura di riesportazione) la percentuale si attesta al **di sotto dell'1%**.

## Ambito di applicazione Reg. UE 608/2013 (IV)

**Merci contraffatte**, sono merci oggetto di un atto che viola:

- (i) un **marchio** nello Stato membro in cui si trovano e a 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;
- (ii) un'indicazione geografica (**IGP, DOP**) 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; nonché
- (iii) Le merci con **imballaggio, etichetta, adesivo, prospetto, foglio informativo, 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.

## Ambito di applicazione Reg. UE 608/2013 (V)

**Merci usurpative**, sono invece 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.

## Ambito di applicazione Reg. UE 608/2013 – esclusioni (VI)

- Merci immesse in libera pratica nell'ambito del regime della destinazione particolare;
- Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che siano prive di carattere commerciale;
- Merci fabbricate con il consenso del titolare del diritto (commercio parallelo-esaurimento diritto);
- Merci la cui fabbricazione è autorizzata per un certo quantitativo, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta (c.d. overruns o eccedenze - art.1.5)

## L'istanza di intervento doganale o Application for Action (AFA)

L'istanza è presentata al servizio doganale competente a ricevere e trattare le domande (→ designato da ciascuno Stato).

Può essere:

- **nazionale**, quando rivolta all'Autorità doganale dello Stato membro con richiesta di intervento in tale Stato membro;
- **unionale**, quando presentata in uno Stato membro, con richiesta di intervento all'Autorità doganale di detto Stato membro e contestualmente alle Autorità doganali di uno o più Stati membri.

## *(segue)* Quale differenza c'è tra un'AFA nazionale e un'AFA unionale?

### AFA unionale:

- Solo per i dpi basati sul diritto unionale e applicabili in tutta l'UE (es. marchio UE, disegno o modello comunitario o i marchi internazionali che designano l'UE);
- Se accolta, ha effetto dal giorno successivo a quello della sua adozione nello Stato in cui è stata presentata; dal giorno successivo a quello della sua notifica (con relative traduzioni) alle autorità doganali degli altri Stati membri.

### AFA nazionale:

- Solo per un dpi nazionale;
- Se accolta, ha effetto dal giorno successivo a quello della sua adozione.

## L'AFA: soggetti legittimati

Il titolare di un dpi che sia valido in uno o più stati membri dell'Unione Europea, le persone ed entità indicate all'art. 3 del Reg. UE n. 608/2013.

## L'AFA: contenuto (I)

- Presentata tramite appositi formulari;
- Prova della titolarità e validità del dpi nell'Unione Europea o nel territorio dello stato presso la cui dogana si presenta la domanda;

## L'AFA: contenuto (II)

- Informazioni necessarie per distinguere le merci in violazione, quali (i) descrizione tecnica delle merci originali (ad es. fotografie e descrizione del prodotto e dell'imballaggio); (ii) nome e indirizzo dell'operatore da contattare designato dal titolare del dpi; (iii) elenco di produttori/distributori/licenziatari autorizzati; (iv) paese o l'area geografica di possibile provenienza delle merci in violazione; (v) probabili destinatari delle merci in violazione; (vi) informazioni sul tipo o le modalità della frode, se conosciute.

## L'AFA: procedura

- **Decisione di accoglimento o rigetto** dell'AFA entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento (art. 9, co. 1, Reg. UE 608/2013);
- **Accoglimento:** periodo di intervento delle autorità doganali (non > ad 1 anno dal gg successivo alla data di adozione, art. 11, co. 2, Reg. UE 608/2013);
- **Proroga:** da presentare meno di 30 giorni lavorativi prima della scadenza (non > a 1 anno, art. 12, co. 3 e 4, Reg. UE 608/2013)
- **Trasmissione:** il servizio doganale trasmette immediatamente la decisione di accoglimento agli uffici doganali del proprio Stato (se la domanda è nazionale), nonché agli uffici doganali degli altri Stati membri indicati nella domanda (se questa è unionale)

## Effetti dell'accoglimento

### Sospensione dello svincolo o blocco delle merci

Per contrastare l'abuso di dpi, il Reg. 608/2013/UE conferisce alle autorità doganali il potere di sospendere lo svincolo o trattenere sotto la loro supervisione le merci sospettate di violare dpi:

1. Dopo l'accoglimento di una AFA
2. Prima dell'accoglimento AFA

## Sospensione dello svincolo o blocco delle merci (I)

### Art. 17 Reg. 608/2013 (Notifica alle parti):

- Se le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un dpi coperto da AFA, esse sospendono lo svincolo o procedono al blocco delle merci (co. 1);
- Richiesta eventuale al destinatario della decisione di trasmettere informazioni pertinenti per quanto riguarda le merci (co. 2);
- Entro 1 giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o blocco delle merci, le autorità doganali informano il dichiarante o il detentore delle merci e, contemporaneamente o immediatamente dopo, il destinatario della decisione fornendo se del caso le immagini disponibili delle stesse (art.17, co. 3 e 4).

## Sospensione dello svincolo o blocco delle merci (II)

### Art. 5, co. 3, e 18 Reg. 608/2013 (*ex officio*)

L'AFA dopo la notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci può essere solo nazionale; deve essere presentata entro 4 giorni lavorativi dalla notifica della sospensione o del blocco (art. 5.3 a, b); non sono necessarie informazioni riguardanti l'identificazione del prodotto, es. immagini (art. 5.3 c); questa procedura non è consentita per le merci deperibili (art. 18.1).

## Sospensione dello svincolo o blocco delle merci (III)

### Art. 19 Reg. 608/2013 (*Ispezione e campionamento merci*):

- Campionamento delle merci: atto facoltativo “*su richiesta del detentore ed esclusivamente a fini di analisi*”, previsto solo per le merci contraffatte e usurpative (art.19.2);
- Conservazione di un esemplare rappresentativo di ciascun prodotto in modo tale da poterlo sottoporre a un eventuale sequestro probatorio penale.

**Perizia sulle merci:** atto non codificato, conseguente alla possibilità d’ispezionare le merci. Consigliabile un soggetto terzo, o comunque non incapace di testimoniare (i.e., non il soggetto che ha inoltrato la richiesta personalmente o il legale rappresentante)

**Art. 22 Reg. 608/2013 (*Condivisione di informazioni e dati tra le autorità doganali*)** su sequestri, tendenze e rischi - cooperazione tra le autorità doganali

## Sospensione dello svincolo o blocco delle merci (IV)

### **Art. 21 Reg. 608/2013 (*Uso informazioni*):**

il destinatario della decisione ha facoltà di utilizzare le informazioni ricevute dalle autorità doganali, al fine di esercitare i propri diritti.

## Sospensione dello svincolo o blocco delle merci (V)

Termine del blocco/sospensione: 10 giorni lavorativi dalla notifica, prorogabile al massimo di 10 giorni lavorativi ulteriori, se necessario; 3 giorni lavorativi per le merci deperibili (art. 23, co. 1, lett. a) e co. 4).

Distruzione delle merci: se entro i termini il titolare del diritto comunica per iscritto alle autorità doganali, (i) di essere convinto che un dpi è stato violato; (ii) il proprio accordo alla distruzione; e il detentore delle marchi comunica (iii) il proprio accordo alla distruzione ovvero omette tale comunicazione/mancata opposizione (art. 23.1, a, b, c).

## Sospensione dello svincolo o blocco delle merci (VI)

Svincolo delle merci: In mancanza, nei suddetti termini, della presentazione della denuncia/querela da parte del destinatario della decisione ovvero nel caso in cui non avvii un procedimento per determinare se il dpi è stato violato (*rectius* comunichi l'avvio all'autorità, art. 23, co. 1)

## Sospensione dello svincolo o blocco delle merci (VII)

Istanza svincolo anticipato della merce da parte del detentore/dichiarante (art. 24).

Possibili scenari:

**a)** Il destinatario della decisione conferma ex art. 23 il convincimento circa la violazione del dpi e presenta denuncia/querela, ai sensi dell'art. 120 del c.p. e dell'art. 337 del c.p.p.

**b)** Il destinatario della decisione conferma ex art. 23 il convincimento circa la violazione del dpi ma non presenta denuncia/querela.

## Sospensione dello svincolo o blocco delle merci (VIII)

a)

- Trasmissione della denuncia/querela e della relazione doganale alla Procura;
- Sequestro dell'intera partita di merce, ovvero
- Sequestro probatorio di esemplari della stessa e applicazione della procedura di svincolo ex art. 24, in presenza delle condizioni e di idonea garanzia del detentore

## Sospensione dello svincolo o blocco delle merci (IX)

b)

- Svincolo anticipato delle merci - se richiesto dal detentore/dichiarante ai sensi dell'art. 24 -, previa verifica di tutte le condizioni ivi prescritte;
- Norme unionali vs norma nazionale → 10 gg *ex art.* 23 vs 3 mesi per denuncia: prestare attenzione al fine di evitare lo svincolo

## Responsabilità destinatario della decisione (art. 28)

*«Se un procedimento debitamente avviato a norma del presente regolamento è interrotto a seguito di un atto o di un'omissione del destinatario della decisione, se i campioni prelevati a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, non sono restituiti o sono danneggiati e resi inutilizzabili a seguito di un atto o di un'omissione del destinatario della decisione, o se emerge in seguito che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellettuale, il destinatario della decisione è responsabile nei confronti di ogni detentore delle merci o dichiarante che abbiano subito un danno a tal riguardo, in conformità alla legislazione specifica applicabile»* Presupposti: 1. dolo o colpa del richiedente, 2. verificarsi di un danno in capo al dichiarante o al destinatario (artt. 2043 e 2051 cod. civ.)

## Costi dell'intervento

- Non vi è alcun onere di natura tributaria per la presentazione della richiesta d'intervento (né per l'eventuale richiesta di proroga: art. 12, c. 6) Art. 8, Reg. 608/13: *“Al richiedente non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative risultanti dal trattamento della domanda”*
- Eventuali costi di traduzione se la domanda è unionale (art. 29, 3° comma, Reg. 608/13)
- Eventuali costi di perizia sulle merci
- Costi sostenuti dalle autorità doganali, inclusi magazzinaggio, manipolazione e distruzione
- Art. 29, 1° comma, Reg. 608/2013 *«Se richiesto dalle autorità doganali, il destinatario della decisione rimborsa i costi sostenuti da dette autorità, o da altri soggetti che agiscono per conto di esse, dal momento del blocco o della sospensione dello svincolo delle merci, magazzinaggio e manipolazione inclusi [...], e quando ricorrono a misure correttive quali la distruzione delle merci [...].»*

*Grazie per l'attenzione!*

**Costanza Manavello**

[cmanavello@jacobacci-law.com](mailto:cmanavello@jacobacci-law.com)