



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N.32/D

Protocollo:5322/ip

Rif.:

Vs.

Allegati:

Roma, 23 giugno 2004

ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL'AGENZIA
DELLE DOGANE
LORO SEDI

ALLE DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE
LORO SEDI

AGLI UFFICI DELLE DOGANE TUTTI
LORO SEDI

ALLE DOGANE TUTTE
LORO SEDI

AGLI UTF
LORO SEDI

e, per conoscenza:
AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
FISCALI
V.le Europa, 242
00144 ROMA

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
V.le Europa, 242
00144 ROMA

AL COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA
V.le XXI Aprile, 51
00162 ROMA

AL SERVIZIO CONSULTIVO
ISPETTIVO TRIBUTARIO
SE.C.I.T.
00100 ROMA

AL MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
00100 ROMA

UFFICIO ANTIFRODE CENTRALE
UFFICIO SVILUPPO E COORDINAMENTO OPERATIVO

00143 ROMA, Via Mario Carucci,71 – Telefono +39 (0)6.5024.6573 – Fax +39 (0)6.5095.7300 - e-mail:

dogane.antifrode@agenziadogane.it

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INTERNAZIONALE – SEZIONE ITALIA
V. XX Settembre, 5 - 0187 ROMA

ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL'INDUSTRIA ITALIANA
V.le dell'Astronomia, 30
00144 ROMA

ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA
DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
Via della Colonna Antonina, 52
00186 R O M A

ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL'AGRICOLTURA
C.so V. Emanuele, 101
00186 ROMA

ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA
DEL COMMERCIO, DEL TURISMO
E DEI SERVIZI
Piazza G. Belli, 2
00153 ROMA

ALL'UNIONE ITALIANA
CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

AL CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI
V. XX Settembre, 3
00187 ROMA

ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE
SPEDIZIONIERI DOGANALI
V. Postumia, 3
00198 ROMA

ALL'ASSOCAD
V. Traversa, 3
57100 LIVORNO

ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE
TRAFFICO E DEI TRASPORTI
V. Panama, 62
00198 ROMA

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMMERCIO ESTERO (A.N.C.E.)
C.so Venezia, 47/49
20121 MILANO

AL SAISA
SEDE

ALL'AREA PERSONALE ORGANIZZAZIONE
E INFORMATICA
SEDE

ALL'AREA AFFARI GIURIDICI
E CONTENZIOSO
SEDE

ALL'AREA GESTIONE TRIBUTI
E RAPPORTI CON GLI UTENTI
SEDE

ALL'AREA VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI
DOGANALI ED ACCISE,
LABORATORI CHIMICI
SEDE

AI SIGG. DIRIGENTI DI VERTICE
DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL DIRETTORE SEDE

AGLI UFFICI CENTRALE TUTTI
SEDE

Oggetto: Istruzioni relative alle nuove misure comunitarie e nazionali per l'intervento dell'Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale. Regolamento (CE) del Consiglio n. 1383 del 22 luglio 2003 e relativo Regolamento (CE) della Commissione; legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato, in data 22 luglio 2003, il Reg.(CE) n.1383/2003 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L, n.196/7 del 2 agosto 2003 - con cui sono state dettate le nuove misure normative intese a vietare l'introduzione, l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione, il collocamento in zona franca o in deposito franco, nonché il vincolo ad un regime sospensivo di "merci contraffatte" e di "merci usurpative".

Tale regolamento si applica dal 1° luglio 2004.

Il predetto regolamento, di seguito denominato anche "regolamento di base" reca, come il regolamento che lo ha preceduto e che sostituisce - Reg. (CE) n. 3295/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 modificato dal successivo Reg. (CE) n. 241/99 del Consiglio del 25 gennaio 1999 - la normativa comunitaria di base per rafforzare il contrasto al commercio illegale, sul piano internazionale, di merci contraffatte e/o usurpative, precisando le misure da adottare alle frontiere esterne dell'Unione Europea nel

quadro degli accordi a tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale e sui prodotti originali.

La Commissione Europea, in conformità a quanto stabilito dal nuovo “regolamento di base”, ha adottato, in sostituzione del Reg. (CE) n.1367/95 della Commissione del 16 giugno 1995, apposito regolamento, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, di seguito denominato anche “regolamento di applicazione”.

Con tale regolamento la Commissione, oltre a definire il quadro soggettivo di riferimento per l'applicazione delle disposizioni del “regolamento di base”, stabilisce le procedure da seguire per la domanda di intervento dell'autorità doganale e individua i mezzi di prova che attestano la titolarità del diritto di cui si chiede la tutela nonché le modalità dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, che consentono sia il monitoraggio dei fenomeni fraudolenti che l'adozione di un'adeguata analisi dei rischi finalizzata ad orientare i controlli.

Il meccanismo d'intervento previsto dalla nuova normativa risponde all'esigenza di una più ampia tutela dei titolari dei marchi e dei diritti sulla proprietà intellettuale.

Si illustrano, di seguito, le modalità che, sia i titolari di un diritto sulla proprietà intellettuale o qualunque persona autorizzata ad usare il diritto medesimo, sia i loro rappresentanti - così come individuati all'art.1 del “regolamento d'applicazione” - devono osservare in occasione della presentazione di una domanda d'intervento dell'autorità doganale, nonché gli adempimenti che gli Uffici sono tenuti a compiere per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni e perseguirne efficacemente gli obiettivi.

La normativa concernente il settore della lotta alla contraffazione, nonché i modelli di domanda di intervento (nazionale e comunitario) ed ogni altra informazione utile sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/dcsd/contraffazione.htm>

I - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1) - Condizioni di intervento dell'autorità doganale.

L'autorità doganale esercita il proprio potere d'intervento qualora merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, secondo quanto previsto all'art.2, sub a), b), c), Reg. n.1383/2003, siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione (art. 61 del Reg. (CE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992), ovvero siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel

territorio doganale della Comunità o in uscita da questo (artt. 37 e 183 del Reg. (CE) n. 2913/92), ovvero vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'art. 84, par.1, lett. a) del citato regolamento, o riesportate, previa notifica a norma del successivo art. 182, par. 2, o poste in zona franca o deposito franco (art. 166 del Reg. (CE) n.2913/92).

2) - Merci che violano un diritto di proprietà intellettuale

Il regolamento n.1383/2003 individua tre categorie di “*merci che violano un diritto di proprietà intellettuale*” e, precisamente, le merci contraffatte, le merci usurpative ed una terza categoria, che ricomprende tipologie diverse di prodotti. Si indicano di seguito le relative definizioni :

- “*merci contraffatte*”, vale a dire :

a) le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria - quale prevista dal Reg. (CE) n.40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 - sul marchio comunitario o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali;

b) qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo, documento di garanzia in cui figurì tale segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al punto sub a);

c) gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte, presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al punto sub a).

Si ribadisce che per marchio di fabbrica o di commercio si deve generalmente intendere ogni segno riproducibile graficamente che serva a distinguere i prodotti che formano oggetto dell'attività di una persona fisica o giuridica. Un marchio può essere costituito, tra l'altro, da denominazioni riprese sotto qualsiasi forma, quali parole, insieme di parole, nomi patronimici, pseudonimi, lettere, cifre, sigle, simboli, etc.

- “*merci usurpative*” per le quali si intendono - secondo l'art.2, par, 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1383/03, le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto

d'autore, o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del diritto in questione ai sensi del Reg. (CE) n.6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali.

• merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda di intervento, ledono i diritti relativi :

- a) ad un brevetto ai sensi della legislazione di tale Stato membro;
- b) ad un certificato protettivo complementare, quale previsto nel Reg. (CE) n.1768/92 del Consiglio o nel Reg. (CE) n.1610/96 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- c) alla privativa nazionale per ritrovati vegetali, a norma della legislazione di tale Stato membro o alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali quale prevista dal Reg. (CE) n.2100/94 del Consiglio. In particolare, per quanto attiene al diritto di privativa per ritrovati vegetali, detto ultimo regolamento prevede la possibilità, per le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, di ottenere un diritto di privativa, (art. 5 e seguenti reg. citato);
- d) alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche , a norma della legislazione di tale Stato membro o dei Regg. (CE) n.2081/92 e (CE) n.1493/1999 del Consiglio.

Si precisa che con il termine DOP - Denominazione di Origine Protetta - si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o in casi eccezionali di un paese, utilizzato per designare un prodotto agricolo o alimentare:

- originario di quel luogo;
- avente qualità o caratteristiche derivate dall'ambiente geografico;
- prodotto, trasformato ed elaborato in quel luogo.

Con il termine IGP- Indicazione Geografica Protetta - si intende il nome di una regione o di un luogo determinato utilizzato per designare un prodotto agricolo o alimentare:

- originario di quel luogo;
- avente un elemento attribuibile all'origine geografica e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.

- e) alle denominazioni geografiche, ai sensi del Reg. (CE) n.1576/89 del Consiglio.

E' importante sottolineare che i diritti di cui ai punti c) – d) – e) da ultimo segnalati, non erano contemplati nell'ambito della previgente disciplina.

E' assimilato a merci che violano un diritto di proprietà intellettuale qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di tali merci, a condizione che l'uso di tali stampi o matrici violi i diritti del titolare del diritto ai sensi della normativa comunitaria o della normativa dello Stato membro in cui e' presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali.

3) – Esclusioni

A norma dell' art.3 del Reg. n.1383/03, sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa comunitaria:

- le merci che recano un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare del marchio, o quelle protette da una denominazione di origine o da una indicazione geografica, o da un brevetto o certificato protettivo complementare, da un diritto di autore o da un diritto connesso, da un diritto di un disegno o modello o da una privativa per ritrovati vegetali fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che si trovano senza il consenso di quest'ultimo, in una delle situazioni di cui all'art. 1, paragrafo 1 del "regolamento di base";
- le merci di cui al punto precedente che sono state fabbricate o sono protette da un altro diritto di proprietà intellettuale di cui all'art.2, par.1, del "regolamento di base", in situazioni diverse da quelle stabilite con il titolare del diritto.

Le disposizioni anzi richiamate hanno sostanzialmente lo scopo di escludere l'applicabilità della disciplina comunitaria alle eventuali controversie di diritto privato tra il titolare del diritto e l'importatore e, più precisamente, alle cosiddette vendite "parallele", assimilate a quelle sospette di ledere i diritti sulla proprietà intellettuale. Si tratta essenzialmente di vendite di prodotti di marche autentiche realizzate da distributori che si collocano al di fuori del circuito di distribuzione ufficiale imposto dai fabbricanti a tutela dei loro interessi commerciali (c.d. "mercato grigio").

- le merci contenute nel bagaglio personale a seguito dei viaggiatori, il cui valore globale non superi il limite stabilito per la concessione della franchigia doganale, a condizione che non vi siano indicazioni concrete che lascino supporre che esse facciano parte di un traffico commerciale, fattispecie, questa, già prevista dall'art.10 del Reg. (CE) n. 3295/94, e riproposta dall'art.3, sub 2 del Reg. (CE) n.1383/03.

II - INTERVENTO DELL'AUTORITA' DOGANALE

Si premette che l'autorità doganale competente ad intervenire è l'Agenzia delle dogane. Le procedure di intervento si configurano come segue.

1) - Procedura “ex officio”

La procedura “ex officio”, prevista dall'art. 4 del “regolamento di base” n. 1383/03, costituisce, nelle previsioni del legislatore comunitario, una forma di tutela anticipata, che riconosce al titolare del diritto che non si è avvalso delle forme di tutela di iniziativa previste nel “regolamento di base” n.1383/03 e disciplinate nel relativo “regolamento di applicazione”, la possibilità di usufruire ugualmente della procedura di blocco delle merci sospettate di ledere tale diritto.

Infatti, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.1, par. 1, del “regolamento di base”- analiticamente indicate nella sezione I, 1) della presente circolare - e prima che sia stata depositata o accolta una domanda del titolare del diritto, gli Uffici doganali, quando esistono motivi sufficienti per sospettare che le merci presentate in dogana violino un diritto di proprietà intellettuale, possono sospendere lo svincolo o procedere al relativo blocco, per un periodo di **tre giorni lavorativi**, informandone il titolare. Tale termine decorre dalla ricezione della notifica di detta informativa da parte del titolare del diritto e del dichiarante o del detentore delle merci, laddove conosciuti, al fine di consentire la presentazione della domanda di intervento, ai sensi dell'art 5 Reg. n.1383/03.

Gli Uffici doganali possono, inoltre, senza divulgare alcuna informazione, tranne quella relativa al volume reale o supposto delle merci e alla natura di queste, chiedere al titolare del diritto di fornire tutte le informazioni utili per confermare i propri sospetti, prima che il titolare del diritto stesso sia informato del rischio di violazione.

2) - Procedura ordinaria

Si premette che per potenziare gli strumenti di lotta alla contraffazione, anche il legislatore nazionale, con la legge finanziaria 2004 (legge n.350 del 24 dicembre 2003), ha previsto, all'art. 4, comma 54, la realizzazione di una banca dati multimediale per la raccolta dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare.

Detta banca dati, secondo quanto disposto con [determinazione direttoriale n.282/UD del 28 febbraio 2004](#), è costituita presso l'Agenzia delle Dogane ed è alimentata dai dati contenuti nelle richieste di tutela presentate dai titolari dei diritti di proprietà intellettuale.

Le richieste in questione, una volta attivato in via definitiva tale strumento, dovranno, di regola, essere presentate in via telematica secondo le disposizioni che regolano le condizioni e le modalità tecniche per la presentazione tramite l'E.D.I. (Electronic Data Interchange) dei documenti di rilevanza doganale.

2) a - Presentazione della domanda d'intervento

Conformemente a quanto stabilito all'art. 5 del "regolamento di base", la domanda intesa ad ottenere l'intervento della autorità doganale, sempre nel caso le merci si trovino in una delle situazioni di cui al più volte citato art.1, par.1, può essere presentata al servizio doganale competente indicato al successivo punto 2 b), utilizzando i moduli reperibili all'indirizzo:

<http://www.agenziadogane.gov.it/italiano/download/modulistica/domanda-sospensione.doc>

La domanda di intervento dell'autorità doganale può essere diretta a tutelare beni in ambito nazionale o comunitario, ai sensi, rispettivamente, del par. 1 ([domanda nazionale](#)) o del par. 4 ([domanda comunitaria](#)) dell'art. 5 del "regolamento di base".

In entrambi i casi, la domanda redatta sul modello stabilito dall'art 3 del "regolamento di applicazione" e secondo le disposizioni in esso contenute, e deve contenere:

- una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci;
- informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, se conosciuti dal titolare del diritto;
- il nome e l'indirizzo dell'operatore da contattare designato dal titolare del diritto;
- la dichiarazione del richiedente di cui all'art. 6 del "regolamento di base" (allegati I B e II B al modulo di domanda), con la quale il titolare riconosce la sua responsabilità civile per ogni eventuale danno

dallo stesso arrecato alle persone interessate da una delle situazioni di cui all'art. 1, par. 1, del "regolamento di base".

Al riguardo si evidenzia come detto formale impegno sostituisca la garanzia precedentemente prevista all'art.3, punto 6 dell'abrogato regolamento n.3295/94, così come modificato dal regolamento n.241/99.

Inoltre, a titolo indicativo, e laddove conosciute, i titolari del diritto forniscono altre informazioni in loro possesso quali :

- il valore, al netto delle tasse, della merce originaria sul mercato legale nel paese in cui è presentata la domanda d'intervento;
- il luogo in cui si trovano le merci o il luogo di destinazione previsto;
- il numero di identificazione della spedizione o dei colli;
- la prevista data di arrivo o di partenza delle merci;
- il mezzo di trasporto utilizzato;
- l'identità dell'importatore, dell'esportatore o del detentore delle merci;
- il/i paesi di produzione e gli itinerari utilizzati dai trafficanti;
- le specificità tecniche, se note, che distinguono le merci autentiche da quelle sospette.

Possono, inoltre, essere chieste informazioni particolareggiate sul tipo di diritto di proprietà intellettuale indicato nella domanda di intervento.

Per quanto attiene al soggetto legittimato alla presentazione della domanda, si configurano tre ipotesi fondamentali:

- a) presentazione della domanda da parte del titolare del diritto;
- b) presentazione della domanda da parte di altro soggetto autorizzato ad usare uno dei diritti di cui all'art.2, paragrafo 1 del "regolamento di base";
- c) presentazione della domanda da parte del rappresentante del titolare del diritto o del soggetto di cui al precedente punto sub b).

a) per "titolare del diritto", ai sensi dell'art.2, par. 2, del "regolamento di base" ed ai sensi dell'art. 1 del "regolamento di applicazione", si intende:

- il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, di un diritto di autore o dei diritti connessi, di un disegno o modello, di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, di una privativa per ritrovati vegetali, di una denominazione d'origine protetta, di una indicazione geografica protetta e, in genere, di uno dei diritti di cui all'art.2, sub1, lettera c), "regolamento di base";
- qualsiasi altra persona fisica o giuridica autorizzata a usare i diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio le società di gestione collettiva il cui unico scopo, o uno degli scopi principali consiste

nel gestire o amministrare diritti di autore o diritti connessi al diritto di autore, le associazioni di cui all'art. 5 del regolamento 2081/92, i soggetti di cui all'art. 11 del regolamento 2100/94.

La domanda deve essere validamente documentata dal titolare.

In particolare, per quanto riguarda il **marchio italiano**, si deve accludere alla relativa domanda una copia della registrazione del marchio di impresa rilasciato dal Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale dello sviluppo produttivo e della competitività - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o copia della domanda presentata per la registrazione del marchio.

Il titolare di un **marchio comunitario** deve allegare, invece, una fotocopia del certificato di registrazione europea del marchio, effettuata presso l'UAMI (Ufficio Armonizzazione del Mercato Unitario di Alicante).

Il titolare del **marchio internazionale** deve allegare una fotocopia del certificato di registrazione internazionale del marchio effettuata da parte dell'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) ai sensi dell'Accordo di Madrid per la Registrazione internazionale dei Marchi e del Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente sempre la registrazione internazionale dei marchi.

Più in generale, per quanto attiene ai diritti che formano oggetto di una registrazione o di un deposito, occorre allegare alla domanda di intervento una prova della registrazione del titolo da parte dell'ufficio interessato o del deposito dello stesso.

Per quanto attiene al diritto di autore, ai diritti connessi o al diritto relativo ai disegni e modelli non registrati o non depositati, occorre produrre qualsiasi tipo di prova che documenti la qualità di autore o di titolare originario del diritto stesso.

Il titolare di un **diritto di privativa per ritrovati vegetali** deve presentare una certificazione rilasciata dal competente U.C.V.V. (Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali) che attesti la sussistenza del suo diritto.

Per le **denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette**, la prova è costituita da due elementi obbligatori: la prova che il soggetto in questione è il produttore o l'associazione e la prova che la denominazione/indicazione è stata registrata. Lo stesso vale per i vini e le bevande spiritose, Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito comunitario: http://europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/quali1_it.htm

b) per "soggetto autorizzato" ad usare uno dei diritti previsti all'art.2, par. 1, del "regolamento di base", si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, che in forza di un accordo, contratto o altro strumento giuridico, è autorizzato ad utilizzare il diritto in esame. In tale caso detto soggetto, oltre alla prova prevista per il titolare del diritto, dovrà documentare il titolo sulla base del quale egli è autorizzato ad utilizzare il diritto stesso.

c) per "rappresentante del titolare" o del "soggetto utilizzatore", si intende il soggetto, persona fisica, studio legale o professionale, associazione etc., che dispone del potere di agire in nome e per conto del titolare del diritto o del soggetto utilizzatore.

Il soggetto rappresentante, a norma dell'art. 2, punto 3 del "regolamento di applicazione", oltre alle prove previste nei punti precedentemente illustrati, dovrà fornire anche la prova del potere di agire (procura). Dovrà, inoltre, fornire la dichiarazione prevista all'art.6 del "regolamento di base", firmata rispettivamente dal titolare del diritto ovvero dal soggetto utilizzatore, nel caso il rappresentato sia quest'ultimo.

Lo stesso rappresentante dovrà anche presentare il titolo in virtù del quale è autorizzato a sostenere tutte le spese conseguenti all'intervento doganale, a norma dell'art.6, par. 2, del "regolamento di base".

La documentazione posta a fondamento del proprio diritto potrà essere esibita in copia; il Servizio doganale preposto alla ricezione delle domande di intervento (di cui al successivo punto 2 b) potrà, in qualunque momento, chiedere alla parte l'esibizione del documento in originale.

Trova applicazione il disposto del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Per quanto attiene al regime della prova e, in particolare, alla validità delle legalizzazioni apposte su atti formati all'estero, si precisa quanto segue:

- atti formati all'estero, in Paesi con cui vigono appositi accordi internazionali - Trattati o Convenzioni –: non necessitano di ulteriori formalità e, quindi, hanno immediata e diretta validità in Italia;
- legalizzazioni formate nei [Paesi aderenti alla Convenzione internazionale dell'Aja del 5 ottobre 1961](#) concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri: sono valide in Italia a condizione che rechino "l'Apostille", a norma della stessa Convenzione;
- atti formati all'estero, in Paesi diversi da quelli sopra citati: è necessaria la legalizzazione della firma del pubblico ufficiale che la attesta. Trovano applicazione, in questo caso, le disposizioni di cui all'art.33, comma 2, del citato D.P.R. n. 445/2000, secondo cui le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Non dovranno essere a loro volta oggetto di legalizzazione le firme apposte sugli atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti di cui sopra siano redatti in una lingua straniera, agli stessi dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Nel caso in cui il richiedente è titolare di un marchio comunitario o di un disegno o modello comunitario, di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, di una protezione comunitaria di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica, o di una denominazione geografica, la domanda di intervento può essere finalizzata ad ottenere, oltre all'intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, l'intervento delle autorità doganali di altri Stati membri (c.d. **domanda "comunitaria"** – art.5, par. 4, "regolamento di base").

In tale caso, deve essere indicato lo Stato o gli Stati membri nei quali si chiede l'intervento dell'autorità doganale nonché il nome e l'indirizzo del titolare del diritto in ciascuno degli Stati membri interessati.

Per l'individuazione dell'ufficio competente per ciascuno degli altri Stati membri, nel caso di domanda di cui all'art.5, par. 4, del Reg. (CE) n.1383/03, soccorre l'elenco allegato al modello di domanda comunitaria (allegato II al "regolamento di applicazione")

A norma dell'art.8 del Reg. n.1383/03 la domanda nazionale di tutela esplica la sua validità al massimo per un anno, e può essere prorogata.

La domanda presentata a norma del disposto dell'art.5, par. 4, c.d. "domanda comunitaria", esplica la sua validità per un anno e può essere prorogata anch'essa, su richiesta scritta del titolare del diritto.

2) b - Ufficio competente a ricevere le domande di intervento

Il servizio doganale nazionale abilitato, a norma dell'art.5 par. 2 del "regolamento di base", a ricevere la domanda dei titolari dei diritti di cui trattasi è l'**Ufficio Antifrode Centrale - via Mario Carucci n. 71, 00143 Roma. – tel. +39 06 50 24 6401 – 50 24 65 96 - fax: +39 06 50 95 73 00 – 50 24 31 77 – dogane.antifrode@agenziadogane.it**

L'Ufficio Antifrode Centrale, verificato che la domanda del soggetto legittimato sia corredata di tutti gli elementi ed i documenti prescritti, adotta il provvedimento di tutela richiesto dalla parte entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della domanda, informandone per iscritto il richiedente.

Qualora la domanda non contenga le informazioni previste all'art. 5 del "regolamento di base", detto Ufficio la respinge. Il provvedimento di reiezione della domanda è adottato per iscritto e comunicato formalmente alla parte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; nello stesso provvedimento sono indicate le ragioni poste alla base del diniego di tutela.

Detto provvedimento, promanando da una struttura di vertice dell'Agenzia, ha carattere di provvedimento definitivo, per cui avverso il medesimo non è ammissibile ricorso in via amministrativa.

La parte richiedente può ricorrere avverso il provvedimento di diniego di tutela presentando ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio; si applica al riguardo la normativa vigente in tema di ricorso al Giudice Amministrativo.

La domanda respinta può essere ripresentata.

L'Ufficio Antifrode Centrale provvede alla trasmissione delle istanze di sospensione presentate, unitamente alla documentazione necessaria allegata – in formato cartaceo - alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane.

La consultazione delle istanze di sospensione da parte degli Uffici doganali è agevolata dall'apposita funzione sul sistema AIDA.

2) c - Impegni del richiedente

Il soggetto che intende ricevere la tutela accordata dalla presente normativa è tenuto a trasmettere, a norma dell'art.8 paragrafo 2 - III capoverso - del Reg. n.1383/03, la decisione che accoglie la domanda di intervento, corredata dei documenti necessari ed eventualmente, delle previste traduzioni, a tutti i servizi doganali degli Stati membri nei quali lo stesso ha chiesto l'intervento.

E' altresì tenuto a fornire tutte le informazioni supplementari che dovessero essere richieste dalle autorità doganali degli Stati membri interessati.

Nel caso di blocco o di sospensione dello svincolo delle merci da parte dell'Ufficio doganale, lo stesso richiedente è tenuto ad informare - senza indugio – detto Ufficio dell'avvio della procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale a norma dell'art. 10 del “regolamento di base”.

Il titolare, con la dichiarazione di impegno di cui all'art.6 del “regolamento di base”, accetta di assumersi tutte le spese sostenute per il mantenimento delle merci sotto il controllo doganale ai sensi dell'art. 9 del regolamento stesso, e deve comunicare all'Ufficio Antifrode Centrale sopra indicato ogni eventuale modifica degli elementi posti a base della domanda (se ad esempio uno dei diritti in questione non risulti più valido ovvero sia perento), nonché delle decisioni giudiziarie intervenute a seguito della sospensione dello svincolo delle merci.

Il beneficiario di un diritto esclusivo di utilizzo deve, più in particolare, informare il predetto Ufficio di ogni modifica, risoluzione o cessazione del contratto concluso con il titolare.

III - ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DOGANALI

Quando l'Ufficio doganale accerta, eventualmente previa consultazione con il richiedente, che le merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 1 del "regolamento di base" possono ledere un diritto di proprietà intellettuale, è tenuto a sospendere lo svincolo o a procedere al blocco delle stesse, informandone l'Ufficio Antifrode Centrale.

L'Ufficio doganale procede, altresì, ad informare al riguardo il titolare del diritto nonché il dichiarante o il detentore delle merci, a norma dell'art.38 del Reg. (CE) n. 2913/92, invitando la parte a nominare formalmente il perito che esamini la merce sospettata di violare un diritto di proprietà intellettuale, e ne renda perizia.

Il titolare del diritto o il referente tecnico possono essere identificati attraverso la consultazione dell'apposita funzione su AIDA.

Si fa presente, in particolare, che la perizia potrà essere redatta anche sulla base di una ricognizione fotografica della merce sospettata, eseguita dall'ufficio doganale a mezzo di fotocamera digitale, agevolando così l'accertamento delle caratteristiche del prodotto sospettato di contraffazione.

L'identificazione a mezzo di foto digitale resta una scelta che ricade nella responsabilità dell'azienda interessata, che ne accetta le conseguenze, e comunque detta tecnica non sostituisce gli ordinari mezzi di identificazione della merce ma, piuttosto, costituisce un supporto ai metodi tradizionali di identificazione.

Si richiamano, sul punto, le istruzioni precedentemente impartite su tale procedura, istruzioni dirette alle Direzioni regionali i cui Uffici sono stati dotati, per ora, di tale strumentazione.

Nel rispetto delle norme nazionali concernenti la protezione dei dati personali, del segreto commerciale e industriale nonché del segreto professionale e amministrativo, allo scopo di consentire l'accertamento della eventuale violazione del diritto, l'Ufficio doganale, su richiesta del titolare del diritto o di altro soggetto legittimato, comunica gli elementi idonei alla definizione della partita di merce sospettata di violare un diritto di proprietà intellettuale, dando ai soggetti sopra menzionati la possibilità di visionare le merci stesse.

L'Ufficio doganale, su espressa richiesta di parte può procedere, con le modalità di rito, al prelievo di campioni della merce sospettata di violare i diritti di proprietà intellettuale, ai soli fini dell'analisi, trasmettendoli al titolare del diritto che dovrà, successivamente, restituirli all'Ufficio stesso.

Le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità del titolare del diritto.

La sospensione dello svincolo o la durata del blocco della merce può avvenire, ai sensi dell'art. 13 del "regolamento di base", per **dieci giorni** lavorativi, che decorrono dalla data di ricezione della notifica della sospensione dello svincolo o del blocco, che sarà attestata dalla relativa ricevuta di ritorno della raccomandata ovvero da altra comunicazione posta in essere dal titolare del diritto e diretta all'Ufficio doganale; detto termine può essere prorogato di altri dieci giorni lavorativi in casi giustificati, al termine dei quali l'Ufficio è tenuto a rilasciare la merce nella disponibilità della parte, se non ha ricevuto notizia dell'avvio di una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale a norma dell'art.10.

In ogni caso, per le merci deperibili, i termini temporali di cui sopra sono fissati in **tre giorni lavorativi**, senza possibilità di proroga.

Nel caso in cui le merci sono sospettate di violare i diritti relativi a disegni, modelli, brevetti, certificati protettivi complementari o alla privativa per ritrovati vegetali, a norma dell'art.14 del "regolamento di base", il dichiarante, il proprietario, l'importatore, il detentore o il destinatario delle merci può ottenere lo svincolo o la revoca del blocco delle merci attraverso il deposito di idonea garanzia, a condizione che l'Ufficio doganale sia stato informato dell'avvio della procedura volta ad accertare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, che non siano state adottate misure conservative a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del Reg. stesso, e che le formalità doganali siano state tutte espletate. La garanzia deve essere idonea a tutelare gli interessi del titolare del diritto.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati dagli Uffici emergano fattispecie penalmente rilevanti riconducibili ad una delle ipotesi di violazioni previste dalle vigenti disposizioni, l'Ufficio procedente **deve notificare** l'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 347 c.p.p. .

Si potrà altresì procedere ad un sequestro di iniziativa ai sensi dell'art.354 – comma 2 – del c.p.p., qualora se ne ravvisino i presupposti, con la finalità di assicurare, ad esempio, che la merce sospettata di contraffazione non sia commercializzata o comunque dispersa nelle more dell'accertamento dei fatti.

In tale evenienza, alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali (da ultimo Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n.5876 del 13.02.2004), nella redazione del verbale di sequestro l'ipotesi di reato dovrà essere idoneamente configurata, stabilendo il necessario collegamento tra reato ipotizzato e misura cautelare adottata (sequestro), ed evidenziando con chiarezza la finalità probatoria dell'atto compiuto (evitare che la parte, avendo la libera disponibilità della merce, possa disporre rendendo di fatto impossibile ogni ulteriore attività istruttoria e/o di indagine sulla medesima).

Tali previsioni risultano coerenti con quanto disposto dal legislatore nazionale, all'art. 4 – comma 80 – della legge finanziaria 2004 (legge n.350 del 24.12.2003), laddove è previsto che “l'Autorità amministrativa” possa disporre il sequestro della merce importata, esportata o commercializzata in violazione di un diritto di proprietà intellettuale, previo assenso dell'Autorità Giudiziaria.

La stessa merce potrà essere distrutta, decorsi tre mesi dal sequestro, a spese, ove possibile, del contravventore, fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare ai fini giudiziari.

ooo

Al fine di consentire alla Commissione Europea di seguire l'effettiva applicazione della procedura, nonché di elaborare la relazione di cui all'art. 23 del “regolamento di base”, di individuare i fenomeni fraudolenti e di sviluppare una adeguata analisi dei rischi da parte degli Stati membri - conformemente a quanto disposto all'art. 8 del “regolamento di applicazione” - codeste Direzioni continueranno a trasmettere all'Ufficio Antifrode Centrale i consueti report mensili, utilizzando, a questo riguardo, il nuovo modello di tabella allegato con le relative istruzioni, che dovrà essere compilato in formato Excel e che sostituisce il prospetto finora utilizzato.

IV - DISPOSIZIONI FINALI

Si forniscono, da ultimo, alcuni chiarimenti sulla disciplina transitoria nonché ulteriori precisazioni per la corretta applicazione della normativa in esame.

- a) la procedura semplificata prevista dall'art.11 del Reg. (CE) n.1383/2003, relativa alla distruzione della merce sospettata di violare un diritto di proprietà intellettuale, senza che sia necessario determinare se vi sia stata violazione del medesimo diritto, non trova all'attualità applicazione, essendo la stessa procedura subordinata alla emanazione di una normativa nazionale di esecuzione;
- b) a norma dell'art. 9 del “regolamento di applicazione”, le domande di intervento presentate prima del 1^a luglio 2004 mantengono la loro validità sino al termine naturale di scadenza, allo spirare del quale non possono essere rinnovate. Dalla data del 1^a luglio 2004 le stesse – ancorchè presentate sotto la vigenza del Reg. (CE) n. 3295/94 così come modificato dal Reg. (CE) n.241/99 - devono essere obbligatoriamente integrate dalla dichiarazione di impegno di cui all'art.6 del “regolamento di base”, la cui presentazione libera la garanzia accesa presso l'Ufficio

Ricevitoria della Circoscrizione doganale di Roma I, consentendone la restituzione all'avente diritto.

Non appena detta dichiarazione di impegno sarà ricevuta dall'Ufficio Antifrode Centrale, lo stesso avrà cura di informare il citato Ufficio Ricevitoria per l'adozione dei conseguenti adempimenti;

- c) nel computo dei termini previsti dal "regolamento di base" per il calcolo dei "giorni lavorativi", si deve escludere il giorno di ricezione della notifica nonché il sabato ed i giorni festivi;
- d) il "regolamento di base", all'art.19, comma 1, ha riconosciuto al titolare del diritto, nel caso di accoglimento della domanda, un diritto al risarcimento qualora le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo doganale per assenza del provvedimento di blocco ovvero per concessione dello svincolo.

Al riguardo, si fa presente che la metodologia di controllo delle dichiarazioni doganali adottata a livello comunitario sulla base degli articoli 68 e 71 del Reg. (CE) n. 2913/92 prevede l'utilizzo dell'analisi dei rischi quale strumento che permette di tutelare sia gli interessi finanziari - comunitari e nazionali - nonché di garantire l'efficienza dei controlli, avuto anche riguardo alle esigenze di velocizzazione dei traffici commerciali.

Sulla base di tali consolidati principi, l'amministrazione doganale si avvale, dal 1999, della procedura automatizzata del circuito doganale di controllo per la selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo, le cui disposizioni di settore sono state da ultimo aggiornate con circolare n.74/D del 18 dicembre 2003.

Ciò premesso, e tenuto conto che nell'attuale sistema sono già inseriti opportuni profili di rischio per il settore in esame -dinamicamente tarati - si precisa che per la configurabilità dell'ipotesi di cui al citato art. 19, comma 1, del "regolamento di base" occorre che la dichiarazione relativa alla merce oggetto di tutela sia stata selezionata dal circuito doganale di controllo per la verifica fisica (VM) ovvero che quest'ultima sia stata disposta come controllo autonomo, senza dar luogo al sequestro o al blocco dello svincolo.

Per la individuazione di specifici e particolari indicatori di rischio utili alla attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, sarà importante il contributo e l'apporto delle Associazioni imprenditoriali e di categoria, anche attraverso la conclusione di appositi protocolli di intesa.

Le Direzioni regionali vorranno predisporre, in base ad un'accurata analisi dei rischi locale, ogni idoneo strumento di monitoraggio del flusso commerciale che interessa il territorio di competenza, al fine di

individuare le possibili linee di traffico delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

Tali rilevazioni debbono essere segnalate allo scrivente trasmettendo le relative schede di analisi dei rischi locali.

Attesa l'avvenuta abrogazione della disciplina comunitaria previgente, le istruzioni fornite con la circolare n.10/D del 12.01.2000 si intendono superate.

La presente circolare è stata approvata nella seduta del Comitato di indirizzo permanente del 21 giugno 2004.

ooo

Le Direzioni regionali assicureranno l'esatto adempimento delle disposizioni sopra richiamate da parte degli Uffici dipendenti, non mancando di segnalare tempestivamente eventuali problemi che dovessero insorgere nell'applicazione della normativa oggetto delle presenti istruzioni.

Il Direttore dell'Ufficio
D.ssa C. Bricca