

# Lotta al falso

## nuovi strumenti e nuove soluzioni



**SAVE THE DATE ! A MILANO L'EVENTO DEDICATO ALL'ANTICONTRAFFAZIONE**

### **Lotta alla contraffazione e la tutela della proprietà industriale**

Organizzato da Direzione Generale Lotta alla Contraffazione  
del Ministero dello Sviluppo Economico, Confindustria e Anima.

PER INFO [WWW.INDUSTRIAMECCANICA.IT](http://WWW.INDUSTRIAMECCANICA.IT)



*di Silvia Caponera  
Easyfrontier, Progetto Dogana Facile*



**P**osto che le aziende della meccanica, come quelle di ogni altro settore industriale, hanno l'esigenza di tutelare l'originalità e l'efficienza dei propri prodotti dalla contraffazione preoccupandosi che le caratteristiche tecniche dei beni proposti al mercato non vengano replicate a indebito vantaggio di commercianti senza scrupoli, viene di primo acchito spontaneo pensare di ricorrere alla protezione dei modelli o disegni industriali; senonché, la normativa ad oggi vigente propone una tutela a scadenza assai ristretta, soprattutto per aziende operanti sul mercato da molto tempo: disegni e modelli infatti godono di una protezione di massimo 25 anni dalla data della prima registrazione, non rinnovabile. Una volta scaduto il termine previsto dalla legge, sembra che alle imprese non rimanga che rassegnarsi e sperare che nessuno tenti con successo di contraffare i loro prodotti. È proprio per evitare di affidarsi solo ed esclusivamente alla buona fede del prossimo che risulta indispensabile per le industrie meccaniche, non più coperte dalla protezione di modelli o disegni, tutelarsi con il marchio<sup>2</sup>, che sintetizza e rappresenta la storia delle imprese titolari, raccogliendone tutti gli elementi distintivi. La ragione risiede nel fatto che questo diritto di proprietà intellettuale, può essere registrato ogni dieci anni, senza limiti alla facoltà di rinnovo. La lotta alla contraffazione condot-

ta con costanza dall'Agenzia delle Dogane risulta essere una vera e propria arma di difesa al servizio dell'impresa italiana<sup>3</sup>. Il Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 e gli articoli 473, 474 e 517 del codice penale<sup>4</sup>, rappresentano le fondamentali normative nazionali su cui poggia la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, che va ad integrare la legislazione comunitaria di cui il regolamento 608 rappresenta il cardine.

### Il regolamento

Esso ha ampliato il novero dei soggetti legittimati a presentare domanda di intervento alle autorità doganali, aggiungendo all'elenco, oltre ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, anche organi di difesa professionali ed "organi di gestione di diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale".

Inoltre il regolamento garantisce adeguata protezione al marchio anche a livello unionale; è infatti possibile procedere alla registrazione di un marchio comunitario presso l'Ufficio Armonizzazione del Mercato Unitario di Alicante (Uami), rinnovabile ed avente efficacia per 10 anni a decorrere dalla domanda di registrazione in tutto il territorio comunitario.

Per quest'ultimo, come per il mar-

**Il 29 giugno 2013  
è stato pubblicato il regolamento (Ue) N. 608/2013<sup>1</sup>  
del Parlamento europeo e del Consiglio  
del 12 giugno 2013 che introduce significative novità  
in materia di lotta alla contraffazione**

chio nazionale, la tutela dalla contraffazione<sup>5</sup> viene garantita, oltre che ex officio dagli uffici doganali, a seguito di una domanda nazionale (con cui si richiede l'intervento solo nello stato in cui viene presentata) o unionale (con cui si domanda l'intervento in più Stati membri) gestita dall'Ufficio centrale antifrode dell'Agenzia delle Dogane (Uca).

Proprio la distinzione fra istanza nazionale e unionale è un altro degli elementi di novità del 608. Entrambe le tipologie di istanze possono essere avanzate dai titolari di diritti di proprietà intellettuale tramite l'utilizzo di appositi formulari descritti nell'art. 6 (per gli elementi del formulario - anch'essi una novità - si veda il dettaglio in *Tabella 1*). In tale contesto è fondamentale la presentazione dell'elenco di dati relativi alle merci riconosciute come contraffatte da chi propone istanza, in quanto conferisce alle autorità la possibilità di effettuare un raffronto diretto tra prodotti originali e non, valutando correttamente e rapidamente le ipotesi di contraffazione.

Dopo la ricezione della domanda, l'ufficio centrale competente può decidere se accoglierla o rigettarla entro trenta giorni dalla presentazione e, per un anno a partire dalla data di accoglimento, le autorità doganali potranno procedere alla sospensione dello svincolo o al blocco delle merci quando queste siano «dichiarate per l'immissione in libera pratica, esportazione o riesportazione; in entrata o in uscita dal territorio doganale dell'Unione; vincolate ad un regime sospensivo o poste in una zona franca o deposito franco»<sup>6</sup>, come si legge all'articolo 1 del regolamento, «se individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento». Come accennato sopra, la dogana può in ogni caso

### Nuovo formulario previsto dall' art.6 del regolamento 608/2013

- indicazione di informazioni dettagliate riguardanti il richiedente
- dati specifici riguardo le merci autentiche (comprese, se del caso, marcature quali codice a barre, le immagini)
- il diritto o i diritti di proprietà intellettuale da tutelare
- gli Stati membri in cui si richiede l'intervento se si tratta di una domanda unionale.
- lo status del richiedente
- documenti che forniscono le prove al servizio doganale competente che il richiedente ha facoltà di presentare la domanda;
- ove il richiedente presenti la domanda tramite un rappresentante, i dati delle persone che lo rappresentano e le prove dei poteri di rappresentanza di tale persona, in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui la domanda è presentata;
- il diritto o i diritti di proprietà intellettuale da tutelare;
- le informazioni necessarie per consentire alle autorità doganali di individuare prontamente le merci in questione;
- 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 i dati relativi ai distributori autorizzati.

Tabella 1: Formulario per la presentazione della domanda secondo l'art.6 del regolamento 608/2013

decidere di operare d'ufficio, anche senza che vi sia una richiesta da parte di un avente diritto.

### Il processo innovativo non si arresta qui

In quest'armonizzato contesto normativo, spicca infatti un elemento fondamentale per la lotta alla contraffazione, che con le più recenti disposizioni viene introdotto e potenziato: lo scambio delle informazioni tra autorità nonché tra le stesse e le imprese relativamente ai prodotti originali, alle aziende produttrici e, ove noti, ad eventuali contraffattori dei marchi di cui le suddette imprese sono titolari. In quella complessa arena che è il mercato, infatti, solo la condivisione delle conoscenze permette ai giocatori di tutelarsi: le aziende che partecipano alle iniziative di scambio di informazioni,

vedranno remunerati i loro investimenti nella produzione di beni o servizi, senza essere usurpate dei frutti dei loro sforzi da free riders del marchio, gli acquirenti nel commercio B2B dei prodotti della meccanica italiana, quali beneficiari indiretti, godranno dal canto loro della riduzione di forme di concorrenza sleale, mentre i consumatori potranno fidarsi dell'originalità dei marchi. Le novità consistono nella realizzazione di un circuito in cui il flusso di informazioni scorra fra i servizi doganali competenti e la Commissione europea, e di uno scambio di dati fra la medesima e le autorità competenti di paesi terzi che si rendano disponibili. Perciò si affida alla Commissione il compito di istituire una banca dati da rendersi operativa entro il 1° gennaio 2015 e da alimentare con le decisioni di accoglimento

| Normativa comunitaria                    |                                                                                                                             | Normativa nazionale                           |                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento UE n. 608 del 26 giugno 2013 | Normativa di base in merito alla tutela dei diritti della proprietà intellettuale                                           | Decreto Legislativo n.30/2005                 | È il codice della proprietà industriale                                                         |
| Regolamento UE n. 207/2009               | Disciplina del marchio comunitario                                                                                          | Circolare 32/D del 23 giugno 2004             | Rafforza il ruolo della dogana in merito alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale |
| Direttiva CE n. 48/2004                  | Misure e alle procedure – civili ed amministrative – volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale | Circolare 74/D del 3 dicembre 2004            | Integra la circolare 32/D del 2004                                                              |
| Direttiva UE n. 62/2011                  | Misure relative ai medicinali contraffatti                                                                                  | Determinazione n. 282/UD del 28 febbraio 2004 | Inerente all'attivazione di una banca dati multimediale                                         |

Tabella 2: Quadro normativo in tema di tutela dei diritti di proprietà intellettuale

delle domande fornite dalle autorità doganali, comprensive delle domande stesse e dei relativi allegati, oltre alle eventuali decisioni di proroga del periodo di intervento, di modifica o sospensione della decisione di accoglimento. La Commissione e le autorità doganali competenti si occuperanno congiuntamente della manutenzione e sicurezza delle informazioni, mentre solo le seconde provvederanno ad inserire i dati di cui sopra, a correggerli, cancellarli o implementarli. L'accesso alle autorità doganali di tutti gli Stati membri alla banca dati della Commissione, permetterà di velocizzare e rendere più efficiente il processo di identificazione e valutazione delle eventuali violazioni.

L'Agenzia delle Dogane italiana ha peraltro anticipato i tempi, dando il via al "progetto Falstaff" (*Fully Automated Logical System Against Forgery Fraud*) nel luglio 2004<sup>7</sup>.

## Entro il 1° gennaio 2015 una banca dati tra aziende e dogana

Tale progetto si caratterizza per la realizzazione di un archivio che riceve dati multimediali forniti dalle aziende a corredo delle istanze di tutela; queste informazioni sono rese disponibili in tempo reale ai funzionari doganali, affinché possano riconoscere più agevolmente i prodotti contraffatti ed individuare quelli non conformi agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa comunitaria.

Le istanze di tutela constano di una scheda azienda con le informazioni anagrafiche del soggetto richiedente, in aggiunta alle relative segnala-

zioni di contraffazione e di schede prodotto in cui sono riportate informazioni di natura merceologica quali la denominazione e la classifica del prodotto, la descrizione, il tipo di diritto di proprietà intellettuale, la classificazione internazionale per i marchi (Classificazione di Nizza), eventuali immagini dei prodotti e dati identificativi della persona da contattare in caso di insorgenza di problemi tecnici. A ciò si aggiunge la possibilità per l'utente di consultare costantemente lo stato dell'istanza inviata e va anche ricordato che, dal 1° marzo 2010, è operativa la procedura telematica per la trasmissione on line delle istanze di tutela<sup>8</sup>.

Visti i grandi passi avanti realizzati negli ultimi anni, non resta che ben sperare in un ulteriore impulso volto al perfezionamento e alla intensificazione dello scambio di informazioni tra le autorità doganali da un lato e tra le aziende e la dogana medesima dall'altro.

## A proposito di controlli e tutela...

In tema di scambio, inteso stavolta come un rapporto di do ut des, è necessario far riferimento al rapporto che intercorre fra la Dogana e le imprese in tema di agevolazioni doganali. Queste ultime, infatti, concorrono con lo scudo della lotta alla contraffazione, al potenziamento della competitività internazionale delle imprese italiane, rendendole beneficiarie dirette di “armi” (certificazione AeO, procedura di domiciliazione ed esportatore autorizzato) che l'Autorità affida a chi dimostra di condividere, e lavorare per perseguirli, obiettivi di conoscenza, trasparenza e legalità.

In un contesto economico globalizzato quale quello contingente, la Dogana veste, infatti, i panni di controllore, indirizzando la condotta degli operatori economici e provvedendo a punirli e premiarli. Ebbene, come per altri ambiti dell'esistenza

# Solo la condivisione delle conoscenze permette ai giocatori di tutelarsi

umana, anche per quello doganale, all'aumentare della consapevolezza e dell'autodisciplina, corrisponde un allentamento dei controlli che si concretizza in vari modi, dalla riduzione dei tempi di accertamento e dei controlli fisici e documentali all'atto delle operazioni, alla diminuzione di costi e tempi di attesa, fino all'agevolazione delle istruttorie per il conferimento delle diverse semplificazioni previste, ove se ne possiede già almeno una.

Ben più importante e consistente risulta il beneficio implicito derivante dalla concessione delle agevolazioni verso coloro che siano in grado di autocontrollarsi, conformandosi ai

requisiti di efficienza e qualità propugnati dalla Dogana. Tale vantaggio non è facile da scorgere in prima battuta, poiché ingloba tutte le facilitazioni inerenti le quotidiane operazioni svolte dalle imprese per poi superarle e concretizzarsi nell'incremento della loro competitività sul piano internazionale, attraverso la riduzione al minimo degli errori nella gestione delle formalità doganali, nella corretta codifica delle merci e quindi nell'applicazione di dazi appropriati. Insomma, quella appena delineata si configura come una vera e propria arma d'attacco al servizio di chi è sufficientemente astuto da identificarla, comprenderne l'efficacia e farla propria. □



1 - 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 e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, in GUUE GU L 181 del 29.6.2013

2 - Secondo il Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, art. 7, il marchio va inteso come “tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese”.

3 - Vale la pena di ricordare l'affermazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane Giuseppe Peleggi in occasione della giornata sulla lotta alla contraffazione del 6 dicembre 2011 che ebbe ad affermare: “Sulla lotta alla contraffazione abbiamo armi legali formidabili: manca solo la pena di morte”.

4 - Come modificati dalla legge n. 99 del 23 luglio 2009, l'art. 474 c.p. circa l'introduzione e commercio di prodotti con segni falsi, statuisce che “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”. Inoltre, “chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000”.

5 - Merci contraffatte: 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; Fonte: regolamento (UE) n. 608 del 2013, art.2, 5a).

6 - Art. 1, comma 1a), 1b), 1c) del regolamento (UE) n.608 del 12 giugno 2013.

7 - Agenzia delle Dogane: Determinazione n. 282/UD del 28 febbraio 2004 e Circolare 32/D del 23 giugno 2004

8 - Agenzia delle Dogane: Protocollo 169333/RU del 4 febbraio 2010