

Atto di Governo n. 55 – assegnato, per la valutazione, alla V Commissione permanente (Bilancio), alla X Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), alla II Commissione permanente (Giustizia), alla IX Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

Schema di Decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) n. 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli S.M. in materia di marchi di impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale.

INTRODUZIONE GENERALE: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, ATTIVITA' DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli¹ è un ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, amministrativa e patrimoniale sorto dal processo di riorganizzazione dei Dipartimenti dell'ex Ministero delle Finanze ai sensi del Decreto Legislativo n. 300 del 30.7.1999.

L'Agenzia è Amministrazione doganale della Repubblica Italiana entro un nucleo giuridico di competenze incardinato nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.), rispetto a materie di competenza esclusiva dell'Unione Europea² (cui *in primis* l'Agenzia risponde per la tutela degli interessi finanziari), e nel Codice Doganale dell'Unione di cui al Reg. (UE) n. 952/2013.

Controlli di competenza:

→ di profilo finanziario-fiscale/tributario: tutela delle risorse finanziarie della U.E e nazionali (percezione di dazi, I.V.A. e accise; contrasto ai relativi fenomeni di evasione/elusione);

→ di profilo extra-tributario: tutela della salute e della sicurezza dei cittadini dell'Unione e del mercato interno, con misure di controllo e di contrasto in settori diversi, ivi compreso quello

¹ L'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane ha decorrenza dal 1° dicembre 2012, per effetto dell' articolo 23quater, comma, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

² artt. 3, e da 28 a 37.

relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, per quanto concerne la lotta alla contraffazione³.

Nell'attuale scenario del commercio globale il «momento doganale» ha grande rilievo strategico per la sicurezza della catena logistica, permettendo l'effettuazione di una sommatoria di controlli in un unico tempo e luogo (il luogo può essere anche virtuale, per effetto di procedure di dematerializzazione e semplificazioni procedurali realizzate attraverso lo sviluppo di strumenti di *information technology*).

Per quanto attiene alla materia in argomento, la tutela dei marchi d'impresa e il marchio dell'Unione Europea, si rappresenta che la competenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (d'ora in avanti Agenzia) si incentra nel momento del controllo delle merci che sono dichiarate per un regime doganale previsto nel Reg. (UE) 952/2013, Codice Doganale dell'Unione, presso un ufficio doganale italiano.

La normativa di settore che l'Agenzia è quotidianamente chiamata ad applicare è incardinata nel disposto del Reg.(UE) n.608/2013 e nel Reg. (UE) di esecuzione n.1352/2013, che disciplinano i poteri di intervento delle Amministrazioni doganali dell'Unione Europea nei confronti delle merci che sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

Nella pratica, e in estrema sintesi, i titolari dei diritti di proprietà intellettuale previsti all'art. 2 (marchi, disegni, modelli, diritti di autore, indicazioni geografiche, brevetti e altri), del predetto Reg. (UE) 608/2013, possono presentare all'Amministrazione doganale una richiesta di "tutela" (c.d. AFA – *application for action*), con cui, fornendo peraltro una serie di documenti e informazioni specifiche, relative al diritto da tutelare, chiedono che il loro diritto sia tutelato in dogana nell'ipotesi di merci contraffatte e/o usurpative.

L'Agenzia processa dette richieste a livello centrale e, una volta accolte, informa tutti gli uffici doganali affinché gli stessi effettuino i controlli relativi al diritto da tutelare.

Le istanze di tutela complessivamente prodotte (quindi ivi comprese tutte le informazioni pertinenti il diritto), confluiscono nel sistema informatizzato dell'Agenzia denominato F.A.L.S.T.A.F.F. – *Fully Automated Logical System Against Forgery and Fraud* (unico strumento giuridico/operativo italiano, operativo dal 2004, ufficialmente riconosciuto in seno all'Unione Europea nelle attività di protezione del commercio legittimo), costitutivo di una banca dati incrementata, appunto, dalle informazioni rese disponibili dai titolari di diritti di proprietà

³ Tutela dei diritti di proprietà intellettuale (disciplina dei marchi, contraffazione, pirateria); tutela del Made in Italy; tutela dei prodotti alimentari e agro-alimentari (norme di etichettatura, denominazioni protette); disciplina dei prodotti biologici; precursori di droga; beni culturali; disciplina valutaria; Convenzione di Washington (CITES); lotta alla pesca illegale; controlli sull'ozono; controlli sulle sostanze chimiche pericolose (sistema REACH); traffico materiali di armamento; prodotti dual-use; traffico di rifiuti pericolosi.

intellettuale. Detta banca dati trova la sua base giuridica nel disposto dell'art. 4, comma 54, della Legge 350/2003 (Legge finanziaria 2004).

Sulla scorta della positiva esperienza realizzata in Italia attraverso la citata banca dati, anche la Commissione Europea, nel 2013, si è dotata di uno strumento analogo, denominato CO.PI.S. (*anti-COunterfeit and anti Piracy information System*), che consente, anche interfacciandosi con il sistema italiano F.A.L.S.T.A.F.F., lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni riguardanti le domande di tutela e il blocco delle merci.

Gli uffici doganali italiani, all'atto della presentazione della merce sono chiamati a porre in essere una serie di controlli atti a valutare se le merci in esame violino un diritto di proprietà intellettuale regolarmente registrato. In questo ambito è di particolare utilità il citato sistema F.A.L.S.T.A.F.F., che consente di confrontare i prodotti sospettati di contraffazione dichiarati in dogana con i prodotti originali e le loro caratteristiche, presenti nella banca dati.

Con tale tipo di normativa unionale valevole sull'intero territorio della UE è possibile ottenere una tutela doganale estesa, evitando la commercializzazione di merci che possono recare pregiudizio non solo ai titolari, ma anche agli utilizzatori attraverso il blocco/sequestro di prodotti contraffatti che ledono marchi, brevetti, denominazioni commerciali e disegni tutelati, ecc.

La tutela che la normativa prevede è duplice: un diritto di proprietà intellettuale può essere tutelato nel solo Paese di registrazione, in caso di marchio nazionale (cioè di marchio registrato presso l'Ente regolatore nazionale, per l'Italia Ufficio Italiano Brevetti e Marchi istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico), ovvero può avere una tutela estesa ai Paesi dell'Unione Europea nel caso di marchio dell'Unione Europea, quando il diritto sia registrato presso l'Ente regolatore unionale, E.U.I.P.O. (*European Union Intellectual Property Office*).

Corre l'obbligo evidenziare come l'intera procedura di tutela, ai sensi del citato regolamento, è totalmente gratuita, rientrando nella *mission* istituzionale dell'Agenzia.

Gli strumenti di tutela che la normativa doganale offre agli operatori economici nei confronti delle importazioni illecite rappresentano un'importante strumento preventivo che le imprese italiane stanno già ampiamente utilizzando, soprattutto per la tutela dei grandi marchi nel settore della moda, del tessile, dell'abbigliamento sportivo.

L'ambito nel quale operano le dogane è inevitabilmente un quadro unionale, così come delineato anche dal Piano di azione dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale che richiede agli Stati membri e alla Commissione Europea di attuare efficientemente ed efficacemente piano di intervento, avvalendosi di tutti gli strumenti e le risorse disponibili. Gli obiettivi da raggiungere sono connessi anche al rafforzamento della cooperazione

tra le Autorità doganali e l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale e tra i Titolari dei diritti di proprietà e le autorità doganali.

Entro tale ambito, l'Agenzia garantisce la partecipazione ai *meeting* della Commissione Europea, in particolare per quanto riguarda il Gruppo esperti in materia di diritti di proprietà intellettuale (*Customs Code Expert Group IPR Enforcement*), entro il quale si discutono e analizzano le problematiche della contraffazione, in particolar modo le procedure e le attività di *enforcement* per accrescere la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e l'efficacia dei controlli doganali.

Nella strategia complessiva di intervento finalizzata a contrastare la contraffazione rientrano anche le sinergie e i tavoli di lavoro che l'Agenzia condivide con diverse amministrazioni e autorità nazionali: *in primis* il Ministero dello Sviluppo Economico e il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC), istituito presso lo stesso Ministero, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nonché il Ministero della Salute e l'A.I.F.A. - Agenzia Italiana del Farmaco per quanto riguarda il fenomeno della contraffazione farmaceutica; risultano parimenti rilevanti le attività condotte in collaborazione con le Forze di Polizia, anche a livello locale .

In materia si segnala come la tutela doganale non copre solo i diritti di proprietà intellettuale ed i marchi registrati presso l'UIBM (oggetto dell'Atto di Governo n.55) ma anche i settori agroalimentare e farmaceutico, distinti da diversa specifica normativa. Al riguardo risulta dalle richieste di tutela pervenute che tale strumento dovrebbe essere maggiormente utilizzato anche dalle medie e piccole imprese e nel **settore agroalimentare per la tutela delle indicazioni geografiche, per le denominazioni di origine e per il vino**, settori per i quali sono state presentate un numero di richieste modesto e, comunque non in linea con il grande patrimonio economico nazionale; al contrario, proprio in tali settori in cui l'Italia emerge per qualità e quantità dei prodotti offerti, sarebbe opportuno rafforzare la tutela in modo congruo e funzionale alla globalizzazione dei mercati.

Altro settore da sviluppare in forza dell'A.G.n.55 è la difesa del "marchio collettivo" da parte di amministrazioni pubbliche/ di interesse pubblico per una maggiore difesa delle economie territoriali.

VALUTAZIONI SULLA DIRETTIVA (UE) 2015/2436

Fatta questa premessa relativa al quadro di intervento dell'Agenzia nel settore della contraffazione, si segnala che nelle disposizioni contenute nella **Direttiva (UE) 2015/2436**, rilevano per l'Agenzia soprattutto **l'art. 10** (par. 3, 4 e 6) e **l'art. 11**, recanti previsioni in materia di

divieti specifici aggiunti per le merci contraffatte in transito e divieti relativi ad atti preparatori alla contraffazione.

L'art. 10 introduce il diritto di titolari dei marchi di impedire l'ingresso di prodotti contraffatti e di impedirne l'immissione in ogni fattispecie doganale, compresi in particolare il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche nel caso in cui tali prodotti non siano destinati ad essere immessi in consumo nello Stato membro interessato. Questo rappresenta una decisiva implementazione rispetto alla situazione attuale in cui il sequestro doganale, anche delle merci in mero transito nel territorio unionale, è ammesso solo in presenza di elementi indiziari del fatto che le merci sospette di contraffazione, se non bloccate, sarebbero commercializzate in Europa.

Tutte le suddette disposizioni vengono recepite dall'art. 9 dello schema di Decreto legislativo in commento ed esplicano una concreta valenza operativa per le attività di controllo.

Pertanto, al fine effettuare i suddetti controlli, le autorità doganali si avvarranno dei poteri e delle procedure di cui agli articoli 17 e seguenti del Regolamento (UE) n.608/2013, applicabili anche nel caso di beni in transito, purché il titolare del marchio abbia provveduto alla registrazione dello stesso sia nel paese in cui i beni vengono presentati in dogana sia nel paese di destinazione del transito.

Inoltre, l'onere di dimostrare che il titolare del marchio non ha diritto di vietare l'ingresso di tali merci nel territorio dello Stato membro ricade ora sul soggetto che ha presentato le merci in dogana, il quale assolverà a tale obbligo nell'ambito del procedimento avviato ai sensi del citato Reg. (UE) n.608/2013.

L'articolo 11, invece, prevede la possibilità di inibire e sottoporre a sequestro l'imballaggio, le etichette, i cartellini, i dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui è apposto il marchio di impresa prima che possano essere utilizzati su prodotti o servizi contraffatti, evitando facili elusioni da parte dei contraffattori che spesso fanno viaggiare separatamente prodotti e marchi, apponendo questi ultimi solo nell'imminenza della commercializzazione, così da ridurre il rischio di controlli e sequestri.

Tali previsioni normative potranno fornire un ulteriore apporto in termini di misure efficaci di intervento in un settore delicato come quello della contraffazione, che ha assunto da tempo connotazioni specifiche e complesse tali da richiedere apporti multidisciplinari e azioni di partenariato con i titolari e le Associazioni di categoria.

QUADRO STATISTICO

Da ultimo si forniscono di seguito **alcuni dati statistici** relativi alle istanze di tutela presentate nel nostro Paese e alle attività di controllo svolte.

ISTANZE DI TUTELA

Nel data base F.A.L.S.T.A.F.F./COPIS sono contenute 480 istanze presentate in Italia da titolari dei diritti e 2180 presentate negli altri Stati membri.

Istanze di tutela presentate al 01/01/2014 al 31/12/2018

<i>Istanze presentate in Italia</i>	<i>Istanze presentate in UE</i>
480	2108

Fonte: sistema FALSTAFF/COPIS

Il numero delle istanze presentate, da solo non è indicativo della effettiva platea di diritti tutelati, in quanto con una singola istanza sono tutelati più diritti di proprietà intellettuale, anche di diverse tipologie: non a caso la regolamentazione dell'Unione già dal 2013 ha ampliato l'ambito di applicazione dell'intervento doganale ad altri tipi di diritti: modelli di utilità, denominazioni commerciali come diritti esclusivi nazionali, ecc.

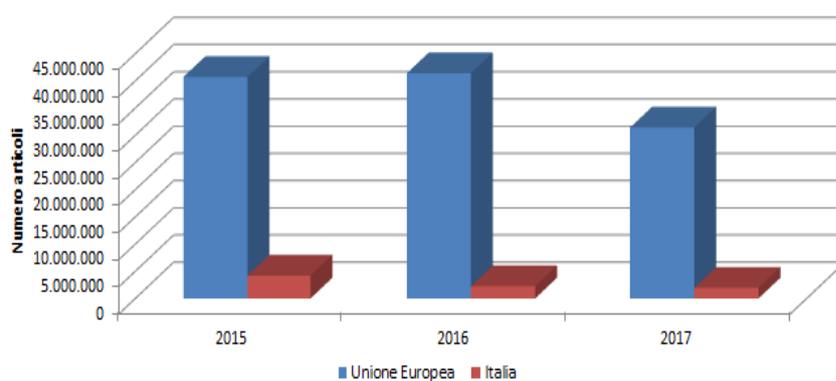
Ad oggi l'Agenzia, di concerto con le altre dogane unionali, protegge circa **8600 diritti di proprietà intellettuale**, registrati e protetti dal Ministero dello Sviluppo Economico o da altre autorità nazionali (è il caso, ad esempio, delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al Reg. (UE) 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agroalimentari). I settori commerciali interessati sono i più vari, passando dall'abbigliamento e relativi accessori, ai prodotti agricoli, come innanzi richiamati, ai ricambi per auto, ai pesticidi, ai tabacchi lavorati, ai farmaci, per citare soltanto alcuni dei settori di maggiore importanza.



RISULTATI RAGGIUNTI

Contraffazione - Prodotti sequestrati Unione Europea* - Italia**

Numero articoli	2015	2016	2017
Unione Europea	40.728.675	41.387.132	31.410.703
Italia	4.214.371	2.232.449	1.934.806



* Fonte: European Commission – Report on the EU customs enforcement of intellectual property rights

** Fonte: Banca Dati Antifrode



RISULTATI RAGGIUNTI

Contraffazione categorie TAXUD - Prodotti sequestrati Unione Europea* - Italia**

Tipologia	UE			Italia		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Prodotti alimentari e bevande	3.110.252	5.459.084	8.032.415	26.000	176.045	0
Prodotti per la cura del corpo	3.395.540	2.238.320	1.964.679	63.588	60.116	54.211
Abbigliamento ed accessori	1.697.950	2.154.046	2.494.371	285.824	175.182	397.476
Calzature e loro parti	670.796	950.997	901.820	54.692	187.859	63.982
Accessori personali	1.984.132	970.886	911.708	205.543	122.716	169.601
Telefoni cellulari e loro parti	1.332.217	1.059.855	833.288	149.739	117.765	131.233
Apparecchi elettronici ed informatici	985.387	638.030	1.740.498	359.399	218.062	43.800
CD,DVD, cassette, cartucce per giochi	28.435	19.723	11.976	20	674	0
Giocattoli, giochi e articoli sportivi	4.085.693	6.918.768	3.773.117	363.839	345.380	507.701
Tabacchi	11.286.762	9.935.215	2.927.447	1.902.745	43.857	300
Medicinali	895.324	392.037	568.122	159.012	459	50
Altre merci	11.256.187	10.650.171	7.251.262	643.970	784.334	566.452
Totale generale	40.728.675	41.387.132	31.410.703	4.214.371	2.232.449	1.934.806

* Fonte: European Commission – Report on the EU customs enforcement of intellectual property rights

** Fonte: Banca Dati Antifrode

ATTIVITA' DI CONTROLLO ANTICONTRAFFAZIONE

ITALIA 2017 – 2018 (gennaio/settembre)



RISULTATI RAGGIUNTI

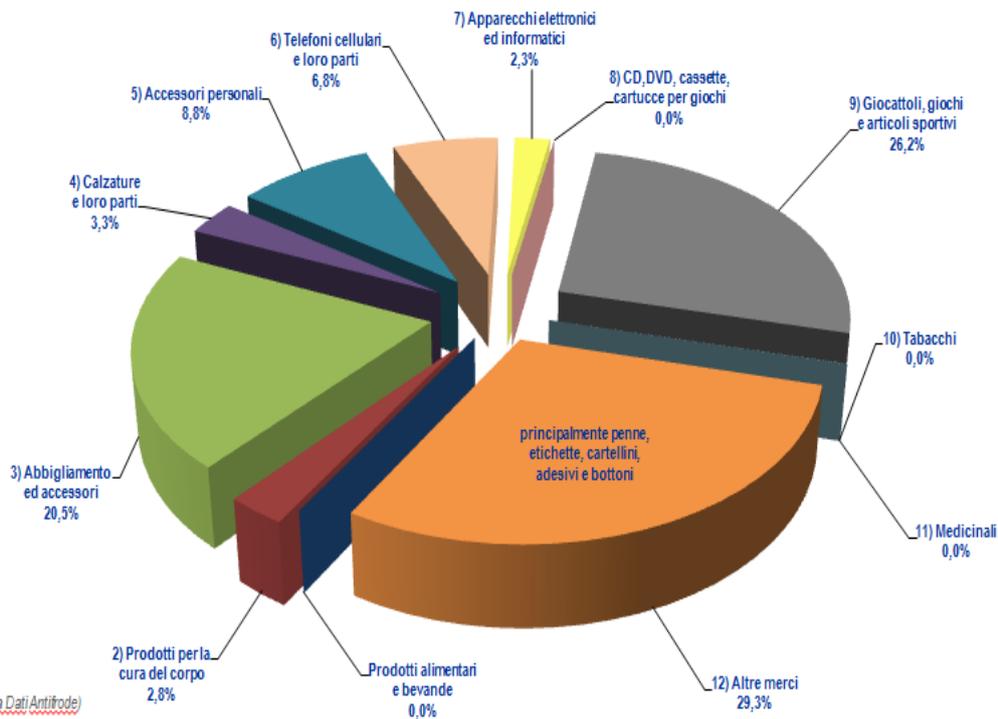
CATEGORIE TAXUD Anno 2017 – gennaio-settembre 2018

Tipologia	Anno 2017		gennaio-settembre 2018	
	N. pezzi	Valore stimato (€)	N. pezzi	Valore stimato (€)
Prodotti alimentari e bevande	0	0	27.600	3.900
Prodotti per la cura del corpo	54.211	135.757	24.488	269.918
Abbigliamento ed accessori	397.476	5.176.929	1.205.405	7.361.432
Calzature e loro parti	63.982	3.413.707	87.657	1.209.773
Accessori personali	169.601	2.628.745	38.473	1.871.214
Telefoni cellulari e loro parti	131.233	2.667.895	36.146	446.231
Apparecchi elettronici ed informatici	43.800	1.622.000	144.209	1.684.191
CD,DVD, cassette, cartucce per giochi	0	0	0	0
Giocattoli, giochi e articoli sportivi	507.701	2.983.348	239.345	1.319.795
Tabacchi	300	300	0	0
Medicinali	50	300	61.216	416.899
Altre merci	566.452	1.206.653	113.591	354.661
Totale generale	1.934.806	19.835.634	1.978.130	14.938.014

(Fonte: Banca Dati Antifrode)

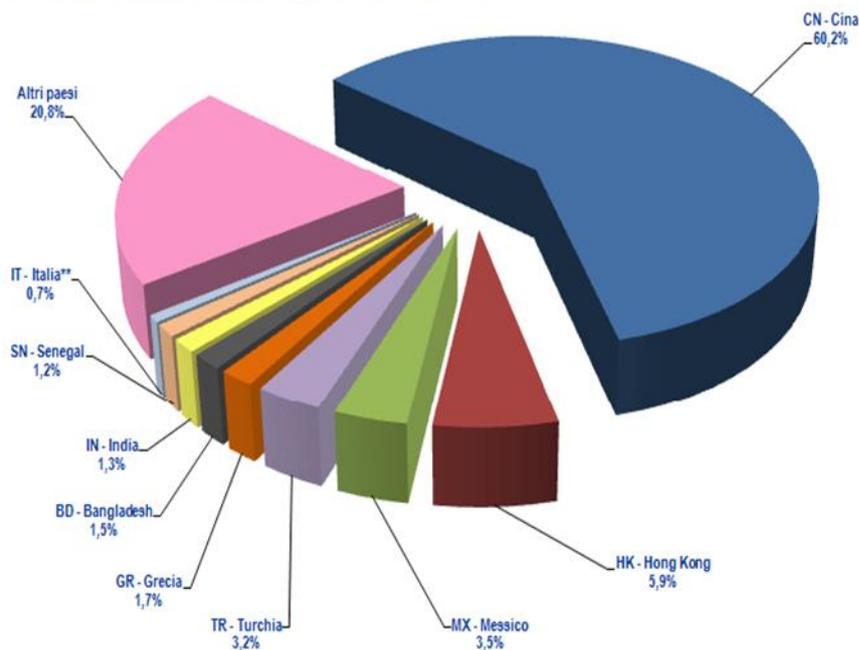
RISULTATI RAGGIUNTI

Categorie TAXUD Quantità sequestrate - Anno 2017



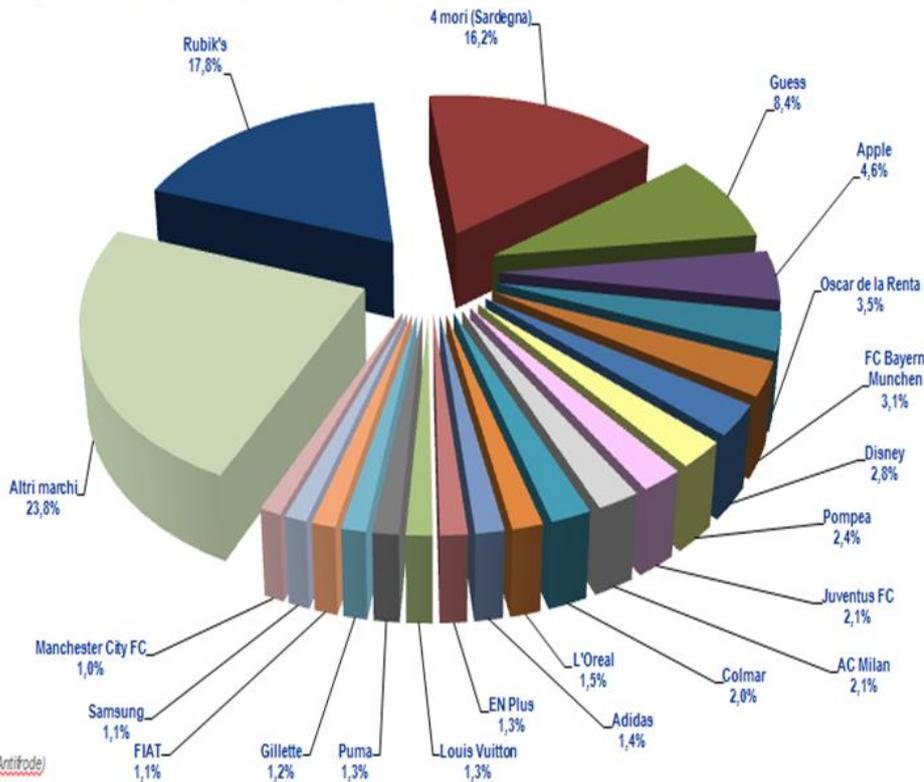
RISULTATI RAGGIUNTI

Contraffazione paesi di origine* - Anno 2017



RISULTATI RAGGIUNTI

Principali marchi contraffatti - Anno 2017



(Fonte: Banca Dati Antifrode)

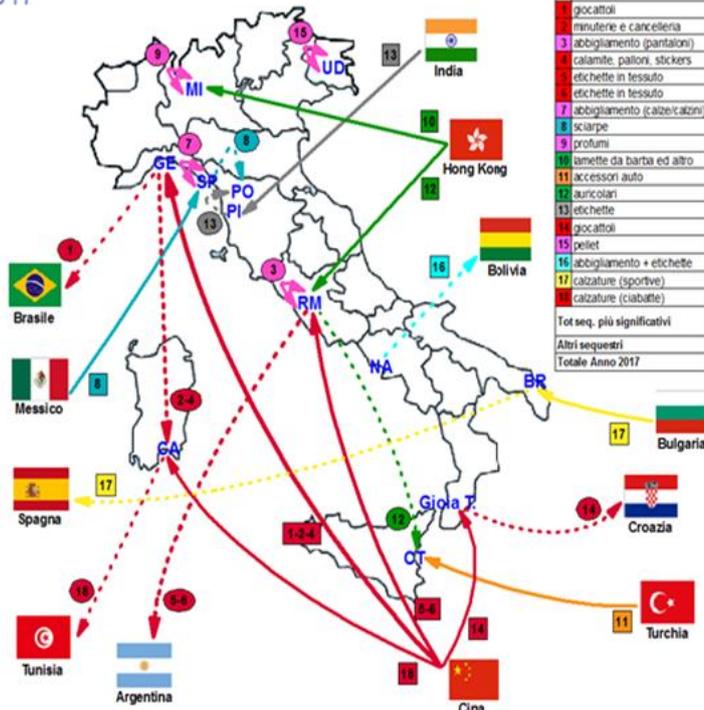
RISULTATI RAGGIUNTI

Anno 2017

PRINCIPALI CASI DI CONTRAFFAZIONE

Anno 2017

N°	MERCE	QUANTITA' (pezzi)	UFF	OrPr	Dest.
1	giocattoli	344.760	GENOVA 2 - VOLTRI	CN	BR
2	minuterie e cancelleria	195.711	GENOVA 2 - VOLTRI	CN	Cagliari
3	abbigliamento (pantaloni)	151.819	ROMA 1		deposito/magazzino
4	calamite, palloni, stickers	118.440	GENOVA 2 - VOLTRI	CN	Cagliari
5	etichette in tessuto	118.000	ROMA 2 - FIUMICINO	CN	AR
6	etichette in tessuto	80.000	ROMA 2 - FIUMICINO	CN	AR
7	abbigliamento (calze/calzini)	74.823	LA SPEZIA		deposito/magazzino
8	scarpe	67.737	LA SPEZIA	MX	Prato
9	profumi	27.360	MILANO 3		deposito/magazzino
10	lamette da barba ed altro	25.576	MILANO - MALPENSA	HK	Milano
11	accessori auto	25.506	CATANIA	TR	Catania
12	auricolari	20.000	ROMA 2 - FIUMICINO	HK	Catania
13	etichette	20.000	PISA - AEROPORTO	IN	Prato
14	giocattoli	19.788	GIUGLIANO TAURO	CN	HR
15	pellet	16.754	UDINE - ZONA ARTIGIANALE		deposito/magazzino
16	abbigliamento + etichette	12.570	NAPOLI 2 - NOLA	IT	BO
17	calzature (sportive)	12.216	BRINDISI - COSTA MORENA	BG	ES
18	calzature (ciabatte)	12.000	CAGLIARI - PORTO CAVALE	CN	TI
Tot seq. più significativi		1.344.060			
Altri sequestri		590.746			zone/uffici
Totale Anno 2017		1.934.806			



(Fonte: Banca Dati Antifrode)

LEGENDA:
 □ origine/provenienza
 ○ destinazione finale