

Il nuovo regolamento conferisce più poteri alle dogane

Prodotti Igp e dop, dal 2004 arriva un marchio Ue

DI ANTONIO DE CICCO

Ritrovati vegetali, indicazioni geografiche e denominazione d'origine controllata dal 2004 passano sotto la disciplina del marchio Ue. Le istituzioni comunitarie contro il fenomeno della contraffazione per la tutela del marchio hanno emanato il regolamento 1383/2003 (Guce legge n. 197 del 2/3/2003), che da luglio 2004, data della sua entrata in vigore, sostituirà la regolamentazione esistente prevista dal reg. Ce 3295/1994 relativa alla tutela contro le merci contraffatte e usurpative, un vero e proprio flagello per le imprese nazionali e comunitarie. Le novità della nuova disciplina prevedono l'estensione del campo d'applicazione del regolamento a nuovi diritti di proprietà intellettuale, e cioè per i ritrovati vegetali, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine. Ma anche il miglioramento qualitativo delle informazioni fornite al titolare del diritto dai servizi doganali nel quadro della domanda d'intervento. Il regolamento propone inoltre di armonizzare il termine di validità e la forma della domanda d'intervento e di incoraggiare l'uso di procedure informatiche per il deposito della domanda.

In caso di abuso o di uso illegale delle informazioni fornite dal titolare del diritto ai servizi doganali, per fini diversi da quelli di cui al regolamento, il titolare può essere sanzionato mediante sospensione della domanda d'intervento, per la durata di validità restante o addirittura, nei casi più gravi, rifiuto di proroga della domanda.

Sono soppressi i tributi e le garanzie, per consentire in particolare alle pmi titolari di diritti di accedere al regolamento senza procedere a esborsi. Il principio di garanzia è sostituito ormai da un impegno del titolare del diritto.

Esteso anche il campo d'applicazione della procedura «ex officio», che autorizza l'autorità do-

ganale ad agire prima che sia stata depositata una domanda d'intervento e sulla base della normativa risulta applicabile anche a favore delle pmi. Le informazioni fornite dai servizi doganali ai titolari del diritto saranno più precise e diversificate. Si potranno, se del caso, consegnare campioni al titolare del diritto, esclusivamente ai fini dell'analisi merceologica, per agevolare la prosecuzione della procedura. Il fatto che il titolare del diritto non sia obbligato ad aspettare il risultato di una procedura nel merito, riservandosi la possibilità di autorizzare la distruzione delle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale, previo accordo del detentore o del dichiarante, dovrebbe consentire di risolvere, nell'ambito della nuova procedura proposta, taluni problemi di magazzino.

L'articolo relativo al traffico di merci prive di carattere commerciale e che rientrano entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale, riveste un'importanza particolare per gli ambienti professionali. Se nella precedente normativa questo tipo di traffico era escluso dal campo d'applicazione, il nuovo regolamento dovrebbe consentire un migliore controllo del traffico di piccole dimensioni, assicurandosi che esso non nasconda un traffico su più vasta scala.

La marcatura Ce. Occorre però non confondere, come spesso accade, la tutela del «marchio» dalla «marcatura», in particolare quella prevista a livello comunitario, cioè la «marcatura Ce», che è una sigla («Ce») che viene apposta su determinati prodotti che circolano nel territorio comunitario. Essa certifica che tali prodotti sono conformi ai requisiti necessari per la sicurezza e la tutela dei consumatori. La «marcatura Ce» è stata originariamente introdotta da una direttiva comunitaria del 1989, successivamente abrogata e sostituita dalla dir. Ce

98/37/Ce, recepita nel nostro ordinamento dal dpr 459 del 1996.

Il marchio. La tutela del marchio, invece, riguarda disposizioni volte a contrastare il commercio illegale sul piano internazionale per la tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale e sui prodotti originali secondo l'accordo negoziato in sede Gatt (ora Wto) relativamente alle possibili misure da adottare alla frontiera.

L'attuale disciplina del «marchio comunitario» è prevista dal Reg.to (Ce) n. 40/94 del 20 dicembre 1993. La registrazione di tale marchio ha validità nei paesi membri della Comunità.

Registrazione. È previsto anche un sistema di registrazione internazionale del marchio. Detto «marchio internazionale» è regolamentato da due normative:

L'accordo di Madrid e il protocollo di Madrid.

Le due normative sono tra loro alquanto diverse. La differenza più rilevante è che l'«accordo» prevede che si possa ottenere un marchio internazionale, solo sulla base di un marchio registrato nel paese di origine, mentre il «protocollo» prevede che si possa fare anche sulla base di una semplice domanda. Ci sono stati che aderiscono solo all'«accordo» (A) e stati che aderiscono solo al «protocollo» (P), mentre altri stati, tra cui l'Italia (dal 17 aprile 2000), aderiscono a entrambi (A) (P), come da tabella a lato.

Il fenomeno della commercializzazione di merci contraffatte, come pure la commercializzazione di merci usurpative, reca notevole pregiudizio ai consumatori, che possono così essere indotti in inganno e ai fabbricanti e commercianti che rispettano le leggi, pertanto si rende necessaria un'azione di contrasto volta a impedire, per quanto possibile, l'immissione sul mercato comunitario di tali merci. A questo fine sono state adottate misure volte a contrastare efficacemente tale at-

tività illegale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo. In tale contesto l'autorità doganale esercita un potere d'intervento sulle merci sospettate di violare un «diritto di proprietà intellettuale».

Il Reg.to Ce n. 3295/1994 è stato più volte oggetto di modifica, tra queste si ricorda il Reg.to (Ce) n. 241/1999 del Consiglio, che ha provveduto a migliorare il funzionamento del sistema instaurato dal Reg.to (Ce) n. 3295/94, aggiornandolo, per adattarlo all'evoluzione della normativa comunitaria sui diritti di proprietà intellettuale, in particolare estendendo ai brevetti la portata del regolamento. Il succitato regolamento Ce n. 241/99 aveva già innovato rispetto al passato, prevedendo il diritto per le autorità doganali di adottare misure di salvaguardia nei confronti di merci che minacciano alcuni «diritti di proprietà intellettuale», indipendentemente dal regime doganale utilizzato, tutelando così anche le merci poste in «zone franche» o «depositi franchi», contrariamente a quanto avveniva in precedenza, dove l'intervento era previsto solo per determinati regimi doganali.

Restano escluse dal campo di applicazione della disciplina comunitaria le controversie di diritto privato tra il titolare del diritto e l'operatore, e più precisamente, le vendite cosiddette «parallele» o

del «mercato grigio», assimilate a quelle sospettate 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. Sono, altresì, escluse le merci portate al proprio seguito dai viaggiatori, il cui valore globale non superi il limite stabilito per la concessione della franchigia doganale.

Le novità normative. Il nuovo regolamento n. 1383/2003, doterà l'autorità doganale di uno strumento legislativo più flessibile e più efficace rispetto a quelli di cui attualmente dispone.

Semplificherà le misure amministrative di attuazione necessarie per i titolari di diritti di proprietà intellettuale violati e doterà le autorità doganali comunitarie di una normativa che consentirà, in collaborazione con i titolari dei diritti, una migliore attività di prevenzione e di controllo dei casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, che non riguarderà più solamente beni di lusso. Infatti, sempre più spesso la contraffazione rappresenta un vero e proprio

pericolo per i consumatori, specialmente quando si tratti di

contraffazione di medicine o di prodotti destinati all'alimentazione umana.

Quanto sopra mette in evidenza l'evoluzione degli aspetti legislativi volti a potenziare e ad armonizzare l'azione doganale mediante una lotta più serrata contro le infrazioni alla proprietà intellettuale. Il nuovo regolamento, che si prefigge in primo luogo di proteggere più efficacemente il mercato unico e i consumatori nell'ambito della Comunità allargata a 25 stati, definisce le condizioni d'intervento dell'autorità doganale, quando le merci siano sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, e le misure da adottare in caso di violazione. I servizi doganali interverranno, bloccando per un periodo determinato le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, non appena il titolare del diritto abbia presentato ai servizi doganali una domanda d'intervento.

Il regolamento stabilisce, tra l'altro, le misure che deve prendere l'autorità doganale competente quando è stato accertato che le merci abbiano violato un diritto di proprietà intellettuale. Inoltre, l'attuazione del regolamento è stata semplificata e resa meno vincolante per gli utilizzatori.

Regolamento tra merci contraffatte e merci usurpative

Merci contraffatte	<ul style="list-style-type: none"> 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 legislazione comunitaria o della legislazione dello stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali; qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo, documento di garanzia), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al precedente punto; gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte, presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al primo punto
Merci usurpative	<p>Si intendono, invece, secondo l'art. 1 del nuovo Reg. Ce n. 241/99 che ha modificato il Regolamento di base n. 3295/94:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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
Merci escluse	<p>Le disposizioni del Reg.to 3254/94 così come modificate dal Reg.to Ce n. 241/99 (punto 4, art. 1) non si applica a merci che:</p> <ul style="list-style-type: none"> recano un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare del marchio, o sono protette da un diritto d'autore o da un diritto connesso o relativo a un disegno o modello e fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che si trovano, senza il consenso di quest'ultimo, dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione, vincolate a un regime sospensivo, riesportate previa notifica o poste in zona franca o deposito franco; sono state prodotte o recano il marchio secondo modalità diverse da quelle convenute con i titolari dei diritti in questione

Procedure semplificate per i titolari dei diritti

Le novità del regolamento

L'estensione del campo d'applicazione del regolamento a nuovi diritti di proprietà intellettuale, e cioè per i ritrovati vegetali, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine

Il miglioramento qualitativo delle informazioni fornite al titolare del diritto dai servizi doganali nel quadro della domanda d'intervento. Il regolamento propone inoltre di armonizzare il termine di validità e la forma della domanda d'intervento e di incoraggiare l'uso di procedure informatiche per il deposito della domanda

In caso di abuso o di uso illegale delle informazioni fornite dal titolare del diritto ai servizi doganali, per fini diversi da quelli di cui al regolamento, il titolare può essere sanzionato mediante sospensione della domanda d'intervento, per la durata di validità restante o addirittura, nei casi più gravi, rifiuto di proroga della domanda

I tributi e le garanzie sono soppressi, per consentire in particolare alle pmi titolari di diritti di accedere al regolamento senza procedere a esborsi. Il principio di garanzia è sostituito ormai da un impegno del titolare del diritto

Il campo d'applicazione della procedura «ex officio», che autorizza l'autorità doganale ad agire prima che sia stata depositata una domanda d'intervento, risulta esteso, in particolare, a favore delle pmi

Le informazioni fornite dai servizi doganali ai titolari del diritto saranno più precise e diversificate

Si potranno, se del caso, consegnare campioni al titolare del diritto, esclusivamente ai fini dell'analisi merceologica, per agevolare la prosecuzione della procedura

Il fatto che il titolare del diritto non sia obbligato ad aspettare il risultato di una procedura nel merito, riservandosi la possibilità di autorizzare la distruzione delle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale, previo accordo del detentore o del dichiarante, dovrebbe consentire di risolvere, nell'ambito della nuova procedura proposta, taluni problemi di magazzino

L'articolo relativo al traffico di merci prive di carattere commerciale e che rientrano entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale, riveste un'importanza particolare per gli ambienti professionali. Se nella precedente normativa questo tipo di traffico era escluso dal campo d'applicazione, il nuovo regolamento dovrebbe consentire un migliore controllo del traffico di piccole dimensioni, assicurandosi che esso non nasconda un traffico su più vasta scala

Stati membri dell'Accordo e/o del Protocollo di Madrid*

Albania (A)	Danimarca (P)	Lesotho (A) (P)	Sierra Leone (A) (P)
Algeria (A)	Egitto (A)	Lettonia (A) (P)	Singapore (P)
Antigua e Barbuda (P)	Estonia (P)	Liberia (A)	Slovacchia (A) (P)
Australia (P)	Finlandia (P)	Liechtenstein (A) (P)	Slovenia (A) (P)
Armenia (A) (P)	Francia (A) (P)	Lituania (P)	Spagna (A) (P)
Austria (A) (P)	Georgia (P)	Macedonia (A)	Sudan (A)
Azerbaijan (A)	Germania (A) (P)	Marocco (A) (P)	Svezia (P)
Benelux (1) (A) (P)	Giappone (P)	Moldova (A) (P)	Svizzera (A) (P)
Belarus (Bielor.) (A)	Gran Bretagna (P)	Monaco (Princ. di) (A) (P)	Swaziland (A) (P)
Bhutan (A) (P)	Grecia (P)	Mongolia (A)	Tagikistan (A)
Bosnia-Erzegovina (A)	Irlanda (P)	Mozambico (A) (P)	Turchia (P)
Bulgaria (A)	Islanda (P)	Norvegia (P)	Turkmenistan (P)
Ceca (Rep.) (A) (P)	Italia (A) (P)	Polonia (A) (P)	Ucraina (A) (P)
Cina (A) (P)	Iugoslavia (2) (A) (P)	Portogallo (A) (P)	Ungheria (A) (P)
Corea (Rep. Pop.) (A) (P)	Kazakistan (A)	Romania (A) (P)	Uzbekistan (A)
Croazia (A)	Kenya (A) (P)	Russia (Fed. di) (A) (P)	Vietnam (A)
Cuba (A) (P)	Kirghizistan (A)	San Marino (A)	Zambia (P)

1. Per Belgia, Paesi Bassi e Lussemburgo la protezione del marchio è unificata.

2. Il territorio è quello delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

* In corsivo sono evidenziati gli stati appartenenti all'Unione europea (Marchio comunitario)

(A) Stato membro dell'Accordo di Madrid

(P) Stato membro del Protocollo di Madrid

Fonti normative di riferimento

- **Rd 21 giugno 1942 n. 929 e ss. mod. relativo alla disciplina del marchio.**
- **Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aia il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967.**
- **Regolamento del consiglio (Ce) n. 40/94 del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario GU L 11 del 14/1/1994, pag. 1 e ss. mod.**
- **Accordo e Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi adottati a Madrid il 27 giugno 1989 (ratificato in Italia con la legge del 12 marzo 1996, n. 169).**
- **Trips-Dmc (Organizzazione mondiale del commercio).**
- **Reg. to (Ce) n. 3295/94 che fissa misure riguardanti l'introduzione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e ss. mod. (Reg.to (Ce) n. 241/99).**
- **Regolamento (Ce) n. 1383/2003 (in vigore dal 1° luglio 2004) che stabilisce all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (Guuel 196 del 2/8/2003).**
- **Regolamento (Ce) n. 1367/95 del 16 giugno 1995 recante disposizioni di applicazione al Reg.to Ce n. 3295/94 e ss. mod. (Reg.to Ce n. 2549/99)**