



Sorveglianza doganale: abuso di diritto o diritto costituzionale?

di Manuela Ferrario e Carlotta Trascinelli

Contraffazione. Quante volte ne abbiamo sentito parlare e quante volte abbiamo pensato che non ci riguardi. Tante, troppe. Questo fenomeno impatta su tutti i settori e ha una portata globale sia dal punto di vista economico sia sociale. **Tutelare i propri diritti si può** facendo affidamento, tra le varie opzioni, anche sulle **sorveglianze doganali**: un vero e proprio filtro volto a bloccare la merce contraffatta.

Può un Tribunale vietare l'esercizio legittimo del diritto di tutela dei propri titoli di Proprietà Industriale ed intellettuale? La risposta naturale sarebbe "no" ma, in una pronuncia d'urgenza dell'ottobre 2016, il Tribunale di Roma ha stabilito che "*è abusivo ed anticoncorrenziale utilizzare denunce doganali di contraffazione per bloccare in modo sistematico l'importazione di ricambi ed accessori liberamente commercializzabili*".

Il caso in questione chiama in causa due colossi dell'industria degli elettrodomestici, la Vorwerk, gruppo tedesco produttore del famoso aspirapolvere Folletto e la MicroMic S.r.l., società leader nel settore della ricambistica non originale. Quest'ultima, a seguito di una denuncia doganale per la contraffazione di brevetti e modelli di titolarità di Vorwerk, si è vista sequestrare migliaia di accessori e ricambi destinati all'aspirapolvere Folletto ed ha promosso il procedimento civile che ha portato all'ordinanza di cui sopra.

Al contrario di quanto si possa pensare, la contraffazione è un fenomeno di portata globale, economicamente e socialmente rilevante, che genera un fatturato globale di oltre 450 miliardi di dollari l'anno, coinvolge gran parte degli Stati in tutto il mondo e grava sul bilancio di molte imprese, con non trascurabili conseguenze sociali.

Dai dati annualmente forniti dalle Agenzie Doganali italiane ed europee risulta che il primato produttivo dei prodotti contraffatti continua a spettare alla Cina insieme alle altre tigri asiatiche (Hong Kong e Singapore su tutte) e più vicino ai nostri confini, alla Turchia, da sempre molto attiva nel fiorente mercato dei falsi, che, sembrerà scontato ricordarlo, si evolve al pari del mercato dei prodotti originali. Dal momento che lo scopo è il profitto, i contraffattori saranno portati ad orientarsi verso le produzioni che di volta in volta risultano più appetibili sul mercato.

Per studiare più a fondo il fenomeno, nel 2016 l'EUIPO ha effettuato un sondaggio (*Research on Online Business Models Infringing Intellectual Property Rights - Phase 2*) di circa due settimane per verificare come venissero usati i siti internet con domini nazionali corrispondenti a negozi online. Le analisi miravano a capire quale fosse la percentuale di negozi che commercializzasse prodotti contraffatti e di quale tipologia.

E' importante, infatti, non trascurare la possibilità di tutelare i propri diritti IP online (*marketplaces come Ebay ed Alibaba, social networks*), poiché le policy di repressione permettono non tanto di eliminare il fenomeno della contraffazione quanto di allontanarlo dai consumatori. Le sorveglianze online richiedendo un ulteriore

della contraffazione quanto di riferimento dai consumatori. Le sorveglianze simili, necessitando di ulteriore approfondimento, saranno oggetto di trattazioni successive. Non va dimenticato che tra gli strumenti indispensabili per la tutela di un portafoglio di IP deve annoverarsi la sorveglianza doganale, prevista dal **Regolamento Europeo n. 608/2013** (/normativa/normativa-europea/561-regolamento-ue-12-giugno-2013-n-608-2013.html), che ha il fine di prevenire e contrastare la contraffazione delle merci originali.

Ogni imprenditore è a conoscenza del fatto che dietro alla contraffazione dei propri diritti vi sono diverse conseguenze negative, definibili in primis in perdite economiche, comportanti uno sviamento di una parte di acquirenti che si traduce in un minor numero di vendite, cui consegue un fisiologico calo dei ricavi. Minori vendite portano ad una minore crescita, fino ad arrivare alla perdita di posti di lavoro. La contraffazione colpisce peraltro la reputazione dei marchi e l'immagine aziendale, che vengono inevitabilmente danneggiate dalla presenza sul mercato di prodotti che non corrispondono agli standard previsti dal legittimo produttore.

Ulteriori conseguenze riguardano gli effetti sociali e le innegabili problematiche per l'ordine pubblico: il mercato della contraffazione è legato spesso alla criminalità organizzata che da tempo ha affiancato la produzione e la vendita di prodotti contraffatti ai tradizionali mercati illegali.

Non va sottovalutato infine il danno per l'acquirente, che nel migliore dei casi acquista un prodotto che ha caratteristiche diverse da quelle originali mentre nel peggiore, tali caratteristiche possono addirittura mettere in pericolo la sua salute.

Alla luce di quanto detto, il servizio di sorveglianza doganale funge da vero e proprio "filtro" volto a bloccare la merce in violazione prima che venga immessa e commercializzata nel territorio dello Stato o ad impedire che questa fuoriesca dallo Stato di origine per poi essere esportata e messa in commercio nei Paesi Extra UE.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento sopra menzionato, possono essere oggetto di sorveglianza le **merci contraffatte**, cui sia stato apposto senza autorizzazione del Titolare un marchio identico o non distinguibile nei suoi elementi essenziali ad un segno validamente registrato, le **merci usurpative**, oggetto di un'azione che viola un diritto di autore, un diritto connesso, un disegno o modello e che costituiscono/contengono copie fabbricate senza il consenso del Titolare ed, infine, le **merci sospette di violare un diritto di Proprietà Intellettuale**.

Alla base del servizio di monitoraggio vi è una domanda di intervento inviata all'Autorità Doganale, fondata su un diritto nazionale (domanda nazionale), o su un diritto comunitario (domanda unionale) di IP. La domanda di intervento dovrà, tra le altre indicazioni, contenere informazioni specifiche sulle merci originali (luogo di produzione, elenco dei fornitori / vettori / distributori / esportatori autorizzati / licenziatari, sistema di distribuzione), tra cui anche una descrizione delle caratteristiche tipiche della merce e del loro confezionamento, supportata anche da fotografie ed eventuali notizie sulla merce contraffatta. A seguito dell'inoltro della domanda, che potrà essere rigettata qualora manchino elementi essenziali, l'Ufficio antifrode ha 30 giorni per attivare il servizio. In caso di accettazione, l'Ufficio Doganale centrale trasmette l'accoglimento a tutti gli altri uffici e la domanda viene inserita nella banca dati "FALSTAFF".

Qualora vi siano motivi sufficienti per ritenere che le merci in transito presso le Dogane violino i diritti di IP di un Titolare, la Dogana può intervenire tramite procedura ordinaria (articolo 17 Reg. 608/2013) oppure tramite **procedura ex officio** (articolo 18 Reg. 608/2013). Per quanto riguarda la **modalità ordinaria**, qualora la merce in contraffazione sia intercettata, la Dogana notifica al Titolare la sospensione dello svincolo o blocco dei prodotti comunicando anche gli elementi identificativi dei medesimi. Il Titolare ha poi, tramite un perito o nella sua persona, il diritto di procedere all'ispezione della merce, anche tramite documentazione inviata dall'Ufficio stesso. Se entro 10 giorni la Dogana non riceve alcuna notizia, la merce viene rilasciata.

Qualora, invece venga accertata l'effettiva contraffazione o un possibile reato, l'Autorità Doganale potrà agire sulla merce tramite sequestro, notificando la questione all'autorità giudiziaria competente cosicché si possa instaurare un procedimento penale.

Dopo il periodo di sospensione sarà possibile procedere alla distruzione dei prodotti qualora il Titolare abbia confermato la violazione del diritto ed abbia dato il proprio assenso, insieme al consenso scritto del detentore / dichiarante delle merci. In mancanza, dovrà esserne data notizia al Titolare, che potrà avviare il procedimento penale. Qualora dovesse emergere che le merci non siano in realtà in violazione di alcun diritto, il risarcimento del danno subito dal detentore / dichiarante delle merci dovrà essere sostenuto dal Titolare.

La procedura ex officio, invece, non presuppone l'attivazione di un servizio di sorveglianza doganale, ma si basa su una verifica effettuata dalla stessa Dogana, che, qualora ritenga sussistente la violazione di un diritto IP, notificherà il fatto al Titolare, che avrà 4 giorni per presentare la domanda di intervento.

Infine, nel 2013 è stata introdotta una **procedura semplificata**, che prevede la possibilità per gli Uffici Doganali di procedere alla distruzione delle merci sospette di contraffazione senza l'obbligo di avviare un procedimento di verifica; tuttavia in Italia, al momento, questa procedura non è ancora attiva a causa della mancata emanazione del relativo Decreto attuativo.

Ai fini dell'accertamento delle falsificazioni, l'Ufficio Doganale ha a sua disposizione potenti strumenti, tra cui il citato "FALSTAFF", una banca dati multimediale del sistema informativo doganale (AIDA). Ciò permette di raccogliere le informazioni tecniche relative ai prodotti oggetto di tutela, che siano in grado di contraddistinguere il diritto originale rispetto a quello contraffatto.

A differenza di molti altri strumenti messi a disposizione in Italia, la sorveglianza doganale è da ritenersi estremamente efficiente, anche grazie all'intervento del Governo, che è riuscito a coordinare le operazioni con diversi altri Paesi, tra cui in particolare la Cina.

Tornando alla vicenda dei nostri colossi dell'industria degli elettrodomestici, la sopra riportata ordinanza vietava a Vorwerk di "*depositare presso le autorità competenti ... domande di protezione doganale contro i prodotti commercializzati da MicroMic*". La decisione è stata accolta con sorpresa dagli esperti di settore, in quanto negava la legittimità di un servizio regolamentato che rappresenta uno strumento importantissimo per la tutela dei diritti delle imprese.

Alla base della decisione vi era l'idea che Vorwerk volesse bloccare sistematicamente l'importazione dei ricambi ed accessori di MicroMic, che, invece, sembravano essere liberamente commercializzabili. Di altro parere erano i legali del gruppo tedesco, che, ritenendo l'ordinanza contraria al diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione Italiana, hanno depositato ricorso alla decisione, che è stato accolto nel dicembre 2016.

Alla luce della decisione è stato confermato come la sorveglianza doganale non sia un abuso di diritto, ma, anzi, parte integrante del diritto costituzionale alla difesa, che include "*la possibilità di scegliere tra i diversi mezzi di ricorso previsti dal sistema giuridico per la tutela di tali diritti*". La protezione doganale, infatti,

garantisce comunque alla Controparte la possibilità di replicare e chiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE, riferito all'applicazione dei diritti IP da parte delle dogane "*quando risulta che le merci non violino un diritto di proprietà intellettuale*".

Concludiamo sottolineando che la sorveglianza doganale è ormai per qualsiasi imprenditore uno strumento essenziale, veloce ed efficiente, che permette di prevenire la contraffazione della merce e, quindi, il danno economico per l'impresa, di ottenere informazioni sulla fonte e prevenire / combattere eventuali sistemi di criminalità organizzata

Dott.ssa Manuela Ferrario

Dott.ssa Carlotta Trascinelli

Bugnion S.p.a.

© 2018 - SPRINT - Sistema Proprietà Intellettuale - Riproduzione Riservata