

INTERNAZIONALIZZAZIONE 4.0 - ANALISI GIURIDICA DEGLI STRUMENTI DIGITALI PER RILANCIARE L'IMPRESA SUI MERCATI ESTERI



Secondo incontro_E-Commerce

11.06.2020, Confindustria Lombardia

Relatore:

Avv. Margherita Cera, Junior Associate Rödl & Partner



CONFINDUSTRIA
Lombardia

AGENDA

- 1 Introduzione ai diritti di proprietà intellettuale nell'e-commerce
- 2 La vendita di prodotti originali, senza autorizzazione
- 3 La vendita di prodotti non originali, prospettive rimediali
- 4 Contatti

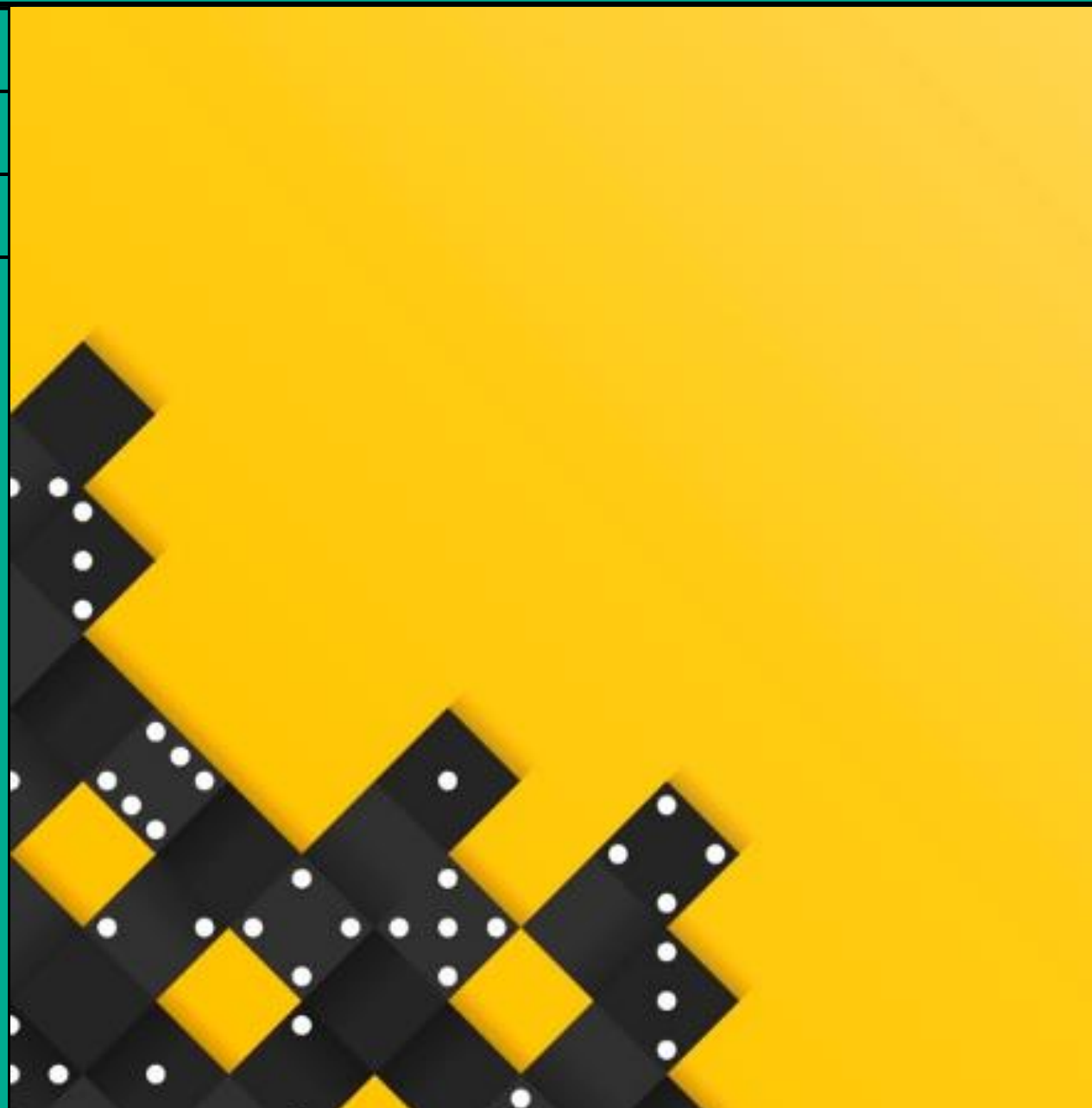


1. INTRODUZIONE AI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE NELL'E-COMMERCE

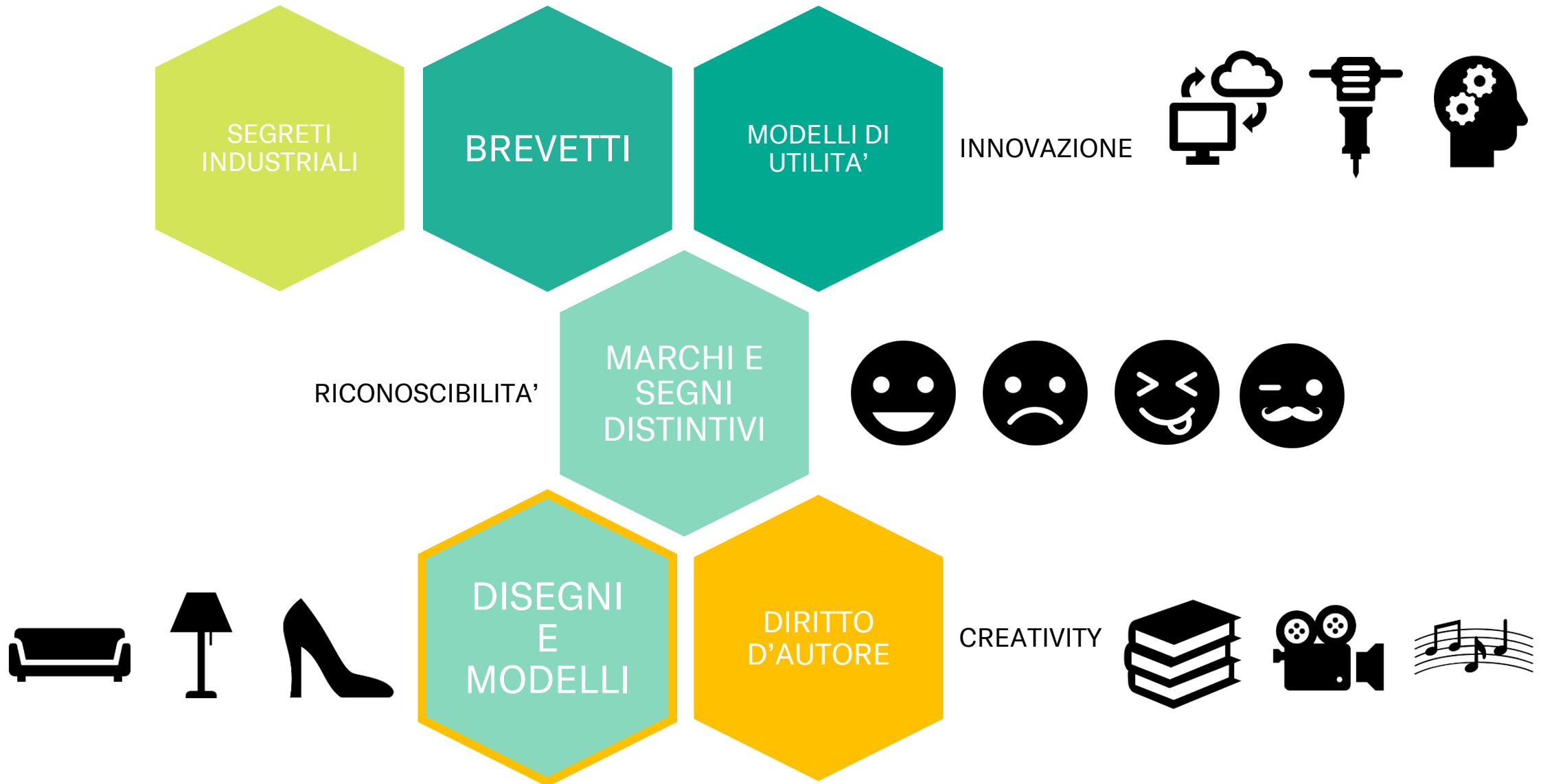
1.1 I diritti di proprietà intellettuale

1.2 Contenuto dei diritti di proprietà intellettuale

1.3 I diritti di proprietà intellettuale nell'e-commerce



1.1. I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE



1.2. IL CONTENUTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Marchio, art. 20, c.p.i.	<p>Diritto di fare uso esclusivo del marchio e di vietare a terzi di usare segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">- di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi; di offrire i prodotti,- di immetterli in commercio prodotti o offrire servizi contraddistinti dal segno;- di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;- di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;- di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza ecc
Disegno o modello, art. 41, c.p.i.	<p>diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso – impressione generale diversa</p> <p>atti di utilizzazione: la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini</p>
Diritto d'autore, artt. 13 e ss.	Diritto esclusivo di riprodurre l'opera (anche in fotografia) e di venderla

1.3. I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL'E-COMMERCE

zalando

Donna | Uomo | Bambini

Novità | Abbigliamento | Scarpe | Sports | Accessori | Premium | Brand | **Saldi**

Ricerca

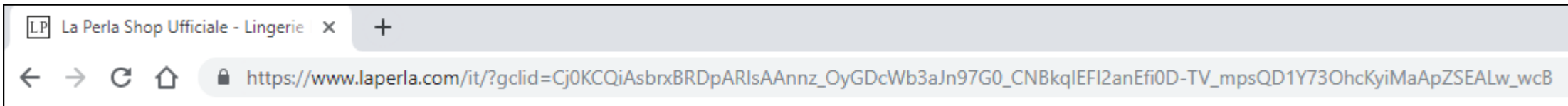
Tutti i brand

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0-9	032c 120% Cashmere 2XU 3x1 66 North 8848 Altitude	10DAYS 120% Lino 3 Pommes 4th & Reckless 7 for all mankind 9Fashion	11 DEGREES 1904 3.1 Phillip Lim 4th & Reckless Petite 81 hours Shop	12 Midnight 2nd Day 3ina 4th Reckless Shop 81hours
A	A fish named fred Aaiko Abro ADIA adidas Performance AEVOR AG Jeans Aigle Alberto Zago Alessandro Zavetti All Yours ALOHAS Alpina AMOSTYLE Anaya with love AND1 Angel & Rocket Anna Field Anna Field Select Anne Semonin Another-Label Antony Morato ara	A'PIEU Abercrombie & Fitch Absorba adidas by Stella McCartney adidas Shop Aeyde Agatha Ruiz de la Prada Aigner ALCOTT Alexander McQueen Allen Schwartz Alpe Alpinestars AMOV Anaya with love Maternity Anderson's ANGULUS Anna Field Curvy Anna Field Shop ANNY NORD Antebies Antwerp Avenue ara Shop	A.Kjærbede Abhati Suisse Active by Zizzi adidas Golf Adrianna Papell After Eden Agent Provocateur Alberta Ferretti ALDO Shop Alexander McQueen Shop AllSaints Alpenflüster American Eagle Amsterdam Anaya with love Shop anello Anita Anna Field MAMA Anna Field Tall Another Influence Anthony Apart Aramis	A.S.98 Abrand Jeans Adele Dezotti adidas Originals aerie AFTERMATH Agolde Alberta Ferretti Shop ALDO Wide Fit Alice McCall Alma en Pena Alpha Industries American Vintage Anatomicals And Less Anerkjendt Ann Summers Anna Field Petite Anna Field Wide Fit another project Anton Heunis Apple of Eden Ardell











1.3. I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL'E-COMMERCE







MARCHI E
SEGNI
DISTINTIVI

1.3. I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL'E-COMMERCE

 <p>FLOS Mayday Lampada, Alluminio, Arancio, 22x53cm ★★★★★ ~ 19 70,40€ 79,39€ 8,99 € di spedizione Generalmente spedito entro 2-3 giorni. Classe di efficienza energetica: A+</p>	 <p>Flos Parentesi Lampada, E27, 150 watts, Nero, alluminio ★★★★★ ~ 6 218,75€ 224,99€ Fino a 60EUR di buoni regalo con Edison ✓prime Ricevilo entro Domani, gen 28 Spedizione GRATIS da Amazon Ulteriori opzioni di acquisto 203,44 € (6 offerte prodotti nuovi e usati)</p>	 <p>Artemide Eclipse, Metallo, Bianco ★★★★★ ~ 128 115,00€ Fino a 60EUR di buoni regalo con Edison ✓prime Ricevilo entro Domani, gen 28 Spedizione GRATIS da Amazon Ulteriori opzioni di acquisto 105,00 € (15 offerte prodotti nuovi) Classe di efficienza energetica: A+</p>	 <p>FLOS - Lampada LED EU NRO, Alluminio, Nero, 12,5 x 24 cm ★★★★★ ~ 9 82,00€ ✓prime Ricevilo entro mercoledì 29 gennaio Spedizione GRATIS da Amazon Disponibilità: solo 1 Ulteriori opzioni di acquisto 75,85 € (4 offerte prodotti nuovi) Classe di efficienza energetica: A++</p>
 <p>FLOS Mini GLO-Ball C/W EU-SA BCO, Vetro, Bianco, 11,2 x 8,5 cm ★★★★★ ~ 1</p>	 <p>Flos Arco Lampada da Terra F0300000 Achille Castiglioni made in Italy ★★★★★ ~ 6</p>	 <p>FLOS - Lampada da parete Foglio, bianco ★★★★★ ~ 5</p>	 <p>Flos Bon Jour Unplugged Lampada con Corona, 6 watts, Cromo/Trasparente ★★★★★ ~ 2</p>

DISEGNI
E
MODELLI

 <p>VANTI TRENDSTORE - Nino - Divano d'Angolo con Funzione Letto e assettone salvaspazio Integrato. Disponibile in 2 Colori Diverse.... ★★★★★ ~ 7 189,00€ Spedizione GRATUITA Disponibilità: solo 6</p>	 <p>Più venduto Totò Piccinni Divano 2 Posti Imbottito, con Braccioli, (L) 127x(P) 75x(A) 88 cm (Tessuto, Bordeaux) ★★★★★ ~ 76 159,00€ Spedizione GRATUITA Disponibilità: solo 3</p>	 <p>BAKAJI Divano Letto Clic Clac 3 Posti Struttura in Legno Rivestimento con Braccioli in Tessuto Trapuntato Imbottito Piedini Letto a Scomparsa e ... ★★★★★ ~ 32 229,90€ Spedizione GRATUITA</p>	 <p>Samira Divano Letto clic clac in Tessuto Grigio - Divano 3 posti MOD. Iris con Cuscini ★★★★★ ~ 104 195,00€ Spedizione GRATUITA Disponibilità: solo 4</p>
---	--	--	--

1.3. I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL'E-COMMERCE



Più venduto



HARRY POTTER
E LA PIETRA FILOSOFALE

di J. K. Rowling, S. Bartezzaghi, e al. | 25 gen. 2018

★★★★★ ~ 1.039

Copertina flessibile
8,50€ ~~10,00€~~

Ricevilo entro mercoledì 29 gennaio

Formato Kindle
0,00€ **kindleunlimited**

Gratuito con l'iscrizione a Kindle Unlimited
Oppure 8,99 € per acquistare

DIRITTO
D'AUTORE

1.3. I DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE NELL'E-COMMERCE

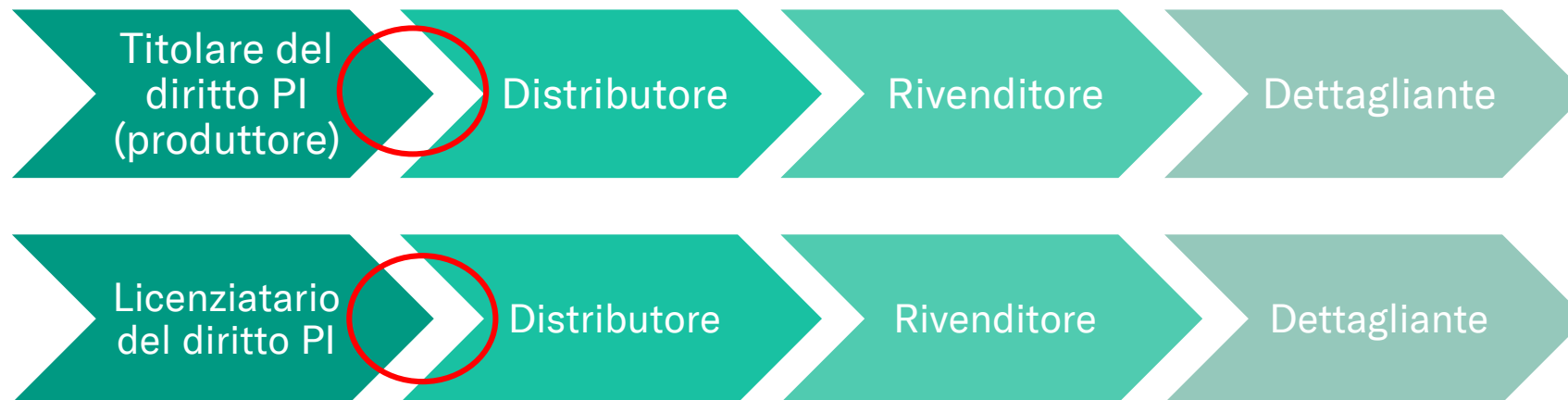
La prima vendita di un bene che incorpora un diritto di proprietà intellettuale deve avvenire ad opera del titolare o con il suo consenso

Ogni immissione in commercio di un bene che incorpora un diritto di proprietà intellettuale avvenuta senza il consenso del titolare integra contraffazione di marchio/design/brevetto/diritto d'autore

1.3 IL PRINCIPIO DELL'ESAURIMENTO

Il principio di esaurimento dei diritti di proprietà industriale – art. 5, c.p.i.

Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo



1.3. IL PRINCIPIO DELL'ESAURIMENTO

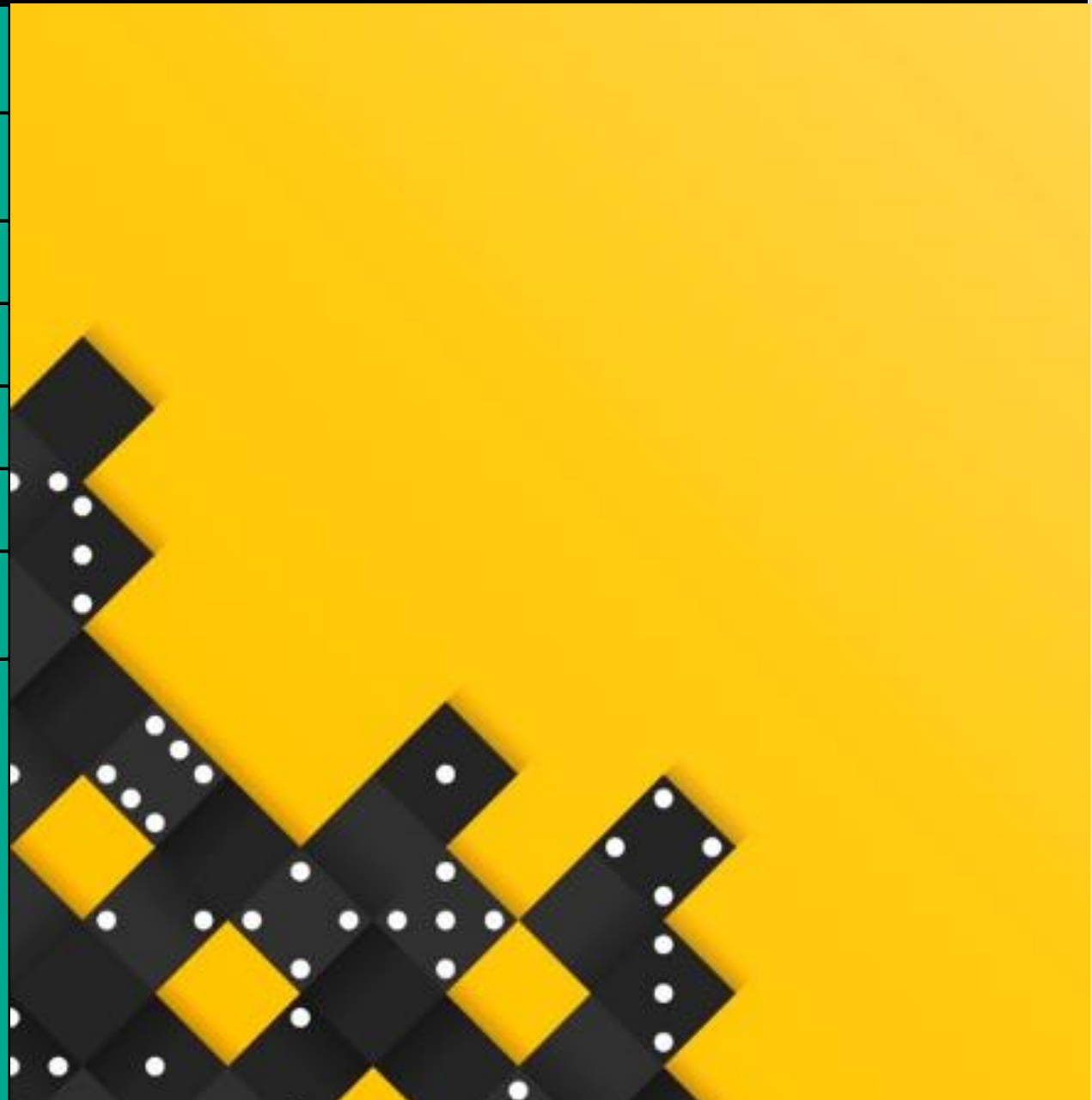
Limitazioni al principio di esaurimento dei diritti di proprietà industriale – art. 5, comma II, c.p.i.

*Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano **motivi legittimi** perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.*



2. LA VENDITA DI PRODOTTI ORIGINALI, SENZA AUTORIZZAZIONE

- 2.1 La vendita on-line di prodotti originali, senza autorizzazione - casistica
- 2.2 La vendita on-line di prodotti originali, senza autorizzazione - contraffazione di marchio?
- 2.3 Il principio dell'esaurimento
- 2.4 Il caso dior / Chopard - CGUE, 23.04.09, C - 59/08
- 2.5 Il caso Sisley / amazon - T. Milano, 3.07.2019
- 2.6 La riproduzione del marchio altrui nell'e-commerce
- 2.7 La riproduzione dell'immagine dei prodotti altrui nell'e-commerce



2.1. LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI ORIGINALI, SENZA AUTORIZZAZIONE - CASISTICA

- È possibile offrire in vendita on-line prodotti di terzi senza essere parte della rete di distribuzione autorizzata?
- Rischi in termini di contraffazione di marchio
- Rischi in termini di concorrenza sleale
- È possibile riprodurre il marchio altrui all'interno del proprio sito?
- È possibile riprodurre le immagini dei prodotti altrui all'interno del proprio sito?



2.1. LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI ORIGINALI, SENZA AUTORIZZAZIONE - CASISTICA

Scenario 1

Tizio ha implementato una rete di distribuzione selettiva e trova i propri prodotti venduti on-line su piattaforme non autorizzate

Contraffazione di marchio

Scenario 2

Tizio ha sottoscritto un contratto di distribuzione in esclusiva per un determinato territorio e trova i prodotti venduti on-line su piattaforme di terzi

Concorrenza sleale

Scenario 3

Tizio si rende conto che i propri marchi vengono riprodotti sul sito di e-commerce di terzi per promuovere la vendita di prodotti o servizi o servizi

Contraffazione di marchio

Scenario 4

Tizio si rende conto che i suoi prodotti vengono venduti nel sito e-commerce di terzi mediante esibizione di fotografie ed immagini tratte direttamente dal suo sito

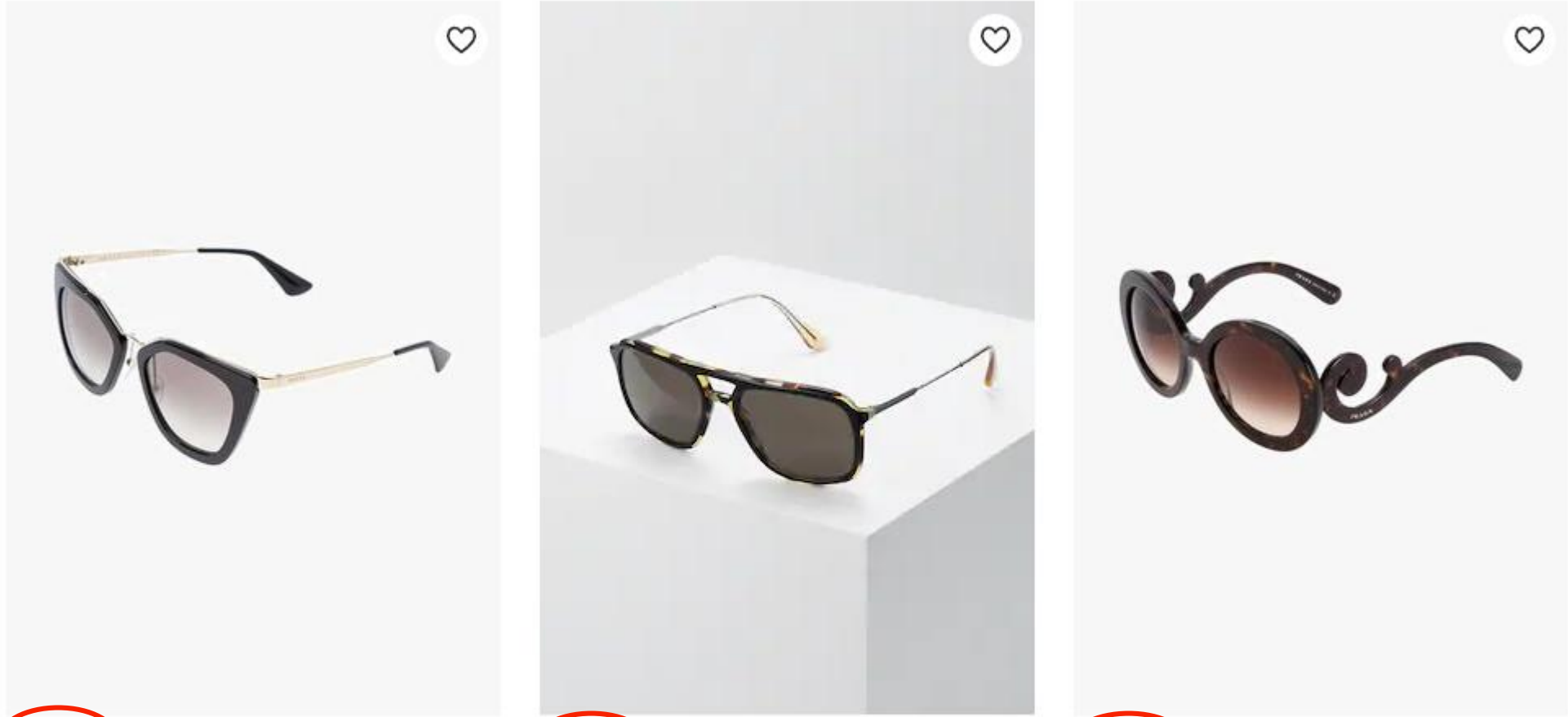
Violazione diritto d'autore

Scenario 1

Tizio ha implementato una rete di distribuzione selettiva e trova i propri prodotti venduti on-line su piattaforme non autorizzate

Contraffazione di marchio ?

2.2. LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI ORIGINALI, SENZA AUTORIZZAZIONE – CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO?



The image shows three product listings for Prada sunglasses. Each listing consists of a product image, a heart icon in the top right corner, the brand name 'Prada' (circled in red), a price, and a description. The first listing shows black sunglasses with gold temples for 274,99 €. The second listing shows sunglasses with a black and gold frame on a white pedestal for 239,99 €. The third listing shows round sunglasses with a dark, tortoiseshell-style frame for 214,99 €. A 'Consegna più veloce' icon is visible under the first listing.

Product Description	Price (€)
Prada Occhiali da sole - black Consegna più veloce	274,99 €
Prada Occhiali da sole - top black/medium ...	239,99 €
Prada Occhiali da sole - braun	214,99 €

2.4. IL CASO DIOR / CHOPARD – CGUE, 23.04.09, C – 59/08



2.4. IL CASO DIOR / CHOPARD – CGUE, 23.04.09, C – 59/08

L'esistenza di una rete di distribuzione selettiva giustifica l'opposizione del titolare del marchio alle successive rivendite del prodotto al di fuori della rete, purchè:

- prodotti di lusso/prestigio;
- Pregiudizio effettivo all'immagine di lusso/prestigio del marchio

Rimedio: azione di contraffazione di marchio

Il Giudice nazionale deve verificare caso per caso sulla base di:

- Natura del prodotto di prestigio;
- Volume delle vendite non autorizzate;
- Natura dei prodotti normalmente venduti dai rivenditori non autorizzati



2.5. IL CASO SISLEY / AMAZON – T. MILANO, 3.07.2019



2.5. IL CASO SISLEY / AMAZON – T. MILANO, 3.07.2019

Occorre verificare se:

- il rivenditore non autorizzato rispetti gli standard imposti dal titolare del marchio;
- le modalità di commercializzazione siano lesive della reputazione del marchio celebre azionato.



Nel caso di specie:

- prodotti venduti accanto a quelli per le pulizie e per la casa;
- presenza di link a prodotti del tutto diversi;
- assenza di un servizio clienti.

«concorrono a compromettere quell'aura di esclusività che ha sempre contraddistinto l'immagine del marchio S., assicurando alla sua titolare fama ed elevata considerazione nel mercato dei cosmetici»

La vendita on-line di prodotti originali, senza autorizzazione

La vendita on-line di prodotti originali è possibile anche senza l'autorizzazione del titolare del marchio, purchè:

- la prima immissione in commercio dei prodotti sia avvenuta con il consenso del titolare;
- non sussistano motivi legittimi che impediscano il c.d. esaurimento del marchio (es. distribuzione selettiva o comunque esigenze di assistenza alla clientela per il lusso o la tecnicità del prodotto).



Scenario 2

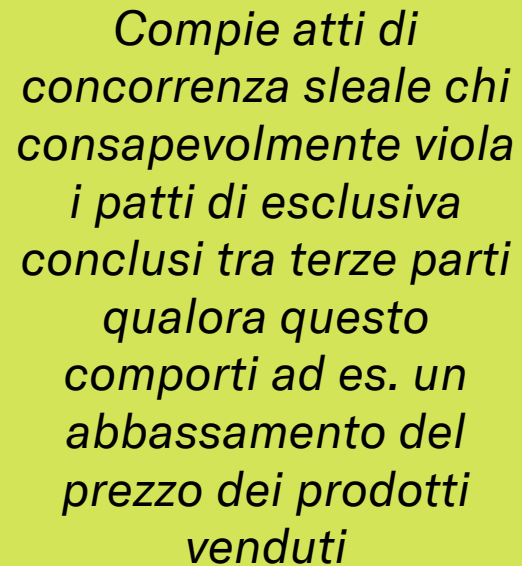
Tizio ha sottoscritto un contratto di distribuzione in esclusiva per un determinato territorio e trova i prodotti venduti on-line su piattaforme di terzi

Concorrenza sleale

2.6. LA VENDITA ON-LINE DI PRODOTTI ORIGINALI, SENZA AUTORIZZAZIONE - CASISTICA

Art. 2598, n. 3, c.c. : Compie atti di concorrenza sleale chiunque:

«si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda»



Compie atti di concorrenza sleale chi consapevolmente viola i patti di esclusiva conclusi tra terze parti qualora questo comporti ad es. un abbassamento del prezzo dei prodotti venduti

Scenario 3

Tizio si rende conto che i propri marchi vengono riprodotti sul sito di e-commerce di terzi per promuovere la vendita di prodotti o servizi o servizi

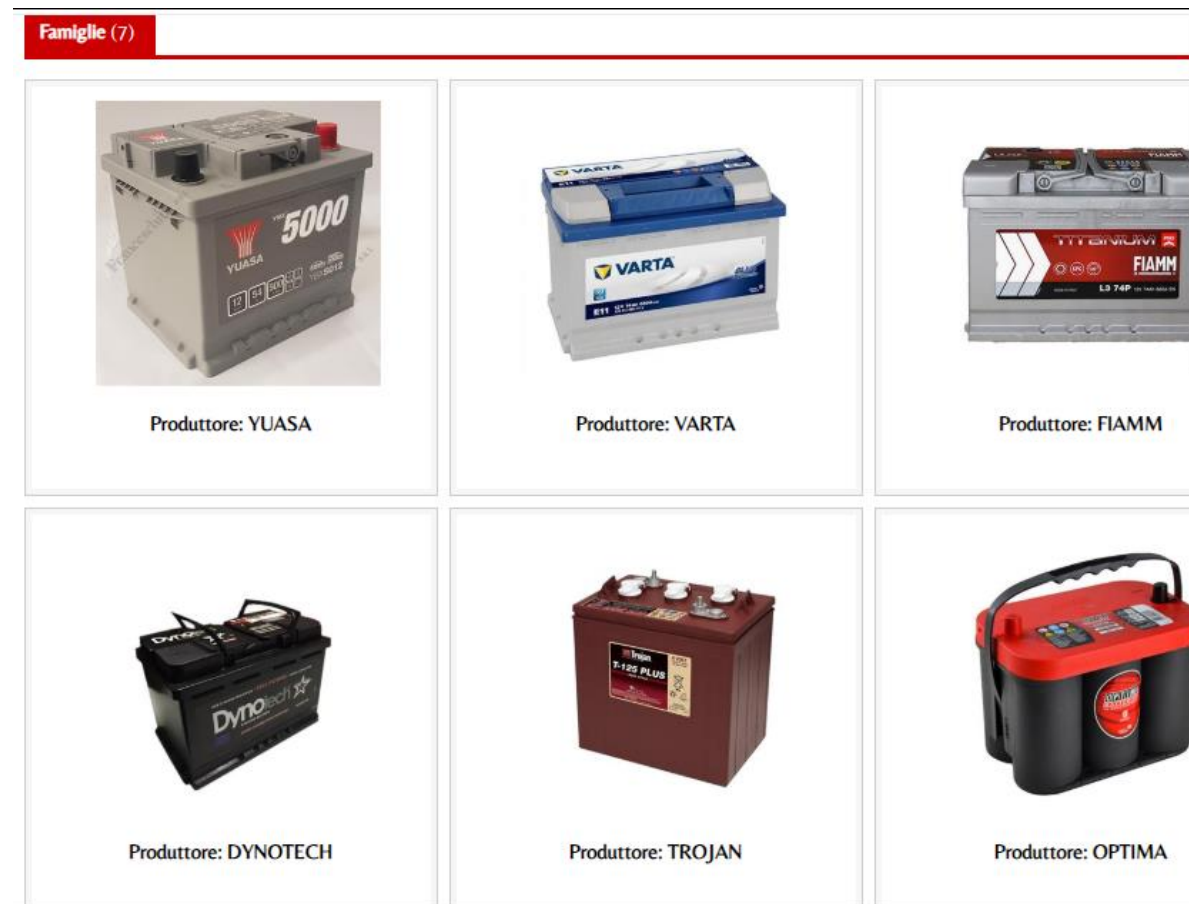
Contraffazione di marchio

2.7. LA RIPRODUZIONE DEL MARCHIO ALTRUI NELL'E-COMMERCE

Art. 20, c.p.i. : diritto esclusivo di riprodurre il marchio è in capo al titolare

Art. 14, n. 1, lett. c), Direttiva 2436/2015 : il titolare del marchio non può vietare a terzi di usarlo «*per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio*»

E Google Adwords?



Scenario 4

Tizio si rende conto che i suoi prodotti vengono venduti nel sito e-commerce di terzi mediante esibizione di fotografie ed immagini tratte direttamente dal suo sito

Violazione diritto d'autore

2.8. LA RIPRODUZIONE DELL'IMMAGINE DEI PRODOTTI ALTRUI NELL'E-COMMERCE

Art. 87 e 88 l.d.a. :



3. VENDITA DI PRODOTTI CONTRAFFATTI – PROSPETTIVE RIMEDIALI

3.1 Notice and takedown

3.2 La responsabilità degli ISP

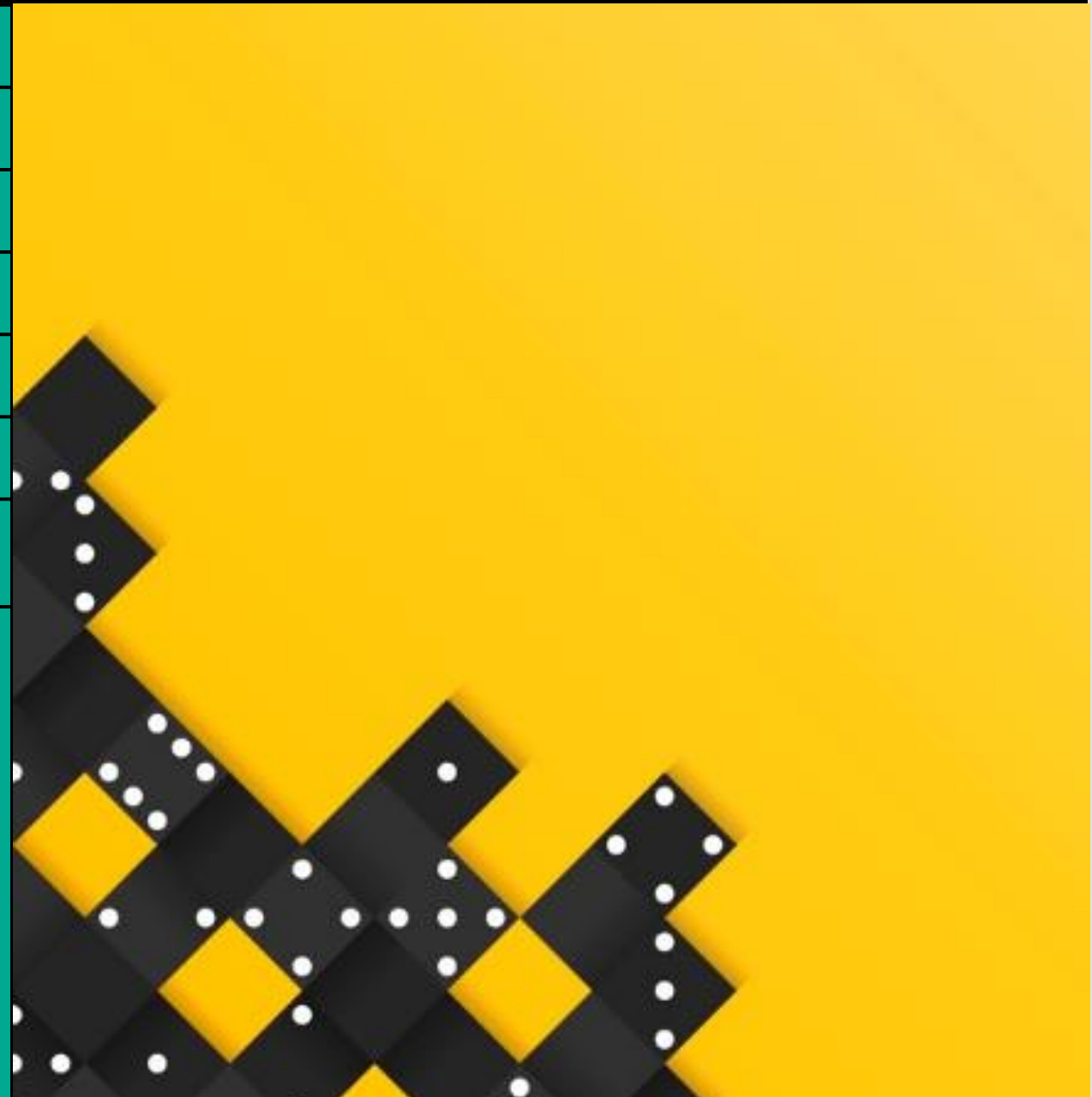
3.3 Rimedi giudiziali - Azioni cautelari

3.4 Tutela doganale

3.5 Il caso Sisley / amazon – T. Milano, 3.07.2019

3.6 La riproduzione del marchio altrui nell'e-commerce

3.7 La riproduzione dell'immagine dei prodotti altrui nell'e-commerce



3.1. NOTICE AND TAKEDOWN



Fake



Original

3.1. NOTICE AND TAKEDOWN

Who owns the copyright?
Please select ▼
Copyright owner's full name

Your contact information

Please provide your contact information below. Note that your contact information may be provided to the person that posted the content you are reporting.

First name Last name Company (optional)
Company (optional) Address Telephone number
Telephone number Email

Identify your work

If available, please provide direct link(s) to the original work (NOT to the content you are reporting on Shopify). This can be a representative list. If not available, please ensure you provide a detailed description of your work below.

Links to the original work

Link to original work <input type="text" value="Link to original work"/>	Link to original work <input type="text" value="Link to original work"/>
Link to original work <input type="text" value="Link to original work"/>	Link to original work <input type="text" value="Link to original work"/>
Link to original work <input type="text" value="Link to original work"/>	

3.1. NOTICE AND TAKEDOWN

Re: DMCA Takedown Notice I aceroix.com

2 messaggi

Legal Operations <legal@shopify.com>

18 dicembre 2017 19:48

Rispondi a: legal@shopify.com

A: margherita cera <cera.margherita@gmail.com>

Legal Operations (Shopify Legal Operations)

Dec 18, 13:48 EST

Hello there,

Stephanie here with Shopify.

Thanks for reaching out. This email is to inform you that the DMCA Takedown Notice was passed on to the store owner. The content listed as infringing within the DMCA Takedown Notice will be taken offline in approximately one (1) business day.

Kind regards,

Stephanie

3.1. NOTICE AND TAKEDOWN

Copyright Report Form #781121378745144

1 messaggio

Instagram <case++aazqg7dj2agdv4@support.instagram.com>
Rispondi a: Instagram <case++aazqg7dj2agdv4@support.instagram.com>
A: cera.margherita@gmail.com

19 dicembre 2017 15:28

Ciao,

Ti ringraziamo per la segnalazione. Il contenuto che hai segnalato è stato rimosso o non è più accessibile in quanto non rispettava le Condizioni d'uso di Instagram. Riteniamo che questa azione risolva il tuo problema relativo alla proprietà intellettuale.

Questa e-mail è stata inviata da un indirizzo che non accetta risposte né altri tipi di e-mail. Ti preghiamo di non rispondere a questo messaggio. Le risposte non verranno ricevute.

Se desideri segnalare un altro contenuto o se ritieni che il problema non sia stato risolto, compila questo modulo:

<http://help.instagram.com/contact/372592039493026>

Ti preghiamo di indicare questo numero di riferimento (N. 781121378745144) nella nuova segnalazione che invierai se ritieni che possa aiutarci a comprendere meglio il problema.

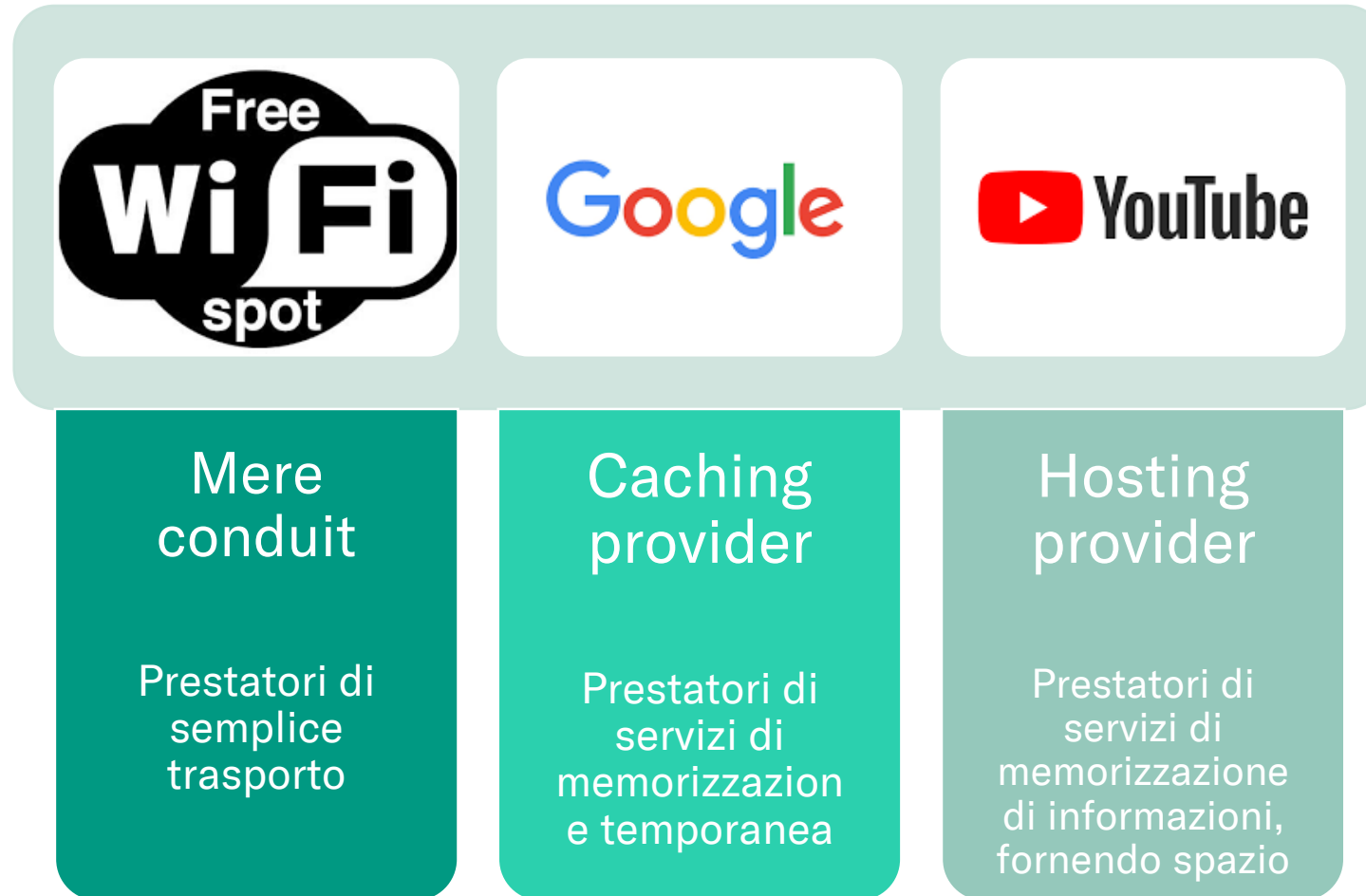
Per qualsiasi altra domanda relativa alla proprietà intellettuale, ti preghiamo di visitare il Centro assistenza:

<http://help.instagram.com/535503073130320>

Grazie,

3.2. LA RESPONSABILITÀ DELL'ISP

Direttiva europea CE 31/2000/CE : inesistenza di un generale obbligo di sorveglianza



3.2. LA RESPONSABILITÀ DELL'ISP

Inesistenza di un generale obbligo di sorveglianza



3.3. RIMEDI GIUDIZIALI - AZIONI CAUTELARI

- Codice della proprietà industriale, D. Lgs. 30/2005, art. 129 e ss;
- Legge sul diritto d'autore, n. 633/1941, art. 156 e ss.
- Inibitoria;
- Sequestro;
- Descrizione;
- Ordine di ritiro dal commercio / distruzione dei pezzi;
- Pubblicazione del provvedimento.
- Fumus boni iuris
- Periculum in mora
- Sezioni Specializzate in materia di impresa
- Inaudita altera parte

3.3. RIMEDI GIUDIZIALI – AZIONI CAUTELARI

La competenza territoriale dell'autorità giudiziaria

- Il locus della violazione dei diritti
- Pluralità di convenuti Art. 8) del Regolamento 1215/2015 (ex Regolamento 44/2001) *“Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata”*.
- I c.d. danni internazionali, T. Milano 15.05.2018, n. 5390/2018, Diesel / Zara



3.4 TUTELA DOGANALE

1. Artt. 51 – 60, TRIPS Agreement (Trade Related Aspects in Intellectual Property, Marrakech, 15 aprile 1994):
Disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera;

2. Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio d'Europa, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario

...”considerando che la Comunità si fonda sull'unione doganale; che, nell'interesse sia degli operatori economici della Comunità sia delle amministrazioni delle dogane, occorre riunire in un codice le disposizioni del diritto doganale attualmente disperse in un gran numero di regolamenti e direttive comunitarie; che questo compito è particolarmente importante in vista del mercato interno...”

3. **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 (in abrogazione del precedente Reg. n. 1383/2003);

4. Regolamento (UE) n. 2424/15, in materia di marchi dell'Unione europea (denominazione che sostituisce quella di marchi comunitari)

3.4. PERCHÉ LA TUTELA DOGANALE ?

Considerando n. 4 del Regolamento n. 608/13

« Se lo svincolo delle merci è sospeso o le merci sono bloccate dalle autorità doganali alla frontiera dovrebbe essere avviato un solo procedimento legale, mentre dovrebbero essere necessari diversi procedimenti distinti per ottenere lo stesso livello di tutela per merci immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai dettaglianti»



3.4. REGOLAMENTO UE N. 608/2013

➤ Intervento d'ufficio

- violazioni più evidenti (*prima facie*), soprattutto in tema di marchi e *design*;
- non per le merci deperibili

➤ Intervento su istanza di parte

- per i casi meno evidenti, soprattutto in tema di brevetti
- Istanza unionale o nazionale

➤ Tutela "gratuita"



3.4. REGOLAMENTO (UE) N. 608/2013 – FACOLTÀ DI PRESENTARE UNA DOMANDA

a) Una domanda nazionale o unionale

1. I titolari dei diritti

2. Gli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti (a es. la SIAE);

3. Gli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti;

4. Le associazioni di produttori o trasformatori di merci; associazioni di produttori di prodotti con indicazione geografica, previsti dalla legislazione dell'UE oppure dalle legislazioni nazionali;

b) Una domanda nazionale

1. Le persone o entità autorizzate ad utilizzare diritti di proprietà intellettuale che sono state formalmente autorizzate dal titolare del diritto a proporre un'azione per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato (es. licenziatari o esclusivisti, se abilitati contrattualmente);

2. Le associazioni di produttori previste nella legislazione degli Stati membri che disciplinano le indicazioni geografiche rappresentanti i produttori di prodotti con indicazioni geografiche o i rappresentanti di tali associazioni e gli operatori autorizzati ad utilizzare un'indicazione geografica, nonché gli organismi o autorità di ispezione competenti per tale indicazione geografica;

c) Una domanda unionale

1. I titolari di licenze esclusive che coprono l'intero territorio di due o più Stati membri, qualora tali titolari di licenze siano stati formalmente autorizzati in tali Stati membri dai titolari dei diritti a proporre un'azione per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato.

3.4. REGOLAMENTO (UE) N. 608/2013 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, quando sono soggette a vigilanza o controllo doganale conformemente al Regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce il Codice doganale comunitario:

- merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione;
- merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell'unione;
- merci vincolate ad un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco

3.4. REGOLAMENTO (UE) N. 608/2013 – ESCLUSIONI

- Merci immesse in libera pratica nell'ambito del regime della destinazione particolare : merci originarie dei Paesi terzi che possono essere ammesse al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della destinazione particolare, subordinatamente all'osservanza di determinate condizioni;
- Merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli dei viaggiatori, purché destinate all'uso personale;
- Merci del cosiddetto “commercio parallelo illegale”: merci fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma commercializzate per la prima volta nello spazio economico europeo senza la sua approvazione;
- Merci cosiddette “oggetto di superamento dei quantitativi”: merci la cui fabbricazione è stata autorizzata dal titolare entro certi limiti quantitativi, ma che sono prodotte in quantità superiore

3.4. IL PROGETTO F.A.L.S.T.A.F.F.

- mira a promuovere la circolazione di merci originali, conformi per qualità e per sicurezza, al fine di assicurare la libera concorrenza del mercato;
- obiettivi:
 - identificare il maggior numero possibile di prodotti contraffatti,
 - intercettare le strategie di frode,
 - minimizzare i tempi di intervento;



**Fully
Automated
Logical
System
Against
Forgery
Fraud**

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci

(art. 17, Reg. 608/13)

«Se le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una decisione di accoglimento di una domanda, esse sospendono lo svincolo o procedono al blocco delle merci»

- Ispezione delle merci e prelevamento campioni
(art. 19, Reg. 608/13)
- *Perizia sulle merci*



3.4. EFFETTI DELL'ACCOGLIMENTO

... dieci giorni per prendere posizione

Il richiedente l'intervento doganale ha dieci giorni dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci per:

- confermare per iscritto “di essere convinto che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato”;
- dichiarare per iscritto il proprio eventuale consenso alla distruzione delle merci;
- avviare un procedimento giudiziario per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato dandone contestuale comunicazione alle autorità doganali.

Il termine è perentorio; è prevista la possibilità di ottenere una proroga di ulteriori dieci giorni esclusivamente per avviare il procedimento giudiziario.

Se il richiedente l'intervento non procede alle comunicazioni (o all'eventuale richiesta di proroga) entro i termini, “*le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco subito dopo l'espletamento di tutte le formalità doganali*” (art. 23, commi 1 e 5, Reg. 608/13).

3.4. CONSEGUENZE

- distruzione dei beni sotto il controllo doganale (art. 23, Reg. 608/13)

Possibile quando:

- a) il richiedente abbia comunicato di rimanere convinto della sussistenza della violazione nonché di approvare la distruzione
- b) anche il dichiarante o il detentore delle merci si siano detti d'accordo (in caso di loro inerzia il consenso potrebbe essere presunto, ma la cosa non è automatica)

(Procedura autonoma per le piccole spedizioni: art. 26, Reg. 608/13)

- Mantenimento della sospensione dello svincolo o del blocco

Quando manchi il concorde consenso alla distruzione, ma vi sia l'informativa in merito all'inizio di un procedimento giudiziario volto all'accertamento della violazione

- Immagazzinaggio delle merci non svincolate o bloccate

L'Autorità doganale ne decide le condizioni (art. 20, Reg. 608/13)

3.4. NEL CASO SIA IO A SUBIRE LA SOSPENSIONE DELLE SVINCOLO O IL BLOCCO DEI BENI....

- Rifiuto dell'importazione
- Rinuncia alle merci (il consenso alla loro distruzione deve essere manifestato entro dieci giorni dalla comunicazione della sospensione dello svincolo o del blocco, ma in caso di silenzio potrebbe anche essere presunto)
- Richiesta di svincolo anticipato in cambio della prestazione di una garanzia (art. 24, Reg. 608/13)



Alla cortese attenzione del Sig. ██████████

In riferimento all'importazione dalla Ditta SABOR di Istanbul del giorno 14-03-2019, Vi preghiamo di respingere la merce al mittente in quanto trattasi di articoli da noi non richiesti, o per meglio dire, non ordinati. Stiamo attendendo dalla medesima ditta una spedizione contenente merce da noi effettivamente ordinata.

Cordiali saluti.

3.4. LA RICHIESTA DI SVINCOLO ANTICIPATO

Novità rispetto al precedente Regolamento 1383/2003:

lo svincolo anticipato può essere richiesto solo dopo che è iniziato un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato (comma 1) → potrà essere chiesta non prima di dieci giorni dal blocco (procedimento ex art. 700 c.p.c. in caso d'inerzia)

Non può essere chiesto nel caso di violazione di diritto d'autore (*ibidem*, arg. a *contrariis*)

Non può essere ottenuto se non sono stati assolti gli oneri e le formalità doganali

Non può essere ottenuto se vi sono misure cautelari che colpiscono le merci

La garanzia offerta deve essere congrua, ovvero tale “*da proteggere gli interessi del destinatario della decisione*” (impregiudicato l'eventuale maggior danno)

CONTATTI



Avv. Margherita Cera

Junior Associate
Padova

T +39 049 8046911
Margherita.cera@roedl.it

Rödl & Partner

Avvocati, Dottori Commercialisti, Revisori Legali e Consulenti del Lavoro
Attorneys-at-Law, Tax Consultants, Certified Public Accountants and Labour Consultancy
Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Arbeitsrechtsberater

Milano

Largo Donegani, 2
20121 (MI)
Tel.: +39-02-6328841
Fax: +39-02-63288420
info@roedl.it

Padova

Via F. Rismondo, 2/E
35131 (PD)
Tel.: +39-049-804 6911
Fax: +39-049-8046920
padua@roedl.it

Roma

P.zza S.Anastasia, 7
00186 (RM)
Tel.: +39-06-96701270
Fax: +39-06-3223394
roma@roedl.it

Bolzano

P.zza Walther- von- der-
Vogelweide 8
39100 (BZ)
Tel.: +39-0471-1943200
Fax: +39-0471-1943220
bozen@roedl.it