

Lo prevede una circolare dell'Agenzia delle dogane sul nuovo regolamento europeo

Doppia barriera ai falsi in Ue

Controlli su contraffazione e registrazione del marchio

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Gli uffici delle dogane sono chiamati a un doppio controllo in caso di ingresso nel territorio Ue di prodotti contraffatti. Dal 23 marzo 2016, sono infatti tenuti a chiedere al titolare originale del marchio oltre alla conferma dell'esistenza della contraffazione anche precisazioni circa l'esistenza di una valida registrazione del marchio Ue nel paese di destinazione finale. Questo è quanto si legge nella circolare dell'Agenzia delle dogane del 24 marzo 2016 prot. n. 35352 sull'immissione in circolazione di nuovi marchi comunitari contraffatti.

Compiti del titolare marchio Ue e degli uffici doganali. Il titolare del marchio Ue ha il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio Ue registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. La titolarità del marchio Ue cessa qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio Ue, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio Ue non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale. Ne deriva l'importanza per gli uffici delle dogane di disporre di informazioni sufficienti, da parte dei titolari di marchi Ue validamente registrati, al fine di organizzare al meglio le attività di analisi dei rischi e di controllo, potendo così concentrare le citate attività su merci i cui marchi sono protetti nel paese di destinazione finale. Pertanto i titolari dei diritti di proprietà intellettuale saranno tenuti a fornire quante più informazioni possibili (es. elenchi di Paesi terzi dove i loro marchi siano validamente registrati) al fine di permettere agli uffici doganali di applicare correttamente ed efficacemente la normativa di settore. Nell'effettuare i controlli doganali, le autorità doganali dovrebbero avvalersi dei poteri e delle procedure definiti dal regolamento (Ue) n.608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, anche su richiesta dei titolari. In particolare, le autorità doganali dovrebbero svolgere i controlli pertinenti in base a criteri di analisi del rischio. Tenendo conto della immediatezza ed effettività

I passaggi

Doppio step controllo uffici doganali	Gli uffici delle dogane sono chiamati a un doppio controllo in caso di ingresso nel territorio Ue di prodotti contraffatti. Dal 23 marzo 2016, sono infatti tenuti a chiedere al titolare originale del marchio oltre alla conferma dell'esistenza della contraffazione anche precisazioni in ordine circa l'esistenza di una valida registrazione del marchio Ue nel paese di destinazione finale
Ruolo titolare marchio	Il titolare del marchio Ue ha il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio Ue registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio
Diritto esclusivo	La registrazione del marchio Ue conferisce al titolare un diritto esclusivo. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio Ue, il titolare del marchio Ue ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando: <ul style="list-style-type: none">• il segno è identico al marchio Ue ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio Ue è stato registrato;• il segno è identico o simile al marchio Ue ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio Ue è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico;• il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;• il segno è identico o simile al marchio Ue, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio Ue è stato registrato, se il marchio Ue gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio Ue o reca pregiudizio agli stessi
Marchio di certificazione	A vantaggio dei titolari di eccellenze, è istituito il marchio di certificazione, a salvaguardia delle istituzioni o organizzazioni che concederanno l'uso di un marchio a terzi a condizione che verrà rispettato il regolamento d'uso del marchio

L'Euipo prende il posto dell'Uami

Dal 23 marzo 2016 è entrato in vigore il nuovo «marchio dell'Unione europea». Da tale data, l'Ufficio marchi comunitari ha assunto il nome di «ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo)» e i marchi comunitari sono definiti «marchi dell'Unione europea». È con il regolamento 2015/2424/Ue (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 24 dicembre L 341) che è stata riscritta la legislazione per la protezione dei marchi europei. Tutti i marchi comunitari esistenti diventeranno automaticamente marchi dell'Unione europea e domande di marchio dell'Unione europea dal 23 marzo 2016. Il regolamento modificativo rivede

anche le tasse da pagare all'ufficio, compresa una riduzione complessiva dell'ammontare delle stesse, in particolare, nel caso delle tasse di rinnovo dei marchi. Dal 23 marzo 2016, i moduli di domanda e il calcolatore delle tasse dell'Ufficio disponibili online sono aggiornati automaticamente per rispecchiare il nuovo sistema. I marchi di certificazione dell'Unione europea, che saranno introdotti tra 21 mesi, consentono a un istituto o organismo di certificazione di permettere ai partecipanti al sistema di certificazione di usare il marchio d'impresa come segno per i prodotti o i servizi che soddisfano i requisiti di certificazione.

delle richiamate disposizioni regolamentari sovranazionali, dal 23 marzo 2016 gli uffici delle dogane pongono in essere, nel quadro e secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 del regolamento

Ue n. 608/2013 e fatta salva ove applicabile la normativa penale nazionale, interventi di contrasto alla contraffazione di un marchio validamente registrato nell'Unione europea senza che sia necessario adeguare le procedure o i tempi previsti dalle disposizioni regolamento (Ue) n. 608/2013 o le richieste di intervento di tutela doganale già accettate e tuttora valide.

Rivendicazione di priorità e della preesistenza. La rivendicazione di priorità è presentata contestualmente alla domanda di marchio Ue, indicando la data, il numero e il paese della domanda anteriore. La documentazione a sostegno della rivendicazione di priorità è presentata entro tre mesi dalla data di deposito. Il richiedente che desidera far valere la priorità presenta, entro tre mesi dalla data di deposito, le prove relative all'esposizione dei prodotti o dei servizi sotto il marchio richiesto. La rivendicazione della preesistenza è presentata contestualmente alla domanda di marchio Ue o entro due mesi dalla data di deposito della domanda, e comprende lo Stato membro o gli Stati membri nei quali o per i quali il marchio è registrato, il numero e la data di deposito della relativa registrazione nonché i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato. Quando nella domanda viene rivendicata la preesistenza di uno o più marchi d'impresa, la documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza è presentata entro tre mesi dalla data del deposito. Se il richiedente intende rivendicare la preesistenza dopo il deposito della domanda, la documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza è presentata all'Ufficio entro tre mesi dal ricevimento della rivendicazione di preesistenza. La preesistenza rivendicata per il marchio Ue cessa quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza, è dichiarato decaduto o nullo. La preesistenza cessa con la decadenza del marchio anteriore, purché la decadenza acquisisca effetto prima della data di deposito o della data di priorità del marchio Ue. Le rivendicazioni della preesistenza presentate includono il numero di registrazione del marchio Ue, il nome e l'indirizzo del titolare, lo Stato membro o gli Stati membri nei quali o per i quali il marchio anteriore è registrato, il numero di registrazione e la data di deposito della relativa registrazione, i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato e quelli per i quali viene rivendicata la preesistenza, e i documenti giustificativi. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità del titolare del marchio Ue, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per la rivendicazione della preesistenza. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la rivendicazione.

Rivendicazione di prio-