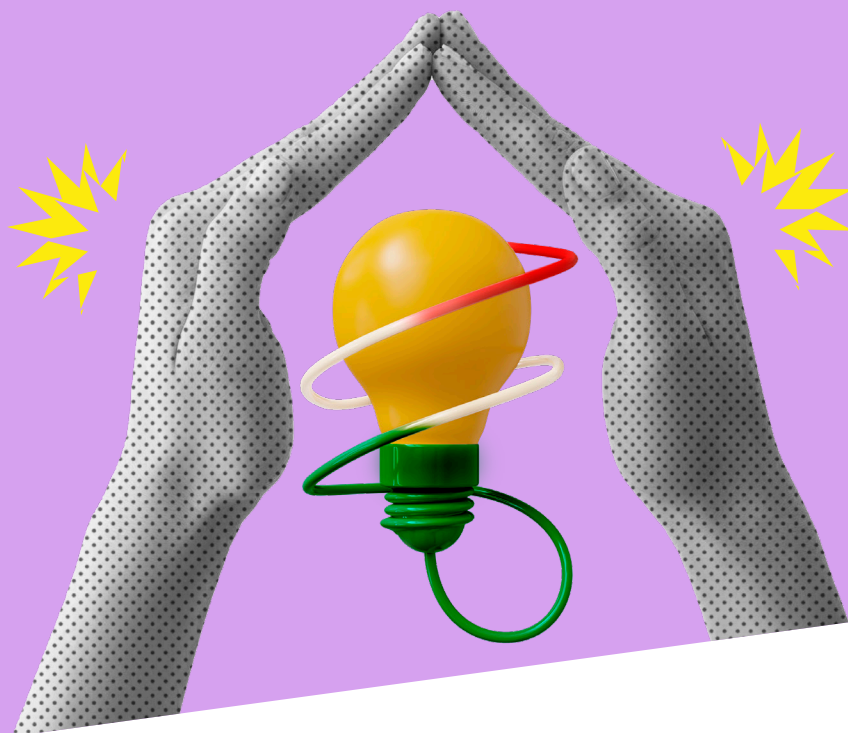




NOVEMBRE 2024

PROTEGGERE L'AUTENTICITÀ NOVITÀ E STRATEGIE NELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E INTERVENTI DOGANALI

Come affermato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) *“dato il grave impatto della contraffazione a livello macroeconomico (Sistema Paese) e microeconomico (settori produttivi), le politiche anticontraffazione rappresentano un elemento centrale delle politiche industriali e contribuiscono a sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale”*.

Gli ultimi anni sono stati, quindi, caratterizzati da un'impronta legislativa sempre più orientata alla tutela del nostro territorio e del Made in Italy ed - al contempo - alla lotta alla contraffazione, fenomeno sempre più in espansione.

Anzitutto, il Decreto crescita (L. 58/2019) ha introdotto misure volte a contrastare in maniera più efficace la contraffazione, quali - per esempio - il sequestro conservativo nonché il sequestro amministrativo delle merci contraffatte (e la loro distruzione).

Il decreto ha altresì istituito - presso il MIMIT - il **Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all'Italian Sounding (CNALCIS)**, composto da rappresentanti governativi e con funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento delle iniziative istituzionali.

Nel 2023 è stata altresì adottata l'importante legge volta a valorizzare, promuovere e tutelare il **Made in Italy** (Legge n. 206 del 27 dicembre 2023), entrata in vigore l'11 gennaio 2024. La legge mira a valorizzare, promuovere e tutelare, in Italia e all'estero, le eccellenze

italiane, quali fattori identitari e di crescita dell'economia, introducendo misure volte a stimolare la crescita delle filiere strategiche nazionali, contrastare la contraffazione e a formare le nuove competenze connesse al made in Italy.

Reprimere il fenomeno della contraffazione sul territorio nazionale e nel mondo virtuale, prevenire la violazione dei diritti di Proprietà Industriale online, innalzare il livello di conoscenza sui rischi e danni del mercato del falso e andare oltre i confini nazionali per prevenire e ostacolare l'Italian Sounding: sono questi i quattro ambiti tematici che hanno indirizzato l'azione CNALCIS nei primi 12 mesi di attività dal suo insediamento nell'ottobre 2023.

I risultati raggiunti dalle amministrazioni e forze preposte alle attività di enforcement sono stati delineati nel **“Rapporto sulle attività svolte per la lotta alla contraffazione dalle Amministrazioni competenti”**, realizzato lo scorso ottobre dalla Direzione Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in qualità di Segretariato del CNALCIS.

A nove mesi dall'entrata in vigore della legge sul “Made in Italy”, **sono 2.357 i casi concreti di applicazione delle nuove disposizioni normative anticontraffazione**. Nello specifico, circa 100 sono i casi in cui è stata applicata la previsione relativa alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate e oltre 2.200 i casi di

applicazione delle nuove sanzioni pecuniarie, incrementate rispetto al passato. Relativamente alle azioni di enforcement, nel primo semestre 2024 sono quasi 9.000.

In particolare, sono stati più di 2.700 gli interventi operati della Guardia di Finanza, oltre 4.000 quelli dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In particolare, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2024, l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** ha effettuato presso gli uffici doganali italiani 4.120 sequestri di merce contraffatta corrispondenti complessivamente a 4.940.669 articoli sequestrati. I maggiori quantitativi sequestrati hanno riguardato l'abbigliamento ed accessori, i giocattoli, gli accessori personali e i telefoni e cellulari. È stato rilevato che la merce contraffatta proveniva prevalentemente dalla Cina (33,3%), dalla Turchia (18,8%) e da Hong Kong (12,6%).

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) gioca, quindi, un ruolo fondamentale nella lotta alla contraffazione.

Al fine di contrastare la circolazione di merci imitative od usurpative di diritti di proprietà industriale altrui, l'ADM può intervenire in due maniere: su istanza di parte, tramite la c.d. "**domanda di intervento doganale**" (anche detta AFA ovvero "*application for action*") oppure d'ufficio.

Domanda di intervento doganale (AFA)

Può richiedere l'intervento dell'autorità doganale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia valido in uno o più stati membri dell'Unione Europea. La domanda di intervento - a partire dal **21 dicembre** prossimo - va presentata elettronicamente sul nuovo portale messo a punto dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ovvero l'**IP Enforcement Portal** o anche "**IPEP**", che sostituisce il sistema nazionale "FALSTAFF".

I diritti per i quali può essere richiesto l'intervento dell'autorità doganale sono i marchi, i brevetti, i design (registrati o non registrati), i diritti d'autore, i certificati complementari di protezione, le privative per novità vegetali, le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le denominazioni commerciali, purché protette come diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o UE.

La domanda di intervento - che ha validità di un anno (con possibilità di rinnovo e/o aggiornamento) - può essere:

- **nazionale**, quando rivolta all'Autorità doganale dello Stato membro, con richiesta di intervento in tale Stato membro;
- **unionale**, quando presentata in uno Stato membro, con richiesta all'Autorità doganale di detto Stato membro e di uno o più altri Stati membri di intervenire nei rispettivi territori.

Alla domanda di intervento vanno allegate tutte le informazioni necessarie per distinguere le merci contraffatte dagli originali, quali:

- una descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci originali (ad esempio fotografie e descrizione del prodotto e dell'imballaggio)
- il nome e l'indirizzo dell'operatore da contattare designato dal titolare del diritto
- un elenco di produttori/distributori/licenziatari autorizzati
- il paese o l'area geografica di possibile provenienza delle merci in violazione
- i probabili destinatari delle merci in violazione
- informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, se conosciute.

Quando un ufficio doganale sospetta che merci all'importazione possano violare un diritto di proprietà intellettuale per il quale il titolare ha presentato una domanda di intervento, esso procede alla **sospensione dello svincolo** e al **blocco delle merci**. Il titolare del diritto viene informato e invitato a ispezionare le merci sospette.

Il termine della sospensione è di 10 giorni lavorativi (3 giorni se trattasi di merci deperibili), e può essere esteso al massimo di 10 giorni lavorativi ulteriori, se necessario. Entro tali termini il titolare del diritto accerta, e comunica per iscritto alle autorità doganali, che le merci oggetto della procedura violano il diritto in questione. In mancanza di tale comunicazione scritta, l'ufficio doganale può procedere allo svincolo delle merci sospette.

Entro 10 giorni lavorativi dall'inizio della sospensione (3 giorni lavorativi nel caso di merci deperibili) il titolare del diritto deve avviare un **procedimento giudiziario** diretto ad ottenere la conferma da parte di un tribunale del sequestro delle merci contraffatte. L'ufficio doganale italiano, quando riceve la comunicazione scritta in cui il titolare del diritto conferma l'esistenza della violazione, comunica la notizia di reato alla Procura della Repubblica che automaticamente avvia un procedimento penale.

La procedura ex officio

Anche quando non sia stata presentata alcuna richiesta



di intervento, se l'autorità doganale ha motivi sufficienti per sospettare che delle merci violino un diritto di proprietà intellettuale, questa può sospendere lo svincolo delle merci oppure bloccare le medesime. Tale misura viene comunicata al detentore dei diritti (o i suoi rappresentanti) entro un giorno lavorativo, così che possa confermare o meno il sospetto. Entro quattro giorni lavorativi, quest'ultimo è tenuto a presentare la domanda di intervento al servizio doganale competente, qualora trattasi di merci contraffatte.

I vantaggi del deposito della domanda di intervento doganale sono molteplici: innanzitutto, il titolare di un diritto di IP ha la possibilità di monitorare in un certo qual

modo la circolazione dei suoi prodotti, il fatto che vi sia un unico portale permette la condivisione di informazioni e una comunicazione diretta con tutte l'autorità di enforcement dell'UE impegnate nella lotta alla contraffazione, l'autorità competente è in grado di rinvenire situazioni di contraffazione più facilmente. Gli sarà, infatti, più agevole sia l'individuazione di situazioni di effettiva contraffazione sia la comunicazione con i vari interlocutori, tra cui il titolare del marchio a mezzo del proprio rappresentante.

I nostri professionisti sono a disposizione per valutare insieme a voi la possibilità di depositare domande di intervento doganale a tutela dei Vostri diritti di proprietà industriale ed intellettuale. Non esitate a contattarci!

VOUCHER 3i - INVESTIRE IN INNOVAZIONE: FISSATI I TERMINI DI APERTURA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Diamo seguito alla nostra [circolare](#) dello scorso settembre per comunicarvi che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato che le domande di accesso all'agevolazione del **Voucher 3i** potranno essere presentate a partire **dalle ore 12:00 del 10 dicembre 2024**, tramite la piattaforma online di [Invitalia](#).

Ricordiamo che la misura agevolativa, con una dotazione finanziaria di **9 milioni di euro** per il biennio 2023-2024, mira a sostenere le **startup innovative** e le **microimprese** nella brevettazione delle loro invenzioni.

In particolare, i voucher richiesti potranno coprire i seguenti **servizi di consulenza**:

- a) ricerche di anteriorità preventive e verifica della brevettabilità dell'invenzione;
- b) stesura della domanda di brevetto e deposito

presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

- c) deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

L'importo dell'agevolazione sarà concesso in regime "*de minimis*" nelle seguenti misure:

- Euro 1.000,00 + IVA per i servizi di cui al punto 'a';
- Euro 3.000,00 + IVA per i servizi di cui al punto 'b';
- Euro 4.000,00 + IVA per i servizi di cui al punto 'c'.

I consulenti brevetti di Interpatent sono abilitati per fornirvi i suddetti servizi, per cui non esitate a contattarci.

RIFORMA DEL DESIGN NELL'UE: PARTE L'ITER DELL'ENTRATA IN VIGORE

Con la **pubblicazione** della Riforma UE del Design nella [Gazzetta Ufficiale](#) dell'Unione Europea del 18 Novembre 2024 si mette in moto l'iter che porterà alla sua entrata in vigore negli Stati membri.

Ricordiamo che la riforma del Design nell'UE, di cui vi abbiamo parlato nella nostra [newsletter](#) dello scorso maggio, mira a modernizzare il regime di tutela dei design (disegni o modelli) per stare al passo con le nuove tecnologie e realtà economiche, aumentando la certezza giuridica, semplificando il processo di registrazione e ampliando l'accessibilità della privativa.

Sia il [Regolamento](#) che la [Direttiva](#) che definiscono la riforma **entreranno in vigore** il ventesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione, cioè l'**8 Dicembre 2024**.

Le modifiche del Regolamento si applicheranno in due fasi distinte, cioè una **fase 1**, a partire dal 1° Maggio 2025, e una **fase 2**, a partire dal 1° Luglio 2026. In merito alla Direttiva, invece, gli Stati membri dovranno recepirla nelle rispettive legislazioni nazionali entro il 9 Dicembre 2027.



Nella fase 1, oltre ad essere applicate le **modifiche terminologiche**, eliminando qualsiasi riferimento a 'Comunità' e sostituendolo con 'Unione Europea' (cosicché, ad esempio, il "disegno o modello comunitario" finora conosciuto diventerà "disegno o modello dell'Unione Europea"), verranno applicate anche alcune modifiche più sostanziali. Illustriamo di seguito le principali:

• **Definizioni**

- La **definizione di «disegno o modello»** si amplierà per includere l'animazione, intesa come una modifica progressiva delle caratteristiche del disegno o modello, con o senza il mantenimento della loro identità; il concetto di animazione va inteso in senso ampio, comprendendo sia il movimento che la transizione.
- La **definizione di «prodotto»** si aggiornerà per includere esplicitamente gli elementi non fisici; un «prodotto» verrà infatti considerato come qualsiasi oggetto industriale o artigianale – esclusi i programmi per elaboratori – indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o reso in forma non fisica; inoltre, l'elenco di ciò che costituisce un prodotto comprenderà espressamente gli assortimenti di articoli, la disposizione nello spazio di oggetti per creare un ambiente interno o esterno e le parti destinate a essere assemblate in un prodotto complesso, le opere grafiche, i simboli, i loghi, i motivi di superficie e le interfacce grafiche utente.

• **Diritti esclusivi e limitazioni**

- Verrà chiarito che la protezione dei design copre le caratteristiche che sono mostrate in modo visibile nella domanda di registrazione. Tuttavia, le caratteristiche del design **non dovranno necessariamente rimanere visibili** in ogni momento durante l'uso per poter beneficiare della protezione. Unica eccezione a questo principio si applicherà alla protezione di parti componenti di un prodotto complesso, che dovranno rimanere visibili durante il normale utilizzo del prodotto.
- L'ambito dei diritti esclusivi conferiti da un design si amplierà per includere la **stampa 3D**; anche la

creazione, il download, la copia e la condivisione o distribuzione a terzi di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il design rappresenteranno usi che violano i diritti conferiti da un design.

- Si introdurranno due nuove **limitazioni** ai diritti esclusivi, non risultando in violazione di tali diritti né gli atti compiuti per identificare o fare riferimento a un prodotto come prodotto del titolare della privativa, né gli atti compiuti a fini di critica, commento o parodia.
- La norma transitoria relativa alla **clausola di riparazione** diverrà permanente e chiarirà l'eccezione alla protezione conferita dai design per i pezzi di ricambio utilizzati nella riparazione di prodotti complessi, come le automobili, ripristinandone l'aspetto originario; la clausola mira a risolvere le perturbazioni del mercato interno dei pezzi di ricambio destinati alla riparazione, come i paraurti, contrastando la precedente frammentazione giuridica nella protezione dei design per i pezzi di ricambio e creando un approccio più armonizzato. Si noti che tale clausola diverrà effettiva quando gli Stati membri ratificheranno la Direttiva, la quale prevede a sua volta un ulteriore periodo transitorio di 8 anni.
- Si implementerà un sistema di **avvisi** relativi ai design che permetterà ai titolari, o a terzi con il loro consenso, di esporre un avviso sui loro prodotti per sensibilizzare riguardo all'esistenza della privativa; l'avviso, che consiste nel simbolo ®, mira a facilitare la commercializzazione dei design e a migliorare la visibilità della loro protezione.

• **Deposito, esame e tasse**

- Le domande di design dell'UE dovranno essere **depositate direttamente all'EUIPO** (non potranno più essere depositate tramite gli uffici nazionali), con l'obiettivo di semplificare la procedura e ridurre la complessità.
- Il pagamento della tassa di deposito diventerà un requisito per fissare una **data di deposito**; la tassa dovrà essere pagata entro un mese dal deposito.
- Si eliminerà il requisito dell'«unicità della classe», permettendo di depositare **domande multiple** che includono design appartenenti a classi diverse; tuttavia, si introdurrà un limite di 50 design per ciascuna domanda.
- La **pubblicazione differita** non sarà soggetta al pagamento di una tassa di pubblicazione, cosicché i titolari dei design non potranno più impedire la pubblicazione mediante il mancato pagamento, ma dovranno rinunciare esplicitamente ai design di cui non desiderano la pubblicazione; il mancato pagamento della tassa di differimento al momento del deposito comporterà il rigetto della domanda.
- Il periodo di base di sei mesi per il **rinnovo** dei design terminerà alla data di scadenza della

registrazione (anziché l'ultimo giorno del mese in cui termina la protezione); verrà inoltre introdotta la nuova struttura delle tasse di rinnovo, volta ad agevolare i singoli autori e le PMI nel proteggere i loro design nonché ad incoraggiare il mantenimento dei soli design attivi e rilevanti per il mercato.

- Verranno apportate varie modifiche alle **tasse**; in particolare, verrà introdotta una tassa ridotta per ogni design addizionale dal 2° al 10°.

• **Diritto**

- Le modifiche riguardanti la **rivendicazione del diritto** su un design chiariranno qual è l'autorità competente

a trattare tali questioni e specificheranno che la persona avente diritto può presentare una richiesta di cambiamento di titolarità tramite una domanda giudiziale; ciò garantirà che i legittimi titolari possano chiedere direttamente un cambiamento di titolarità, senza dover prima richiedere la nullità del design.

Per altre modifiche introdotte dal Regolamento, che necessitano di essere ulteriormente sviluppate attraverso legislazioni secondarie, occorrerà aspettare la fase 2. Vi terremo aggiornati in merito.

Ovviamente, i consulenti Interpatent sono a disposizione per aiutarvi a navigare attraverso queste importanti modifiche e gestire al meglio il vostro portafoglio design.

LO SAPEVATE CHE...



Deep tech finder è una piattaforma curata dall'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) per consentire ad aziende ed investitori di cercare **università europee, le loro spin-off e altre startup aventi domande di brevetto presso l'EPO**, facendo luce sia sulle invenzioni basate sulla scienza sia su quelle iniziative che stanno portando nuove tecnologie sul mercato a livello europeo.

Da uno studio condotto dall'EPO emerge che il contributo dei ricercatori accademici alle domande di brevetto europee è aumentato costantemente negli ultimi decenni, superando ora il 10% di tutti i brevetti depositati dai richiedenti europei presso l'EPO. Tuttavia, si rileva anche che il trasferimento al mercato delle conoscenze maturate in ambito accademico rimane spesso una sfida per le università.

La piattaforma risulta quindi particolarmente utile proprio per **agevolare il trasferimento delle conoscenze al mercato**: potenziali investitori e partner commerciali potranno infatti scoprire quali invenzioni vengono sviluppate in specifici campi tecnologici, valutare i loro livelli di protezione tramite brevetti europei e individuare opportunità di investimento e collaborazione.

I consulenti e avvocati di Interpatent potranno assistere le aziende interessate alle tecnologie presenti nella piattaforma fornendo la propria consulenza per l'acquisizione dei titoli brevettuali o il loro sfruttamento tramite licenza o altri accordi.

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838

email@interpatent.com - www.interpatent.com