

Comunicazione della Commissione sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale concernenti merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica, incluse le merci in transito

(2016/C 244/03)

Sommario

	<i>Pagina</i>
1. OBIETTIVO	4
2. MERCI CHE VIOLANO UN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL QUADRO DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI	5
2.1. Merci provenienti da paesi terzi senza essere immesse in libera pratica	5
2.2. Merci provenienti da paesi terzi senza essere immesse in libera pratica e recanti un marchio identico o sostanzialmente identico	5
3. PRODOTTI SOSPETTATI DI VIOLARE UN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI	6
3.1. Controllo e blocco	6
3.2. Merci con marchio identico o sostanzialmente identico	7
3.3. Medicinali	8
3.4. Cooperazione con i titolari dei diritti	8

1. OBIETTIVO

Le «Linee Guida della Commissione europea relative alla tutela, da parte delle autorità doganali dell'UE, dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle merci, in particolare i medicinali, in transito attraverso l'UE» pubblicate dai servizi della Commissione il 1° febbraio 2012 sul sito della direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale (TAXUD) devono essere aggiornate per rispecchiare:

- il regolamento (UE) n. 608/2013 ⁽¹⁾ che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio ⁽²⁾;
- il pacchetto marchi (il regolamento (UE) 2015/2424 ⁽³⁾ ha modificato il regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽⁴⁾ del Consiglio e la direttiva (UE) 2015/2436 ⁽⁵⁾ è stata adottata).

Il regolamento (UE) n. 608/2013 stabilisce le condizioni e le procedure per la tutela amministrativa dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e ha esteso, in particolare, l'ambito di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale soggetti all'applicazione delle disposizioni doganali (marchi, disegni o modelli, diritti di autore o altri diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, privative per ritrovati vegetali, topografie di prodotti a semiconduttori, modelli di utilità e denominazioni commerciali).

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali devono essere applicate tenendo conto dell'esigenza di promuovere una protezione sufficiente ed efficace di tali diritti nonché di fare in modo che le misure e le procedure volte a tutelarli non diventino esse stesse ostacolo ai legittimi scambi, come affermato nel preambolo e all'articolo 41 dell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIP) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ 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 (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo 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 (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

⁽⁶⁾ Allegato 1 C dell'accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, firmato a Marrakesh (Marocco) il 15 aprile 1994.

Il pacchetto marchi estende i diritti del titolare di un marchio registrato a livello dell'Unione come marchio dell'Unione europea o a livello dello Stato membro come marchio nazionale di impedire a terze parti di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, merci provenienti da paesi terzi senza che queste siano immesse in libera pratica qualora dette merci rechino, senza autorizzazione, un marchio che sia identico al marchio registrato in relazione a tali merci o che non possa essere distinto nelle parti essenziali dal marchio in questione. Occorre che le autorità doganali tengano conto di questi aspetti al fine di tutelare i diritti di proprietà intellettuale.

Il presente documento sostituisce pertanto le «Linee Guida della Commissione europea relative alla tutela, da parte delle autorità doganali dell'UE, dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle merci, in particolare i medicinali, in transito attraverso l'UE».

2. MERCI CHE VIOLANO UN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL QUADRO DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI

Il regolamento (UE) n. 608/2013 contiene le procedure di esecuzione per consentire l'intervento delle autorità doganali nei confronti di merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale. L'articolo 2 del regolamento elenca i diritti di proprietà intellettuale soggetti all'applicazione della normativa doganale. Il regolamento prevede inoltre le condizioni e le procedure per l'intervento delle autorità doganali quando le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza o controllo doganale (articolo 1, paragrafo 1), in quanto i poteri procedurali consentono alle autorità doganali esclusivamente di accertare se le merci sono «merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7.

Il regolamento non stabilisce criteri per accertare l'esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale (considerando 10). Le questioni relative a eventuali violazioni sono risolte dal diritto sostanziale in materia proprietà intellettuale, così come interpretato dai giudici nazionali competenti e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2.1. Merci provenienti da paesi terzi senza essere immesse in libera pratica

Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica possono violare i diritti di proprietà intellettuale se, durante la presenza sul territorio doganale dell'Unione [ad esempio vincolate a un regime speciale secondo il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾] o addirittura prima dell'arrivo su tale territorio, sono oggetto di un atto commerciale diretto al mercato dell'Unione, come una vendita, un'offerta di vendita o una pubblicità [cfr. in tal senso, *sentenze Philips/Nokia*, punto 57 ⁽²⁾] o quando risulta dai documenti (ad esempio manuali d'istruzione) o dalla corrispondenza concernente tali merci che ne è previsto il dirottamento verso i consumatori dell'Unione, senza l'autorizzazione del titolare del diritto.

Pertanto le merci provenienti da paesi terzi senza essere immesse in libera pratica che sono sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale tutelato nell'Unione europea (ad esempio mediante un marchio, un diritto d'autore o un altro diritto connesso, un disegno o un modello oppure un brevetto) possono essere classificate come «merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale» laddove sia dimostrato che sono destinate a essere messe in vendita nell'Unione europea. Tali elementi di prova potrebbero indicare che le merci sono state vendute a un cliente dell'Unione europea o offerte in vendita o pubblicizzate ai consumatori dell'Unione europea, (cfr., in tal senso, *sentenze Philips/Nokia*, punto 78).

2.2. Merci provenienti da paesi terzi senza essere immesse in libera pratica e recanti un marchio identico o sostanzialmente identico

Il regolamento (CE) n. 207/2009 modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 e dalla direttiva (UE) 2015/2436 estende i diritti del proprietario di un marchio registrato a livello dell'Unione come marchio dell'Unione europea o a livello dello Stato membro come marchio nazionale di impedire a terze parti di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, merci provenienti da paesi terzi senza che queste siano immesse in libera pratica qualora dette merci rechino, senza autorizzazione, un marchio che è identico a quello registrato in relazione a tali merci o che non possa essere distinto nelle parti essenziali dal predetto marchio (di seguito: «merci con marchio identico o sostanzialmente identico») anche se tali merci non sono destinate all'immissione nel mercato dell'Unione. Come illustrato dal considerando 15 del regolamento (UE) 2015/2424, l'obiettivo è «rafforzare la protezione dei marchi e [...] lottare più efficacemente contro la contraffazione, nonché in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) [...]».

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Cause riunite C-446/09 e C-495/09.

Le nuove disposizioni riguardanti le merci con marchi identici o essenzialmente identici introdotte nel territorio dell'Unione senza essere immesse in libera pratica si applicano come segue.

Marchi dell'Unione europea

- Nel caso di marchi dell'Unione europea, il regolamento (UE) 2015/2424 entrato in vigore il 23 marzo 2016 (articolo 4) è diventato applicabile lo stesso giorno. Pertanto, a partire dal 23 marzo 2016, le autorità doganali possono intervenire in relazione a merci provenienti da paesi terzi introdotte nel territorio dell'Unione senza essere immesse in libera pratica o recanti marchi identici o essenzialmente identici a un marchio dell'UE.

Marchi nazionali

- Nel caso di marchi nazionali, la direttiva (UE) 2015/2436 è entrata in vigore il 12 gennaio 2016 (articolo 56). In conformità all'articolo 54 di detta direttiva gli Stati membri adeguano il proprio diritto nazionale, i regolamenti e le disposizioni in materia di marchi al fine di recepirli entro il 14 gennaio 2019. Ciò significa che, nel caso dei marchi nazionali, le nuove disposizioni sulle merci con marchi identici o essenzialmente identici, introdotte nello Stato membro in cui il marchio è registrato senza essere immesse in libera pratica, saranno applicabili nello Stato membro quando saranno adottati ed entreranno in vigore la legislazione, i regolamenti e le disposizioni amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 10 della direttiva. Ciò può verificarsi in qualsiasi momento prima del 14 gennaio 2019. Le autorità doganali di ciascuno Stato membro dovrebbero pertanto seguire da vicino la revisione della normativa nazionale in materia di marchi al fine di conoscere la data esatta a partire dalla quale applicare le disposizioni sul transito per i marchi nazionali. Le autorità doganali possono intervenire in relazione alle merci provenienti da paesi terzi senza essere immesse in libera circolazione e recanti marchi identici o essenzialmente identici a un marchio nazionale a partire dalla data in cui le disposizioni nazionali entrano in vigore e si applicano nello Stato membro.

Diritti del titolare in relazione a merci con marchio identico o sostanzialmente identico

L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2015/2424, dispone testualmente:

«Diritti conferiti dal marchio UE

[...] 4. 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 inoltre 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. [...]» (sottolineatura aggiunta)

Diritti conferiti dal marchio nazionale

L'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436, è formulato in termini analoghi all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 ed estende i diritti del titolare di un marchio d'impresa registrato in relazione a merci immesse nel territorio dello Stato membro, senza la loro immisione in libera pratica in tale Stato, che recano senza autorizzazione un marchio identico o sostanzialmente identico al marchio registrato.

Va osservato che in base alla formulazione e alle finalità delle nuove disposizioni, i diritti del titolare di un marchio non si limitano unicamente ai prodotti recanti un segno identico al marchio registrato del titolare (ossia un segno che riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio protetto o che, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti che possono passare inosservate agli occhi di un consumatore medio, come definito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa 291/00, LTG Diffusion SA).

Le nuove disposizioni riguardano anche le merci recanti un segno «che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali» dal marchio registrato.

3. PRODOTTI SOSPETTATI DI VIOLARE UN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI

3.1. Controllo e blocco

Secondo il codice doganale dell'Unione [regolamento (UE) n. 952/2013], le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo che ritengano necessario sulle merci non unionali introdotte nel territorio doganale dell'Unione⁽¹⁾. Tali controlli devono essere proporzionati ed eseguiti in conformità ai criteri di analisi del rischio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, in particolare l'articolo 46.

Oltre alla generale possibilità di controlli doganali, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 608/2013, le autorità doganali sono competenti anche per il blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale che sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza o controllo doganale nel territorio doganale dell'Unione, in particolare nei seguenti casi:

- a) merci dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione;
- b) merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell'Unione;
- c) merci vincolate a un regime speciale.

Il blocco delle merci è una decisione adottata dall'autorità doganale in base alla presenza di ragionevoli motivi che portano a ritenere che tali merci violino i diritti di proprietà intellettuale.

Il blocco delle merci prevede di trattenere le merci e di consentire al titolare del diritto di avere accesso alle informazioni riservate e ispezionare le merci in questione. Ciò può portare alla distruzione delle merci senza che sia necessario determinare formalmente la violazione⁽¹⁾. Tale procedura va oltre la semplice attività di controllo effettuata dalle autorità doganali.

3.2. Merci con marchio identico o sostanzialmente identico

Come indicato al considerando 15 del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio:

«[...] Al fine di rafforzare la protezione dei marchi e di lottare più efficacemente contro la contraffazione, nonché in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare l'articolo V dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) sulla libertà di transito e, per quanto riguarda i farmaci generici, la "dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica", adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, è opportuno che il titolare del marchio UE abbia il diritto di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nell'Unione senza la loro immissione in libera pratica, quando tali prodotti provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio d'impresa identico o sostanzialmente identico al marchio UE registrato in relazione a tali prodotti. [...]»

Come indicato ai considerando 16 del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio e 22 della direttiva (UE) 2015/2436:

«[...] dovrebbe essere consentito [...] di impedire l'ingresso di prodotti contraffatti e la loro immissione in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l'ammissione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati all'immissione sul mercato dell'Unione. Nell'effettuare i controlli doganali, le autorità doganali dovrebbero avvalersi dei poteri e delle procedure definiti nel regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [...]»

Secondo la normativa in materia di marchi dell'Unione e quella nazionale, a norma del regolamento (UE) n. 608/2013 le autorità doganali possono bloccare le merci sospettate di recare un marchio identico o sostanzialmente identico quando queste sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica né destinate al mercato dell'Unione. Tali merci sospettate di avere, senza autorizzazione, un marchio identico o sostanzialmente identico potrebbero trovarsi nel territorio doganale dell'Unione:

- in deposito temporaneo,
- in transito da un paese terzo a un altro paese terzo,
- nel quadro di un regime di deposito in una zona franca o in un deposito doganale, senza essere destinati ancora al mercato dell'UE o di un paese terzo,
- nell'ambito della procedura di ammissione temporanea,
- nell'ambito di un regime di perfezionamento attivo.

⁽¹⁾ Cfr. articoli 17 e 23 del regolamento (CE) n. 608/2013.

Prima di procedere al blocco delle merci sospette recanti senza autorizzazione un marchio identico o sostanzialmente identico al marchio protetto, se non destinate al mercato dell'UE, le autorità doganali possono, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 608/2013, e per evitare di ostacolare il legittimo scambio di merci, prendere in considerazione di chiedere al destinatario della decisione di autorizzazione di trasmettere loro tutte le informazioni pertinenti riguardo alle merci.

Una volta che le autorità doganali hanno proceduto a bloccare tali merci non destinate al mercato dell'UE, dovrebbero garantire che i soggetti interessati (ossia il detentore o il dichiarante delle merci o il titolare del diritto) ricevano tempestiva notifica del blocco.

Per conciliare l'esigenza di garantire il rispetto effettivo dei diritti di marchio e la necessità di evitare di ostacolare il libero flusso degli scambi legittimi, le nuove disposizioni del pacchetto marchi stabiliscono che, in alcune circostanze, decade il diritto del titolare di un marchio registrato di impedire il mero ingresso di merci nell'Unione presumibilmente destinate a un mercato terzo e sospettate di recare senza autorizzazione un marchio identico o sostanzialmente identico. Il diritto decade se una volta avviato il procedimento per determinare se vi sia stata una violazione del marchio registrato, il dichiarante o il detentore delle merci provi che il titolare del marchio registrato non ha il diritto di vietare l'immissione dei prodotti nel mercato del paese di destinazione finale in quanto il marchio interessato non è tutelato in tale paese.

3.3. Medicinali

Sebbene la legislazione dell'Unione cui fa riferimento la presente comunicazione non contenga norme specifiche sui medicinali, il regolamento (UE) n. 608/2013 (considerando 11), il regolamento (UE) 2015/2424 (considerando 19) e la direttiva (UE) 2015/2436 (considerando 25) fanno riferimento alla necessità di agevolarne il transito regolare sul territorio doganale dell'Unione.

In base alla «dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica» adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, l'accordo TRIPS deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell'OMC di proteggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuovere l'accesso ai medicinali per tutti. L'UE e i suoi Stati membri sono pienamente impegnati a compiere ogni sforzo per facilitare l'accesso ai medicinali dei paesi bisognosi conformemente alla suddetta dichiarazione.

Le autorità doganali devono procedere con tutta la diligenza ragionevole al fine di garantire che i medicinali legalmente commercializzati⁽¹⁾, anche generici, possano transitare attraverso il territorio doganale dell'Unione senza essere bloccati a norma del regolamento (UE) n. 608/2013.

Pertanto le autorità doganali non dovrebbero bloccare i medicinali in assenza di elementi indicanti che sono destinati al mercato europeo: ad esempio, se sussistono somiglianze tra la DCI⁽²⁾ del principio attivo del medicinale e un marchio registrato nell'UE.

Pertanto le autorità doganali dovrebbero adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare di procedere al blocco di medicinali a norma del regolamento (UE) n. 608/2013, a meno che questi non siano destinati al mercato dell'UE o rechino un marchio sospettato di essere identico o sostanzialmente identico a un marchio protetto ai sensi del punto 2.2 della presente comunicazione.

3.4. Cooperazione con i titolari dei diritti

È di fondamentale importanza che i titolari dei diritti trasmettano alle autorità doganali informazioni sufficienti e pertinenti affinché queste predispongano le analisi dei rischi in modo efficiente ed efficace.

Pertanto i titolari dei diritti che presentano una domanda d'intervento dovrebbero sempre prestare particolare attenzione all'obbligo di trasmettere tutte le informazioni disponibili che possano aiutare le autorità doganali a valutare il rischio di violazioni dei diritti in questione.

⁽¹⁾ Ad esempio, medicinali semplicemente in transito attraverso il territorio dell'UE, protetti da un brevetto applicabile sul territorio dell'UE, per cui non si possa concludere con tutta probabilità che siano dirottati sul mercato europeo.

⁽²⁾ La denominazione comune internazionale (DCI) identifica le sostanze farmaceutiche o i principi attivi. Ciascuna DCI è un nome unico riconosciuto a livello mondiale ed è di proprietà pubblica. La denominazione comune è nota anche come denominazione generica. Le informazioni relative alle DCI sono reperibili sul seguente sito dell'Organizzazione mondiale della sanità: <http://www.who.int/medicines/services/inn/innguidance/en/>

L'articolo 28 del regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che il titolare del diritto sia responsabile dei danni nei confronti del detentore delle merci qualora, tra l'altro, risulti in seguito che le merci in questione non hanno violato un diritto di proprietà intellettuale.

Vista la perentorietà dei termini temporali previsti dal regolamento (UE) n. 608/2013, i titolari dei diritti dovrebbero garantire che le persone di contatto indicate nelle domande siano facilmente contattabili e in grado di reagire rapidamente alle comunicazioni o alle richieste delle autorità doganali.
