



Proprietà intellettuale e vigilanza doganale. Il codice EORI e le nuove formalità del Regolamento 2020/1209/UE

📅 29/10/2020

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 15 settembre 2020 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione 2020/1209/UE¹ che, dando ulteriore attuazione al Regolamento 608/2013², modifica il Regolamento di esecuzione 1352/2013/UE³ introducendo nuovi formulari relativi agli interventi delle

autorità doganali a tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Per contrastare l'abuso di diritti di proprietà intellettuale, il Regolamento 608/2013/UE conferisce alle autorità doganali il potere di sospendere lo svincolo o trattenere sotto la loro supervisione le merci sospettate di

¹ Regolamento di esecuzione 2020/1209/UE della Commissione del 13 agosto 2020 recante modifica del Regolamento di esecuzione 1352/2013/UE che stabilisce i formulari di cui al Regolamento 608/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, GUUE L 274 del 21.08.2020.

² Regolamento 608/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il Regolamento 1383/2003/CE del Consiglio, GUUE L 181 del 29.06.2013.

³ Regolamento di esecuzione 1352/2013/UE della Commissione del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento 608/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, GUUE L 341 del 18.12.2013.



violare tali diritti⁴. L'iniziativa delle autorità doganali può essere attivata *proprio motu* oppure su richiesta dei soggetti legittimati (quali, tra gli altri, i titolari dei diritti, gli organi di difesa professionali e i titolari di licenze esclusive che coprono l'intero territorio di due o più Stati Membri)⁵ che, in tal modo, possono avviare un procedimento volto a determinare se una violazione di un diritto di proprietà intellettuale sussista effettivamente. Qualora la richiesta venga accolta, il servizio doganale dovrà fissare un termine entro il quale l'autorità doganale dovrà intervenire⁶ che, una

volta scaduto, può essere prorogato su richiesta del destinatario della decisione⁷.

Anche ai sensi del Regolamento di esecuzione 2020/1209/UE le richieste di intervento delle autorità doganali e quelle di proroga devono essere effettuate, rispettivamente, tramite i formulari di cui agli Allegati I e II del Regolamento 1352/2013/UE. Più particolarmente, come nella precedente regolamentazione, devono essere inseriti, in ogni caso, i) il tipo di diritti a cui si riferisce la domanda (marchio nazionale, marchio dell'Unione Europea,

⁴ L'articolo 17 del Regolamento 608/2013/UE, intitolato "Sospensione dello svincolo o blocco delle merci a seguito dell'accoglimento di una domanda" al paragrafo 1 dispone: "... 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...".

⁵ L'articolo 3 del Regolamento 608/2013/UE, intitolato "Facoltà di presentare una domanda", dispone: "... Nella misura in cui sono legittimate ad avviare un procedimento al fine di determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato nello Stato membro o negli Stati membri in cui le autorità doganali sono invitate a intervenire, le seguenti persone ed entità hanno la facoltà di presentare:

1) una domanda nazionale o unionale:

a) i titolari dei diritti;

b) gli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

c) gli organi di difesa professionali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2004/48/CE;

d) i gruppi ai sensi dell'articolo 3, punto 2, e dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le associazioni di produttori ai sensi dell'articolo 118 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o analoghe associazioni di produttori previste dalla legislazione dell'Unione che disciplina le indicazioni geografiche rappresentanti i produttori di prodotti con indicazione geografica o i rappresentanti di tali associazioni, in particolare i regolamenti (CE) n. 1601/91 e (CE) n. 110/2008 e gli operatori autorizzati ad utilizzare un'indicazione geografica; e gli organismi o autorità di ispezione competenti per tale indicazione geografica;

2) una domanda nazionale:

a) 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;

b) 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;

3) una domanda unionale: 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...".

⁶ L'articolo 11 del Regolamento 608/2013/UE, intitolato "Periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire", al paragrafo 1 dispone: "... In caso di accoglimento della domanda, il servizio doganale competente stabilisce il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

Tale periodo inizia il giorno da cui decorre la decisione di accoglimento della domanda, a norma dell'articolo 10, e non deve protrarsi per oltre un anno dal giorno successivo alla data di adozione...".

⁷ L'articolo 12 del Regolamento 608/2013/UE, intitolato "Proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire" paragrafo 1 dispone: "... Alla scadenza del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire e previo pagamento, da parte del destinatario della decisione, di eventuali debiti a dette autorità in conformità al presente regolamento, il servizio doganale competente che ha adottato la decisione iniziale può prorogare tale periodo su richiesta del destinatario della decisione...".

etc.), ii) le merci alle quali si riferisce il diritto, iii) l'indicazione/descrizione delle merci autentiche, e iv) l'indicazione/descrizione delle merci contraffatte per le quali si richiede l'intervento. Il Regolamento di esecuzione 2020/1209/UE, tuttavia, introduce una rilevante modifica, rendendo obbligatoria l'indicazione del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (*Economic Operator Registration and Identification*, EORI), sia per i soggetti che richiedono l'intervento doganale a tutela dei propri diritti che per i loro rappresentanti, a prescindere dal fatto essi siano stabiliti o meno nel territorio dell'Unione.

Il codice EORI è un codice che consente l'identificazione e il riconoscimento univoco degli operatori economici nell'intero territorio dell'Unione. Introdotto dal Regolamento (CE) n. 312/2009⁸ come riferimento comune nei loro rapporti con le autorità doganali e per lo scambio di informazioni tra le stesse autorità e/o con altre autorità, il codice EORI è composto dal codice ISO⁹ dello Stato Membro di riferimento seguito da una serie numerica composta di non più di 15 caratteri (che corrisponde alla partita IVA o al codice fiscale del

soggetto). Viene assegnato dall'autorità doganale, e una volta ricevuto, oltre ad essere valido in tutta l'Unione, deve essere utilizzato dagli operatori economici e dagli altri soggetti interessati in tutte le comunicazioni con le autorità doganali in cui sia richiesto il loro identificatore.

La scelta di rendere obbligatoria l'indicazione del Codice EORI trova la sua *ratio* nell'introduzione, in data 1 ottobre 2019, del Portale delle dogane dell'Unione (*EU Customs Trader Portal*) che, costituendo l'unico punto di accesso ai sistemi *online* per gli operatori economici autorizzati (*Authorised Economic Operator*, AEO¹⁰), rappresenta il solo modo per interagire con i sistemi doganali dell'Unione collegati al portale¹¹. L'inserimento del codice EORI nel portale, pertanto, agevolerà il monitoraggio dei diversi sistemi doganali dell'Unione e delle relative richieste di intervento o di proroga da parte degli operatori, consentendo loro di intervenire ed interagire più velocemente con le autorità doganali dei diversi Stati Membri nel caso in cui ritengano che i loro diritti di proprietà intellettuale siano stati violati.

⁸ Regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, *GUUE L 98 del 17.04.2009*.

⁹ Il codice ISO fornisce i codici per i nomi degli Stati Membri (ad esempio "IT" per l'Italia).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario, *GUUE L 117 del 04.05.2005*. *L'articolo 1 del Regolamento introduce al Regolamento (CEE) n. 2913/92 l'articolo 5 bis, che ai paragrafi 1-2 dispone: "... Le autorità doganali, ove necessario previa consultazione con altre autorità competenti, accordano, in base ai criteri di cui al paragrafo 2, lo status di "operatore economico autorizzato" agli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Comunità.*

Un "operatore economico autorizzato" beneficia di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o di semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale.

Lo status di "operatore economico autorizzato" è riconosciuto, in base alle norme e alle condizioni di cui al paragrafo 2, dalle autorità doganali in tutti gli Stati membri, senza pregiudicare i controlli doganali. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di "operatore economico autorizzato" e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un tipo specifico di semplificazione, contemplato nella legislazione doganale comunitaria, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione.

I criteri per la concessione dello status di "operatore economico autorizzato" includono:

- un'adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali;
- un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali;
- se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria, e
- all'occorrenza, appropriate norme di sicurezza..."

¹¹ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

Dall'entrata in vigore del Regolamento 2020/1209/UE, infine, la Commissione, invierà all'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (*European Union Intellectual Property Office*, EUIPO)¹² dati statistici regolari sulle violazioni e quelli personali dei destinatari delle decisioni al fine di migliorare la comprensione e l'analisi dei fenomeni di violazione dei diritti di proprietà intellettuale¹³. Di conseguenza, la Commissione ha dovuto integrare l'informativa sul trattamento dei dati personali presente nei formulari

conformemente alle disposizioni dei Regolamenti 2016/679/UE¹⁴ e 2018/1725/UE¹⁵, prevedendo che la sottoscrizione degli stessi costituisca formale espressione di consenso al trattamento dei dati personali da parte del titolare.

¹² L'EUIPO amministra i diritti sui marchi, disegni e modelli europei validi in tutta l'Unione esaminando le relative domande ed incoraggiando la convergenza tra le pratiche degli uffici della proprietà intellettuale degli Stati Membri mediante le attività di collaborazione della rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.

¹³ Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, *GUUE L 129 del 16.05.2012*. L'articolo 5 del Regolamento, intitolato "Obblighi di informazione", al paragrafo 1 dispone: "... *Se del caso, conformemente al diritto nazionale, compresa la normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli Stati membri, su richiesta dell'Ufficio o di propria iniziativa:*

a) informano quest'ultimo delle politiche e strategie generali adottate ai fini del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di ogni relativa modifica;
b) forniscono i dati statistici disponibili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; e
c) informano l'Ufficio della giurisprudenza rilevante in materia...".

¹⁴ Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, *GUUE L 119 del 04.05.2016*.

¹⁵ Regolamento 2018/1725/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2018 sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il Regolamento 45/2001/CE e la decisione n. 1247/2002/CE, *GUUE L 295 del 21.11.2018*.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com