

Roma, 25 ottobre 2024

Circolare n. 233/2024

Oggetto: Dogane – Tutela della proprietà intellettuale – Dismissione portale Falstaff – Circolare dell’Agenzia delle dogane n. 21 del 21 ottobre 2024.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il provvedimento in oggetto comunica la dismissione del portale nazionale “Falstaff” per la presentazione delle domande di intervento doganale a tutela della proprietà intellettuale e l’ avvio dell’utilizzo dell’intellectual property enforcement portal “IPEP” quale nuova interfaccia per gli operatori.

Considerata l'esigenza di garantire l'uniformità dell'azione tra Paesi membri dell'UE, l'Agenzia delle Dogane, ha ritenuto opportuno provvedere alla graduale dismissione del sistema nazionale FALSTAFF in due fasi:

- prima fase, a partire dal 20 dicembre 2024: dismissione e conseguente indisponibilità delle funzioni di creazione e proroga dell'istanza di tutela presenti in FALSTAFF – Gestione delle istanze di tutela;
- seconda fase, a partire dal 10 dicembre 2025: dismissione e conseguente indisponibilità delle funzioni di modifica dell'istanza di tutela presenti in FALSTAFF – Gestione delle istanze di tutela.

Dal 21 dicembre 2024, pertanto, saranno accettate esclusivamente le E-AFA presentate attraverso il citato portale IPEP.

I titolari delle domande già in essere, presentate originariamente su FALSTAFF, sono invitati, a far data dal 21 ottobre 2024 e comunque entro i 30 giorni precedenti alla data di scadenza delle rispettive E-AFA ad accreditarsi sul portale Unionale IPEP, al fine di permettere un passaggio graduale e senza soluzione di continuità dal sistema nazionale al portale unionale.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [181/2016](#)
Allegato uno
CM/cm*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

CIRCOLARE N. 21/2024

DOMANDE DI INTERVENTO DOGANALE A TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La disciplina della tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (di seguito DPI) è dettata a livello unionale dal Reg. (UE) n.608 del 12 giugno 2013 (di seguito Regolamento) che prevede all'art. 5 par. 6 l'obbligo di utilizzare modalità elettroniche per la presentazione delle domande di intervento ^[1]. L'Italia è in linea con il dettato normativo già dal 2014 grazie alla creazione del sistema informativo nazionale *FALSTAFF* ^[2] che è reso accessibile attraverso il portale dell'ADM e che, a tutt'oggi, permette la gestione elettronica complessiva (creazione, modifica e proroga) del procedimento legato al riconoscimento della tutela ^[3].

Con l'implementazione dell'*Intellectual Property Enforcement Portal* (di seguito *IPEP*), l'*EUIPO* ^[4], ossia l'Ufficio della Commissione europea deputato al riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale unionali nonché al monitoraggio delle attività di controllo ^[5], ha permesso a tutti i Paesi dell'Unione ^[6] di disporre di uno strumento comune per la gestione delle domande di intervento, oggi identificate con l'acronimo *E-AFA* ^[7], rendendone obbligatoria la presentazione per via elettronica in ossequio al citato dettato normativo.

Il portale unionale è stato concepito per soddisfare le esigenze di razionalizzazione ed efficientamento dell'attività di contrasto alla contraffazione attraverso la condivisione di informazioni puntuali ed esaustive relativamente ai DPI, alle caratteristiche dei prodotti originali e a quelle dei prodotti contraffatti. Tra i principali vantaggi, sia per i titolari dei DPI sia per le autorità di controllo, vanno evidenziati:

- facilità di navigazione, grazie ad un'interfaccia disponibile in tutte le lingue dell'Unione;

^[1] “se sono disponibili sistemi informatizzati per il ricevimento e il trattamento delle domande, queste, come pure eventuali allegati, sono presentate utilizzando tecniche di trattamento elettronico dei dati.”

^[2] *Fully Automated Logical System to Against Forgeries and Frauds*.

^[3] invio delle domande elettroniche da parte dei titolari di DPI e gestione delle stesse da parte di ADM.

^[4] *European Union Intellectual Property Office*.

^[5] L' art. 2, paragrafo 2, lettera B) Reg (UE) 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio attribuisce all'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale EUIPO il compito di raccogliere, analizzare e divulgare dati, pertinenti oggettivi, comparabili ed affidabili, sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

^[6] Dei 27 Paesi membri solo Italia, Germania e Spagna hanno adottato un proprio sistema elettronico per la gestione delle *E-AFA*.

^[7] “*Electronic - Application for Action*”.

- facilità di consultazione dei DPI grazie alla possibilità di associare un’adeguata documentazione fotografica;
- condivisione delle informazioni non solo con le Autorità doganali ma con tutte le Autorità di *enforcement* dei Paesi membri impegnate nella lotta alla contraffazione ^[8];
- comunicazione diretta tra Autorità di *enforcement* e soggetti incaricati di effettuare la perizia dei beni, con conseguente riduzione dei tempi necessari per lo svincolo della merce regolare o per il blocco della merce potenzialmente contraffatta/usurpativa;
- servizio di firma digitale per la presentazione di *E-AFA* completamente dematerializzate^[9];
- scambi di dati su sistemi facenti capo alla Commissione con maggiore garanzia in termini di sicurezza nel trattamento dei dati ^[10];
- disponibilità di un’applicazione mobile per *smartphone* e *tablet* del portale *IPEP*;
- accesso dedicato al portale *IPEP* per i grandi “*market place*”, per verificare se i prodotti da loro trattati sono coperti o meno da un DPI ^[11];
- integrazione del portale *IPEP* con la banca dati dei diritti di proprietà intellettuale tutelati a livello internazionale e registrati presso *WIPO* ^[12].

Attese le funzionalità sopra descritte, visti i vantaggi legati all’efficientamento del processo di tutela della proprietà intellettuale e considerata l’esigenza di garantire l’uniformità dell’azione tra Paesi membri dell’UE, l’Agenzia ha ritenuto opportuno provvedere alla graduale dismissione del sistema nazionale *FALSTAFF*. Tale dismissione sarà implementata in due fasi:

1. prima fase, a partire dal 20 dicembre 2024: dismissione e conseguente indisponibilità delle funzioni di creazione e proroga dell’istanza di tutela presenti in *FALSTAFF* – *Gestione delle istanze di tutela*;
2. seconda fase, a partire dal 10 dicembre 2025: dismissione e conseguente indisponibilità delle funzioni di modifica dell’istanza di tutela presenti in *FALSTAFF* – *Gestione delle istanze di tutela*.

Per quanto sopra esposto, si descrivono di seguito le modifiche procedurali relative alla presentazione delle *E-AFA* ad uso ed interesse dei titolari dei DPI, nonché quelle legate all’attività di *enforcement*, alla cui applicazione sono chiamati i funzionari doganali addetti alle attività di controllo ai sensi del Regolamento.

^[8] Per citarne alcuni, EUIPO ha previsto l’accesso al portale per Europol, Olaf, Frontex.

^[9] Per avvalersi di tale funzionalità è necessario essere titolari di una ID digitale contenente un certificato di firma digitale rilasciato da un’autorità di certificazione. Le firme elettroniche nell’UE sono disciplinate dal Reg. (UE) 910/2014 eIDAS (*Electronic Identification and Trust Service*).

^[10] Attualmente le domande di intervento inserite dai titolari dei DPI in *FALSTAFF*, così come le relative richieste di modifica e proroga, una volta validate dall’autorità doganale, sono riversate, secondo un meccanismo *System to System*, dal portale nazionale al sistema comunitario “*Copis*”.

^[11] I grandi “*market place*” accedono ad un numero limitato di informazioni, funzionali esclusivamente alla verifica dell’esistenza di un DPI tutelato per un determinato prodotto/marchio da essi trattato.

^[12] Tale funzionalità, in fase di sviluppo, permetterà di richiedere la tutela doganale contestualmente alla registrazione dei diritti presso il *World Intellectual Property Organization* ripescando i dati già forniti utili alla compilazione delle *E-AFA*.

Con l'utilizzo del portale *IPEP*, il titolare di un DPI, contestualmente alla registrazione del suo diritto presso l'*EU IPO*, può richiederne la tutela doganale ai sensi del Regolamento. Le informazioni inserite ai fini del riconoscimento del diritto vengono così riversate nei rispettivi campi del formulario utilizzato per richiedere la tutela ^[13] evitando così duplicazioni di dati e riducendo la possibilità di errore. Le *E-AFA* vanno poi integrate con ulteriori informazioni relative all'attività di *enforcement*, siglate digitalmente o con firma autografa ed inviate tramite il portale all'Autorità doganale per l'accettazione ^[14].

Con la Determinazione Direttoriale 288978/RU del 06/08/2021, l'Agenzia è intervenuta dando specifiche indicazioni sulla corretta compilazione delle domande di intervento e sensibilizzando i titolari dei DPI alla presentazione di *E-AFA* esaustive, complete e, di conseguenza, funzionali ad indirizzare i controlli doganali su tutto il territorio unionale. Attraverso la fornitura di informazioni adeguate, il soggetto tutelato favorisce inoltre le valutazioni di implementazione del Circuito Doganale di Controllo con specifici "profili di rischio" atti ad intercettare merce che, per tipologia, origine, destinazione, soggetti coinvolti, etc. può considerarsi potenzialmente lesiva dei DPI. Per tale ragione, si ribadisce l'importanza di inserire nelle *E-AFA* le seguenti informazioni:

- codice Nomenclatura Combinata utilizzato per lo sdoganamento dei prodotti originali e, se conosciuto, di quelli contraffatti;
- dettagli e particolari che possano permettere, già ad una prima ispezione, di dubitare sulla regolarità della merce ^[15];
- documentazione fotografica, meglio se comparativa tra prodotto originale e contraffatto;
- elementi di rischio di carattere "oggettivo" o "soggettivo" ^[16].

In merito all'attività di *enforcement*, si rinvia alle disposizioni procedurali di cui alla Determinazione Direttoriale prot. 712255/RU del 28/11/2023 e si evidenzia che il portale *IPEP* permette di snellire ed uniformare le modalità di notifica della sospensione dello svincolo e della richiesta di perizia grazie allo scambio di informazioni strutturato e tracciato con i soggetti tutelati. In tal modo, si superano le interlocuzioni informali e non uniformi e si

^[13] Formulario da compilare dai titolari dei DPI per la domanda di tutela doganale predisposto ai sensi del Reg. (UE) 1352/2013 come recentemente modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2399.

^[14] In caso di firma autografa occorre scaricare da *IPEP* la domanda di accettazione/proroga/modifica che va sottoscritta e inviata all'Autorità doganale prescelta per l'accettazione tramite messaggio di *PEC*.

^[15] Indicazioni circa il posizionamento, il colore e le dimensioni del logo e dell'etichettatura; indicazioni sulla tipologia dimensioni e forma degli imballaggi utilizzati.

^[16] Indicazioni su tratte a rischio e soggetti potenzialmente coinvolti in traffici non leciti.

garantisce il monitoraggio e il rispetto dei tempi previsti dalla norma per gli adempimenti a carico dell'Agenzia ⁽¹⁷⁾ e dei titolari dei DPI ⁽¹⁸⁾.

A tal proposito, si evidenzia che il mancato riscontro alle richieste di informazioni e/o di perizia della merce vanifica gli sforzi profusi dall'Agenzia per intercettare fenomeni fraudolenti e, pertanto, tali comportamenti devono essere segnalati dagli Uffici operativi all'Ufficio "AEO, *compliance* e grandi imprese" di questa Direzione ⁽¹⁹⁾.

In conclusione, si comunica che a far data dal 20 dicembre 2024 saranno disattivate le funzioni di *FALSTAFF* dedicate all'utenza esterna, quali la presentazione di nuove istanze di tutela, e la proroga delle istanze in essere e, dal 21 dicembre 2024, saranno accettate esclusivamente le *E-AFA* presentate attraverso il citato portale *IPEP*: [IP Enforcement Portal - EUIPO \(europa.eu\)](https://europa.eu/euipo) ⁽²⁰⁾.

I titolari delle domande già in essere, presentate originariamente su *FALSTAFF*, sono invitati, a far data dalla presente Circolare e comunque entro i trenta giorni precedenti alla data di scadenza delle rispettive *E-AFA* ad accreditarsi sul portale Unionale *IPEP*, al fine di permettere un passaggio graduale e senza soluzione di continuità dal sistema nazionale ⁽²¹⁾ al portale unionale ⁽²²⁾.

Il passaggio all'utilizzo del portale *IPEP*, coerente con una progressiva e più generale migrazione verso i sistemi informativi unionali, nel solco di un percorso già segnato che porta verso la riforma delle dogane nazionali e la nascita della dogana europea, garantisce comunque il contatto e il supporto diretto delle Strutture di *ADM* nei confronti dei titolari dei DPI ⁽²³⁾. Per quanto attiene, invece, ad eventuali problematiche di carattere informatico legate

⁽¹⁷⁾ la norma unionale prevede, salva la procedura semplificata ex art. 26 del Reg. (UE) 608/2013, l'obbligo in capo ad ADM di notificare al titolare del diritto la sospensione dello svincolo ed il blocco delle merci sospettate di essere contraffatte. Tale notifica, così come previsto dall'art. 17 del Reg. (UE) 608/2013, deve avvenire in tempi brevi "*le autorità doganali notificano al dichiarante o al detentore delle merci la sospensione dello svincolo e il blocco delle merci entro un giorno lavorativo da tale sospensione e blocco ... omissis ... e informano il destinatario della decisione lo stesso giorno o immediatamente dopo il dichiarante*".

⁽¹⁸⁾ L'art. 23 par. 3 del Reg. (UE) 608/2013 prevede l'obbligo per il titolare di un'AFA di avviare, entro 10 gg lavorativi o 3 gg lavorativi in caso di merci deperibili, un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato. Ai sensi del paragrafo 4) del medesimo articolo, in caso di richieste debitamente giustificate, l'autorità doganale può concedere una proroga a tale termine che, salvo merci deperibili, non può comunque superare ulteriori di 10 giorni lavorativi.

⁽¹⁹⁾ Tale segnalazione non va effettuata nel caso in cui si tratti di controlli su piccoli quantitativi di merci ai sensi dell'art. 2 c. 19 del Reg. (UE) 608/2013 sempre che alla presentazione dell'*E-AFA*, il titolare del DPI abbia espressamente optato per la procedura semplificata per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni ex art. 26 del citato Regolamento.

⁽²⁰⁾ Nelle sezioni "Documenti" e "Video" della home page del portale sono presenti le istruzioni per iscriversi, accedere al portale ed eseguire le operazioni da esso fornite.

⁽²¹⁾ *FALSTAFF*, che, come più volte chiarito, è in corso di dismissione.

⁽²²⁾ Non essendo possibile procedere ad un riversamento automatico da *FALSTAFF* ad *IPEP*, il titolare del DPI o il suo rappresentante, di concerto con l'Ufficio AEO, *compliance* e grandi imprese, concorderà una data per mandare in scadenza la *E-AFA* esistente e, contestualmente, procedere a presentarne una nuova sul portale *IPEP*.

⁽²³⁾ In ambito autorizzatorio, ci si riferisce all'Ufficio AEO, *compliance* e grandi imprese della Direzione Dogane, in particolare alla Sezione Semplificazioni e Tutela dei DPI.

all'utilizzo del portale *IPEP*, le stesse dovranno essere portate all'attenzione dei competenti servizi di assistenza tecnica messi a disposizione dall'*EU IPO* ^[24].

Le Direzioni Territoriali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni non mancando di segnalare alla Scrivente eventuali criticità riscontrate.

IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente

^[24] Il *team IPEP* è contattabile al seguente indirizzo: ipenforcementportal@euipo.europa.eu