



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM  
DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

## Aggiornamenti al Tavolo delle Associazioni di imprese e di commercianti 31 ottobre 2019

### NOTIZIE DI CARATTERE EUROPEO/INTERNAZIONALE

#### BREXIT E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – AGGIORNAMENTI ALLE GUIDE DEL GOVERNO BRITANNICO

Il 29 ottobre u.s. il Consiglio Europeo ha adottato la decisione che proroga il termine previsto (31 ottobre) per l'uscita del Regno Unito dalla UE. La proroga durerà fino al **31 gennaio 2020** per dare più tempo alla ratifica dell'accordo di recesso tra il Regno Unito e l'UE:

<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/29/brexit-european-council-adopts-decision-to-extend-the-period-under-article-50/>

Nel mese di ottobre alcuni aggiornamenti sono stati apportati alle guide preparate dall'Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) per informare gli utenti sulla tutela dei diritti dopo la Brexit:

- *Intellectual property and Brexit - Guidance on trade marks, designs, patents right law, and exhaustion of IP rights after Brexit*

<https://www.gov.uk/guidance/intellectual-property-and-brexit>

Le modifiche più recenti riguardano in particolare le seguenti sezioni:

- *Changes to trade mark law after Brexit - Guidance for businesses and organisations holding EU trade marks after the UK leaves the EU*

<https://www.gov.uk/guidance/changes-to-trade-mark-law-after-brexit> (17 ottobre 2019)

- *Exhaustion of IP rights and parallel trade after Brexit - Actions that parallel exporters to the EEA and intellectual property rights holders will need to take after Brexit*

<https://www.gov.uk/guidance/exhaustion-of-ip-rights-and-parallel-trade-after-brexit> (14 ottobre 2019)

Resta da verificare se la parte riguardante la proprietà intellettuale nell'eventuale nuovo accordo di recesso resta immutata rispetto a quanto prefigurato finora. Per maggiori informazioni:

<http://ipo.gov.uk/>



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM

DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

## **WIPO – PRESENTATO ALLE ASSEMBLEE GENERALI IL REPORT ATTIVITÀ 2018**

Nel discorso di apertura delle Assemblee Generali WIPO (World Intellectual Property Organization) del 30 settembre scorso a Ginevra, il Direttore Generale WIPO, Francis Gurry, ha presentato il rapporto sulle attività 2018 dell'Organizzazione:

[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_1050\\_2019.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1050_2019.pdf)

In crescita anche nel 2018 il ricorso ai servizi forniti da WIPO attraverso i diversi sistemi di diritti di proprietà industriale internazionali, nonché l'uso degli altri servizi e dei programmi per la Proprietà Intellettuale (Centro per l'Arbitrato e la Mediazione, capacity building, sviluppo, formazione):

- Sistema PCT (brevetti): 253.000 domande ricevute nel 2018 (+3,9% rispetto all'anno precedente)
- Sistema di Madrid (marchi): 61.200 domande (+6,4%)
- Sistema dell'Aja (disegni): 5.429 domande (+3,3%), per complessivi 19.344 disegni contenuti nelle domande (-2%)
- Sistema di Lisbona (denominazioni di origine): 33 nuove registrazioni (numero pressoché stabile rispetto al 2018)
- Centro per l'Arbitrato e la Mediazione: gestite 3.447 controversie in materia di nomi a dominio e 60 casi di arbitrato e mediazione internazionali, facendo registrare un record in entrambe le aree.

Il rapporto fa riferimento anche al recente **lancio del portale unico dei servizi WIPO** (<https://ipportal.wipo.int/>), al numero record di nuove adesioni ai trattati gestiti dall'Organizzazione (59 adesioni) e al crescente ricorso all'intelligenza artificiale e ai big data nella gestione della proprietà intellettuale.

Maggiori informazioni: [https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article\\_0010.html](https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0010.html)

## **WIPO - RAPPORTO 2019 SUGLI INDICATORI MONDIALI DEI BREVETTI, MARCHI E DISEGNI**

### ***World Intellectual Property Indicators 2019 (WIPI)***

[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo\\_pub\\_941\\_2019.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdf)

I dati si riferiscono al 2018 ed evidenziano un nuovo record nelle registrazioni mondiali di brevetti, marchi e disegni. La Cina è il paese che registra il più alto numero di domande per brevetti, marchi e disegni, mentre gli Stati Uniti mantengono il primato nelle domande di brevetti depositate nei mercati di esportazione. Nel complesso l'Asia si configura come hub globale della proprietà intellettuale in quanto circa due terzi dei brevetti, dei marchi e dei disegni mondiali vengono depositati nei paesi asiatici (in prima linea Cina, Giappone e Repubblica di Corea).

Complessivamente i depositi di brevetti nel mondo sono stati pari a 3,3 milioni (nella sola Cina 1,54 milioni, pari al 46,6% del totale), con un incremento per il nono anno consecutivo (+5,2% rispetto al 2017). L'EPO, l'Ufficio Europeo dei Brevetti, compare al quinto posto per numero di depositi (dopo Cina, Stati Uniti, Giappone e Repubblica di Corea) e segue la Cina per entità di



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM

*DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali*

incremento nei depositi (Cina +11,6%; EPO +4,7%). Nel 2018 si è avuto anche un incremento nella registrazione dei marchi, stimati in un numero pari a 10,9 milioni a partire dal conteggio delle classi indicate nelle domande di deposito (14,32 milioni, con un +15,5%), mentre è aumentato del 5,7% il numero dei disegni contenuti nelle domande di registrazione (da 1.242.100 a 1.312.600).

I principali risultati del report WIPI con grafici e video sono disponibili al seguente indirizzo:

[https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article\\_0012.html](https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0012.html)

## **WIPO – SI AVVICINA L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA PER UNA MIGLIORE TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE**

Il Consiglio Europeo ha adottato il 7 ottobre scorso una decisione che autorizza l'adesione dell'Unione Europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche e un regolamento che stabilisce le norme che regolano l'esercizio da parte dell'UE dei diritti (e l'adempimento degli obblighi) derivanti dall'atto di Ginevra:

<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/10/07/eu-accedes-to-international-agreement-on-appellations-of-origin-and-geographical-indications/>

Ci si avvicina così al numero necessario di ratifiche (5) per l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra, dopo che la Repubblica Popolare Democratica di Corea, lo Stato Indipendente di Samoa e l'Albania hanno depositato i propri strumenti di ratifica.

L'Atto di Ginevra (2015) estende il campo di applicazione del Sistema di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale (1958), gestito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO). L'estensione riguarda in particolare l'inclusione di tutte le indicazioni geografiche (oltre alle denominazioni di origine) e la possibilità per le organizzazioni internazionali (quali l'Unione Europea) di diventare contraenti.

Testo dell'Atto di Ginevra: <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3983>

## **COMMISSIONE UE, DG TAXUD – REPORT SULL'ATTIVITÀ DI ENFORCEMENT DELLE DOGANE EUROPEE**

I risultati si riferiscono alle attività di enforcement dei diritti di proprietà intellettuale realizzate dalle Dogane europee nel 2018. Si evidenziano i seguenti dati: 70.000 sequestri effettuati nel 2018 (+21% rispetto all'anno precedente), circa 27 milioni di articoli sequestrati (-15%), per un valore commerciale complessivo di 740 milioni di euro. Rispetto al 2017 cambia la classifica dei prodotti più sequestrati. Escono dalle posizioni di testa i prodotti alimentari (che lo scorso anno erano al primo posto) e si collocano al primo posto della classifica le sigarette (15,6% del totale), seguite dai giocattoli (14,2%), imballaggi (9,4 %), etichette-cartellini-adesivi (8,9%) e abbigliamento (8,6 %). Primo paese di provenienza rimane, per l'insieme dei prodotti, la Cina. Per determinate categorie



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM

DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

di prodotti cambia il primato dell'origine, per esempio: Macedonia del Nord per le bevande alcoliche, Turchia per le altre bevande e per i profumi e cosmetici, Hong Kong per gli orologi e i cellulari. Degna di nota la riduzione del traffico aereo e navale dei prodotti contraffatti: l'84% dei sequestri del 2018 è stato relativo al traffico via corriere espresso o servizio postale.

Per approfondimenti:

- ⇒ Infografica: [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-factsheet.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-factsheet.pdf)
- ⇒ Rapporto integrale (EN): [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-report.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-report.pdf)

## EUIPO - ANNUNCIATA LA TERZA EDIZIONE DEI PREMI DESIGNEUROPA

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5376210>



Per celebrare l'importanza di disegni e modelli nell'UE, l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) lancia la terza edizione del premio dedicato ai disegni e modelli comunitari (DMC):

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-home>

Possono concorrere a ricevere i DesignEuropa Awards persone, enti o istituzioni di qualunque nazionalità, partecipanti singolarmente o in squadra, purché titolari di un valido DMC che sia anche commercializzato e venduto in qualsiasi paese.

I premi DesignEuropa sono suddivisi in tre **categorie**:

- industria (imprese con più di 50 dipendenti e oltre 10 milioni EUR di fatturato o di totale di bilancio)
- piccole imprese e imprese emergenti (imprese con meno di 50 dipendenti e meno di 10 milioni EUR di fatturato/totale di bilancio, oppure società costituite dopo il 1° gennaio 2016)
- premio speciale alla carriera (progettisti che, nel corso della loro carriera, hanno creato una serie significativa di opere con valore estetico e un impatto importante nel mondo del design).

Le domande di partecipazione possono essere candidature trasmesse dai titolari stessi dei disegni e modelli comunitari oppure nomine di candidati proposte da qualsiasi persona, ente o istituzione:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-applications>

**Il periodo per la presentazione delle domande scade il 20 aprile 2020.**

La cerimonia di premiazione di questa terza edizione dei DesignEuropa Awards si svolgerà a Eindhoven, nei Paesi Bassi, il 20 ottobre 2020:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/dea-award>



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM

DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

## **EUIPO- DUE SEMINARI GRATUITI IN ITALIA SU PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI MARCHI UE E DISEGNI COMUNITARI E PROCEDURE DI OPPOSIZIONE**

I due seminari, a partecipazione gratuita, si svolgono il **7 novembre prossimo a Milano** presso Hotel NH Milano Machiavelli (Via Lazzaretto, 5) e si rivolgono a due tipi di destinatari:

➤ «IPforYOU» for IP professionals:

<https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ip-for-you-milan> (iscrizioni e info)

➤ «IPforYOU» for direct filers:

<https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ip-for-you-milan-pm> (iscrizioni e info)

## **EUIPO - CONSULTAZIONE SU PROGETTO DI PRASSI COMUNE CP11 NUOVI TIPI DI MARCHIO**

Il testo del progetto è disponibile in inglese per le osservazioni:

<https://euipo.europa.eu/tunnel->

[web/secure/webdav/guest/document\\_library/Documents/ConvergenceProgram/CP11\\_WS1\\_%20Common%20Practice\\_1st%20Draft\\_%203rd%20WG.docx](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/Documents/ConvergenceProgram/CP11_WS1_%20Common%20Practice_1st%20Draft_%203rd%20WG.docx)

Si riferisce all'esame dei requisiti formali e degli impedimenti assoluti alla registrazione e nullità dei nuovi tipi di marchio UE. Sono in particolare apprezzati contributi relativi alla percezione dei consumatori di ogni nuovo tipo di marchio, al fine di sviluppare una logica individuale per ciascuno di essi (marchio sonoro, di movimento, multimediale e olografico) e poter elaborare ulteriormente queste sezioni della prassi comune.

I contributi vanno inviati all'indirizzo [CommonPractices@euipo.europa.eu](mailto:CommonPractices@euipo.europa.eu) **entro giovedì 14 novembre 2019**.

## **EUIPO – NUOVE ADESIONI AL DATABASE TMVIEW**

Il Dipartimento della Proprietà Intellettuale del Ministero del Commercio thailandese, l'Ufficio della Proprietà Intellettuale del Liechtenstein e l'OAPI (Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale) hanno reso accessibili i propri marchi dallo strumento di ricerca TMview. Con queste tre nuove adesioni, salgono a 71 gli uffici che aderiscono al database TMview, consentendo l'accesso a oltre 55 milioni di marchi nazionali.

Per maggiori informazioni:

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/5335384>

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/international-cooperation>

<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/news/-/action/view/5375394>



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM

DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

## **EUIPO – VIDEO TUTORIAL SULLA RIFORMA MARCHI IN 16 PAESI UE**

Si tratta di video della durata massima di 3 minuti che spiegano in sintesi lo scopo della riforma in materia di marchi e le novità in merito a deposito, registrazione e titolarità. I video sono accessibili nella sezione del portale EUIPO dedicata alla formazione nella parte riguardante le pratiche nazionali: <https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3672>

Per l'Italia il video è anche direttamente accessibile su YouTube al seguente indirizzo: <https://www.youtube.com/watch?v=iy8Kbl2MgiM>

Disponibili anche altri video tutorial in italiano su marchi e disegni:

⇒ Marchi: <https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3620>

⇒ Disegni: <https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3615>

L'intero catalogo dei corsi EUIPO sulla proprietà intellettuale è disponibile al seguente indirizzo:

[https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo\\_catalog/index.php?categoryid=1124](https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_catalog/index.php?categoryid=1124)

## **“IPR SME HELPDESK” DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

Sono tre gli IPR Helpdesk internazionali che forniscono alle piccole e medie imprese europee informazioni sulle modalità di registrazione dei titoli di proprietà intellettuale in Cina, America Latina e Sud-Est Asiatico e offrono supporto in caso di violazioni nelle stesse aree geografiche:

- **China IPR SME Helpdesk:** <http://www.china-iprhelpdesk.eu/>
- **Latin America IPR SME Helpdesk:** <http://www.latinamerica-ipr-helpdesk.eu/>
- **South-East Asia IPR SME Helpdesk:** <http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/frontpage>

I tre IPR SME Helpdesk sono tutti raggiungibili anche dall'hub <http://www.ipr-hub.eu/>

Un quarto servizio - lo **European IP Helpdesk** - <https://www.iprhelpdesk.eu/> - offre assistenza in materia di PI ai ricercatori e alle PMI europee, con particolare riferimento a coloro che partecipano ai progetti finanziati dalla UE in ambito [Horizon 2020](#) o sono impegnati nei processi di trasferimento tecnologico internazionale. Le richieste possono anche essere inviate in italiano. Le risposte vengono fornite nell'arco di 3 giorni lavorativi. E' possibile contattare il desk in italiano.



Tra le risorse disponibili sul sito dello European IP Helpdesk, segnaliamo le IPR Charts, schede di pronta consultazione sui diritti di proprietà industriale europei e internazionali, disponibili anche **in italiano**: <https://www.iprhelpdesk.eu/library/IP-Charts>



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM  
DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

## NOTIZIE DALLA DGLC-UIBM

### CHIARIMENTI OPERATIVI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI MARCHI

Circolare n. 608 del 18 ottobre 2019:

<http://www.uibm.gov.it/attachments/Circolare%20n.%20608%20chiarimenti%20operativi%20procedura%20opposizione%20marchi.pdf>

### ALIBABA GROUP'S BUSINESS & IPR PROTECTION SUMMIT - ROMA, 26 NOVEMBRE 2019

Organizzato da Alibaba Group, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, l'ICQRF del Ministero delle Politiche Agricole, la Guardia di Finanza, ITA, SACE SIMEST, Confindustria Moda, Indicam e l'Università LUISS.

L'evento, della durata di un giorno, è particolarmente dedicato alle piccole e medie imprese (PMI) ed è focalizzato sui seguenti temi:

- opportunità commerciali di business offerte alle PMI tramite le piattaforme e-commerce del gruppo cinese (sessione mattutina);
- strumenti gratuiti di tutela della proprietà intellettuale messi a disposizione sia dal Gruppo Alibaba che dalle istituzioni italiane (sessione pomeridiana).

Nell'ultima parte della giornata i rappresentanti delle diverse Business Unit di Alibaba saranno a disposizione delle aziende per incontri individuali. La partecipazione è a titolo gratuito.

Per partecipare è necessario registrarsi tramite l'applicativo Eventbrite:

<https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alibaba-groups-business-ipr-protection-summit-74412314235>

### SAVE THE DATE - SEMINARIO UIBM-EPO: *PATENTING PROCEDURES RELATING TO GREEN TECHNOLOGIES*, ROMA 4 DICEMBRE 2019

Il seminario, organizzato dall'Accademia dell'Ufficio Europeo dei Brevetti ([www.epo.org](http://www.epo.org)) in collaborazione con UIBM, si svolge in un'unica sessione mattutina presso la Sala Pubblico dell'UIBM (via San Basilio 14, Roma) e prevede la partecipazione in qualità di relatori di esaminatori EPO e UIBM, nonché alcune qualificate testimonianze del settore privato.

E' stata fatta la richiesta di accreditamento all'Ordine dei consulenti in proprietà industriale ai fini del riconoscimento di crediti formativi per i brevetti.

La lingua di lavoro sarà sia italiano che inglese, senza interpretariato. La partecipazione è a titolo gratuito, previa registrazione.



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM

DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

L'agenda dettagliata, con le istruzioni per la registrazione, verrà pubblicata a breve sul sito UIBM, sezione Eventi: [www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it).

## MARCHI STORICI – SOSPENSIONE BANDO

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 ottobre scorso l'avviso di sospensione dello sportello per il «bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei marchi la cui domanda di deposito sia antecedente al 1° gennaio 1967» (c.d. marchi storici):

[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-08&atto.codiceRedazionale=19A06187&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-08&atto.codiceRedazionale=19A06187&elenco30giorni=true)

## PRIMA “GIORNATA NAZIONALE DELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE PER GLI STUDENTI” 29 OTTOBRE 2019, BARI - AUDITORIUM LEGIONE ALLIEVI FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Evento organizzato dai firmatari del “Protocollo di Intesa per la realizzazione di iniziative di formazione contro la contraffazione e l’Italian Sounding” nell’ambito delle attività del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (<http://www.cnac.gov.it>).

Registrazione dell’evento sul canale culturale della rai:

<https://www.raicultura.it/articoli/2019/10/Giornata-della-lotta-alla-contraffazione-per-gli-studenti-Bari--29-ottobre-2019-8dca3c91-d40c-44f1-bf36-751fd92f7ece.html>

Programma:

<http://www.uibm.gov.it/index.php/29-10-2019-bari-prima-giornata-della-lotta-alla-contraffazione-per-gli-studenti>

## LAC - LINEA DIRETTA ANTICONTRAFFAZIONE

[anticontraffazione@mise.gov.it](mailto:anticontraffazione@mise.gov.it)

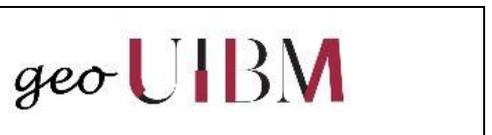
[anticontraffazione@pec.mise.gov.it](mailto:anticontraffazione@pec.mise.gov.it)

tel. 06.4705.3800

fax 06.4705.3539

Gestito in collaborazione con la Guardia di Finanza, il servizio **Linea Diretta Anticontraffazione** è particolarmente dedicato ai consumatori e alle imprese per segnalare i casi di contraffazione di cui sono vittime o testimoni e per avere informazioni sugli strumenti che l’ordinamento mette loro a disposizione per reagire.

L’assistenza è a titolo gratuito e le risposte vengono fornite nell’arco di alcuni giorni.



L’utente può trasmettere una segnalazione anche mediante smartphone/tablet utilizzando l’app geoUIBM, scaricabile dagli **app store per Windows Phone, IOS e Android**.



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM

*DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali*

L'app permette alla DGLC-UIBM e alle Forze dell'Ordine coinvolte di usufruire dei dati georeferenziati sulle segnalazioni, utili ai fini del monitoraggio e dell'enforcement a livello territoriale. I dati georeferenziati possono essere consultati anche dai cittadini sulla piattaforma geoUIBM online <http://geo.uibm.gov.it/>.

## **SPORTELLO CINA-RUSSIA-BRASILE**

Si tratta di un servizio personalizzato, messo a disposizione delle PMI che si vogliono internazionalizzare e avere perciò informazioni sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale in questi tre paesi.

Fornito dalla DGLC-UIBM con il supporto pro bono di esperti volontari iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, le imprese possono usufruirne gratuitamente fissando un appuntamento con un esperto presso la sede UIBM in via Molise 19 a Roma.

Per fissare l'appuntamento, è necessario scaricare e compilare il seguente modulo [http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006050/Modulo ass Cina Russia Brasile.docx](http://www.uibm.gov.it/attachments/article/2006050/Modulo_ass_Cina_Russia_Brasile.docx) e inviarlo alla casella email [dglcuibm.div4@mise.gov.it](mailto:dglcuibm.div4@mise.gov.it) alla quale è possibile comunque scrivere per avere maggiori informazioni.

## **TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE**

La DGLC-UIBM mette a disposizione delle imprese due servizi per facilitare la conoscenza e l'adozione degli strumenti utili a tutelarsi dal falso:

- il **SERVIZIO ORIENTAMENTO TECNOLOGIE**, ovvero una sezione del portale UIBM (<http://www.uibm.gov.it/index.php/servizio-tecnologie-anticontraffazione>) dove sono raccolte le informazioni sulle diverse tecnologie anti-contraffazione e di tracciabilità disponibili sul mercato. Si tratta di una vetrina delle tecnologie anticontraffazione realizzata con il contributo della Fondazione Ugo Bordoni;
- lo **SPORTELLO TECNOLOGIE ANTICONTRAFFAZIONE**, per supportare le imprese ad individuare le tecnologie che più si addicono alle loro esigenze e ad adottarle.

Le imprese possono usufruire di quest'ultimo servizio, realizzato in collaborazione con il Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), fissando un appuntamento presso la sede della DGLC-UIBM tramite richiesta indirizzata a [uibm.tecnologieac@mise.gov.it](mailto:uibm.tecnologieac@mise.gov.it). Al messaggio di richiesta va allegato un form debitamente compilato che è possibile scaricare al seguente indirizzo:



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM

DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

<http://www.uibm.gov.it/index.php/13-12-2016-attivo-lo-sportello-tecnologie-anticontraffazione-del-ministero-dello-sviluppo-economico-e-dell-istituto-poligrafico-e-zecca-dello-stato>

Gli incontri avverranno il secondo martedì di ogni mese presso la Sala Pubblico UIBM in via di San Basilio 14 a Roma.

## SERVIZIO ON-LINE DI ASSISTENZA E INFORMAZIONE ALLE IMPRESE PER L'AUTOVALUTAZIONE (PREDIAGNOSI) IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE



Il servizio è basato sulla compilazione di un questionario online e prevede il rilascio di un report personalizzato, generato automaticamente sulla base delle risposte fornite dall'utente. Il report contiene una serie di informazioni utili in materia di Proprietà

Industriale, di tutela e valorizzazione dei titoli, di possibili azioni preventive per difendersi dalla contraffazione e di contatti per eventuali approfondimenti o richieste.

Il servizio è accessibile al seguente indirizzo:

<http://www.uibm.gov.it/prediagnosi/>

## STRUMENTI DI ENFORCEMENT DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

### EUIPO – IP ENFORCEMENT PORTAL, PIATTAFORMA EUROPEA PER L'ENFORCEMENT DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

<http://www.ipenforcementportal.eu/>

Webinar sulle nuove funzionalità del portale enforcement gestito dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (3 dicembre 2019 h. 11.30):

<https://euipo.europa.eu/knowledge/?redirect=0>

Caratteristiche del portale:

- ⇒ Facilita la collaborazione e la comunicazione tra i detentori dei diritti e le autorità di enforcement
- ⇒ È gratuito, multilingue (23 lingue, compreso italiano) e sicuro
- ⇒ I detentori dei diritti possono accedere previa registrazione, che è subordinata alla titolarità di un marchio o disegno UE oppure nazionale (di uno qualsiasi dei Paesi UE)
- ⇒ Una volta registrati, è possibile segnalare violazioni riguardanti tutti i diritti di cui si è titolari (non solo marchi o disegni, ma anche brevetti e indicazioni geografiche)
- ⇒ È possibile segnalare casi di violazione online



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM

*DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali*

## **GUARDIA DI FINANZA - SIAC**

Nell'ambito della collaborazione con la Guardia di Finanza, la DGLC-UIBM promuove la piattaforma informatica SIAC, **Sistema Informativo Anti-Contraffazione**, co-finanziata dalla Commissione europea, che favorisce la cooperazione tra le forze di polizia (incluse le polizie municipali) ai fini della lotta alla contraffazione: <https://siac.gdf.it/>

L'efficacia dell'azione di contrasto dipende anche dalla collaborazione dei detentori dei diritti di proprietà industriale. Questi infatti possono partecipare all'azione di prevenzione e contrasto registrandosi sulla piattaforma e inviando gli elementi informativi riguardanti i propri prodotti (immagini, schede tecniche, perizie, consulenze tecniche etc.) colpiti da contraffazione, informazioni utili agli organi di controllo per le verifiche sul campo.

**La registrazione e l'uso della piattaforma sono gratuiti** e rappresentano un canale preferenziale di comunicazione con la Guardia di Finanza. Per maggiori informazioni:

<https://siac.gdf.it/aziende/Pagine/default.aspx>

## **TUTELA DOGANALE – DATABASE COPIS E FALSTAFF**

COPIS (anti-Counterfeit and anti-Piracy Information System) è la banca dati centrale dell'Unione Europea in cui confluiscono tutte le informazioni sulle domande di intervento (AFA - Application for action) presentate dalle imprese alle autorità doganali degli Stati Membri per la tutela dei propri diritti di proprietà intellettuale.

Per l'Italia l'autorità preposta a ricevere le istanze doganali è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli secondo la procedura online qui specificata:

<https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/aree-tematiche/lotta-alla-contraffazione/progetto-falstaff/istanze-di-tutela-online>

I dati ricevuti dalle Dogane italiane alimentano il database FALSTAFF che, in virtù di un collegamento diretto con il sistema europeo, confluiscono in COPIS e sono quindi condivisi da tutti gli Stati Membri e dalla Commissione per un miglior enforcement.

Per maggiori informazioni:

<https://www.adm.gov.it/portale/lotta-alla-contraffazione>

## **DESK ICE ANTICONTRAFFAZIONE**

Presso le sedi ICE di Istanbul, Mosca, New York e Pechino sono operativi i Desk di assistenza alle imprese italiane per la tutela della proprietà intellettuale in **Turchia, Russia, USA e Cina**:

<http://www.accessoalmercato.ice.it/>

I Desk svolgono anche attività di informazione e assistenza in materia di ostacoli al commercio.



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM

DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

Le imprese italiane che operano nei mercati di quei paesi possono quindi rivolgersi agli uffici ICE per ottenere assistenza tecnico-legale e informazioni di primo orientamento in materia di proprietà intellettuale con particolare riferimento alle procedure per la prevenzione, la difesa ed il ripristino dei propri diritti.

Per lo svolgimento delle attività di ciascun Desk, ICE si avvale di un esperto legale con ottima conoscenza del mercato di riferimento. Per informazioni e per accedere al servizio:

## Desk Istanbul

Esperto: Avv. Benan Ilhanli

[ipristanbul@ice.it](mailto:ipristanbul@ice.it)

tel. +90 2123730300

## Desk Mosca

Esperto: Dr. Vitali Gorkin

[iprmosca@ice.it](mailto:iprmosca@ice.it)

tel. +7 4959670275/76/77/78 int 145

## Desk New York

Esperto: Avv. Emanuele Bardazzi

[iprnewyork@ice.it](mailto:iprnewyork@ice.it)

tel. 001-212-980-1500

## Desk Pechino

Esperto: Avv. Sara Marchetta

[iprpechino@ice.it](mailto:iprpechino@ice.it)

tel. +86 1065973797

## TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE ONLINE

Le maggiori piattaforme di ecommerce e i più importanti social network mettono a disposizione dei **titolari dei diritti di proprietà intellettuale** alcuni strumenti gratuiti per segnalare le inserzioni di prodotti sospetti di contraffazione/pirateria e chiederne la rimozione (procedura c.d. di *notice and take down*).

### Alibaba

IPP - Intellectual Property Protection Platform (in inglese e cinese)

<https://ipp.alibabagroup.com/instruction/en.htm>

Lo strumento consente di fare segnalazioni riguardanti le seguenti **piattaforme** del Gruppo Alibaba: **Taobao.com**, **Tmall.com**, **Tmall.hk**, **1688.com**, **Aliexpress.com**, **Alibaba.com**, nonché le **6 piattaforme del Gruppo Lazada** (lazada.co.id, lazada.com.my, lazada.com.ph, lazada.sg, lazada.co.th, lazada.vn), che serve il Sud-Est Asiatico e la cui maggioranza appartiene al Gruppo Alibaba.

Le segnalazioni possono essere fatte sia dai titolari dei diritti che dai loro rappresentanti autorizzati. Per utilizzare la piattaforma è necessario **registrarsi**. In fase di registrazione viene chiesto di fornire prova della propria identità e prova della titolarità del diritto (copia del certificato di registrazione nel caso di marchi, disegni e brevetti; dichiarazione di violazione del diritto in caso di copyright).



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM

DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

Alcuni **video tutorial** (in inglese) aiutano l'utente nella procedura di registrazione e di segnalazione: <https://ipp.alibabagroup.com/instruction/en.htm#part5>

Per maggiori informazioni si vedano anche i seguenti documenti (in inglese):

<https://ipp.alibabagroup.com/infoContent.htm?skyWindowUrl=notice/handbook-en>

<https://ipp.alibabagroup.com/infoContent.htm?skyWindowUrl=news-20180110-en>

**Per facilitare le PMI** ad accedere agli strumenti di tutela, Alibaba consente anche di evitare la registrazione e di inviare le segnalazioni in maniera più diretta tramite:

- una casella di posta elettronica dedicata: [jpr@alibaba-inc.com](mailto:jpr@alibaba-inc.com) oppure

- un modulo da compilare e inviare online:

<https://ipp.alibabagroup.com/complaint/onlineForm/online.htm>

**Risultati 2018** dell'attività a tutela della proprietà intellettuale realizzata da Alibaba:

<https://files.alicdn.com/tps/service/897442f3b75eb23ec206fccf6a37eb45.pdf>

## Amazon

Amazon mette a disposizione un **modulo** in italiano per segnalare le violazioni, a cui si accede al seguente indirizzo: <https://www.amazon.it/report/infringement>

Le segnalazioni possono essere fatte sia dai titolari dei diritti che dai loro rappresentanti autorizzati. Il modulo di segnalazione è accessibile tramite login.

Ulteriori due strumenti di Amazon consentono un maggior grado di enforcement:

- **Brand Registry** (Registro dei Marchi), in italiano: <https://brandservices.amazon.it/?Id=BRITNF>  
Si tratta di una piattaforma che mette a disposizione strumenti di ricerca per immagini, parole chiave o numeri di identificazione standard di Amazon (ASIN), per individuare più facilmente e capillarmente le inserzioni contraffattive, segnalarle e chiederne la rimozione. Un team Amazon di supporto disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni di 7 offre assistenza nella gestione dei tool di Brand Registry. Per poter usufruire della piattaforma è necessario creare un account, dimostrando di essere titolari di un marchio registrato o di essere autorizzati ad operare per conto del titolare.
- **Project Zero** (in italiano): <https://brandservices.amazon.it/projectzero>. Questa piattaforma da un lato consente ai titolari dei brand di procedere direttamente alla rimozione delle inserzioni contraffattive e dall'altro consente ad Amazon, grazie all'uso dell'intelligenza artificiale e al machine learning, di rimuoverle proattivamente, cioè prima che vengano segnalate dai titolari dei marchi.

Per poter aderire a Project Zero il titolare del marchio o suo rappresentante deve essere un utente di Brand Registry e deve aver dimostrato un certo grado di accuratezza nelle segnalazioni. Sulla base di ciò, Amazon invita il titolare a partecipare alla piattaforma (*invite-only platform*). I titolari di marchi che sono già iscritti a Brand Registry possono comunque chiedere di aderire: presentata la richiesta tramite modulo disponibile al seguente indirizzo



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM  
DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

<https://brandservices.amazon.it/projectzero/waitlist>, essi vengono inseriti in una lista di attesa e sottoposti a valutazione da parte di Amazon per l'adesione a Project Zero.

## eBay

VeRO - Programma di verifica dei diritti di proprietà intellettuale:

<https://vero.ebay.it/introduzione.html> (in italiano)

L'adesione al programma, riservato ai titolari dei diritti, prevede alcuni step:

- registrazione online, ad esito della quale il titolare riceve un ID
- compilazione di un **modulo** di Notifica violazione, nel quale va inserito il codice ID di cui sopra
- invio del modulo alla casella [VeRO@ebay.it](mailto:VeRO@ebay.it)
- rilascio da parte di eBay dei permessi di accesso allo "Strumento per le segnalazioni VeRO"

Dopo questo primo vaglio, le future segnalazioni possono essere inviate direttamente allo "Strumento per le segnalazioni VeRO".

Con l'adesione al programma, eBay garantisce ai titolari dei diritti assistenza da parte del proprio staff nella gestione delle segnalazioni, accesso a informazioni identificative degli utenti eBay, risposta rapida nella cancellazione delle inserzioni segnalate come violazioni, un servizio di e-mail prioritaria dedicato alle segnalazioni.

## Facebook (Marketplace)

Facebook consente ai titolari dei diritti (in particolare marchi e diritti d'autore) o loro rappresentanti la segnalazione di violazioni tramite **modulo** online in italiano:

<https://www.facebook.com/help/contact/634636770043106>

Il modulo per la segnalazione di violazioni riguardanti i marchi è direttamente accessibile al seguente indirizzo:

<https://www.facebook.com/help/contact/1057530390957243>

Informazioni di dettaglio sulla compilazione del modulo e sul follow up di Facebook dopo la ricezione sono indicate nella pagina delle **FAQ** (in italiano):

[https://www.facebook.com/help/507663689427413?helpref=about\\_content](https://www.facebook.com/help/507663689427413?helpref=about_content)

Per l'enforcement dei diritti di autore su contenuti audio e video sulla propria piattaforma, Facebook mette a disposizione anche uno strumento chiamato "**Rights Manager**", che consente al titolare di caricare i contenuti che si vuole proteggere, scansionare il social, trovare le corrispondenze sospette e inviare una segnalazione. L'uso dello strumento, che è disponibile anche in italiano, è su richiesta del titolare e previa accettazione della richiesta da parte del social network. Per maggiori informazioni:

<https://www.facebook.com/facebookmedia/solutions/rights-manager>



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM

DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

## Instagram

Instagram consente ai titolari dei diritti (in particolare marchi e diritti d'autore) o loro rappresentanti la segnalazione di violazioni tramite **modulo** online in italiano analogo a quello di Facebook:

[https://help.instagram.com/contact/372592039493026?helpref=faq\\_content](https://help.instagram.com/contact/372592039493026?helpref=faq_content)

Il modulo per la segnalazione di violazioni riguardanti i marchi è direttamente accessibile al seguente indirizzo:

[https://help.instagram.com/contact/230197320740525?helpref=faq\\_content](https://help.instagram.com/contact/230197320740525?helpref=faq_content)

Informazioni di dettaglio sulla compilazione del modulo e sul follow up di Instagram dopo la ricezione sono indicate nella pagina delle **FAQ** (in italiano):

[https://help.instagram.com/222826637847963?helpref=page\\_content](https://help.instagram.com/222826637847963?helpref=page_content)

Lo strumento **Rights Manager** per l'enforcement dei diritti di autore predisposto per Facebook è disponibile anche per Instagram:

<https://www.facebook.com/help/publisher/212679769276903>

## Google

Google ha predisposto una **procedura guidata online** in italiano per la segnalazione di violazioni di diversa natura, che presenta come prima opzione l'indicazione del prodotto Google (Ricerca Google piuttosto che Google Play, YouTube, Drive ecc.) rispetto al quale è stata riscontrata la violazione:

<https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?rd=1&hl=it>

L'instradamento verso la segnalazione delle violazioni di proprietà intellettuale (marchi e copyright) da parte dei titolari dei diritti (o loro rappresentanti) varia a seconda del prodotto scelto e l'opzione corrispondente può non essere immediata (per esempio in Ricerca Google compare al terzo passaggio). Rileviamo inoltre che nell'elenco iniziale prodotti non compare Google Ads, servizio rispetto al quale si rinvenivano solitamente le violazioni di marchio da parte dei titolari dei diritti. Esiste tuttavia un modulo specifico per la segnalazione di violazioni su Google Ads, di non immediata individuazione. Il link diretto è il seguente:

[https://services.google.com/inquiry/aw\\_tmcomplaint](https://services.google.com/inquiry/aw_tmcomplaint)

Per inviare a Google le ingiunzioni dei tribunali contro terzi (a seguito di cause, per esempio per violazione di marchio o copyright) esiste un modulo specifico:

[https://support.google.com/legal/contact/lr\\_courtorder?product=websearch&uraw=](https://support.google.com/legal/contact/lr_courtorder?product=websearch&uraw=)

## Yahoo!

Yahoo! Mette a disposizione dei titolari dei diritti un form in italiano per la segnalazione di violazioni di marchi o diritti d'autore:

<https://ipr.yahoo.com/copyright?.lang=it-IT&guccounter=1>



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM

DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali

Da notare che il form è principalmente focalizzato sulla segnalazione della violazione del copyright. La segnalazione di violazione di marchio può essere fatta in via residuale (spuntando voce “altro”). È possibile fare una segnalazione anche via posta all'Ufficio legale competente per la zona EMEA:  
<https://www.verizonmedia.com/policies/ie/it/verizonmedia/ip/index.html>

## Mercado Libre

Mercado Libre - <https://www.mercadolibre.com> - è una delle piattaforme e-commerce leader in America Latina. Presente in 18 Paesi dell'area comprendente 260 milioni di utenti, su di essa avvengono 6000 ricerche e 11 operazioni d'acquisto al secondo per un totale di circa 365 milioni all'anno e un valore corrispondente di 18 miliardi di dollari. Quello delle vendite online è un mercato in forte espansione in America Latina, in particolare in Brasile. Molto richiesti sulla piattaforma sono i prodotti italiani del settore moda e design, che risultano anche i più contraffatti.

Proprio a causa della rilevanza che il fenomeno sta assumendo, la piattaforma ha predisposto un **Programma di Protezione della Proprietà Intellettuale (PPPI)** e invita le imprese italiane ad aderirvi per migliorare i risultati dell'attività di *notice and take down* e contribuire al blocco delle inserzioni contraffattive.

L'adesione al programma è gratuita ed è possibile attivarla cliccando dalla homepage di ognuno dei 18 paesi per i quali è disponibile la localizzazione della piattaforma (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay, Venezuela) ai seguenti link:

*Ayuda > Seguridad > Programa de Protección de Propiedad Intelectual* (per i 17 paesi di lingua spagnola)

*Contato > Segurança > Programa de Proteção à Propriedade Intelectual* (per il Brasile)

## SISTEMI DI PAGAMENTO E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

### PayPal

PayPal consente ai titolari dei diritti la segnalazione di siti che usano i servizi di PayPal e che vendono beni, servizi e contenuti in violazione di un loro diritto. La segnalazione va fatta tramite **modulo pdf** in [italiano](#):

<https://www.paypalobjects.com/digitalassets/c/website/ua/pdf/IT/it/infringementreport.pdf>

Il modulo va trasmesso a PayPal secondo le istruzioni qui indicate:

<https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/infringementrpt-full>



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE –UIBM

*DIV. IV Assistenza alle imprese per la lotta alla contraffazione, promozione della proprietà industriale e affari internazionali*

## **Mastercard**

Mastercard consente ai titolari dei diritti la segnalazione di siti che usano i servizi di Mastercard e che vendono beni, servizi e contenuti in violazione del proprio diritto di autore o dei propri marchi.

La segnalazione la fatta in inglese utilizzando in alternativa:

- una casella di posta elettronica dedicata: [ipinquiries@mastercard.com](mailto:ipinquiries@mastercard.com)
- un form: <https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/en-us/documents/mastercard-anti-piracy-referral-form-9.17-electronic-signature-1290.pdf>

Informazioni di dettaglio sui contenuti della segnalazione via mail e sulla compilazione del form sono disponibili (solo in inglese) nella pagina sulle politiche anti-pirateria di Mastercard:

<https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/anti-piracy-policy.html>