

DESK ASSISTENZA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E OSTACOLI AL COMMERCIO

Desk Mexico City



20
22



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

ITCA 
ITALIAN TRADE AGENCY



Italian Trade Commission

Agenzia ICE di Città del Messico

Campos Eliseos, 385 - Piso Ix - Colonia Polanco
11560 , Città Del Messico (Messico)

+ 005255/52808425

+ 005255/52813928

+ 005255/52813957



Responsabile: Dott. GIOVANNI ATENA

messico@ice.it

Layout grafico e impaginazione

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy
Nucleo Grafica@ice.it | Vincenzo Lioi & Irene C. Luca

INDICE

LA CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI E LA VIOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN MESSICO 5

La realtà della contraffazione
(pirateria) dei prodotti in Messico 6

Norme di riferimento 8

Dimensione del fenomeno, con
esempi e modalità di gestione da
parte delle autorità 18

Descrizione dei soggetti istituzionali
coinvolti nel meccanismo che regola
ogni tematica 22

Conseguenze concrete per le società
straniere operanti in Messico 28

OSTACOLI AL COMMERCIO IN MESSICO 31

Analisi sugli ostacoli al commercio in
Messico 32

Ostacoli specifici al commercio 34

Soggetti Istituzionali coinvolti 36

Conseguenze per le società straniere
operanti in Messico 37

LA CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI E LA VIOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN MESSICO

LA CONTRAFFAZIONE DI PRODOTTI E LA VIOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN MESSICO

LA REALTÀ DELLA CONTRAFFAZIONE (PIRATERIA) DEI PRODOTTI IN MESSICO

Il problema dei prodotti contraffatti a marchio registrato in Messico non è una novità, oggi è aumentato in modo esponenziale principalmente con la crescita del commercio elettronico, dove si registra una massiccia vendita di prodotti contraffatti attraverso vari canali (social network, piattaforme di e-commerce, posta elettronica, ecc.). Purtroppo, il nostro paese è passato dall'essere molto attivo in materia di importazione di prodotti contraffatti, ad essere un paese in cui esistono già fabbriche o officine dove vengono realizzati questi prodotti, principalmente nelle seguenti aree:

1. Calzature;
2. Tessile;
3. Medicinali;
4. Cancelleria;
5. Gioielli;

Oltre a ciò, il problema della contraffazione è diventato più complesso, in quanto non più solo fenomeno bidimensionale delle autorità contro i falsari, ma corredato da aspetti aggiuntivi quali:

1. Ignoranza dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità coinvolte nelle indagini e nel perseguimento di questi reati, compresi pubblici ministeri, esperti nell'integrazione dei fascicoli investigativi, fino ai giudici federali;
2. Riconoscimento della contraffazione quale crimine socialmente accettato, con consumatori consapevoli e credenti che la pirateria "è buona prassi" e genera posti di lavoro;
3. Reti di criminalità organizzata e tutela dei cartelli coinvolti nella diffusione della pirateria in alcune aree del Paese;
4. Importazione, distribuzione, produzione, commercializzazione online e persino esportazione di prodotti contraffatti; e
5. Notevole aumento della distribuzione di prodotti contraffatti tramite Internet e scarse reazioni o adattamenti da parte delle autorità competenti, sebbene le stesse piattaforme di commercio elettronico o i social network forniscano mezzi per combattere la distribuzione di prodotti contraffatti.

In termini generali, la contraffazione dei prodotti in Messico è considerata un problema o un crimine tollerato, data la scarsa attività di molte autorità nei suoi confronti e il gran numero di mercati o punti vendita presenti in tutto il paese. Non esiste uno Stato della Repubblica Federale Messicana in cui i prodotti contraffatti non siano venduti in maggiore o minore quantità; tuttavia, ci sono ancora interessanti sforzi da parte delle autorità per applicare i diritti di proprietà intellettuale e che dunque svolgono ancora operazioni contro la pirateria; tuttavia, ciò avviene grazie al supporto del settore privato, che svolge il ruolo più importante nello scenario che andremo ad analizzare.

Gli Stati Uniti d'America, attraverso il rapporto USTR 301, hanno inserito il Messico nella "lista dei paesi sotto osservazione", ossia un paese considerato a bassa protezione della proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda le azioni di contrasto alla contraffazione; pertanto, è importante che il governo messicano prenda in considerazione queste circostanze e riprenda le azioni a tutela, in modo da incentivare gli investimenti in questo settore ed evitare che gli stessi vengano messi in pericolo da queste pratiche.

Inoltre, nell'ambito di questa nota, è stato redatto un rapporto sui mercati in cui la vendita di prodotti contraffatti è elevata, che riteniamo dunque opportuno condividere in questa sezione^[1]:

1. La Pulga Río, a Monterrey;
2. Mercato di San Juan de Dios, a Guadalajara; e

1 <https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/special-301/2021-special-301-review>

3. Barrio “Tepito”, a Città del Messico.

Di seguito si segnalano i vari sistemi legali che consentono al Messico di svolgere azioni per combattere la pirateria o la contraffazione:

NORME DI RIFERIMENTO

A livello nazionale e regionale (LATAM), il Messico ha il privilegio di disporre in principio di un quadro giuridico sufficiente per svolgere le azioni di difesa che i titolari di marchi o diritti d'autore richiedono in termini di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, così come quello che può essere esercitato da detti titolari in qualsiasi altra parte del mondo. Il catalogo generale delle azioni è il seguente:

1. Azioni penali;
2. Azioni di infrazione amministrativa;
3. Azioni civili per risarcimento danni;
4. Azioni civili in materia di diritto d'autore;
5. Azioni da parte dell'Autorità; e
6. Misure di frontiera.

In concreto, le leggi che regolano le azioni a difesa dei diritti di proprietà intellettuale sono la Legge Federale per la Protezione della Proprietà Industriale, la Legge Federale sul Diritto d'Autore ed il Codice Penale Federale ed i loro rispettivi regolamenti, sebbene in molti casi i titolari dei diritti integrino le loro difese e argomentazioni con le norme contenute nei Trattati Internazionali sulla materia, di cui il Messico è parte.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione ed una menzione delle principali norme giuridiche che costituiscono la base per contrastare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare quelle sulla contraffazione.

Legge Federale per la Protezione della Proprietà Industriale

A beneficio delle varie società o individui titolari di diritti di proprietà intellettuale in Messico, la Legge Federale per la Protezione della Proprietà Industriale del 1994 (la “Legge”) contempla i reati contro la contraffazione del marchio, in particolare quelli relativi alla distribuzione, importazione, vendita, trasporto, commercializzazione, produzione e

stoccaggio di prodotti che riproducono marchi protetti da detta legge.

Le suddette tipologie criminali sono state di grande aiuto per l'indagine e il perseguimento dei reati, consentendo ai titolari dei marchi di intraprendere diverse azioni contro le violazioni dei loro diritti di esclusiva, conducendo perquisizioni nelle abitazioni dove erano immagazzinati o commercializzati prodotti contraffatti, nonché il sequestro di merci contraffatte importate nel Paese e operazioni su via pubblica nei confronti dei mercati nazionali dove vi era la vendita di prodotti contraffatti. Tali azioni sono state condotte principalmente con il supporto dell'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica (PGR), oggi Procura Generale della Repubblica (FGR), oltre all'Agenzia Federale Investigativa (AFI), oggi Polizia Ministeriale Federale (PFM).

Tuttavia, diverse sono state le problematiche in molte delle indagini preliminari che sono state preparate per perseguire questi reati, perché per quanto possa sembrare incredibile, la Legge non contiene una definizione di falso e dunque in molte occasioni i periti ufficiali della PGR, così come i giudici federali, hanno utilizzato le definizioni che si trovano nei Trattati Internazionali (come l'Accordo sugli Aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale attinenti al Commercio (TRIPS), per concettualizzare la definizione di contraffazione. Tuttavia, vi sono stati casi limite dove gli inquirenti hanno indicato che in virtù dell'assenza di una definizione di legge, il reato non esisteva in quanto tale, poiché la legge penale deve essere rigorosamente applicata e interpretata. Fortunatamente questo criterio è stato superato e con la nuova Legge, entrata in vigore il 5 novembre 2020, procuratori, giudici ed esperti dovrebbero avere maggiori certezze, poiché la definizione di contraffazione è adesso contenuta nell'articolo 402, che sanziona non solo la riproduzione identica di un marchio in un prodotto non autorizzato dal titolare, ma anche quei prodotti che recano marchi che riproducono gli aspetti essenziali di un marchio registrato, secondo quanto segue:

"Articolo 402.- Costituisce un reato:

1.- Falsificare un marchio a scopo di speculazione commerciale. Ai fini della presente Legge, per contraffazione si intende l'uso di un marchio identico o in modo tale da non poter essere distinto nei suoi aspetti essenziali da uno registrato o tutelato dalla presente Legge, senza l'autorizzazione del suo legittimo titolare o il suo licenziatario, al fine di rappresentare falsamente un prodotto o servizio come originale o autentico.

Per provare la contraffazione, sarà sufficiente che il marchio sia utilizzato in modo identico o in modo tale che i suoi aspetti essenziali non siano distinguibili da come appare rappresentato nel titolo di registrazione o, a seconda dei casi, nella delibera che ne stima o dichiara notorietà o fama;

II.- Produrre, immagazzinare, trasportare, introdurre in territorio nazionale, distribuire o vendere a fini di speculazione commerciale, oggetti recanti marchi contraffatti, nonché conferire o fornire in qualsiasi modo, consapevolmente, materie prime o forniture destinate alla produzione di oggetti recanti dette contraffazioni”.

Stante quanto sopra, si ritiene che con l’inclusione della definizione di contraffazione, i titolari di marchi registrati avranno sicuramente elementi più chiari per perseguire la distribuzione di prodotti contraffatti in Messico, o quantomeno superato il precedente cavillo legale che limitava o in alcuni casi forniva un pretesto alle autorità per non perseguire un reato.

In aggiunta, i titolari di marchi registrati hanno ora a disposizione anche diverse infrazioni contemplate nella nuova Legge, che sono state anche usate come strumenti per mettere in sicurezza prodotti contraffatti o violatori dei loro diritti di proprietà intellettuale, attraverso l’imposizione di misure cautelari o richieste di violazione che vengono elaborate davanti all’Istituto Messicano di Proprietà Industriale (IMPI). Le principali infrazioni che possono essere reclamate ed esercitate dai titolari di registrazioni di marchi sono le seguenti:

“Articolo 386.- Infrazioni amministrative:

I.- Compiere atti contrari ai buoni usi e costumi nell’industria, commercio e servizi, che implicino concorrenza sleale e che siano attinenti alla materia disciplinata dalla presente Legge;

II.- Compiere, nell’esercizio di attività industriali o commerciali, atti che causino o inducano il pubblico a confusione, errore o inganno, facendo credere o presumere infondatamente:

- a) Esistenza di un rapporto o di un’associazione tra uno stabilimento e quello di un terzo;*
- b) Che i prodotti siano fabbricati secondo le specifiche, le licenze o l’autorizzazione di terzi;*
- c) Che i servizi siano forniti o che i prodotti siano venduti su autorizzazione, licenze o specifiche di terzi, o*
- d) Che il prodotto in questione provenga da un territorio, regione o località diversa dal luogo di reale origine, in modo da indurre in errore il pubblico sulla provenienza geografica del prodotto;*

XVI.- Mettere in vendita o in circolazione o offrire servizi, indicando che sono protetti da

marchio registrato, senza esserlo. Se la registrazione del marchio è scaduta o è stata dichiarata nulla o annullata, si incorre in una contraffazione dopo un anno dalla data di scadenza o, a seconda dei casi, dalla data in cui sia richiedibile la relativa dichiarazione;

XVII.- Utilizzare un marchio simile in grado di confusione ad un altro registrato, a tutela di prodotti o servizi uguali o simili a quelli tutelati da quello registrato;

XVIII.- Utilizzare, senza il consenso del suo titolare, un marchio registrato o simile in grado di confusione come elemento di una denominazione commerciale o di denominazione o ragione sociale, o di nome a dominio o viceversa, a condizione che detti nomi, denominazioni o ragioni sociali siano relative a esercizi che operano con i prodotti o servizi tutelati dal marchio;

XXI.- Utilizzare un marchio registrato senza il consenso del suo titolare o senza la relativa licenza, per prodotti o servizi uguali o simili a quelli ai quali il marchio è applicato;

XXII.- Mettere in vendita o mettere in circolazione prodotti sui quali sia apposto un marchio registrato e che tali prodotti o la loro etichettatura siano stati alterati;

XXIII.- Mettere in vendita o mettere in circolazione prodotti ai quali è applicato un marchio registrato, dopo averlo alterato, sostituito o soppresso in tutto o in parte”.

A tal proposito, un elemento aggiuntivo che è stato inserito nella nuova Legge, che sebbene non sia un reato, è comunque un’infrazione perseguita e sanzionata dall’Istituto Messicano di Proprietà Industriale (IMPI) e che va a completare il già ampio catalogo delle infrazioni volte a contrastare i comportamenti contrari ai marchi, è quella connessa alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale su Internet, in particolare ai nomi a dominio che riproducono marchi registrati senza autorizzazione.

Tale causa di infrazione è stata inserita nel catalogo delle infrazioni previste dall’articolo 386, che stabilisce quanto segue:

“Articolo 386.- Infrazioni amministrative:

XVIII.- Utilizzare, senza il consenso del suo titolare, un marchio registrato o simile in grado di confusione come elemento di una denominazione commerciale o di denominazione o ragione sociale, o di nome a dominio o viceversa, a condizione che detti nomi, denominazioni o ragioni sociali siano relative a esercizi che operano con i prodotti o servizi tutelati dal marchio

XX.- Utilizzare un marchio precedentemente registrato o simile in grado di confusione come nome commerciale, denominazione o ragione sociale o nome a dominio o come parti di essi, di una persona fisica o giuridica la cui attività è la produzione, importazione o commercializzazione di beni o servizi uguali o simili a quelli a cui il marchio registrato è applicato, senza il consenso, espresso per iscritto, del titolare della registrazione del marchio o di chi ne ha la facoltà”.

L’attuale quadro normativo contemplato dalla legge messicana per la tutela dei titolari di registrazioni di marchi è dunque ampio, poiché contempla non solo i reati contro i marchi contraffatti ed i segreti industriali, ma anche un ampio catalogo di infrazioni, che comprende le azioni dei titolari di marchi contro praticamente qualsiasi riproduzione o utilizzazione non autorizzata degli stessi a livelli di identità o somiglianza, fino ad un grado di confusione.

LEGGE FEDERALE SUL DIRITTO D’AUTORE (“LFDA”).

Sebbene questa nota si concentri sul tema della contraffazione, intesa come riproduzione non autorizzata di marchi registrati in vari prodotti, abbiamo ritenuto importante aggiungere una breve nota sui reati e le infrazioni previsti dal quadro giuridico messicano, oltre a quelli già segnalati e compresi nella Legge.

In primo luogo, è importante ricordare che il diritto d’autore, secondo il Dr. David Rangel Medina, è l’insieme delle prerogative che le leggi riconoscono e conferiscono ai creatori di opere intellettuali e che vengono esternalizzate attraverso la scrittura, la stampa, la parola, la musica, il disegno, la pittura, la scultura, l’incisione, la fotocopiatura, la cinematografia, la radiodiffusione, la televisione, i dischi, le cassette, le videocassette ed ogni altro mezzo di comunicazione²¹. In buona sostanza, il diritto d’ autore è un’idea espressa con un carattere estetico o artistico.

Va tenuto presente che il diritto d’autore in senso lato si divide in diritti economici (riproduzione, distribuzione, trasformazione e comunicazione pubblica), diritti morali (integrità, paternità, ritrattistica, divulgazione, ecc.) e diritti di semplice remunerazione per il pubblico comunicazione (Articolo 26 bis della LFDA).

In quest’ ordine di idee e, ai fini del presente documento, si indicano di seguito come debbano intendersi quei comportamenti che violano i diritti economici dell’autore, che, come sopra indicato, sono: riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica e trasformazione.

2 PANORAMA DEL DIRITTO MESSICANO DIRITTO INTELLETTUALE, Rangel Medina David, Mc Graw Hill, Messico, 1998, p. 111

Riproduzione.

Ai sensi della sezione IV dell'articolo 16 della LFDA, per riproduzione si intende la realizzazione di una o più copie di un'opera, cioè l'atto di copiare un'opera o di ottenerne copia. A tal fine, detto articolo alla lettera prescrive:

“Articolo 16.- L'opera può essere resa pubblica mediante gli atti di seguito descritti: ...

Riproduzione: La realizzazione di una o più copie di un'opera, di un fonogramma o di un videogramma, in qualsiasi forma tangibile, compresa la conservazione permanente o temporanea con mezzi elettronici, anche se si tratta della realizzazione bidimensionale di un'opera tridimensionale o viceversa.”

Distribuzione.

Il diritto di distribuzione deve essere inteso come quell'atto con il quale l'autore o il suo avente causa mette a disposizione del pubblico l'originale o le copie dell'opera, mediante qualsiasi atto di passaggio di proprietà, come vendita, affitto, comodato, eccetera. A tal fine, la sezione V dell'articolo 16 della LFDA definisce la distribuzione come segue:

"Articolo 16.- L'opera può essere resa pubblica mediante gli atti di seguito descritti: ...

Distribuzione al pubblico: Mettere a disposizione del pubblico l'originale o la copia dell'opera mediante vendita, locazione e, in genere, ogni altra forma, e..."

In tal senso, vale la pena precisare che per distribuzione possono intendersi tutti quegli atti rispetto ai quali il titolare di diritti patrimoniali trasmette il possesso del supporto materiale dell'opera o di una sua copia, affinché venga fatta conoscere al pubblico. Pertanto, tutti gli atti, siano essi onerosi o meno, che implicino la trasmissione del possesso dell'opera o di copie di essa, configurerebbero una distribuzione dell'opera od una copia dell'opera in senso stretto.

Comunicazione pubblica.

La comunicazione pubblica è il diritto di sfruttamento di cui gode l'autore o il titolare dei diritti patrimoniali per autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico della propria opera, attraverso qualsiasi atto o procedura, purché non consista nella distribuzione di copie di detto lavoro. A tal fine, in materia di comunicazione pubblica, gli articoli 16 e 27 della LFDA stabiliscono le seguenti considerazioni:

"Articolo 16.- L'opera può diventare di dominio pubblico mediante gli atti di seguito descritti:

...

III. Comunicazione pubblica: Atto mediante il quale l'opera è messa a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo o procedura che la diffonda e che non consista nella distribuzione di copie;

..."

Articolo 27.- I titolari dei diritti patrimoniali possono autorizzare o vietare:

...

II. La comunicazione pubblica del proprio lavoro in uno dei seguenti modi:

- a) *La rappresentazione, recitazione ed esibizione in pubblico nel caso di opere letterarie e artistiche;*
- b) *L' esibizione pubblica con qualsiasi mezzo o procedura, nel caso di opere letterarie e artistiche, e*
- c) *L' accesso pubblico tramite telecomunicazioni;*
- ...”

Trasformazione.

Il diritto patrimoniale di trasformazione d'autore è quello che sorge quale potestà di autorizzare o vietare che la propria opera venga adattata, tradotta o sistemata diversamente da quanto espressamente autorizzato. A tal fine, la LFDA, nella sezione VI dell'articolo 27 sul diritto di trasformazione, prevede quanto segue:

“Articolo 27.- I titolari dei diritti patrimoniali possono autorizzare o vietare:

...

VI. La diffusione di opere derivate, in qualsiasi sua modalità, come traduzione, adattamento, parafrasi, arrangiamenti e trasformazioni, e

In questo contesto e data la comprensione dei concetti precedenti, la Legge Messicana prevede sia infrazioni che reati, al fine di combattere, principalmente, le riproduzioni non autorizzate di opere, ovvero qualsiasi copia di film, canzoni, disegni (principalmente nel settore abbigliamento e calzature), realizzate senza autorizzazione e a fini di speculazione commerciale.

Codice Penale Federale.

I reati connessi al diritto d'autore sono disciplinati dagli articoli 424 a 429 del Codice Penale Federale. Occorre tuttavia precisare che la maggior parte dei titolari di diritti d'autore che subiscono violazioni degli stessi, basano normalmente le loro azioni a tutela sull'art. 424 (reato generico non grave, che sanziona l'uso abusivo del diritto d'autore) e sull'art. 424 bis (riproduzione abusiva di opere).

Il contenuto dei succitati articoli è il seguente:

“Articolo 424.- Si imporrà un periodo di reclusione tra i sei mesi ed i sei anni ed una multa da trecento a tremila giorni:

- I. A chiunque speculi in qualche modo con i libri di testo gratuiti distribuiti dal Ministero della Pubblica Istruzione;*
- II. All'editore, produttore o incisore che produce consapevolmente più copie di un'opera protetta dalla Legge Federale sul Diritto d'Autore, rispetto a quelle autorizzate dal titolare dei diritti;*
- III. A chi utilizza in modo doloso, a scopo di lucro e senza la relativa autorizzazione, opere protette dalla Legge Federale sul Diritto d'Autore.*

Articolo 424 bis. - Si imporrà un periodo di reclusione da tre a dieci anni e la multa da duemila a ventimila giorni:

- I. Per chiunque produca, riproduca, introduca in territorio nazionale, stocchi, trasporti, distribuisca, venda o noleggi copie di opere, fonogrammi, videogrammi o libri, protetti dalla Legge Federale sul Diritto d'Autore, in maniera dolosa, a scopo di speculazione commerciale e senza l'autorizzazione che il titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi deve concedere nei termini della citata Legge. La stessa sanzione sarà irrogata a coloro che, consapevolmente, contribuiscono o forniscono in qualsiasi modo materie prime o forniture per la produzione o riproduzione di opere, fonogrammi, videogrammi o libri di cui al comma precedente;*
- II. A chi fabbrichi a scopo di lucro un dispositivo o un sistema il cui scopo è disattivare i dispositivi elettronici di protezione di un programma per elaboratore, oppure;*
- III. Per chiunque registri, trasmetta o esegua una copia totale o parziale di un'opera cinematografica protetta, esposta in una sala cinematografica o in luoghi che agiscono come tali, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti d'autore o dei diritti connessi."*

Queste fattispecie di reati sono le più utilizzate dai titolari di diritti d'autore per contrastare la cosiddetta "contraffazione" fisica e sono presentate e assistite anche dalle FGR, che combatte tali fattispecie. Inoltre, con l' aumento della violazione del diritto d'autore nell'ambiente digitale, queste fattispecie di reati si sono rivelate ugualmente utili per combattere le violazioni su Internet, integrate principalmente da trattati internazionali come i Trattati dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale sul diritto d'autore (WCT e WPPT).

Violazioni del diritto d'autore.

Come nel caso dei diritti a tutela di un marchio, anche il quadro normativo messicano contempla un ampio catalogo di violazioni del diritto d'autore, note come violazioni commerciali, che sono disciplinate dall'articolo 231 della LFDA. Tra le più utilizzate, vi sono le seguenti:

“Articolo 231.- Constituiscono infrazione in materia di commercio le seguenti condotte, quando sono poste in essere con profitto diretto o indiretto:

I. Comunicare, mettere a disposizione o utilizzare pubblicamente un'opera protetta con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo senza la preventiva ed espressa autorizzazione dell'autore, dei suoi legittimi eredi o del titolare del diritto patrimoniale dell'autore;

...

II. Fissare, registrare, produrre, riprodurre, conservare, distribuire, comunicare, mettere a disposizione, trasportare o commercializzare copie di opere, opere cinematografiche e altre opere audiovisive, fonogrammi, videogrammi o libri, protetti da copyright o diritti connessi, senza l'autorizzazione dei rispettivi titolari ai sensi della presente Legge;

III. Mettere in vendita, immagazzinare, trasportare o mettere in circolazione opere protette dalla presente legge che siano state deformate, modificate o mutilate senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore;”

Alla luce di quanto sopra, riteniamo che il quadro giuridico in termini di diritto d'autore sia sufficiente per combattere praticamente qualsiasi tipo di utilizzo o riproduzione non autorizzata di opere in Messico, anche a livello digitale, poiché oggi ci sono anche diversi casi di successo, in cui le varie autorità in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale sono riuscite a rimuovere i siti di distribuzione di contenuti digitali non autorizzati, o a bloccarli attraverso il supporto di Internet Service Provider.

DIMENSIONE DEL FENOMENO, CON ESEMPI E MODALITÀ DI GESTIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ

Come stabilito all'inizio di questo report, il fenomeno della pirateria, intesa come contraffazione di prodotti in ogni sua forma, sia essa distribuzione, commercializzazione, trasporto, stoccaggio, riproduzione o importazione, è un problema radicato in Messico da molto tempo, con un'evoluzione interessante, in quanto si è passati da un paese meramente consumatore, ad un paese fabbricante.

Lo studio denominato "Contraffazione in Messico, Diagnosi dell'Offerta ed Azioni Istituzionali", condotto dalla Camera di Commercio degli Stati Uniti d'America, capitolo Messico, nonché quello effettuato dall'Osservatorio Nazionale dei cittadini nel 2020, evidenziano un quadro generale sulla contraffazione in Messico, effettuando una divisione rilevante in termini di categorie di mercato, e stabilendo le seguenti basi:³

"Quest'attività illecita può essere suddivisa nelle seguenti categorie: mercati primari, dove il consumatore è una vittima ignara che il prodotto acquistato non è originale, e mercati secondari, dove il consumatore sa che la merce è contraffatta e, nonostante ciò, sceglie di acquistarla.

Sono state altresì individuate tre categorie, che hanno permesso di distinguere lo spazio di commercializzazione dei prodotti in Messico: (i) il mercato informale, che si sviluppa in attività come mercatini ambulanti o venditori ambulanti, dove i prodotti non sono regolamentati dalle autorità e non pagano tasse; (ii) i mercati formali, regolamentati dalle autorità e che si trovano nei centri commerciali, attività indipendenti, comprese piattaforme o marketplace elettronici, e (iii) il mercato digitale, in cui attraverso applicazioni, piattaforme e pagine Internet estranee ai marchi stessi, si commercializzano prodotti contraffatti, password di accesso a siti a pagamento, e si riproducono contenuti non autorizzati come musica, audio e video".

Questa classificazione ci permette di partire da un'idea di consumatore passivo e di consumatore attivo, cioè di colui

3 Studio sulla Pirateria in Messico, Diagnosi dell'Offerta e Azioni Istituzionali, condotto dalla Camera di Commercio degli Stati Uniti d'America, capitolo Messico e Osservatorio Nazionale dei cittadini, 2020, Prima edizione.

che, pur identificando o sapendo di acquistare un prodotto contraffatto, decide di farlo, il che porta ad una delle grandi conclusioni di questo studio, ossia che la contraffazione in Messico è un fenomeno socialmente accettato, dove il consumatore gioca un ruolo molto importante, poiché ritiene che non ci sia sanzione per questo reato e che non ci siano conseguenze economiche rilevanti per il paese.

Questo studio aggiunge anche elementi rilevanti per comprendere parte del fenomeno della contraffazione in Messico, principalmente statistici ed economici, che portano a concludere che gran parte del problema radica nell'esistenza del mercato informale in Messico, che aumenta la vendita e la distribuzione di prodotti contraffatti. A tal fine, questo studio cita quanto segue^[4]:

“In Messico, la dimensione della sfida è presentata nei dati più recenti pubblicati dall’ INEGI: nel novembre 2021, si stimava che la popolazione occupata in modo informale raggiungesse i 31,4 milioni di persone, pari al 55,6% della popolazione occupata. Alcuni confronti effettuati da questa stessa istituzione indicano che almeno nel 2020 il 21,9% del PIL proveniva dall’economia sommersa”.

Quanto sopra conferma che la contraffazione ha sicuramente un’origine basata su circostanze economiche e sociali, le quali, pur non essendo la causa principale dell’enorme crescita del mercato della pirateria in Messico, sono essenziali per comprendere il boom e la mancanza di crescita o consolidamento di un mercato formale per prodotti legittimi.

Riteniamo importante condividere all’interno di questo studio alcune peculiarità del fenomeno della contraffazione in Messico, che lo rendono diverso da altre giurisdizioni:

1. Incidenza della criminalità organizzata nelle operazioni di importazione, distribuzione e controllo dei mercati e delle reti di contraffazione;
2. Mancanza di azioni da parte delle autorità chiave nella lotta alla contraffazione, in particolare la Procura Generale della Repubblica;
3. Mancanza di conoscenza legale e tecnica dei problemi e delle autorità nel campo dell’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale;

4 Studio sulla Pirateria in Messico, Diagnosi dell’Offerta e Azioni Istituzionali, realizzato dalla Camera di Commercio degli Stati Uniti d’America, capitolo Messico e Osservatorio Nazionale dei cittadini, 2020, Prima edizione

4. Mancanza di formazione delle autorità di polizia preposte alle indagini penali sui reati contro la proprietà intellettuale per lo smantellamento delle operazioni di contraffazione o delle reti di distribuzione;
5. Crescita del commercio elettronico e della distribuzione di prodotti contraffatti e download illegali o "streaming", che hanno interessato principalmente l'industria del software, dei videogiochi, del cinema, del libro, della canzone, ecc.;
6. Vendita di prodotti contraffatti al governo tramite gare d'appalto, principalmente forniture mediche, toner, inchiostri e cancelleria;
7. Seppur esista un programma per combattere la contraffazione alla frontiera, esso non basta e si scontra anche con l'alto livello di corruzione che esiste in molte dogane;
8. Nonostante vi siano sequestri di prodotti contraffatti, pochissimi prodotti raggiungono la distruzione;

Il mal definito *mercato del welfare* (un programma governativo istituito dall' Esecutivo Federale, che consiste nel dare gratuitamente beni e risorse confiscati o sequestrati in dogana alle popolazioni più vulnerabili del Paese) ha generato un problema per i titolari di diritti di proprietà intellettuale, in quanto ha consentito il rientro nei mercati formali di prodotti all'epoca considerati illegali, generando di conseguenza una mancanza di certezza per le aziende che investono milioni di pesos in campagne di contrasto alla contraffazione.

ESEMPI IN SETTORI SPECIFICI

Il settore calzaturiero:

L'industria calzaturiera in Messico ha avuto un'evoluzione interessante per i titolari di marchi registrati, principalmente per quanto riguarda l'area sportiva e i marchi di alto lusso, poiché senza dubbio il mercato è sempre stato vivace e ricco di opportunità, sia per l'estero che per le aziende messicane. In questo senso, è importante ricordare che i due periodi considerati di svolta per l'industria della contraffazione in Messico sono stati intorno agli anni Settanta e Ottanta e lo sono stati soprattutto per le calzature, in quanto insieme all'ingresso di marchi rinomati quali Adidas®, Nike®, Puma®, Reebok®, c'è stato anche lo sviluppo di una manifattura nazionale che ha permesso ad aree come León, Guanajuato, Città del Messico e lo Stato del Messico di crescere e di sviluppare marchi locali.

Con la crescita di questo settore, si è creato un mercato nero, principalmente attraverso l'importazione di scarpe da tennis contraffatte dalla Cina. A partire dagli anni '90, erano dunque attive in Messico fabbriche dove si producevano

copie di scarpe da tennis dal marchio rinomato, ma di pessima qualità ed inferiori a quelle cinesi.

Nel periodo 2000 - 2010 si è poi assistito ad una crescita della produzione di copie nazionali di scarpe da tennis di prodotti rinomati ed è aumentata notevolmente l'importazione di copie cinesi, che nel mercato si avvicinano molto alla qualità del prodotto originale, acquisendo il nome di cloni. Dal 2010 ad oggi, le condizioni di cui sopra si sono mantenute, ma con un dettaglio rilevante, ossia che il Messico non è più solo un paese che importa prodotti contraffatti per la distribuzione nazionale, ma produce anche prodotti contraffatti e li esporta principalmente in Centro America.

In tutto questo lasso di tempo, il settore calzaturiero e sportivo è stato uno dei *brand owner* più attivi nella lotta alla contraffazione e nella distribuzione dei propri prodotti, instaurando campagne permanenti sia in dogana, sia azioni con l'IMPI, la FGR e altre autorità competenti; tuttavia, queste azioni si sono praticamente fermate da 3 anni a questa parte, limitando il numero dei sequestri e permettendo al fenomeno di aumentare notevolmente. Oggi i mercati dove si trovano scarpe o calzature da tennis contraffatte non sono centralizzati, ma c'è una presenza in quasi tutti i mercati su ruote del Paese e la FGR opera una percentuale bassissima di operazioni; questo naturalmente ha un impatto negativo importante sul settore, che da oltre 4 decenni sta vivendo un problema crescente. Alcune note rilevanti che descrivono questa realtà sono le seguenti:

- a) <https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/mexico-dentro-de-los-20-paises-con-mas-pirateria-contrabando-5291776.html>
- b) <https://www.semana.com/negocios/articulo/la-pirateria-deja-millonarias-perdidas-nike-adidas/155679/>
- c) <https://www.vertigopolitico.com/politica/economia/pirateria-imparable-en-mexico>
- d) <https://www.milenio.com/negocios/financiamiento/la-pirateria-y-el-contrabando-son-los-enemigos-publicos-de-mexico>
- e) <https://www.reporteindigo.com/indigonomics/grandes-mercados-de-pirateria-en-la-mira-de-eu/>

L'industria farmaceutica:

La contraffazione dei medicinali è un altro dei grandi mercati che - vista l'inattività da parte di molte delle autorità che dovrebbero contrastarla - è cresciuto a dismisura, visto che oggi ci sono mercati per la distribuzione di medicinali contraffatti nel nord, centro e sud del Paese, situazione che all'inizio del 2000 non esisteva, poiché c'erano solo poche aree al nord e poche al centro dove si distribuivano prodotti contraffatti, la maggior parte di importazione, mentre

ora sono già stati confermati casi di laboratori in cui vengono prodotti medicinali contraffatti, con il coinvolgimento dei cartelli della droga.

La contraffazione di farmaci, unita a problemi aggiuntivi all'interno di questo settore come la rietichettatura, la vendita di prodotti scaduti, i campioni, l'adulterazione o la contaminazione, è una fattispecie in rapida crescita e durante molti anni le autorità sono state piuttosto ricettive e collaborative contro questo fenomeno. Tuttavia, con il nuovo governo gli interventi sono diminuiti e, nonostante siano diverse le autorità coinvolte nel contrasto a questo fenomeno, ciò non ha giovato al settore farmaceutico nella sua lotta ai reati contenuti nelle Leggi che sanzionano la distribuzione non autorizzata di medicinali contraffatti, adulterati, contaminati o contraffatti.

Data la natura dei medicinali ed il fatto che si tratta ovviamente di prodotti destinati al consumo umano, ci sono autorità specifiche che combattono questi reati, come la COFEPRIS e lo stesso IMPI. Fortunatamente, l'Amministrazione Generale del Commercio con l' Estero (AGACE) ha favorito i proprietari di molte industrie, comprese quelle legate all'industria farmaceutica, svolgendo azioni molto rilevanti ed assicurando un gran numero di prodotti contraffatti, rubati o addirittura di contrabbando, in particolare attraverso visite a domicilio e operazioni di ispezione stradale. Queste iniziative consentono dunque a molti proprietari di marchi di continuare a credere che in Messico sia possibile combattere il mercato nero dei medicinali.

DESCRIZIONE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NEL MECCANISMO CHE REGOLA OGNI TEMATICA

Procuratore Generale della Repubblica (FGR)

L'ufficio del Procuratore Generale della Repubblica è incaricato in Messico del perseguimento, dell'indagine e risoluzione dei crimini federali, compresi ovviamente quelli di Proprietà Intellettuale. Esiste così, da oltre 15 anni, l'Unità Specializzata per l'Indagine sui Reati contro il Diritto d'Autore e la Proprietà Industriale (UEIDDAPI), che si occupa delle indagini e del perseguimento dei reati in tale materia, con almeno 30 pubblici ministeri assegnati e un'unità specializzata di Polizia Ministeriale.

Si tratta dell'Unità Specializzata in materia di trattamento e tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale, attraverso l'integrazione di un fronte comune formato dalle autorità amministrative, preventive ed investigative sui reati in materia e dalle organizzazioni, enti e società che esercitano il diritto d'autore e la proprietà industriale.

L' UEIDDAPI è sulla carta un fronte istituzionale nato per controllare e vigilare sull'applicazione della normativa amministrativa in materia di diritto d'autore e proprietà industriale, nonché per la prevenzione, l'indagine e il perseguimento dei reati in materia, attraverso un'attuazione sistematica e coordinata di azioni specializzate volte a debellare l'impunità e ridurre l'incidenza della criminalità in tale ambito, attraverso la formulazione di proposte di riforma legislativa che facilitino azioni istituzionali, campagne di sensibilizzazione per la prevenzione di tali reati, azioni energiche contro l'approvvigionamento di materia prima per la riproduzione illecita di beni protetti dalle leggi in materia, nonché contro la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti riprodotti illegalmente.^[5]

Tuttavia, è importante ricordare che da almeno tre anni quest' unità ha purtroppo ridotto le sue operazioni in termini di perquisizioni di abitazioni in cui il prodotto falsificato è immagazzinato, distribuito o commercializzato, nonché riguardo alle operazioni di piazza o mercatino, attualmente quasi nulle. L'unica attività di cui questa Unità è moderatamente a conoscenza è quella relativa alle denunce penali volte a realizzare l'assicurazione dei prodotti in containers e delle lettere di trasporto aereo, dove, tra l'altro, le azioni normalmente si fermano e non c'è un seguito che porti alla distruzione di prodotti o smantellamento di operazioni criminali.

Istituto Messicano di Proprietà Industriale (IMPI).

L'autorità per eccellenza che registra e tutela la proprietà industriale in Messico è proprio l'IMPI, che non solo ha il compito di registrare segni distintivi, brevetti, modelli di utilità, disegni industriali e altre figure, ma che attraverso la Direzione Divisionale per la Protezione delle Proprietà Intellettuale, svolge anche procedure di monitoraggio e rispetto della Legge sulla Proprietà Industriale.

L'IMPI ha il potere di promuovere e tutelare l'innovazione attraverso il sistema della proprietà industriale, nonché di occuparsi dell'uso illegale dei diritti di proprietà intellettuale. Tale iter inizia con la presentazione di una richiesta di "dichiarazione amministrativa", che può essere di nullità, scadenza, cancellazione, contraffazione e dichiarazione di notorietà o notorietà di marchi.^[6]

Come l'AGACE (l'Amministrazione Generale per il Controllo del Commercio Estero), l'IMPI è stata un'autorità

5 <https://www.gob.mx/fgr/acciones-y-programas/unidad-especializada-en-investigacion-de-delitos-contra-los-derechos-de-autor-y-la-propiedad-industrial>

6 <https://www.gob.mx/impi/articulos/acciones-y-procedimientos-para-la-proteccion-de-la-propiedad-intelectual>

ampiamente ricercata dai titolari di marchi e diritti d'autore data l'inattività della FGR negli ultimi 3 anni, sia per applicare misure alla frontiera contro prodotti contraffatti ed i contraffattori, sia per l'imposizione di misure cautelari, principalmente mettendo al sicuro le merci negli stabilimenti o chiedendo l'allontanamento dai siti che distribuiscono prodotti contraffatti. Vale la pena far notare la disponibilità costante di questa autorità nel collaborare con i titolari dei marchi a difesa dei loro diritti.

Agenzia Doganale Nazionale del Messico (ANAM).

Il Sistema di Amministrazione Fiscale, attraverso quella che oggi viene chiamata Agenzia Doganale Nazionale del Messico (ANAM), ha un programma di identificazione aleatorio dei prodotti contraffatti che intendono entrare nel nostro Paese.

Inizialmente, questo progetto era noto come "Agile Dispatch", ovvero programma random per l'identificazione di prodotti contraffatti, che mira a ridurre al minimo gli ostacoli che potrebbero sorgere nel transito delle merci autorizzate dalle dogane del Paese, nonché ad identificare tempestivamente prodotti contraffatti o quelli che potrebbero violare i diritti di proprietà intellettuale relativi ai marchi coinvolti, o addirittura i diritti d'autore.

Tutti i titolari di registrazioni di marchi in Messico possono aderire volontariamente a questo programma, che inizia con la presentazione di una richiesta di adesione all'ANAM, finalizzata ad ottenere la registrazione della società e le registrazioni dei marchi che il titolare è interessato a monitorare nelle 49 dogane del Paese.

Per adempiere a quanto sopra, il legale rappresentante del titolare dei marchi deve dimostrare la propria personalità giuridica esibendo una procura generale per liti e riscossione di crediti, comprendente la facoltà di presentare domande giudiziali. La documentazione viene esaminata dall'Ufficio Operazioni Doganali, ed in caso di esito positivo il proponente viene abilitato ad inserire nella piattaforma i dati di ciascuno dei marchi da registrare ("Base dei marchi").

La piattaforma SAT (Tax Administration Service) migra direttamente dal database dell'Istituto Messicano di Proprietà Industriale (IMPI) le informazioni generali di ciascun marchio, che possono essere integrate facoltativamente con le informazioni riguardanti: licenziatari, importatori o esportatori autorizzati; dogana dove normalmente entra la merce; punti principali che devono essere presi in considerazione per verificare l'autenticità del prodotto, ecc.

Una volta completata l'acquisizione di questi dati, il sistema assegna automaticamente un codice alfanumerico ad ogni registrazione del marchio. L'obiettivo di questi codici è che gli importatori autorizzati li dichiarino nelle dichiarazioni di importazione in modo che possano introdurre i loro prodotti in Messico più rapidamente e senza che la loro merce venga verificata.

La mancata dichiarazione di questi numeri potrebbe generare una bandiera rossa attraverso la quale la merce e l'autenticità devono essere verificate con il legale rappresentante per determinare se i prodotti sono autorizzati o meno, ritardandone l'uscita. Per evitare questi ostacoli ai canali autorizzati, sarà necessaria una comunicazione molto stretta e chiara tra il titolare dei marchi ed i suoi importatori per fornire tempestivamente i codici corrispondenti in modo che possano essere inseriti nei documenti di importazione e, in questo modo, evitare qualsiasi ostacolo nell'introduzione della merce nel paese.

La banca dati può essere consultata solo dai verificatori doganali per avere elementi oggettivi in sede di revisione di contenitori con prodotti che recano marchi registrati e quindi poter validare l'autenticità del prodotto, o in mancanza emettere semaforo rosso quando i dati della petizione non coincidono con le informazioni registrate nel database. Poiché la banca dati viene eseguita elettronicamente, una volta registrato un marchio, esso può essere immediatamente esaminato da qualsiasi verificatore di qualsiasi ufficio doganale in Messico, facilitando un monitoraggio più efficiente a livello nazionale.

È importante ricordare che possono essere registrati solo i marchi già registrati in Messico, la cui protezione riguarda i prodotti.

Attualmente, la registrazione dei marchi in questa banca dati è volontaria ed esente dal pagamento dei diritti governativi; tuttavia, l'intenzione di ANAM è di farne un elemento obbligatorio per quelle società che sono interessate a difendere i propri diritti di proprietà intellettuale. In altre parole, quando il progetto sarà regolato, le aziende che non hanno registrato i propri marchi non saranno informate dell'arrivo di merce sospetta da nessuno dei valichi di frontiera.

L'idea principale del progetto è quella di evitare ostacoli di importazione per quei canali autorizzati a realizzarli; per questo motivo, se un'azienda è registrata come unico importatore autorizzato, la dogana dovrebbe in teoria dare notizia di qualsiasi importazione che includa questi marchi e che non venga introdotta nel Paese dall'azienda in questione.

D'altra parte, è importante ricordare che i rappresentanti legali che segnalano la maggior parte delle attività in questa banca dati doganale hanno la possibilità di avere un servizio personalizzato con i funzionari SAT per risolvere qualsiasi problema di importazione che possa sorgere.

Nel caso in cui una società fosse interessata a registrare i propri marchi nella banca dati SAT, sarebbero necessari i seguenti documenti:

1. Procura generale per liti e riscossione di crediti con facoltà specifiche di presentazione e ratifica di domande giudiziali;

2. Elenco dei marchi da registrare;
3. Dati generali dei licenziatari e importatori autorizzati;
4. Differenze tecniche tra prodotti originali e contraffatti.

Dal punto di vista pratico, questo sistema ha funzionato in modo molto efficace per molti titolari, dal momento che molti dei prodotti contraffatti che vengono distribuiti nel nostro paese entrano attraverso le dogane di Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Aeroporto Internazionale di Città del Messico (AICM), Pantaco, Nuevo Laredo, Monterrey e Tijuana.

È importante ricordare che le azioni intraprese dai titolari dei marchi, una volta confermato il tentativo di importazione di prodotti contraffatti nel Paese, possono consistere nella presentazione di misure di frontiera all'IMPI o, se del caso, in una denuncia penale alla Procura Generale della Repubblica.

Amministrazione Generale del Controllo del Commercio Estero (AGACE).

Nel 2012 è stata creata dal SAT l'Amministrazione Generale del Controllo del Commercio Estero (AGACE) per occuparsi di tutto ciò che riguarda lo sdoganamento. Si tratta di un'entità che ha poteri di controllo del rispetto degli obblighi fiscali, principalmente quelli legati al pagamento delle tasse e dazi dopo lo sdoganamento. In questo senso AGACE, pur non avendo il potere di mettere direttamente in sicurezza prodotti contraffatti, ha il potere di effettuare sopralluoghi e se non viene verificata la legale presenza o la proprietà della merce, può procedere al sequestro cautelare della stessa, posto che il 99,9% dei prodotti contraffatti non ha supporto fiscale o documentale dell'origine legale del prodotto.

Negli ultimi 3 anni, vista l'inattività della Procura Generale della Repubblica in azioni quali perquisizioni o operazioni in grado di aumentare il numero dei sequestri di prodotti, AGACE è diventata di grande rilievo, svolgendo diverse operazioni contro il mercato informale, anche contraffatto, ed assicurando prodotti rilevanti sul mercato, come bevande alcoliche, giocattoli, scarpe da tennis, medicinali, compresa la loro distruzione.

Commissione Federale per la Protezione Contro i Rischi Sanitari (COFEPRIS).

COFEPRIS è un'autorità dipendente dal Ministero della Salute, con grande rilevanza nella questione della protezione dei rischi sanitari, dei medicinali e dei temi inerenti alla salute in generale per il Messico, ha giurisdizione federale ed è praticamente coinvolta in questioni di misure e azioni per minimizzare con precisione i rischi per la salute.

La missione di COFEPRIS è proteggere la popolazione dai rischi per la salute causati dall'uso e dal consumo di beni e

servizi, forniture sanitarie, nonché dalla loro esposizione a fattori ambientali e lavorativi, dal verificarsi di emergenze sanitarie e dalla fornitura di servizi sanitari, attraverso la regolamentazione, il controllo e la prevenzione dei rischi per la salute.

La COFEPRIS stabilisce ed attua politiche, programmi e progetti al livello della migliore pratica internazionale, in un efficace coordinamento con i diversi attori della sfera pubblica, privata e sociale, per prevenire e affrontare i rischi per la salute, contribuendo così alla salute della popolazione.[7]

Per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale di cui interviene a difesa, COFEPRIS collabora con enti quali la FGR, l'IMPI e l'AGACE, per l'assicurazione dei medicinali contraffatti, nonché di tutti quelli che possono avere ripercussioni sulla salute dei messicani. Purtroppo, come molte altre autorità, dall'inizio dell'attuale amministrazione anche la COFEPRIS non ha avuto molta azione sul campo e le azioni di contrasto ai medicinali contraffatti sono minime, se non nulle, anche nei casi in cui sia stato coinvolto il farmaco contro il COVID-19 o vaccini contro detto virus.

7 <https://www.gob.mx/cofepris/que-hacemos>

CONSEGUENZE CONCRETE PER LE SOCIETÀ STRANIERE OPERANTI IN MESSICO

Come abbiamo commentato, il fenomeno della contraffazione coinvolge diversi aspetti (principalmente sociali ed economici) che ci permettono di comprenderne la genesi e la permanenza in Messico, oltre a quelli incentrati su una questione di coscienza collettiva, per cui questo problema si è radicato nella mentalità dei messicani come un crimine senza conseguenze o come una condotta socialmente accettata. Tutto questo, unito alla mancanza di attività o interesse di alcune autorità nel perseguire questa tipologia di reato, ha fatto sì che la pirateria sia oggi un problema sproporzionato, che danneggia principalmente le aziende straniere che distribuiscono prodotti in Messico.

Tra le principali conseguenze concrete per le società estere operanti in Messico, si segnalano senza dubbio le seguenti:

1. Inibizione e disincentivo agli investimenti esteri in Messico;
2. Chiusura di negozi e filiali a causa di scarse vendite o scarsa reputazione del marchio;
3. In alcuni casi, perdita di fette di mercato a causa di venditori di merce contraffatta;
4. Riduzione della creazione di posti di lavoro diretti e indiretti;
5. Necessità di stanziare budget e risorse dedicate esclusivamente alla lotta alla contraffazione; e
6. Danno di reputazione per il marchio, dovuto a prodotti contraffatti di bassa qualità.

In conclusione, il fenomeno della contraffazione ha conseguenze che vanno al di là del mercato o dei consumatori, investendo anche società estere che dunque possono essere scoraggiate ad investire in Messico. Pertanto, riteniamo opportuno raccomandare alcune attività ed azioni, che permetterebbero ai detentori di diritti di proprietà intellettuale di essere meglio preparati nel caso in cui fosse necessario attaccare prodotti contraffatti e contraffattori, o affinché sappiano prima di entrare nel paese che il loro settore è vulnerabile. Tali azioni sono le seguenti:

1. Condurre ricerche di mercato per identificare i punti vendita di prodotti contraffatti rilevanti, compreso l'ambito digitale;
2. Identificare le autorità che in base alla tipologia di prodotti commercializzati supportano i *brand owners*. A tal proposito, abbiamo individuato almeno 4 attori attivi: ANAM, IMPI, AGACE e alcune Delegazioni FGR;
3. Realizzare azioni congiunte con altri *brand owners* o associazioni che abbiano lo stesso problema, al fine di generare azioni più energiche e rappresentative per il settore industriale;

4. Aderire a camere di commercio o associazioni dove si fa lobbying a favore di industrie che hanno problemi di contraffazione del marchio;
5. Assumere aziende specializzate nella lotta alla contraffazione, perché nonostante nel mercato messicano siano presenti molte aziende nel campo della proprietà intellettuale, esse non necessariamente conoscono il tema della *brand protection* o della lotta alla contraffazione;
6. Preparare un piano con obiettivi specifici per combattere la contraffazione in Messico e stanziare un budget per la campagna, che deve includere aspetti di indagine, esecuzione di azioni e corsi di formazione per le autorità;
7. Il costo delle indagini o delle azioni contro la contraffazione dipende sempre dall'obiettivo specifico, a seconda che si tratti di un punto vendita commerciale, di un magazzino o di un laboratorio, ma nel mercato messicano oscillano tra USD \$ 900 e USD \$ 3.000 per obiettivo.



OSTACOLI AL COMMERCIO IN MESSICO

OSTACOLI AL COMMERCIO IN MESSICO

ANALISI SUGLI OSTACOLI AL COMMERCIO IN MESSICO

Il Messico è un paese privilegiato dal punto di vista economico e geografico, avendo un vasto territorio con tutti i tipi di clima, ricco di biodiversità e con una posizione geografica strategica. Il Messico è uno dei pochi paesi che può vantare di avere praticamente tutte le industrie e i settori commerciali che operano in un paese con questo tipo di caratteristiche, circostanza che lo ha reso un'economia attraente, con cui fare affari ed in cui investire.

Prima della pandemia causata dal COVID-19, nel periodo 2012-2016 la crescita economica in Messico ha accelerato ed il suo PIL (Prodotto Interno Lordo) è cresciuto a un tasso medio annuo del 2,5%, superiore all'1,4% registrato nel periodo 2007 - 2011. Il PIL pro capite ha raggiunto circa 10.000 dollari USA. La crescita economica si è basata sia sul rafforzamento della domanda interna che sull'aumento delle esportazioni di manufatti negli Stati Uniti. L'inflazione è stata tenuta sotto controllo, in un intervallo compreso tra il 2% e il 4% annuo, che corrisponde alla fascia di oscillazione fissata dalla Banca del Messico.

Tuttavia, a seguito della pandemia di COVID-19, il mondo è stato avvolto dall'incertezza e non c'è dubbio che le economie hanno subito un colpo devastante, interrompendo le loro attività in alcune occasioni nella loro interezza. Ciò ha causato alti costi di esercizio, logistica, materie prime, interruzione di attività portuali, aeroportuali e cancellazioni di spedizioni.

Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, la previsione di crescita del PIL nel 2021 per il Messico era del 6,2%, mentre per il 2022 dovrebbe essere del 4,0%; tuttavia, a seguito della pandemia, il Ministero dell'Economia ha rivisto tali percentuali, riducendole ad un più realistico 2,6% per il 2022.

I dati dell'industria e del commercio, sia interno che estero, sembrano però mostrare tendenze al rialzo: un esempio è dato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), la quale prevede che l'economia messicana cresca un 3,3% nel 2022 ed un 2,5% nel 2023, dopo essere cresciuto del 5,9% nel 2021. Inoltre, le

esportazioni dovrebbero continuare a beneficiarsi della forte ripresa economica negli Stati Uniti, mentre i consumi dovrebbero essere favoriti dal progressivo miglioramento del mercato del lavoro e dall'aumento nella proporzione della popolazione vaccinata, oltre al fatto che gli investimenti beneficeranno dei progetti infrastrutturali previsti.

In termini generali, l'attività ha mostrato una tendenza al rialzo in agricoltura, industria e servizi, mostrando una certa eterogeneità al loro interno; la ripresa economica è invece in ritardo nei settori ad alto tasso di contatto umano, come il tempo libero e l'ospitalità, mentre ci sono settori che hanno superato i livelli pre-pandemia.

A causa dell'elevato livello di integrazione del Messico nelle scale di valori internazionali, le variazioni dei costi nelle catene di approvvigionamento esercitano una pressione significativa sull'inflazione primaria e di base, mentre fattori interni ed esterni accentuano questo tipo di pressione.

Il forte ruolo che il commercio estero rappresenta per il Messico non può essere ignorato, poiché grazie alla sua politica commerciale, il Messico ha una rete di 14 Accordi di Libero Scambio con 50 paesi, 30 Convenzioni per la Promozione e Tutela Reciproca degli Investimenti (APPR) con 31 paesi o regioni amministrative e 9 accordi di portata limitata. Il Messico è diventato una base manifatturiera globale con forti legami con le economie di consumo del Nord e del Sud America. Il Paese offre una posizione strategica e la vicinanza a questi grandi centri di consumo, consente alle aziende di rispondere rapidamente ai cambiamenti della domanda.

In termini generali, si prevede che il commercio estero continuerà a crescere e uno dei settori più avvantaggiati sarà quello manifatturiero, che renderà molto più attiva la dinamica dei servizi, fintanto che la vaccinazione nel Paese procederà correttamente.

Secondo l'ultimo rapporto messicano dell'OMC, il commercio estero messicano presenta un elevato grado di concentrazione a livello di mercato: le esportazioni verso gli Stati Uniti hanno rappresentato l'81,2% del totale nel 2015, quattro punti percentuali in più rispetto al 2012, mentre le importazioni dagli Stati Uniti hanno rappresentato il 47,4% del totale nel 2015, rispetto al 50,1% nel 2012. La crescita del commercio di merci è rallentata durante il periodo in esame.

Infine, la proiezione dell'espansione dell'economia è prevista al 3,3% nel 2022 e al 2,5% nel 2023. Con una quota crescente della popolazione vaccinata e il miglioramento del mercato del lavoro, i consumi interni saranno un fattore chiave di crescita.

Le esportazioni continueranno a beneficiare di una profonda integrazione del Messico nelle catene commerciali internazionali. Si prevede che l'inflazione diminuirà gradualmente nel 2022 e nel 2023, con l'entrata in vigore dei recenti cambiamenti di politica monetaria, l'allentamento delle interruzioni della catena di approvvigionamento e

l'ampio allentamento delle pressioni salariali.

OSTACOLI SPECIFICI AL COMMERCIO

Come ogni economia emergente, il Messico presenta varie barriere o ostacoli al commercio.

Nel caso specifico, ci permettiamo di citare le 8 barriere al commercio individuate dal nostro principale alleato e partner commerciale, gli Stati Uniti d'America⁸:

1. Ritardi amministrativi e procedure complicate per l'evasione delle domande di licenza da parte del Ministero dell'Economia per i prodotti siderurgici, che provocano interruzioni delle filiere, costi aggiuntivi per le spedizioni o ritardi;
2. Attuazione della NOM-051, che prevede etichette nutrizionali sulla parte anteriore degli imballaggi preconfezionati e delle bevande analcoliche. Si tratta di una misura che interessa in modo specifico molti produttori e importatori americani e, in generale, di qualsiasi Paese, che inibisce notevolmente il consumo di vari prodotti nel mercato messicano, indipendentemente dal fine a cui è destinata, che è la tutela della salute;
3. Barriere sanitarie e fitosanitarie utilizzate dal Messico contro i produttori agricoli statunitensi in alcuni prodotti come patate, semi di cotone e altri;
4. Centralizzazione di quasi tutte le acquisizioni governative, che desta preoccupazione tra gli investitori statunitensi, poiché ritengono che l'iter per partecipare ai processi di acquisizione sia meno trasparente rispetto agli anni precedenti, principalmente a causa delle politiche dell'attuale governo, che finiscono per ostacolare e talvolta annullare importanti acquisti di forniture;
5. Scarsa – per non dire nulla in alcune autorità - tutela dei diritti di proprietà intellettuale, che scoraggia gli investimenti in Messico;
6. Barriere all'ingresso dei fornitori di servizi di telecomunicazioni, dovute principalmente all'esistenza di alcune tasse, nonché situazioni di mercato derivanti da leggi di settore che creano condizioni di concorrenza squilibrata

8 <https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/06/gobierno-de-eu-detecta-8-obstaculos-para-desarrollar-el-comercio-y-la-inversion-con-mexico/>

per gli attori interessati ad entrare nel mercato messicano;

7. Barriere per i fornitori di servizi digitali o per le aziende di innovazione, in quanto non esistono condizioni di sicurezza per quanto riguarda le infrastrutture e le leggi che tutelino o garantiscano la sicurezza di tali aziende;
8. Deterioramento del clima economico per gli investitori statunitensi nel settore energetico in Messico, posto che il governo degli Stati Uniti è impegnato a garantire che gli investitori statunitensi siano trattati in modo equo e che il Messico rispetti i suoi impegni ai sensi del Trattato Commerciale stipulato con i partners nordamericani ("USMCA").

In sintesi, riteniamo che delle succitate barriere od ostacoli commerciali, ve ne siano in particolare due da considerare, direttamente collegate alla questione della proprietà intellettuale. La prima, relativa alla NOM-051, prevede la limitazione all'uso dei caratteri nelle confezioni di prodotti ad alto contenuto calorico, colpendo così molti titolari di diritti d'autore e marchi di design, che hanno dovuto rimuovere i propri segni distintivi di confezionamento. La seconda, a nostro avviso più grave, riguarda la pressoché inattività dell'autorità preposta alle azioni volte a prevenire e sanzionare i reati di proprietà intellettuale, ossia la FGR, che ha ridotto al minimo perquisizioni, operazioni su strade pubbliche ed in generale le azioni energiche contro la distribuzione di prodotti contraffatti.

Quanto sopra è confermato dal fatto che nel "rapporto USTR 301"⁹, uno studio di paesi che individua le barriere commerciali alle aziende e ai prodotti degli Stati Uniti a causa delle leggi sulla proprietà intellettuale, come i diritti d'autore, i brevetti e marchi, il Messico è identificato come un paese che non tutela efficacemente tali diritti, trovandosi nella "watch list" degli USA, cioè dei paesi da monitorare. Il Messico deve rimettersi in carreggiata e tornare ad operare nei confronti dei distributori di prodotti contraffatti, perché purtroppo l'inattività ha consentito la crescita di questi mercati, che ora si estendono non solo ai red points, ma anche ai punti vendita formali, come i centri commerciali.

REGOLE DI RIFERIMENTO

Quadro giuridico in materia di commercio

Il Messico dispone di ampie normative locali ed internazionali sul commercio e il commercio estero, in particolare dopo la sua inclusione nell'Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e sul Commercio (GATT), avvenuta nel 1986. Come membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il Messico ha firmato 14 Accordi Commerciali con 50

9 <https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/Special-301>

paesi, 30 Accordi per la Promozione e Protezione Reciproca degli Investimenti con 31 paesi o regioni amministrative e 9 accordi di portata limitata. In aggiunta, segnaliamo che il Messico è membro del Meccanismo di Cooperazione Economica Asia-Pacifico, dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dell'ALADI, oltre ad essere un membro attivo dell'ICSID e del suo accordo.

Le normative locali di riferimento sono generalmente così composte:

- Codice di Commercio: Disciplina gli atti di commercio ed i rapporti commerciali tra i commercianti, nonché le procedure da essi derivate.
- Legge sul Commercio Estero: Regola e promuove il commercio estero, cercando di aumentare la competitività nazionale e promuovere l'uso efficiente delle risorse del paese, proteggendo la produzione nazionale dalle pratiche di concorrenza sleale.
- Diritto doganale e suoi regolamenti: Disciplina l'ingresso e l'uscita di merci dal territorio nazionale, i suoi mezzi di trasporto, l'iter procedurale doganale e gli atti da essi derivati.
- Legge sulle Tasse Generali all'Importazione e all'Esportazione: Provvedimento di grande importanza, perché contiene la nomenclatura tariffaria del Sistema Armonizzato di Designazione e Codificazione delle Merci e le regole generali che consentono la codificazione della merce oggetto di commercio.
- Codice Fiscale Federale: Regola il sistema fiscale messicano, nonché gli obblighi fiscali sanciti dall'articolo 31 della Costituzione.
- Diritto Portuale: Disciplina operativamente e amministrativamente i porti, i terminal marittimi e le strutture portuali.
- Diritto Aeroportuale: Disciplina operativamente e amministrativamente gli aeroporti civili.
- Legge sugli Investimenti Esteri: Stabilisce regole per attrarre investimenti esteri in Messico, stabilendo i settori industriali riservati al Governo Federale e quelli regolati dalla Commissione Nazionale per gli Investimenti Esteri.
- Diritto della Navigazione e del Commercio Marittimo: Disciplina le vie di comunicazione via acqua, la loro navigazione, tutela, i servizi in esse forniti, la marina mercantile e gli atti e beni relativi al commercio marittimo.

SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI

I rapporti derivati dai diritti di proprietà intellettuale, così come i diritti commerciali, sono regolati nel nostro Paese dalle seguenti istituzioni:

Ministero dell'Economia: incaricato di regolare la politica economica del Messico, ha l'obbligo di coordinarsi con altre agenzie governative per l'adempimento dei suoi obblighi, tra cui la regolamentazione della politica del commercio estero e la politica della proprietà industriale in Messico.

Banca del Messico: Organismo il cui scopo è fornire all'economia del paese la valuta nazionale, avendo come obiettivo prioritario quello di garantirne la stabilità del potere d'acquisto. Le finalità della Banca saranno anche promuovere il sano sviluppo del sistema finanziario e favorire il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento.

Banca Nazionale del Commercio con l'Estero, che ha quale scopo finanziare il commercio estero del Paese, nonché partecipare alla promozione di tale attività.

Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico: Agenzia federale incaricata di proporre, dirigere e controllare la politica economica del governo in materia finanziaria, fiscale, di spesa, di reddito e di debito pubblico, nonché di statistica, geografia e informazione, con l'obiettivo di consolidare il Messico come un paese con una crescita economica di qualità, equa, inclusiva e sostenuta.

CONSEGUENZE PER LE SOCIETÀ STRANIERE OPERANTI IN MESSICO

Sebbene le prospettive in Messico presentino interessanti opportunità di investimento e associazione grazie alle dimensioni del suo mercato interno e ad un'inflazione sostenibile, dobbiamo rilevare anche l'esistenza di vari ostacoli al commercio incontrati dalle società straniere che operano in Messico, con conseguenze simili a quelle derivanti dal fenomeno della falsificazione. Tra esse, spiccano le seguenti:

1. Inibizione e disincentivo agli investimenti esteri in Messico;
2. Chiusura di negozi e filiali a causa di scarse vendite o scarsa reputazione del marchio;
3. Riduzione della creazione di posti di lavoro diretti e indiretti;
4. Necessità di stanziare budget e risorse dedicate esclusivamente alla lotta alla contraffazione in Messico o al superamento delle barriere commerciali, che genera meno investimenti diretti;
5. Mancanza di opportunità di investimento in mercati settoriali o strategici come l'energia, le telecomunicazioni, il digitale, dove le leggi sulla concorrenza non sono chiare o eque per i concorrenti; e

6. Perdita di opportunità per nuove imprese per il Messico, non avendo leggi che concedono agevolazioni fiscali per le società di nuova costituzione o che operano in Messico.

In conclusione, le barriere o gli ostacoli al commercio hanno sicuramente come effetti principali: lo scoraggiamento degli investimenti diretti o indiretti per il Messico, nonché la fuga di capitali e la chiusura di società, la perdita di posti di lavoro e la mancanza di integrazione di nuove imprese nel mercato messicano. È pertanto importante che il governo messicano acquisisca una posizione più propositiva in modo che questi ostacoli vengano gradualmente ridotti e possibilmente eliminati del tutto.

Riteniamo infine importante menzionare alcune problematiche di carattere pratico e le attività che le aziende estere devono svolgere (ed a cui devono sottostare) al momento di costituire una società di diritto messicano e sviluppare il loro business in questo paese:

1. Una volta costituita una società di diritto messicano, sarà obbligatorio registrarla presso gli istituti di previdenza sociale locali (IMSS, INFONAVIT, ecc.), nonché presso il Tax Service System (l'autorità fiscale del paese);
2. L'ottenimento di permessi e l'accesso a servizi come acqua, luce o certificati di proprietà può essere una procedura complicata a causa della robusta burocrazia che a volte circonda questo tipo di procedure, essendo necessario presentare domande, ottenere certificati e sopralluoghi delle commissioni preposte a rilasciare i permessi operativi;
3. Il pagamento delle tasse continua ad essere un processo laborioso che richiede di investire ore e tempo. Secondo il "Global Index of Corporate Complexity 2021", il Messico è al terzo posto per complicazioni, principalmente a causa della necessità di eseguire procedure in modalità presenziale e cartacea;
4. In particolare, la complessità del sistema di contabilità elettronica può generare un problema preliminare, in quanto l'Agenzia delle Entrate richiede che tutte le transazioni siano registrate;
5. Infine, uno dei documenti più recenti e criticati è il "Complemento Carta Porte", ossia un documento attraverso il quale si accreditano il servizio di trasporto e la legittima detenzione di beni o merci durante il loro trasferimento da un punto all'altro del territorio nazionale, indipendentemente dal tipo di trasporto (marittimo, terrestre, ferroviario o addirittura aereo). Nonostante l'introduzione di questo documento abbia quale intenzione rendere trasparenti e legittime le operazioni commerciali, piccole, medie e grandi aziende lo hanno spesso criticato,

in quanto ritengono che rappresenti una spesa ed un investimento importante nei sistemi e logistica. [10]. Già sono stati depositati ricorsi in tal senso, in vista della definitiva entrata in vigore della procedura, prevista per il 30 marzo 2022 (attualmente si è in una fase di attuazione transitoria); tuttavia, riteniamo poco probabile che il Governo Federale riveda la sua posizione.

10 <http://omawww.sat.gob.mx/cartaporte/Paginas/default.htm>



www.ice.it

Italian Trade Agency 

@ITAttradeagency 

ITA-Italian Trade Agency 

@itatradeagency 