

UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
Dottorato di Ricerca in Diritto Internazionale dell'Economia
Ciclo XVI bis

L'ESAURIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE NEL QUADRO DELL'ACCORDO TRIPs
Gli interessi dei titolari delle privative industriali e il principio della
libera circolazione delle merci

Candidata:
Dr.ssa Lydia Mendola
Matr. N. 902478

Coordinatore: Chiar.mo Prof. Giorgio Sacerdoti

Tutore: Chiar.mo Prof. Manlio Frigo

Anno Accademico 2005/2006

**L'ESAURIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL
QUADRO DELL'ACCORDO TRIPs**

**Gli interessi dei titolari delle privative industriali e il principio della libera
circolazione delle merci**

CAPITOLO I

**IL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE: DALLE GRANDI CONVENZIONI ALL'ACCORDO
CONCERNENTE GLI ASPETTI DEL COMMERCIO CONNESSI ALLA
PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

1.1	Il tradizionale sistema di tutela della Proprietà Intellettuale.....	p. 9
1.2	I principi cardine delle Grandi Convenzioni.....	p. 12
1.2.1.	Il trattamento nazionale.....	p. 12
1.2.2.	Il trattamento unionista	p. 14
1.3	Dalle Grandi Convenzioni all'Uruguay Round del GATT: il ruolo della Proprietà Intellettuale nella crescente globalizzazione dell'economia	p. 19
1.4	L'Accordo sui <i>Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> (TRIPs).....	p. 26
1.4.1	I principi posti alla base della tutela della proprietà intellettuale nell'accordo TRIPs: uno <i>standard</i> minimo di protezione	p. 29
1.4.2	Il diritto d'autore: nuovi elementi di protezione oltre la tutela sostanziale accordata dalla convenzione di Berna	p. 36
1.4.3	I marchi: estensione della tutela del marchio notorio	p. 42
1.4.4	Brevetti: introduzione del principio dell'omnicomprensività della tutela brevetale.....	p. 46

CAPITOLO II

L'EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLO STANDARD DI TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE INTRODOTTO DALL'ACCORDO TRIPs

2.1 Il punto di partenza dei negoziati.....	p. 57
2.2 Le norme volte alla tutela dei diritti di esclusiva.....	p. 62
2.2.1 Obbligazioni generali: l' <i>open-ended character</i> dell'Accordo TRIPs.....	p. 62
2.2.2 Procedure e rimedi civili: strumenti di <i>disclosure</i> all'interno di un equo processo.....	p. 65
2.2.3 Il risarcimento del danno: un <i>unicum</i> nell'ambito degli accordi internazionali in materia di Proprietà Intellettuale.....	p. 72
2.2.4 Le misure cautelari volte ad inibire o prevenire la violazione dei diritti di Proprietà Intellettuale.....	p. 76
2.3 Disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera.....	p. 79
2.4 L'uso delle misure alla frontiera per la repressione e prevenzione del commercio di prodotti contraffatti all'interno della Comunità Europea.....	p. 85
2.5 La Direttiva sul rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale.....	p. 95
2.5.1 La sistematica della Direttiva sull' <i>enforcement</i> e le singole misure di tutela.....	p. 99
2.5.2 I criteri di quantificazione dei danni derivanti dalla violazione dei diritti di esclusiva.....	p. 104
2.6 L'effettivo adempimento degli obblighi assunti dagli Stati membri del WTO in ambito TRIPs.....	p. 107
2.7 Conclusioni.....	p. 113

CAPITOLO III
LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E IL PRINCIPIO
DELL'ESAURIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
NELL'INDUSTRIAL CIRCLE

- 3.1 Cenni storici sulla dottrina dell'esaurimento dei diritti di Proprietà Intellettuale.....p. 119
- 3.2 L'accordo TRIPs rispetto alla dottrina dell'esaurimento dei diritti di Proprietà Intellettuale: si può parlare di posizione neutrale?.....p. 123
- 3.3 L'esaurimento dei diritti di Proprietà Intellettuale nell'*industrial circle*.....p. 130
- 3.3.1 L'uso dei diritti di Proprietà Intellettuale per prevenire le importazioni parallele negli Stati Uniti.....p. 131
- 3.3.2 Il Giappone si apre all'applicazione del regime dell'esaurimento internazionale dei diritti di Proprietà Intellettuale.....p. 145
- 3.3.3 L'elaborazione comunitaria della teoria dell'esaurimento dei diritti di Proprietà Intellettuale.....p. 157
- 3.3.3.1 Esigenza di contemperare gli interessi dei titolari dei diritti di Proprietà Intellettuale con il principio della libera circolazione intracomunitaria dei beni.....p. 157
- 3.3.3.2 Dall'esaurimento internazionale a quello regionale.....p. 178

CAPITOLO IV
L'ESAURIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL
QUADRO DELL'ACCORDO WTO/TRIPS

- 4.1 Introduzione.....p. 197
- 4.2 Le ragioni economiche alla base della scelta della dottrina dell'esaurimento territoriale dei diritti di Proprietà Intellettuale: una scelta obbligata?.....p. 198
- 4.3 Accesso ai farmaci e posizione dei Paesi in via di sviluppo sulla questione dell'esaurimento dei dritti di Proprietà Intellettuale.....p. 211

4.4 La teoria dell'esaurimento internazionale dei diritti di Proprietà Intellettuale al vaglio delle norme internazionali.....	p. 227
4.5 Conclusioni.....	p. 239
<i>Bibliografia</i>	p. 243

Introduzione e piano di lavoro

La teoria dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale o del "*first sale*" non è di recente elaborazione. Essa è stata delineata per la prima volta in Germania alla fine dell'ottocento dal Prof. Kohler, padre del moderno diritto della proprietà intellettuale ed è stata poi fatta propria dalla giurisprudenza, che ha, a sua volta, proposto nel corso degli anni due diverse declinazioni di tale teoria, quella dell'esaurimento internazionale e quella dell'esaurimento nazionale dei diritti di proprietà intellettuale.

In base alla teoria dell'esaurimento internazionale (o universale secondo la terminologia anglosassone) il titolare di una privativa di proprietà intellettuale qualora abbia autorizzato il primo atto di vendita del prodotto coperto dai diritti di esclusiva non può più controllare i successivi atti di disposizione sul prodotto. I diritti di proprietà intellettuale sono esauriti sia che il primo atto di disposizione sia avvenuto entro i confini della Stato di origine del titolo di esclusiva, sia nell'ipotesi in cui tale atto sia avvenuto all'estero.

La teoria dell'esaurimento territoriale o nazionale, invece, restringe gli effetti dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale esclusivamente al paese o all'area geografica in cui tali beni sono stati posti in commercio per la prima volta.

Come emergerà dall'analisi svolta in questo lavoro, la teoria dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, si propone di dare una risposta all'esigenza di contemperare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale con il principio della libera circolazione delle merci, facilitando quest'ultima e privilegiando l'interesse alla libera disposizione delle merci che incorporano i diritti di proprietà intellettuale rispetto all'interesse del titolare di tali diritti.

L'applicazione di tale teoria nella declinazione internazionale o territoriale è suscettibile però di avere effetti diversi sullo scambio internazionale delle merci che incorporano i diritti di privativa. Obiettivo di tale lavoro è verificare come le diverse applicazioni giurisprudenziali della teoria dell'esaurimento dei diritti di proprietà

intellettuale si inseriscano nel quadro normativo introdotto con l'adozione dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs).

L'Accordo TRIPs rappresenta a livello internazionale, nel settore della proprietà intellettuale, l'evento normativo di maggior rilievo in questi ultimi anni. Esso, introducendo per la prima volta la proprietà intellettuale nel GATT/WTO propone, per l'estensione e gli intenti perseguiti, una struttura sistematica di riferimento a livello mondiale, cui si sono e si dovranno uniformare le legislazioni nazionali e le azioni delle organizzazioni territoriali come l'UE.

Il Preambolo dell'Accordo TRIPs recita "I membri, desiderosi di ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale e tenendo conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nonché di fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi [...] hanno convenuto quanto segue".

Tale Preambolo attribuisce, dunque, all'Accordo tre obiettivi: a) promuovere il commercio dei prodotti che incorporano i diritti di proprietà intellettuale; b) innalzare lo *standard* di protezione dei diritti di proprietà intellettuale; c) evitare che tale protezione diventi una barriera al commercio dei beni e servizi oggetto di tali diritti.

Il secondo obiettivo è stato sicuramente realizzato. Con l'Accordo TRIPs, per la prima volta, i diritti di proprietà intellettuale sono oggetto di un'armonizzazione a livello internazionale; si dà una definizione di cosa debba costituire oggetto di tutela, imponendo agli Stati membri del WTO di prevedere nel proprio ordinamento uno *standard* comune, piuttosto alto, di tutela di tali diritti e delle procedure che permettono un'azione efficace contro ogni loro violazione. Con tale Accordo, in ogni caso, non si è inteso dare vita ad un'universalizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, perché ancora oggi i titolari di tali diritti si trovano ad avere diritti separati nelle diverse

giurisdizioni. Con l'Accordo TRIPs si è piuttosto voluto avviare un processo di "convergenza" dei diritti di proprietà intellettuale.¹

Nel quadro normativo internazionale riformato dall'Accordo TRIPs, gli Stati membri del WTO non hanno inteso però prendere alcuna posizione sulla questione dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, lasciando gli Stati stessi liberi di decidere se aderire alla teoria dell'esaurimento internazionale o nazionale.

Questa "non soluzione" rischia, come vedremo, di inficiare concretamente la possibilità di realizzare il terzo obiettivo dell'Accordo TRIPs, che consiste nell'evitare che la crescente tutela dei diritti di proprietà intellettuale si trasformi in una barriera alla libera circolazione dei beni oggetto di tali diritti.

Conformemente alla considerazioni sopra svolte, il presente lavoro si propone di analizzare nei primi due capitoli la struttura e i contenuti dell'Accordo.

Il primo capitolo si concentra, infatti, sul fenomeno di armonizzazione internazionale dei diritti sostanziali di proprietà intellettuale nelle varie aree della materia (marchi, brevetti e diritto d'autore) dando contezza della complessa disciplina, anche se non sempre omogenea, relativa all'applicazione dei principi fondamentali, alle norme sull'esistenza, l'estensione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale.

Il secondo capitolo sviluppa, invece, la tematica dell'armonizzazione delle norme di *enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale contenute nella Parte III dell'Accordo, la quale costituisce uno degli aspetti più interessanti dell'Accordo TRIPs rappresentando una reale novità, un elemento di discontinuità rispetto alla precedente tutela convenzionale dei diritti di proprietà intellettuale. La parte III dell'Accordo contiene anche il tentativo di trasfondere nel testo dell'Accordo alcune norme che hanno origine in ordinamenti giuridici di *common law* a riprova del peso che gli USA e in generale l'Occidente sviluppato hanno avuto nella formulazione dell'attuale testo dell'Accordo TRIPs. La portata innovativa delle norme sull'*enforcement* contenute nell'Accordo è testimoniata anche dal fatto esse sono state riportate in gran parte nella Direttiva CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di recente approvazione.

¹ RICOLFI, *The enforcement between intellectual property and international trade: the TRIPs*

Nonostante l'Accordo presenti diversi elementi di novità, esso incorpora anche principi sui quali tradizionalmente si basa la tutela internazionale della proprietà intellettuale, i quali sono intrinsecamente legati alla natura dei diritti di privativa. Tali principi sono il principio di territorialità e il principio del trattamento nazionale. Il significato e la portata di tali principi sono analizzati nel primo capitolo dell'elaborato in modo che il lettore sia subito introdotto a tali tematiche che lo accompagneranno nella lettura dell'intero elaborato.

Tali principi sono rilevanti anche con riferimento alle questioni trattate nel terzo capitolo, che è dedicato all'analisi dell'applicazione della teoria dell'esaurimento dei diritti di PI, nelle sue diverse declinazioni ed in correlazione con il fenomeno delle importazioni parallele. Tale analisi si concentrerà sugli orientamenti giurisprudenziali elaborati nei paesi appartenenti al c.d. *industrial circle*, cioè USA, UE e Giappone. L'approccio di questi paesi alla problematica che precede non è omogeneo e in alcuni casi in contrasto sia con una certa interpretazione dottrinale dell'Accordo TRIPs, sia, secondo altri, con la normativa internazionale in materia di commercio internazionale. Nel quarto capitolo si tenterà, dunque, di capire quali siano le ragioni e gli effetti, anche economici, correlati alle differenti posizioni assunte dai paesi economicamente più avanzati rispetto alla questione dell'esaurimento dei diritti di PI.

Capitolo Primo

IL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: DALLE GRANDI CONVENZIONI ALL'ACCORDO CONCERNENTE GLI ASPETTI DEL COMMERCIO CONNESSI ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1.1 IL TRADIZIONALE SISTEMA DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE; 1.2 I PRINCIPI CARDINE DELLE GRANDI CONVENZIONI; 1.2.1. IL TRATTAMENTO NAZIONALE; 1.2.2. IL TRATTAMENTO UNIONISTA; 1.3 DALLE GRANDI CONVENZIONI ALL'URUGUAY ROUND: IL RUOLO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELLA CRESCENTE GLOBALIZZAZIONE DELL'ECONOMIA; 1.4 L'ACCORDO SUGLI ASPETTI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ATTINENTI AL COMMERCIO (TRIPS); 1.4.1 I PRINCIPI POSTI ALLA BASE DELLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL'ACCORDO TRIPS: UNO *STANDARD* MINIMO DI PROTEZIONE; 1.4.2 IL DIRITTO D'AUTORE: NUOVI ELEMENTI DI PROTEZIONE OLTRE LA TUTELA SOSTANZIALE PREVISTA DALLA CONVENZIONE DI BERNA; 1.4.3 I MARCHI: ESTENSIONE DELLA TUTELA DEL MARCHIO NOTORIO; 1.4.4 BREVETTI: INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DELL'OMNICOMPRESIVITA' DELLA TUTELA BREVETTUALE.

1.1 Il tradizionale sistema di tutela della Proprietà Intellettuale

La tutela della Proprietà Intellettuale (PI)² è da lungo tempo regolata dal principio di territorialità che si afferma con forza nella seconda metà dell'800 nel contesto di un rinvigorito atteggiamento protezionistico degli Stati. In base a tale principio, l'acquisizione, l'esistenza, il mantenimento, la validità e la durata di un diritto di esclusiva su un bene di PI sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui la protezione di tale bene è richiesta. Il bene immateriale, qualunque esso sia (marchio, brevetto, diritto d'autore ecc.), ha per definizione natura nazionale: il diritto di esclusiva

² Con tale endiadi si intende far riferimento a tutti i diritti riconducibili all'area delle leggi sul diritto d'autore, sui brevetti e sui marchi (abbandonando la concezione tradizionale che la riferiva solo al diritto d'autore, laddove i diritti di brevetto e di marchio venivano ricompresi nell'endiadi "proprietà industriale"). Nell'ambito dell'Accordo TRIPS tale espressione si riferisce anche alle informazioni

è acquisito, mantenuto e difeso indipendentemente nel territorio di ciascuno Stato in base all'ordinamento locale corrispondente. Sulla base di tale principio, ad esempio, il diritto italiano disciplina i diritti esclusivi che un autore ha sulla propria opera dell'ingegno in Italia, mentre l'ordinamento francese regola i diritti paralleli che in relazione alla medesima opera lo stesso autore ha in Francia. In tale contesto, i requisiti che regolano la nascita, il contenuto, la tutela e l'estinzione di un diritto di PI possono variare notevolmente da uno Stato all'altro.

In virtù del principio di territorialità, i diritti garantiti al titolare del bene immateriale si estendono all'intero territorio dello Stato in cui la protezione è richiesta e garantita ed entro tali confini si esauriscono. In base a tale principio, inoltre, è la legge dello Stato in cui viene compiuto un atto di sfruttamento di un bene immateriale che, anche sotto il profilo di un eventuale conflitto fra leggi, determina se tale atto costituisca o meno una violazione del diritto di PI. In altri termini, il principio di territorialità opera anche sotto il profilo del diritto internazionale privato stabilendo che la protezione degli oggetti di PI è regolata dalla *lex loci commissi delicti* o dalla legge di ordinamenti stranieri cui l'ordinamento locale eventualmente rinvii in base alle norme di conflitto nazionali.

Riassumendo, il principio di territorialità ha la doppia valenza di principio di diritto materiale e di diritto internazionale privato. Come norma di diritto materiale procede dall'idea della competenza esclusiva dell'ordinamento di uno Stato a regolare fattispecie che sorgano e si esauriscano all'interno del suo territorio. Come norma di diritto internazionale privato esso è competente ad individuare la legge regolatrice di fattispecie che presentino collegamenti esclusivamente o prevalentemente con Stati stranieri.³

segrete e ai nuovi prodotti dell'ingegno creativo, come il *software*, i circuiti integrati e i futuri progressi tecnologici. Nel corso del presente lavoro adotteremo l'abbreviazione PI.

³ La territorialità come principio applicabile per la soluzione di problemi di conflitto tra ordinamenti determina l'applicazione esclusiva delle leggi dello Stato nel quale viene riconosciuto e registrato un diritto di privativa a tutte le controversie che sorgono in relazione a tale diritto, e quindi anche alle cause riguardanti la violazione della PI, escludendo il rinvio ad altri ordinamenti. Per una più approfondita e completa analisi di tale principio cfr. UBERTAZZI, *La territorialità dei diritti del produttore fonografico, dell'artista e dell'IMAIE*, in *AIDA 1992, I*, p. 94 ss.; si veda inoltre VENTURINI, *Beni immateriali b) Diritto Internazionale Privato*, in *Enc. del Dir.* p. 271 ss.; LUZZATO, voce *Proprietà in*

Questo approccio permetteva al titolare dell'esclusiva lo sfruttamento del suo diritto di monopolio in ogni singolo Stato, ma, come già detto, all'interno dei confini di tale Stato il suo diritto si esauriva. L'assunto era che il mercato nazionale fosse in grado di ricompensare in modo adeguato gli investimenti o i meriti dell'inventore o dell'autore.

Il principio di territorialità ha avuto la sua consacrazione nelle Grandi Convenzioni Internazionali di Unione,⁴ che costituiscono ancora oggi il cardine della disciplina convenzionale della PI. Tale principio soddisfaceva solo parzialmente le esigenze di certezza giuridica degli operatori economici, lasciando competente per il territorio di ciascuno Stato una sola legge regolatrice materiale. Esso non era, tuttavia, ancora sufficiente a proteggere due ulteriori interessi che, a partire dal XIX secolo, avevano iniziato ad imporsi all'interno della classe imprenditoriale europea; essa, infatti, da una parte era preoccupata che il nazionalismo dei singoli Stati potesse discriminare le attività degli inventori o autori degli altri paesi e dall'altra sentiva già il bisogno di dotarsi di un quadro giuridico di riferimento il più possibile omogeneo in tutto il mondo industrializzato.

Si cercò quindi di soddisfare tali interessi procedendo all'integrazione del principio di territorialità seguendo due linee direttrici. La prima condusse all'elaborazione del principio di assimilazione, detto anche del trattamento nazionale,

generale, in *Enc. del Dir.*, p. 299 ss.; FRIGO, voce *Diritti reali (diritto internazionale privato)*, in *Enc. del Dir.*, Aggiornamento, vol. III, Milano, 1999, pp. 511-536; per un'interessante analisi critica del principio di territorialità cfr. D'AMATO, *International Intellectual Property Law*, Kluwer Law International, Ed. 1997, p.231 ss; con riferimento alla situazione in Giappone, oggetto di apposito paragrafo *infra*, vedi DOI, *The territoriality principle of patent protection and conflict of laws: a review of the Japanese court decision*, in *26 Fordham Int'l L. J.*, p. 377 ss.

⁴ Nell'ambito del sistema di protezione internazionale della PI, la Convenzione dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche rivestono da sempre un ruolo primario. Entrambe furono viste come strumenti dinamici destinati ad essere periodicamente aggiornati. Per ciò che riguarda la prima il testo originario, firmato a Parigi il 20 marzo 1883, è stato oggetto di numerose revisioni: Bruxelles 1900; Washington 1911; L'Aja 1925, Londra 1934; Lisbona 1958; Stoccolma 1967 (in G.U. n.160, Suppl. Ord., del 10 giugno 1976). Con riguardo alla seconda, il testo originario, firmato a Berna il 9 settembre 1886, è stato anch'esso oggetto di numerose revisioni: Parigi 1896; Berlino 1908; Berna 1914; Roma 1928; Bruxelles 1948; Stoccolma 1967; Parigi 1971 (in G.U. n.214, Suppl. Ord., del 2 agosto 1978). Ai testi oggetto dell'ultima revisione ci si riferirà nel corso del presente lavoro. Sarebbe comunque inesatto individuare nelle Convenzioni di Berna e di Parigi gli unici precedenti di accordi internazionali in materia di PI rispetto ai TRIPs. In esse si può, comunque, riconoscere un'originalità di fondo.

previsto dall'art. 2 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (di seguito CUP), e dall'art. 5 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie (di seguito CUB).⁵

La seconda linea evolutiva condusse, invece, all'introduzione ed alla progressiva espansione di un diritto materiale privato uniforme di origine convenzionale: ad opera ancora una volta delle Grandi Convenzioni multilaterali e delle loro norme relative al c.d. "minimo di tutela" della proprietà industriale, letteraria ed artistica dovuto in ogni Stato.⁶

1.2 I Principi cardine della Grandi Convenzioni

1.2.1 Il Trattamento Nazionale

Il principio del trattamento nazionale (o principio di assimilazione)⁷ rappresenta la pietra angolare della CUP e della CUB.⁸ Tale principio impone agli Stati Membri di applicare a tutti cittadini degli altri Stati Unionisti⁹ la medesima tutela riservata dalla legislazione interna ai propri cittadini. Essi avranno quindi la stessa protezione dei *nationaux* e gli stessi mezzi legali di tutela contro ogni lesione dei loro diritti di PI. In particolare il trattamento nazionale comprende la possibilità di accesso agli istituti della PI (possibilità di ottenere un brevetto per invenzione industriale, di registrare un marchio, di ottenere il riconoscimento della titolarità della propria opera, ecc.), nonché alla protezione di tali istituti in sede giurisdizionale. Il principio di assimilazione si estende, quindi, alla normativa che disciplina l'acquisto, la durata e l'estinzione dei

⁵ *Ibidem*.

⁶ UBERTAZZI, *La territorialità dei diritti*. cit., p. 94 ss.

⁷ Art. 2 CUP e art. 5 CUB.

⁸ Per un'approfondita analisi della CUB e della CUP cfr. BEIER, *One hundred years of international cooperation – the role of the Paris Convention in the past, the present and future*, in *15 Int'l Rev. Indus. Prop. & Copyright L.* 1, (1984) p.9 ss.; VAYER, *The national treatment requirements of the Bern and Universal Copyright Conventions*, in *17 Int'l Rev. Indus. Prop. & Copyright L.*, (1986) p. 577 ss.; KATZENBERGER, *General principles of the Bern and Universal Copyright Conventions*, in *GATT or WIPO? New ways in the international protection of intellectual property*, Weinheim, 1988, p. 43 ss.; TRAPLE – BARTA, *La convention de Berne traverse-t-elle une crise?*, in *RIDA*, 1992, p. 3 ss. Sulla proprietà industriale in generale cfr. PFANNER, *Industrial Property. International Protection*, in *EPIL*, II, p. 964 ss., nonché l'aggiornamento di STRAUS, *ibidem*, p. 972 ss.

diritti di PI, nonché gli oneri connessi (tasse, oneri di attuazione), alle azioni legali a tutela di tali diritti e alle sanzioni per la loro violazione. Non riguarda invece le regole relative alle procedure giudiziarie ed amministrative, alla competenza, all'elezione di domicilio e alla nomina di un mandatario (cfr. art 2.3 CUP), stabilite dalla legislazione del paese di protezione, che può pertanto prevedere per gli stranieri unionisti un trattamento differente rispetto a quello previsto per i propri cittadini. Inoltre, il principio del trattamento nazionale non riguarda né i trattati internazionali, cui il paese di protezione abbia aderito e che siano applicabili ai cittadini, né i benefici concessi a questi ultimi per *rationes specialissimae*.

Grazie alla larga adesione degli Stati alle Grandi Convenzioni,¹⁰ nonché al loro ampio ambito di applicazione, il principio del trattamento nazionale ha assunto una valenza globalmente estesa. La CUP si applica, infatti, a tutti i tipi di proprietà industriale come i brevetti d'invenzione, i modelli d'utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di beni o servizi, la ditta, nonché alla repressione della concorrenza sleale¹¹ (tutto tradizionalmente definito come Proprietà Industriale). L'ambito di applicazione della CUB comprende, invece, tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione¹² (tradizionalmente definita Proprietà Intellettuale).

L'operatività del trattamento nazionale non è subordinata all'espletamento di alcuna formalità e deve essere assicurata a tutti i cittadini unionisti a prescindere dalla protezione garantita nel paese d'origine dell'opera o dell'invenzione. Quindi l'autore o l'inventore unionista può pretendere protezione nel territorio degli Stati unionisti anche se tale protezione è esclusa *tout court* nel Paese d'origine (o in qualsiasi altro Stato unionista), ovvero non è mai sorta a causa del mancato espletamento di formalità costitutive (principio di indipendenza).¹³ Di conseguenza, l'estensione della protezione e i mezzi di tutela assicurati a un autore o a un inventore per salvaguardare i propri

⁹ Individuati dagli art.2 e 3 della CUP e 3 e 4 della CUB.

¹⁰ Per un elenco aggiornato degli Stati aderenti alle Grandi Convenzioni cfr. www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/index.html e www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/index.html

¹¹ Art. 1 CUP.

¹² Art. 2 CUB.

diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del paese nel quale la protezione è richiesta. In altre parole il principio del trattamento nazionale introduce una regola di non-discriminazione che si affianca (o sovrappone, secondo alcuni autori)¹⁴, al classico principio di reciprocità in base al quale ogni nazione deve garantire agli stranieri, all'interno del proprio ordinamento, l'identica protezione accordata ai propri cittadini a condizione che il paese di provenienza dello straniero garantisca il medesimo trattamento.

1.2.2. Il Trattamento Unionista

Il trattamento nazionale introdotto dalle Grandi Convenzioni è integrato da un *corpus* minimo di norme convenzionali (c.d. "trattamento unionista"), vincolanti per gli Stati firmatari e direttamente applicabili.¹⁵

In particolare la CUB prevede due principi fondamentali per la tutela del diritto d'autore che ora sono parte integrante della coscienza giuridica della maggior parte dei paesi: l'assenza di formalità costitutive da adempiere come condizione di tutela¹⁶ ed un termine di protezione per l'intera vita dell'autore accresciuto di 50 anni oltre la sua morte.¹⁷ Lo *ius conventionis* comprende inoltre le disposizioni che disciplinano l'oggetto della tutela (artt. 2 e 2*bis*), i soggetti protetti (artt. 2.6, 15), i "diritti specialmente attribuiti agli autori" (artt. 6*bis*, 8-9, 11, 11*bis* co.1, 12, 14, 14*bis* co. 1, 14*ter* co. 1), le eccezioni all'estensione della protezione (artt. 10, 18, 21), i diritti garantiti all'autore nell'ipotesi in cui siano ammesse licenze obbligatorie e legali (artt. 11*bis* comma 2-3, 13, 14*bis* co. 3), la definizione di determinate categorie giuridiche su

¹³ Art. 5.2 CUB e 4*bis* CUP.

¹⁴ ULLRICH, *TRIPs: adequate protection, inadequate trade, adequate competition policy*, in 4 *Pc.Rim L. & Pol'y J.*, 1995, p.153 ss; Cfr. Anche PETERSON, *Overview of intellectual property*, in 762 *PLI/Pat.*, p. 11 ss.

¹⁵ Nell'ordinamento italiano le norme della CUB immediatamente precettive (c.d. *self-executing*: cfr. artt. 2-5, 6*bis*-10, 11-16) operano nei rapporti di diritto privato indipendentemente: a) dall'adozione di una normativa interna che riproduca le disposizioni convenzionali; b) dal diritto interno previgente, abrogandolo, se incompatibile, e integrandolo laddove risulti lacunoso (cfr. Corte Cost. 72/48, *R. d. Comm.* 72, II, p.70).

¹⁶ Art. 5 CUB.

cui si fonda il sistema di protezione delineato dalla CUB (artt. 3.3-4, 5.4, 14.2-3) e, infine, le sanzioni applicabili (art. 16).

Nel complesso, comunque, la CUB non investe la sostanza dei diritti di protezione delle opere tutelabili. Lacune sotto il profilo della tutela sostanziale sono state rese evidenti dalla nascita di nuovi prodotti della creatività dell'uomo, resi possibili dallo sviluppo tecnologico, che non trovavano riconoscimento in nessuna delle Grandi Convenzioni. Emblematico a questo proposito è il caso dei programmi per elaboratore e dei circuiti integrati, per i quali si pose la domanda se essi potessero o dovessero essere considerati come nuovi oggetti di PI, con la conseguente riconducibilità della tutela degli stessi alle convenzioni internazionali. In particolare la domanda era se essi fossero "opere", secondo il significato che a tale espressione è attribuito dalla CUB, o "proprietà industriale", secondo l'uso di tale endiadi nella CUP.¹⁸

Anche quest'ultima soffre di quella che è stata definita una "impostazione minimalista". Il suo sistema di tutela si basa, infatti, sulla combinazione del noto principio del trattamento nazionale con la garanzia di taluni diritti minimi che si limitano a: 1) norme di coordinamento, che hanno la funzione di raccordare fra loro gli ordinamenti nazionali dei paesi unionisti (di particolare importanza la disciplina della c.d. "priorità unionista", ex art. 4 CUP); 2) alcune norme di unificazione che hanno la funzione di uniformare le legislazioni nazionali dei paesi unionisti (cfr. ad es. l'art. 5 *quinquies* che impone a tutti gli Stati contraenti di tutelare i disegni o modelli).

Un inciso si impone per ricordare in cosa consiste il diritto di priorità o priorità unionista, che rappresenta ancora oggi uno dei cardini della protezione internazionale della proprietà industriale.

Si tratta di uno strumento di protezione previsto per gli oggetti di proprietà industriale tutelati per mezzo di diritti di privativa attribuiti in seguito all'espletamento di una procedura di brevettazione (intesa *lato sensu* come procedura di concessione

¹⁷ Artt. 7 e 7bis CUB.

¹⁸ DREIER, *National Treatment, Reciprocity and Retorsion - The case of computer programs and integrated circuits*, in *GATT or WIPO?*, cit., p. 63 ss.

amministrativa o di registrazione di marchi, invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali). Essa prevede, per esempio nell'ambito della privativa brevettuale, che chi abbia depositato una domanda di brevetto per invenzione in uno Stato aderente all'Unione, possa presentare, entro un anno, in ciascuno degli Stati unionisti, una domanda di brevetto per la stessa invenzione, i cui effetti retroagiscono alla data della prima domanda.

Tale istituto mira ad eliminare numerosi problemi, come la necessità di un coordinamento cronologico fra depositi di domande riguardanti il medesimo oggetto di tutela da effettuarsi in paesi differenti, in lingue differenti e sulla base di norme procedurali e sostanziali differenti, e i rischi derivanti dai c.d. "depositi plurimi", come nel caso di depositi non contemporanei per i quali vi è il pericolo della formazione di anteriorità opponibili da parte di terzi che abbiano depositato successivamente al *first file*. L'istituto della priorità unionista solleva il depositante dalla necessità di inoltrare contemporaneamente tutte le domande di protezione necessarie a coprire gli Stati a cui è interessato. Ha, inoltre, la funzione di garantire al titolare del diritto un periodo di riflessione nel quale, al riparo degli eventi divulgativi prodottisi dopo la domanda iniziale, egli possa vagliare attentamente l'estensione territoriale della protezione di cui abbia effettivamente necessità e valutare l'opportunità di presentare successivi depositi nazionali alla luce dell'esito della prima domanda.¹⁹

La nascita di un diritto di priorità unionista è subordinata in ogni caso: a) all'esistenza di un primo deposito regolare di una domanda di protezione in un paese unionista; b) all'effettuazione del secondo deposito in un altro paese unionista entro i termini stabiliti dall'art. 4.C della CUP; c) all'identità dell'oggetto delle due domande di protezione; d) all'identità del richiedente per entrambe le domande di protezione.

La priorità unionista, quindi, può essere reclamata soltanto sulla base del primo deposito regolare in un paese dell'Unione, mentre non rilevano i depositi successivi al *first file* effettuati in territorio unionista: in tal caso, infatti, il termine di durata della priorità ex art. 4. risulterebbe surrettiziamente ampliato.

¹⁹ PETERSON, *Overview of intellectual property*, in 762 PLI/Pat, p. 11 ss.

Quanto agli effetti, la rivendicazione della priorità unionista permette al titolare di tale diritto di pretendere che la valutazione della novità dell'oggetto di protezione sia compiuta in base alla situazione esistente al momento del primo deposito valido della sua domanda, cosicché la data del *first file* in territorio unionista vale come momento di determinazione della novità (o dell'originalità) anche nei paesi unionisti in cui il deposito sia stato effettuato successivamente. In questo modo le domande assistite da priorità unionista non possono essere pregiudicate da eventuali anteriorità formatesi nell'intervallo di tempo intercorso fra i due depositi. Nessun diritto, quindi, sorge in base alle domande (di brevettazione o di registrazione) presentate da terzi, prima del nuovo deposito assistito da priorità ma dopo il *first file* in un altro paese unionista, e aventi contenuto incompatibile con quello della domanda depositata dal titolare della priorità. I depositi effettuati *medio tempore* dai terzi sono pertanto invalidi e inopponibili al titolare del diritto di priorità.

In base all'art. 4 CUP gli ordinamenti degli Stati unionisti sono tenuti ad attribuire valore giuridico a un atto amministrativo di un ordinamento straniero (il *first file* in un altro paese unionista). La rilevanza di tale atto amministrativo straniero è tuttavia limitata e si esaurisce negli effetti propri della priorità unionista. Nessun riconoscimento è invece attribuito al brevetto straniero o alla registrazione straniera in quanto tali, né alle loro vicende: l'articolo 4bis stabilisce infatti il principio di "reciproca indipendenza" dei titoli di protezione ottenuti in base al *first file* e alle rivendicazioni della priorità unionista.

Da quanto precede consegue che i diritti di protezione ottenuti in base alla priorità unionista ex art. 4 CUP in più paesi dell'Unione (i c.d. "brevetti e marchi paralleli") non costituiscono un titolo unico, valido in tutti paesi unionisti, ma piuttosto rappresentano un fascio di diritti indipendenti regolati dalle rispettive legislazioni nazionali ed efficaci esclusivamente nell'ambito territoriale del paese che li ha concessi.

Alla luce dell'analisi sopra svolta emerge che, ad eccezione della minima tutela direttamente prevista dalle Grandi Convenzioni, la protezione degli oggetti di PI era regolata fino all'entrata in vigore dell'Accordo TRIPs, esclusivamente dalla

legislazione dello Stato in cui tale protezione era chiesta. Vedremo che l'Accordo TRIPs ridefinisce tale equilibrio.

In particolare, sia la Convenzione di Parigi che quella di Berna, si caratterizzano per l'assenza di *standard* procedurali minimi per il sanzionamento della violazione delle norme sostanziali. Ciò deve essere visto come un corollario del principio del trattamento nazionale. L'assunzione di tale principio fece sì che i rimedi e le procedure fossero trattati alla stregua di elementi accessori di tutela, disciplinati da ogni Stato a proprio piacimento, essendo gli esiti discriminatori impediti dalla circostanza che colui che agiva sulla base delle Convenzioni, anche se cittadino di uno Stato dell'Unione diverso da quello in cui la tutela era invocata, avrebbe goduto di garanzie processuali identiche a quelle riconosciute ai cittadini dello Stato ospitante. Tale sistema non assicurava, però, un livello sufficiente di rimedi fra tutti i paesi unionisti. Per effetto del trattamento nazionale, gli Stati unionisti erano, infatti, vincolati all'applicazione agli stranieri del diritto domestico in materia di PI, ma non anche a realizzare un soddisfacente livello di armonizzazione delle leggi.

A ciò si aggiunga che le Grandi Convenzioni non sono corredate da un sistema sanzionatorio azionabile nei confronti dello Stato unionista che disattenda gli obblighi da esse previsti, né da un meccanismo obbligatorio di risoluzione delle controversie eventualmente insorte al riguardo. In particolare l'articolo 28 della CUP, pur prevedendo il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia, autorizza i contraenti a dichiararsi non vincolati da tale disposizione, con la conseguenza che la Corte de L'Aja non si è mai trovata a dirimere controversie aventi ad oggetto diritti di PI.

In sintesi, la protezione internazionale della PI si è basata, per buona parte del XX secolo, sul principio della reciproca non interferenza degli ordinamenti nazionali in materia di PI secondo l'assunto per cui la sua protezione è una questione di natura puramente nazionale. I paesi aderenti alle Grandi Convenzioni si sono sentiti liberi di assicurare protezione agli stranieri poiché, in virtù del principio di territorialità, rimanevano comunque liberi di determinare sostanzialmente l'estensione dell'esclusiva garantita e non sono obbligati a rafforzare i rispettivi regimi nazionali di protezione dei diritti di PI.

Come già detto, tale impostazione normativa si basa sulla concezione della PI come una questione di natura squisitamente nazionale. Tale prospettiva ben si conciliava con il livello di competitività esistente all'epoca dell'entrata in vigore delle Grandi Convenzioni e con i bisogni del settore industriale di alcuni Stati unionisti, ma non necessariamente con le esigenze degli stranieri che si voleva incoraggiare a investire nei diversi mercati nazionali. Il risultato fu che i sistemi di protezione della PI si sono sviluppati secondo direttive, a volte, molto diverse fra loro.

A titolo esemplificativo, nell'ambito della protezione delle invenzioni, la CUP ha lasciato piena libertà agli Stati Membri di concedere la brevettabilità delle invenzioni in tutti i campi della tecnologia o di escluderne alcuni, di proteggere tutti i tipi di invenzioni (ad esempio le invenzioni di prodotto e quelle di procedimento), le loro variazioni specifiche (quali le invenzioni di determinati usi), di decidere quali fossero i requisiti per la concessione dei brevetti e di determinare l'ambito e i termini di protezione.

Questa impostazione lascia necessariamente spazio ad uno sviluppo disomogeneo della normativa in materia di PI, cosa che influisce sui flussi di scambio dei prodotti che incorporano i diritti di PI. Già all'epoca, tali prodotti venivano esportati con più difficoltà nei paesi in cui la tutela era inesistente o inadeguata, il che determinava un fenomeno di distorsione degli scambi commerciali internazionali.²⁰

1.3 Dalle Grandi Convenzioni all'Uruguay Round del GATT: il ruolo della Proprietà Intellettuale nella crescente globalizzazione dell'economia

Benché alla Convenzione di Parigi e alla Convenzione di Berna vada riconosciuto il merito di aver inserito in una prospettiva internazionalista la disciplina di una materia tradizionalmente riservata agli interventi normativi nazionali, la crescente globalizzazione dell'economia e il ruolo sempre più rilevante svolto dalla PI nei processi produttivi hanno determinato l'esigenza di potenziare la sua protezione sul

²⁰ PETERSON, *Overview of intellectual property*, in 762 PLI/Pat, p. 11 ss.

piano internazionale, abbandonando un sistema che, come abbiamo visto, non garantiva efficaci *standard* comuni di tutela, ma piuttosto si fondava sulla mera estensione del trattamento nazionale ai beni immateriali provenienti da Stati unionisti. Tale protezione della PI si era rilevata particolarmente inadeguata nell'ambito di Stati i cui ordinamenti non tutelavano affatto o non efficacemente la PI.

Nel nuovo contesto di sviluppo dell'economia mondiale, caratterizzato dalla liberalizzazione degli scambi e dalla crescente efficacia delle tecniche di distribuzione, la tradizionale tutela della PI, lasciava ampi margini di manovra ad attività di contraffazione e pirateria, che negli anni '70 e '80 hanno avuto notevole incremento.²¹ In un simile scenario, la tutela dei diritti sui beni immateriali, estremamente disomogenea sul piano nazionale, non poteva contrastare tali fenomeni; inoltre, l'assenza o l'inadeguatezza dei regimi di tutela della PI, in particolare nei paesi in via di sviluppo (PVS), costituiva un ostacolo per le esportazioni verso quei paesi nei quali i prodotti originali erano di fatto sostituiti da locali produzioni pirata. Molti PVS non aderivano, inoltre, alle Grandi Convenzioni o, comunque, non garantivano la loro effettiva applicazione. Tutto ciò preoccupava seriamente gli Stati produttori di tecnologia e diveniva fonte di tensioni tra questi e i PVS.

In questo contesto gli Stati industrializzati si sono determinati a rafforzare la tutela dei beni immateriali sia sul piano nazionale che internazionale mediante l'intensificazione delle trattative alla ricerca di accordi con altri paesi.

A partire dagli anni '70, la perdurante inadeguatezza del vigente regime internazionale di protezione della PI offrì il destro agli Stati Uniti, ad esempio, per l'adozione di misure commerciali unilaterali di ritorsione contro i paesi accusati di non reprimere i fenomeni di contraffazione e pirateria.

²¹ La pirateria, la contraffazione e in generale la violazione sistematica di marchi e brevetti costituiscono delle vere e proprie strategie commerciali ampiamente utilizzate in determinate aree geografiche e trasformate da numerosi paesi in veri e propri strumenti di politica commerciale. In merito si veda WATERS, *Trade, intellectual property and the development of central and eastern Europe: filling the GATT gap*, in *Vanderbilt JTL*, 1993, p. 943 ss. Con riferimento al marchio l'INDICAM (Istituto di centromarca per la difesa e l'identificazione dei marchi autentici e per la lotta alla contraffazione) denuncia periodicamente le dimensioni del fenomeno contraffattivo, assunto a vera e propria pirateria internazionale. Si veda www.indicam.it.

Nel 1984 il Congresso degli Stati Uniti, su pressione del settore industriale, ha emendato la *Section 301* del *Trade Act* del 1974, nel senso di ricomprendervi la tutela della PI. Ciò consentiva al Presidente degli Stati Uniti di adoperarsi per l'eliminazione delle pratiche commerciali "ingiuste o irragionevoli", anche attraverso l'adozione di misure ritorsive, consistenti nell'imposizione di restrizioni alle importazioni dai mercati in cui le pratiche commerciali censurate avevano luogo. L'emendamento del 1984 rese la tutela della PI esplicitamente azionabile in virtù della *Section 301*. In tal senso gli Stati Uniti hanno agito, nel 1985, contro la Corea e contro il Brasile, i cui ordinamenti erano estremamente carenti sotto il profilo della protezione della PI. Tale approccio è stato poi rafforzato nel 1988 dal c.d. "*Special 301*",²² secondo cui annualmente un organismo statunitense (*United State Trade Representative*) individua e mette "sotto osservazione" i paesi con regimi inadeguati di protezione della PI che non assicurino un accesso "equo e giusto" ai loro mercati per le imprese nordamericane, sempre al fine dell'eventuale adozione di ritorsioni commerciali nei confronti dei medesimi paesi.²³

Nella stessa prospettiva si inserisce il programma statunitense del *Generalized System of Preference* (GSP). Tale programma era strutturato nel senso di consentire l'accesso ad un trattamento tariffario privilegiato a prodotti provenienti da quei PVS che prevedessero mezzi adeguati di tutela dei diritti di PI e un sufficiente ambito di esercizio degli stessi.

Sul piano degli accordi bilaterali, poi, negli anni '80 gli Stati Uniti iniziarono consultazioni con paesi produttori di merci contraffatte (in particolare con Taiwan e Singapore), al fine di ottenere modifiche delle leggi vigenti in materia di PI.²⁴

Gli Stati Uniti non furono i soli a ricorrere ad iniziative unilaterali. Tale scelta venne condivisa in seguito dal Giappone e dalla Comunità Europea. Quest'ultima, in

²² Sec. 2411 (b) 19 U.S.C.

²³ Per un approfondimento sulla *Special Section 301* cfr. D'AMATO, *International Intellectual Law*, cit., p. 221 ss.

²⁴ Per quanto riguarda le iniziative bilaterali statunitensi cfr. *The GATT Uruguay Round: a negotiating history*, Terence P. Stewart (ed.) vol. I-III, Deventer - Boston, 1993.

particolare, nel 1987 revocò le agevolazioni commerciali alla Corea in ragione della insufficiente protezione accordata ai diritti di PI da quello stato.²⁵

Tale approccio risultava logico in un contesto in cui la globalizzazione delle relazioni economiche tra Stati accentuava la loro interdipendenza.²⁶ Si pensi così ad un PVS che intenda assicurarsi mercati per l'esportazione dei propri prodotti, ad esempio agricoli o tessili, in paesi ad alto livello di sviluppo tecnologico. Qualora tale PVS sia significativamente dipendente da tali mercati, diventa difficile mantenere una politica del "doppio binario", per cui da un lato non garantisce al suo interno una reale tutela dei diritti di PI, e, dall'altra, tende a stabilire rapporti commerciali privilegiati con i paesi industrializzati detentori della tecnologia. Ecco perché le iniziative unilaterali o bilaterali sopra descritte spinsero alcuni dei paesi in cui si concentrava una grande produzione e successiva esportazione di beni contraffatti a modificare la propria legislazione interna nel senso di una maggiore protezione della PI.

E' necessario sottolineare, d'altra parte, che gli Stati industrializzati si risolsero ad assumere iniziative unilaterali o bilaterali anche a causa del fallimento del movimento di revisione delle Grandi Convenzioni iniziato alla fine degli anni '70.

Gli USA, il Canada e gli Stati dell'Europa occidentale avevano insistito sulla necessità di un rinvigorismento degli strumenti di tutela della PI allora a disposizione; essi, in particolare, sostenevano che la mancanza di adeguate sanzioni favorisse la pirateria e la contraffazione. Essi insistevano, anche, sull'opportunità di dotare le due Convenzioni di un meccanismo di soluzione delle controversie fra Stati.

Nel 1980 gli Stati Membri cercarono di accordarsi sulla revisione della CUP. I paesi maggiormente industrializzati proponevano una revisione della Convenzione che li dotasse di più stringenti strumenti internazionali di tutela. I PVS invece spingevano per una revisione che permettesse loro di riservarsi l'uso di licenze obbligatorie e di diminuire i compensi dovuti ai titolari delle invenzioni brevettate nei loro territori. Le

²⁵ Critico SACERDOTI, *La trasformazione del GATT nella Organizzazione Mondiale del Commercio*, in DCI, 1995, p. 73 ss; per un sintetico confronto tra prassi europea e prassi statunitense in materia di sanzioni unilaterali cfr. DREXEL, *Urheberrecht und Handelspolitik: Zweckehe oder Mesalliance? Zugleich eine Besprechung von "Maximilian Wilhelm - Haedicke: Urheberrecht und die Handelspolitik der Vereinigten Staaten von Amerika*, in GRURInt., 1999, p. 1 ss.

conferenze di revisione si conclusero, però, con un nulla di fatto e la CUP rimane nella versione elaborata in occasione della conferenza di revisione di Stoccolma del 1967.²⁷

Anche la CUB è stata fatta oggetto di critiche a causa della mancanza di un effettivo sistema sanzionatorio e di formali disposizioni per la soluzione di controversie tra Stati. La *World Intellectual Property Organization* (WIPO) ha compiuto un tentativo di colmare tali lacune, attraverso l'elaborazione di una bozza di accordo sulla risoluzione delle controversie che, nell'intenzione degli estensori, avrebbe dovuto regolare le Convenzioni da essa amministrate.²⁸ Gli Stati Membri non hanno però mai fatto propria tale proposta.²⁹

L'azione di *lobbying* che aveva indotto il governo statunitense ad assumere iniziative unilaterali nel campo della tutela internazionale della PI, era riuscita anche a convincere lo stesso dell'opportunità di guidare un'iniziativa volta ad includere in ambito GATT la questione dei prodotti contraffatti sottraendola alla naturale competenza della WIPO, la cui attività sembrava, all'epoca, paralizzata.³⁰ Tale iniziativa incontrò però l'iniziale opposizione dei PVS.³¹ In particolare il Brasile e l'India obiettarono che la giurisdizione del GATT si doveva ritenere limitata ai beni

²⁶ ULLRICH, *TRIPs: adequate protection*. cit., p. 153 ss.

²⁷ Si veda, per quanto riguarda i tentativi di revisione STERN, *Intellectual property in the Uruguay Round. A handbook for the ministerial trade negotiation*, Finger & Olechowski, 1987; *The GATT Uruguay Round: a negotiating history*, Terence P. Stewart (ed) vol. I-III, Deventer-Boston, 1993; KUNZ-HALLISTEIN, *The U.S. proposal for the GATT Agreement on intellectual property and the Paris Convention for the protection of industrial property*, in *22 Vand. J. Transnat'l L.*, 1989, p. 265 ss.

²⁸ Per un elenco completo ed aggiornato delle convenzioni amministrate dalla WIPO consultare la *web page* www.wipo.int/treaties/en/index.html.

²⁹ Si veda, per quanto riguarda il tentativo della WIPO, GADBAW, *Intellectual property and international trade: merger o marriage of convenience?* in *22 Vand. Transnat'l L.*, 1989, p. 223 ss.

³⁰ Ricordiamo che la WIPO è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, istituita nel 1967, che si occupa tra l'altro di amministrare gli accordi internazionali in materia di PI, in particolare le Convenzioni di Parigi e di Berna. Più in generale, rientrano tra i compiti della WIPO quelli di incoraggiare la promozione della proprietà intellettuale nel mondo – al fine soprattutto di incentivarne la tutela da parte dei paesi meno sviluppati – di facilitare la conclusione di accordi internazionali in materia, di dare impulso alla modernizzazione delle legislazioni nazionali – fornendo assistenza tecnica ai PVS – nonché di favorire la cooperazione amministrativa fra i vari Stati.

³¹ Sulla posizione dei PVS si veda *The GATT Uruguay Round: a negotiating history*, Terrence P. Stewart (ed.) vol. I-III, Deventer – Boston; PRIMO PRAGA, *The economics of intellectual property rights and the GATT: a view from the south*, in *Vanderbilt JTL*, 1989, p. 243 ss; DE ALMEIDA, *The "new" intellectual property regime and its economic impact on developing countries* in SACERDOTI (ED. BY), *Liberalization of services and intellectual property in the Uruguay Round of GATT*, Fribourg, 1990, p. 74

tangibili, ragion per cui se ne doveva affermare l'incompetenza a trattare questioni di tutela della PI. Essi ritenevano che il problema della contraffazione appartenesse alla competenza esclusiva della WIPO.³² Si aggiunga che la natura dinamica, ad esempio, della CUB, prevedeva ulteriori sviluppi e, conseguentemente, si affermava l'esistenza di un obbligo degli Stati Membri di cercare un miglioramento della protezione della PI unicamente nei limiti di tale Convenzione. In secondo luogo, tali paesi invocarono il principio di specialità riconosciuto nel diritto internazionale, principio che regola le rispettive competenze delle organizzazioni internazionali e in virtù del quale la capacità a trattare specifiche questioni di diritto internazionale è da ricercarsi nell'organizzazione creata allo scopo.³³

Nel corso dei negoziati dell'Uruguay Round, gli USA insistettero, invece, sulla necessità di trasferire in ambito GATT la questione della protezione internazionale della PI, forti anche di uno studio commissionato dal Consiglio GATT ad un gruppo di esperti, nel quale si delineavano gli effetti positivi per il commercio internazionale di misure anticontraffazione.³⁴

Sull'assunto che la mancata protezione dei beni immateriali provocasse distorsioni al commercio mondiale, l'intero blocco dei paesi industrializzati si risolse, quindi, nel senso di perseguire i propri obiettivi di tutela internazionale della PI in ambito GATT.³⁵

Le obiezioni sollevate dai PVS erano d'altra parte facilmente superabili. Nello specifico le parti contraenti del GATT hanno diritto di estendere la sua competenza a nuovi campi, almeno fino a quando essi agiscano all'unanimità, come è accaduto con la dichiarazione ministeriale di Punta Del Este.³⁶ In questo contesto deve poi rivolgersi

ss. Vedi anche ABBOT, *Protecting first world assets in the third world: intellectual property negotiations in the GATT multilateral framework*, in *Vanderbilt JTL*, 1989, p. 698 ss.

³² ABBOT, *Protecting first world assets in the third world*, cit. p. 689 ss.

³³ Secondo D'Amato un'altra ragione della riluttanza dei PVS stava nella loro comune percezione del GATT "as a forum for the "have" nations", in D'AMATO, *Intellectual Property law*, cit., p.242 ss.

³⁴ Cfr. *Trade in Counterfeit goods*, GATT doc. n. L/5758.

³⁵ HELPER, *Regime shifting: the TRIPS agreement and new dynamics of international intellectual property lawmaking*, in *29 Yale J. Int'l L.*, p. 1 ss.

³⁶ Il 20 settembre del 1996, a Punta del Este in Uruguay, i ministri rappresentanti gli Stati Membri del GATT adottarono una dichiarazione iniziale comune, la Dichiarazione Ministeriale sull'Uruguay Round,

l'attenzione agli artt. 19 della CUP e 20 della CUB, i quali riconoscono il diritto dei paesi Membri di concludere accordi speciali. Tali accordi (come la Convenzione Europea sui Brevetti)³⁷ non sembrano essere in contraddizione con le due Convenzioni. Considerazioni di tal genere portarono alla conclusione che i due articoli citati non precludevano agli Stati Membri la possibilità di ricercare miglioramenti al sistema internazionale di tutela della PI all'interno di altre organizzazioni come il GATT.³⁸

La posizione dei paesi industrializzati si basava in verità prevalentemente su considerazioni di natura politica. Il coinvolgimento del *forum* GATT, infatti, avrebbe fatto in modo di canalizzare l'attenzione politica generale sulla "questione" PI. Il più ampio ambito negoziale del GATT rendeva, inoltre, possibile l'utilizzazione di mezzi più efficaci, se non cogenti, per far sì che si avesse un'adesione a determinati *standard* di tutela più diffusa di quanto non sarebbe stata a seguito di semplici tentativi di persuasione morale. All'interno del *forum* del GATT vigeva una situazione negoziale complessa per cui questioni tra loro molto diverse e vari interessi degli Stati Membri erano in gioco. Il desiderio di ciascun paese di raggiungere un risultato finale i cui aspetti positivi controbilanciassero quelli negativi, era favorito dal fatto che l'Accordo generale dell'istituenda *World Trade Organisation* (WTO) sarebbe stato improntato al principio della reciprocità, secondo il quale le concessioni di un Membro a favore di un altro Stato Membro devono essere compensate da concessioni del secondo nei riguardi del primo. Tale principio viene poi "globalizzato" dalla clausola della Nazione più Favorita.

Nell'ambito di tale impostazione anche i PVS intravidero dei profili positivi legati all'assunzione di impegni internazionali in materia di PI visto che sarebbero stati

con la quale veniva tracciato il corso dei futuri negoziati riguardanti lo scambio commerciale internazionale di beni e servizi. Cfr. *Ministerial Declaration on the Uruguay Round, GATT doc.n.MIN. DEC. 20 September 1996*. Il testo della Dichiarazione di Punta del Este è pubblicato anche in ILM, 1986, p. 1623 ss.

³⁷Convenzione sulla concessione dei brevetti europei firmata a Monaco il 5/10/1973 in G.U. n.156, suppl. ord. del 7 giugno 1978.

³⁸ HELFER, *Regime shifting: the TRIPs agreement*, cit., p. 1 ss.

messi in condizione di ottenere significativi vantaggi commerciali in altri settori economici.

1.4 L'Accordo sui *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)

Il 15 aprile 1994 il *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round* (*Final Act*) e l'Accordo che istituiva il WTO furono sottoposti alla sottoscrizione dei rappresentanti degli Stati che, nei quasi otto anni precedenti,³⁹ erano stati impegnati nelle trattative.⁴⁰ Ai sensi dell'art. II dell'Accordo istitutivo del WTO, quest'ultimo costituisce la cornice istituzionale cui gli Stati firmatari faranno riferimento nell'intrattenere relazioni commerciali tra di loro. L'Accordo sui *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) rappresenta l'allegato 1C dell'Accordo istitutivo del WTO.⁴¹

L'Accordo TRIPs contiene una disciplina relativamente completa della materia, articolata in sette parti concernenti, rispettivamente, l'applicazione dei principi fondamentali del GATT (parte I), l'esistenza, l'ambito e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale (parte II), i mezzi per la tutela di tali diritti (parte III),

³⁹ Nella prima parte della Dichiarazione Ministeriale di Punta del Este (cfr. nota 36), i ministri individuarono più di dodici aree di negoziazione. Una di queste erano i *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

⁴⁰ Per un'analisi del WTO e delle vicende che hanno portato alla sua istituzione si veda BEVIGLIA-ZAMPETTI, *Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)*, in *Enc. Giuridica* (Treccani), vol. XXII; SACERDOTI, *La trasformazione del Gatt*, cit. p. 73 ss; PICONE-LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, CEDAM 2002. VENTURINI, *L'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Giuffrè 2000.

⁴¹ Per una ricostruzione dei momenti essenziali che hanno preceduto e determinato la negoziazione dell'Accordo TRIPs si veda: BLAKEYNEY, *Trade related aspects of intellectual property rights: a concise guide to the TRIPs Agreement*, London 1996; LUPONE, *Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale*, in VENTURINI (a cura di), *L'Organizzazione Mondiale del commercio*, Milano 2000, p. 113 ss.; SANDRI *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, CEDAM 1999; STERN, *Intellectual property in the Uruguay Round*, in FINGER, OLECHOWSKI (eds.), *A handbook for the Ministerial Trade Negotiations*, Washington 1987; WATAL, *Intellectual property rights in the WTO and Developing Countries*, London 2001; PICONE-LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, CEDAM, 2002; GHIDINI, *La proprietà intellettuale, nuova ricchezza delle nazioni e l'anomalia italiana*, in *Riv. Dir. Ind.* 1998, p. 117 ss;

l'acquisizione ed il mantenimento dei medesimi diritti nelle procedure *inter partes* (parte IV), la prevenzione e la regolamentazione delle controversie (parte V), le disposizioni transitorie (parte VI), le disposizioni istituzionali e finali (parte VII).

L'Accordo esordisce con un Preambolo, in cui si afferma che tale strumento nasce dal desiderio dei Membri di "ridurre le distorsioni e gli impedimenti del commercio internazionale" e dalla necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di PI, affinché "le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi". Ciò significa che la *ratio* apparentemente sottesa alla accordo TRIPs risiede non tanto nella volontà di promuovere l'armonizzazione delle discipline nazionali in materia di PI, quanto piuttosto in quella di evitare che una tutela inadeguata dei beni immateriali ostacoli il libero scambio internazionale delle merci. Tale Accordo segna dunque il passaggio dalla concezione della tutela della PI soltanto in termini di eccezione al generale divieto di ostacoli al commercio internazionale (art. XX, lett. b, del GATT 47), alla presa di coscienza delle potenziali limitazioni agli scambi derivanti da una tutela inadeguata, o perché deficitaria o perché eccessiva, della PI.⁴²

L'Accordo TRIPs è comunque sempre ispirato e coordinato al modello di tutela della PI disciplinato dalla CUP e dalla CUB. Con particolare riguardo ai problemi di coordinamento con le due Convenzioni, l'articolo 2.2 TRIPs stabilisce che "nessuna disposizione delle parti da I a IV del presente Accordo pregiudica gli eventuali obblighi reciproci incombenti ai Membri in forza delle Convenzioni di Parigi, della Convenzione di Berna [...] in materia di proprietà intellettuale."

L'articolo 2.1 TRIPs impone, peraltro, agli Stati Membri del WTO di conformarsi alle norme contenute negli articoli 1-12 e 19 della CUP, mentre l'art. 9.1 del medesimo Accordo impone agli stessi di conformarsi agli articoli 1-21 della CUB (obbligo di conformazione che non si estende, come vedremo, all'art. 6bis della CUB). L'introduzione della clausola della nazione più favorita, ereditata dal GATT 47, e

⁴² LUPONE, *Gli aspetti della proprietà intellettuale.*, cit. p. 113 ss; HELFER, *Regime shifting: the TRIPs agreement*, cit. p. 1 ss.

contenuta nell'art. 4 TRIPs, determina, poi, un effetto circolare che tende a generalizzare l'applicazione delle disposizioni del diritto pattizio in materia di PI a favore di tutti i cittadini dei paesi dell'area WTO.

Alla regolamentazione della materia mediante rinvii materiali ad accordi previgenti, si affiancano una serie di previsioni per così dire "autonome". L'Accordo, infatti, introduce nuovi oggetti di tutela rispetto alle Convenzioni preesistenti, come, ad esempio, l'estensione della tutela del diritto d'autore ai programmi per elaboratore e alle compilazioni di dati, nonché nuovi diritti dei titolari dei beni immateriali, tra cui i diritti di noleggio dell'opera dell'ingegno o la tutela ultra-merceologica dei marchi che godono di rinomanza. Per altro verso, alcune disposizioni derogano alla disciplina delle Convenzioni amministrata dalla WIPO. E' il caso, ad esempio, della mancata tutela da parte dell'Accordo del diritto morale d'autore (art. 6bis della CUB).⁴³

Quanto al rapporto tra le neointrodotte disposizioni autonome e le Grandi Convenzioni, occorre ricordare, in particolare, che la CUB prevede una procedura per la sua modifica in base alla quale si devono tenere periodiche conferenze di revisione in ciascuno dei paesi ad essa aderenti. In seno a tali conferenze vige poi la regola per cui le proposte di modifica vengono approvate con voto unanime degli Stati Membri. Dal momento che tale procedura non è stata seguita con dell'adozione dell'Accordo TRIPs, si è ritenuto, per esempio, che l'art. 9 TRIPs, che espressamente deroga a quanto previsto sul diritto morale d'autore dall'art. 6bis CUB,⁴⁴ fosse un articolo *ultra vires* o dovesse essere letto con le parole introduttive "Ai fini del presente accordo".⁴⁵

Secondo una lettura diversa, invece, dal momento che l'intento del TRIPs non è tanto quello di intervenire direttamente sulla CUB, quanto piuttosto quello di rendere visibile il punto di aggancio della disciplina (supplementare) proposta, ciò si è fatto con

⁴³ HELFER, *Regime shifting: the TRIPs agreement*, cit. p. 1 ss.

⁴⁴ Ai sensi dell' art. 6bis n. 1 CUB "Indipendentemente dai diritti patrimoniali d'autore, ed anche dopo la cessione di detti diritti, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione".

⁴⁵ In tal senso BLAKENEY, *Trade related aspects of intellectual property rights: a concise guide to the TRIPs Agreement*, Londra, 1996, p. 45 ss. Sul problema della definizione del rapporto tra il regime instaurato dalla Grandi convenzioni e l'Accordo TRIPs si veda GELLER, *Intellectual property in the global marketplace: impact of TRIPs dispute settlement*, in *IL*, 1995, p. 99 ss.

una tecnica simile a quella adottata nella conclusione dei contratti il cui contenuto è definito *per relationem*, ossia attraverso il rinvio a parti del regolamento contrattuale predisposto, a disciplina di un negozio simile, da soggetti, anche solo parzialmente, diversi rispetto a quelli interessati o dagli stessi ma in una situazione differente. In tal senso non si può certo dire che questi ultimi abbiano in qualche modo voluto incidere sul contratto cui hanno fatto rinvio perché contenente una soddisfacente composizione dei diversi interessi in gioco. Allo stesso modo non si può affermare che le integrazioni alla CUB contenute nei TRIPs costituiscono emendamenti in senso tecnico della stessa, tali da richiedere il rispetto della procedura di revisione di cui si è detto.⁴⁶

1.4.1 I principi posti alla base della tutela della Proprietà Intellettuale dall'Accordo TRIPs: uno *standard* minimo di protezione

Nella sua prima parte, l'Accordo TRIPs definisce l'ambito generale in cui è chiamato ad operare ed i principi posti alla base della tutela della PI che deve essere assicurata dai Membri del WTO.

Dalla lettura dell'art. 1.1 si evince chiaramente come l'Accordo definisca gli *standard* minimi di protezione della PI, dal momento che i Membri "hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente accordo". La norma subordina però tale facoltà alla condizione che non si contravvenga alle disposizioni dei TRIPs. In chiusura del primo comma, viene lasciata ai Membri ampia libertà nella scelta delle modalità di attuazione delle disposizioni dell'Accordo, nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure.

L'art. 1.2 sembra dare una definizione della PI mentre, in realtà, si limita molto più semplicemente ad un rinvio a quanto compreso nella seconda parte dell'Accordo. Quanto precede può suscitare qualche perplessità, nel senso che non è dato sapere quale sarà la collocazione di alcuni modelli emergenti di PI non specificamente considerati dall'Accordo (ad esempio le biotecnologie). È vero, però, che sono previsti sistemi per

⁴⁶ Di questo avviso, MAGGIORE, *La proprietà intellettuale nel mercato globale: l'approccio dei TRIPs*

assicurare la revisione periodica dell'Accordo, anche se i tempi di adeguamento alle innovazioni tecnologiche non possono che essere troppo lunghi. D'altra parte si può ben capire come una clausola di apertura "in bianco" avrebbe suscitato molti problemi in una convenzione plurilaterale.⁴⁷

L'articolo 1.3, in apertura, recita: "Ciascun Membro accorda il trattamento previsto dal presente accordo ai cittadini degli altri Membri". Questa disposizione integra quanto previsto poco più avanti (art. 3) in merito al trattamento nazionale. Essa può essere intesa come un'estensione del principio del trattamento nazionale a materie non immediatamente riconducibili nell'ambito della PI, o che comunque sono incidentali rispetto alla tutela sostanziale dei diritti PI. In questa area rientrerebbero le disposizioni di cui alla sezione II della parte terza dei TRIPs, riguardanti i rimedi e le procedure civili, amministrative, nonché lo speciale regime introdotto per assicurare il controllo alle frontiere del commercio dei prodotti lesivi di diritti altrui. Il termine "cittadini" è chiarito in una nota esplicativa alla norma, per cui con tale termine si individuano "nel caso di un distinto territorio doganale Membro del WTO, le persone fisiche o giuridiche, che sono domiciliate o che hanno uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in quel territorio". Infine, assimilando i parametri adottati negli altri accordi internazionali sulla PI, l'articolo stabilisce che "Per quanto riguarda il relativo diritto di proprietà intellettuale, si considerano cittadini degli altri Membri le persone fisiche e giuridiche che soddisfano i criteri di ammissibilità alla protezione, di cui alla Convenzione di Parigi (1967) e alla Convenzione di Berna (1971), alla Convenzione di Roma e al Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori", sempre che tutti i Membri del WTO siano membri anche di tali Convenzioni.

Le ragioni dell'art. 3, insieme a quelle dell'art. 4, possono essere fatte risalire più direttamente alla dimensione plurilaterale dei TRIPs. Esso non fa altro che incorporare nell'Accordo uno dei fondamentali principi delle preesistenti Convenzioni internazionali sulla PI, obbligando ogni Stato Membro ad accordare ai cittadini degli

con particolare riferimento al diritto d'autore e ai brevetti, in Riv. Dir. Ind., I, 1996, p. 167 ss.

altri Membri “un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale”. Si tratta del citato principio del trattamento nazionale.

Tale principio è stato introdotto nell'Accordo TRIPs nonostante i PVS avessero richiesto, già in occasione dei vari tentativi di revisione delle Grandi Convenzioni, la limitazione di tale principio nei rapporti tra loro e i paesi maggiormente industrializzati. Richieste analoghe furono riproposte in occasione della negoziazione dell'Accordo TRIPs. Si voleva che venissero prese in considerazione le particolari necessità commerciali, finanziarie e di sviluppo dei PVS e che, conseguentemente, questi fossero sollevati dall'obbligo di rispettare il principio del trattamento nazionale. Le richieste dei PVS non furono accolte nella loro specificità. Esse vennero soddisfatte sotto altre forme e attraverso la concessione di una notevole flessibilità temporale nell'attuazione dell'Accordo (periodo transitorio artt. 65 e 66 TRIPs).

Ritornando alle disposizioni dell'art. 3, non possiamo fare a meno di notare che sarebbe stato sufficiente il disposto dell'art. 2 a determinare “l'importazione” nei TRIPs del principio del trattamento nazionale, dal momento che detta norma pone in capo agli Stati Membri un obbligo di conformarsi ai principi generali che regolano la CUP (articolo 2.1), tra i quali, come abbiamo visto, gioca un ruolo preponderante quello del trattamento nazionale. L'art. 3 svolge in sostanza la funzione di enfatizzare il perpetuarsi nel tempo, e nelle convenzioni, di questo principio di tutela della PI.⁴⁸

L'articolo 4 dell'Accordo contempla il principio del trattamento della nazione più favorita. Esso comporta che, per ciò che attiene alla protezione della PI, “tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un Membro ai cittadini di qualsiasi altro paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri Membri”, fatte salve le eccezioni riportate nello stesso art. 4.⁴⁹ Si può ritenere, per

⁴⁷ SANDRI, *La proprietà intellettuale nell'Accordo GATT*, in *Dir. Ind.* n.10/1994, p. 53 ss..

⁴⁸ Di questo avviso SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale*, cit. p. 12 ss.

⁴⁹ Ex art. 4 TRIPs “...Sono esenti da questo obbligo tutti i vantaggi, benefici, privilegi, immunità accordati da un Membro:

a) derivanti da accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria o applicazione della legge di carattere generale e non particolarmente limitati alla protezione della proprietà intellettuale;

quanto non sia sempre vero, che una volta che sia stato previsto il principio del trattamento nazionale, la previsione del principio della nazione più favorita sia scarsamente significativo sul piano pratico. È infatti improbabile che uno Stato accordi agli stranieri più protezione di quella riconosciuta ai propri cittadini. L'inclusione del principio in oggetto, mutuato da GATT 47, può però essere spiegata con il fatto che la "bilateralizzazione" della protezione internazionale della PI, attuata in particolar modo dagli USA, aveva portato alla ribalta il problema del diverso trattamento degli stranieri in uno stesso Stato. In pratica era possibile che i cittadini e le imprese di un determinato paese, parte di un accordo bilaterale, avessero dei vantaggi sui cittadini e imprese provenienti da uno Stato terzo.

L'introduzione della clausola della nazione più favorita fu proposta principalmente da paesi industrializzati più piccoli, quali la Svizzera, ossia da quei paesi il cui peso contrattuale non era tale da permettere loro la conclusione di accordi bilaterali da cui potessero trarre benefici commerciali. Per lo più, infatti, gli accordi bilaterali vengono stipulati tra un soggetto commercialmente molto forte, come gli USA, da un lato, e i PVS o i paesi di recente industrializzazione, dall'altro, con lo scopo di risolvere questioni specifiche concernenti la violazione di certi diritti. Il principio del trattamento della nazione più favorita, operante nel GATT sin dal 1947 (e réintegrato senza alcuna modifica nel testo del GATT incorporato nel WTO), ha avuto un certo successo nel persuadere i paesi a non concludere accordi bilaterali laddove si vogliano evitare indesiderati effetti di "plurilaterizzazione" dell'accordo concluso, per quanto esso possa concernere questioni di natura bilaterale.⁵⁰

b) concessi in conformità alle disposizioni della Convenzione di Berna (1971) o della Convenzione di Roma in virtù delle quali il trattamento accordato può essere in funzione non del trattamento nazionale bensì del trattamento concesso in un altro paese;

c) relativi ai diritti degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione non contemplati dal presente Accordo;

d) derivanti da accordi internazionali relativi alla protezione delle proprietà intellettuale entrati in vigore prima dell'entrata in vigore dell'Accordo OMC, purché tali accordi siano notificati al Consiglio TRIPs e non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini degli altri Membri."

⁵⁰ PICONE-LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, cit.

Un problema di rilievo in fase di negoziazione si è dimostrato essere quello “dell’esaurimento internazionale” dei diritti di PI. Esso viene semplicemente nominato dall’art. 6, il quale si astiene dal prendere posizione nel merito. Il problema dell’esaurimento si lega, come è noto, al carattere territoriale dei diritti di PI, di cui abbiamo già discusso, per cui essi possono essere sfruttati commercialmente su mercati diversi attraverso la vendita dei prodotti tutelati dai diritti di esclusiva a prezzi anche molto diversi. Vista l’importanza dell’argomento nell’economia del presente lavoro, e la problematicità della questione, ci proponiamo di affrontarla nel prosieguo della trattazione, al fine di una sua più completa analisi.⁵¹

Veniamo ora a quella sorta di dichiarazione di intenti che è l’art. 7. Esso individua gli obiettivi che devono (o dovrebbero) essere perseguiti attraverso “la protezione e il rispetto della PI”. La significatività della norma si esplica non tanto sul piano giuridico del tipo di tutela da accordare a ciascuno dei diritti di PI, quanto piuttosto su quello politico. Essa equivale ad una “mozione di indirizzo”, in quanto vengono suggeriti gli interessi di cui si dovrebbe tenere conto nella costruzione di un sistema complesso di tutela della PI. Secondo questa norma la protezione dei diritti di PI dovrebbe contribuire al trasferimento e diffusione della tecnologia e alla promozione dell’innovazione “a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche [e] in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l’equilibrio dei diritti ed obblighi”. La genericità con la quale l’articolo è formulato contrasta con la specificità delle disposizioni riguardanti le singole categorie di diritti PI e fa apparire la norma un’eco del preambolo dell’Accordo, specificamente nella parte in cui si riconoscono “i fondamentali obiettivi di carattere pubblico dei regimi nazionali di protezione della proprietà intellettuale, ivi compresi gli obiettivi in materia di tecnologia e di sviluppo”.

⁵¹ Fra gli altri, si veda COHEN-JEORAM, *International Exhaustion versus importation right: a murky area of intellectual property*, in *Gewerblicher Rechtsschutz und urheberrecht in internationaler sicht. Festschrift für Friedrich-Karl Beier zum 70. Geburtstag*, in *GRUR Int.*, 1996, p. 280 ss.

Secondo alcuni autori tale norma deve essere letta alla luce anche di quanto disposto dagli artt. 62.2 e 67 dell'Accordo.⁵² Ai sensi del primo, i Membri industrializzati "offrono" incentivi ad imprese ed istituzioni nei propri territori perché queste promuovano e incoraggino i trasferimenti di tecnologia verso i paesi meno avanzati. In base al secondo articolo, intitolato "cooperazione tecnica", solo se richiesti dai PVS, i paesi industrializzati offrono la propria cooperazione nell'attuazione dell'Accordo, compresa l'elaborazione di leggi e regolamenti sulla prevenzione degli abusi, la protezione e la tutela giuridica nelle materie regolate dall'Accordo stesso, la creazione di uffici e enti, nonché la formazione del personale. E' evidente che la probabilità che la nuova tecnologia sia resa disponibile da parte del suo titolare (art.62.2) è tanto più elevata quanto maggiore sarà il livello di tutela nel paese ospitante (raggiunto anche con la consulenza dei paesi industrializzati *ex art.67*). D'altro canto colui al quale venga concessa in licenza la tecnologia nel paese ospitante sarà spronato ad assumersi l'obbligo di versare delle *royalties*, laddove sia sufficientemente sicuro del fatto che i suoi concorrenti non potranno facilmente e senza grave rischio copiarla o riprodurla.

In questa prospettiva, il sistema di tutela dei diritti di PI, introdotto nel suo complesso dall'Accordo TRIPs, se attuato in modo uniforme in un gran numero di Stati, dovrebbe realizzare di per sé gli obiettivi indicati nell'art. 7. In questo senso si esprimono i sostenitori della tesi secondo cui l'Accordo TRIPs non è solo *intellectual property-owners oriented*.⁵³

Anche l'art. 8 può essere interpretato come un'amplificazione degli obiettivi generali dell'Accordo TRIPs già enunciati nel Preambolo. In base a tale articolo, al fine della tutela della salute pubblica e di altri settori di vitale importanza, i Membri possono

⁵² LUPONE, *Gli aspetti della proprietà intellettuale*. cit., p. 113 ss.

⁵³ Secondo altra parte della dottrina, l'art. 7 è fonte di una specifica obbligazione per gli Stati membri, che non può essere trascurata, posto che tale articolo contiene un principio che informa di sé tutta la disciplina convenzionale e fonda le sue ragioni nello sviluppo dei negoziati per l'adozione dell'Accordo TRIPs. Cfr. SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale*, cit. p. 14 ss; BEIER, *The significance of the patent system for technical, economic and social progress*, in *IIC 1980*, p. 563 ss; OTTEN, *WTO comment on IP rights*, in *Les Nouvelles 1996*, p. 147 ss; WERMA, *TRIPs development and transfer of technology*, in *IIC 1996*, p. 353 ss.

adottare misure necessarie a questo scopo in sede di elaborazione o di modifica delle loro disposizioni legislative e regolamentari in materia di PI.

Il problema centrale che riguarda tale disposizione sembra risiedere nella definizione degli esatti confini delle pratiche proibite che giustificano l'adozione di contromisure da parte dei Membri dei TRIPs. Lo scopo dell'art. 8 è quello di "impedire l'abuso dei diritti di PI da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia". I TRIPs non contengono una definizione più dettagliata di ciò che di fatto costituisce un tale abuso e delle pratiche dall'effetto negativo sul commercio e sul trasferimento di tecnologia. Né l'organo per la soluzione delle controversie, istituito dalla relativa Intesa sulle norme e procedure che disciplinano la soluzione delle controversie, ha avuto occasione, per il momento, di occuparsi della questione dell'interpretazione dell'art. 8.

Secondo alcuni autori l'interpretazione di tale articolo non deve essere deviata dall'esperienza maturata in altri settori.⁵⁴ Sarebbe, ad esempio, sbagliato leggere tale articolo alla luce del concetto di "abuso" contenuto nell'art. 82 del Trattato CE, laddove è richiesta "una posizione dominante sul mercato". Nell'art. 8, invece, si fa riferimento più semplicemente all'esistenza di un diritto nel campo della PI, senza che ciò debba comportare una posizione dominante nel mercato di riferimento.

Più probabilmente, il termine "abuso" contenuto nell'art. 8 deve essere interpretato alla luce della teoria del "*patent misuse*" così come formulata nella giurisprudenza statunitense, che all'epoca della conclusione dell'Accordo contava già una lunga serie di precedenti, per esempio in materia di *tying clause* inserite nelle licenze contrattuali. Con tale clausola il licenziante obbliga il licenziatario ad acquistare solo da lui un determinato prodotto necessario all'attuazione del brevetto ma non coperto da alcuna privativa né prodotto dal licenziante in regime di monopolio legale. Non essendo tale problema oggetto del presente lavoro, mi limiterò a dire che la questione del *patent misuse* può essere guardata da due differenti angoli visuali. Lo

stesso comportamento posto in essere dal titolare del brevetto può infatti rilevare sia dal punto di vista delle norme *anti-trust*, che da quello delle norme che specificamente disciplinano i brevetti.

1.4.2. Il Diritto d'Autore: nuovi elementi di protezione oltre la tutela sostanziale accordata dalla Convenzione di Berna

Come abbiamo già visto, l'art. 2 TRIPs lascia impregiudicata l'applicabilità della CUB agli Stati che ne facciano parte e che siano diventati anche Membri del WTO. L'Accordo va oltre tale clausola di salvaguardia, in quanto arriva a incorporare la tutela sostanziale prevista dalla CUB. Questo è quanto disposto dall'art 9 TRIPs, che espressamente importa nell'Accordo quanto previsto dagli artt. 1-12 della CUB. Da tale incorporazione ad ampio raggio è escluso, però, l'art. 6 *bis* della Convenzione relativo ai "diritti morali" dell'autore, la cui tutela, come abbiamo visto, non è garantita dall'Accordo TRIPs, ma lasciata alla discrezione dei singoli ordinamenti nazionali.⁵⁵

Il rinvio materiale alla CUB si fonda sulla convinzione condivisa da paesi industrializzati e PVS che la CUB contenga un accettabile livello base di tutela internazionale del diritto d'autore. Per tale ragione è sembrato opportuno estendere la disciplina contenuta in alcune norme della Convenzione a tutti quegli Stati Membri del WTO che non ne fossero parte in modo che tale Convenzione rappresentasse il punto di partenza della tutela del diritto d'autore.

L'Accordo TRIPs non si ferma però al livello minimo di protezione introdotto dalla CUB, ma aggiunge nuovi elementi di tutela negli articoli da 10 a 13.⁵⁶

⁵⁴ HEINEMANN, *Antitrust law of intellectual property in the TRIPs Agreement of the WTO*, in *From GATT to TRIPs*, Beier and Schriker (Eds)1996, p. 239 ss.

⁵⁵ L'art. 9 TRIPs, rubricato "*Rapporto con la Convenzione di Berna*" dispone che "*I Membri si conformano agli articoli da 1 a 12 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso. Tuttavia essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente accordo in relazione ai diritti conferiti dall'art. 6bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti.*"

⁵⁶ Per questo si è parlato di "approccio Berna Plus": KATZENBERGER, *General Principles of the Berne and Universal Copyright Conventions*, in *GATT or WIPO*. cit., p.43 ss.

Prima di approfondire le novità introdotte dall'Accordo TRIPs è opportuno soffermarsi brevemente sulla scelta di espungere la tutela del diritto morale d'autore dai TRIPs. La CUB riconosce un diritto inalienabile dell'autore che si affianca al diritto di utilizzazione economica dell'opera, che è invece trasferibile. Tale diritto, definito appunto diritto morale d'autore, include il diritto di essere riconosciuto quale autore dell'opera (c.d. "diritto di paternità") ed il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione della stessa (c.d. "diritto di integrità").⁵⁷ L'Accordo TRIPs invece lascia i Membri liberi di prevedere all'interno dei propri ordinamenti regimi diversi con riferimento alla proteggibilità del diritto morale d'autore e alla sua alienabilità.

L'esclusione del diritto morale d'autore dal tessuto normativo dell'Accordo TRIPs è il frutto di un'accondiscendenza generalizzata verso la posizione degli Stati Uniti.⁵⁸ Infatti, l'ordinamento statunitense non prevede la tutela del diritto morale d'autore.⁵⁹ Tale questione fu già oggetto di polemiche in occasione dell'adesione degli Usa alla CUB. Gli USA entrarono a farvi parte senza modificare in alcun modo la loro normativa sul diritto d'autore nel senso di includervi anche la protezione del diritto morale. Essi giustificarono il permanere di tale lacuna sostenendo che la tutela di tale diritto sarebbe stata garantita ricorrendo ad altre disposizioni di legge ugualmente applicabili, quali quelle contro la diffamazione, quelle a tutela della *privacy*, nonché le norme disciplinanti i contratti. Fu facile per gli Stati Uniti sostenere questa tesi, visto che, da una parte, la CUB non prevedeva un sistema di monitoraggio dei sistemi normativi degli Stati Membri attraverso il quale verificare quanto sostenuto dagli USA,

⁵⁷ Nell'art. 6 bis della Convenzione di Berna si legge: "Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, ed anche dopo la cessione di tali diritti, l'autore ha il diritto di rivendicare la paternità dell'opera o di opporsi a qualsivoglia deformazione, mutilazione o altra modificazione, ed ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione".

⁵⁸ Sulla protezione internazionale del diritto d'autore, nelle diverse fasi della sua evoluzione e con riferimento ai differenti strumenti internazionali che ad essa attengono, nonché in particolare sull'Accordo TRIPs si veda MASTROIANNI, *Il diritto internazionale e diritto d'autore*, Milano 1997.

⁵⁹ Per una completa analisi della normativa statunitense sul copyright cfr. GORMAN GINSBURG, *Copyright. Cases and materials*, Foundation Press 2002; E' stato correttamente osservato che l'esclusione del diritto morale d'autore dell'accordo TRIPs porta all'ulteriore conseguenza che le relative controversie non possono essere oggetto della procedura per la risoluzione delle dispute prevista dal TRIPs, la quale può riguardare in base all'art. 64 solo le materie incluse nell'Accordo. Cfr. ERCOLANI, *La tutela dei diritti d'autore in Italia e l'accordo TRIPs*, in *Dir. D'Aut.* 1996, p. 55 ss.

dall'altra, come abbiamo visto, la Convenzione non disponeva di una procedura per il sanzionamento degli Stati unionisti che non si fossero conformati a quanto in essa previsto.⁶⁰

Durante i negoziati dell'Uruguay Round la delegazione statunitense sostenne coerentemente la tesi contraria alla introduzione della tutela del diritto morale nei TRIPs e tale tesi risultò prevalente nonostante fosse contrastata dalle delegazioni del Giappone, Comunità Europea, PVS e Svizzera.⁶¹

Tornando ora alla rassegna delle norme dell'Accordo che si occupano di diritto d'autore, come abbiamo detto, l'Accordo introduce elementi di tutela ulteriori rispetto a quelli previsti dalla CUB.

Sotto il profilo sostanziale, l'Accordo riconosce nel diritto d'autore il mezzo più adeguato di tutela dei programmi per elaboratore (*software*) e delle banche di dati. Tale obiettivo, la cui realizzazione è stata fortemente voluta dai paesi industrializzati maggiori esportatori di tecnologia, si spiega con l'incerta protezione a cui tali opere potevano aspirare in base alla CUB, la quale non le contemplava nell'elenco delle opere oggetto di tutela. In particolare l'art. 10.1 TRIPs stabilisce che i programmi per elaboratore "sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna". Questa disposizione è molto importante perché priva i Membri del TRIPs della libertà di qualificare il *software* in modo diverso e manifesta in modo definitivo la posizione di tali Stati Membri nel dibattito sviluppatosi su quale fosse la normativa più adatta, fra quella brevettuale e quella sul diritto d'autore,⁶² per la tutela del *software*.

Con riferimento alle compilazioni di dati, l'art. 10.2 ne riconosce la tutelabilità nella sola misura in cui esse costituiscano creazioni intellettuali; ciò significa, in sostanza, che può essere oggetto di tutela solo la compilazione di dati che posseda il carattere dell'originalità. La richiesta di un livello minimo di creatività, ai fini della tutela di ogni genere di compilazione di dati, sembra discostarsi dall'orientamento degli

⁶⁰ MAGGIORE, *La proprietà intellettuale nel mercato globale*, cit. p. 167 ss.

⁶¹ *Idem*.

⁶² Negli Stati Uniti il *software* è protetto dal regime brevettuale. Cfr. GORMAN-GINSBURG, *Copyright. Cases and materials*, Foundation Press 2002.

organismi comunitari espresso nella direttiva 96/9/CE⁶³ sulle banche dati, la quale tutela anche le creazioni utili che, pur non caratterizzate da originalità, siano comunque il frutto di un ingente mole di lavoro. La disposizione dei TRIPs sembra invece in linea con l'orientamento giurisprudenziale statunitense.⁶⁴

Un altro aspetto innovativo dell'Accordo TRIPs concerne l'introduzione del riconoscimento dei diritti di noleggio, almeno in relazione ai programmi per elaboratore e alle opere cinematografiche. Al contrario la CUB non annoverava i diritti di noleggio tra i diritti minimi. In base all'art. 11 dell'Accordo TRIPs, i Membri sono tenuti ad accordare agli autori e agli aventi causa il diritto di autorizzare o vietare il noleggio al pubblico di originali o di copie delle opere protette. L'obbligo di accordare il diritto di noleggio in relazione alle opere cinematografiche non si applica ai Membri, a meno che il noleggio abbia dato luogo ad una diffusa riproduzione di tali opere che comprometta sostanzialmente il diritto esclusivo di riproduzione conferito dallo stesso Membro agli autori e ai loro aventi causa. Questa eccezione alla protezione minima riconosciuta ai diritti di noleggio è dovuta alla considerazione che, in pratica, il noleggio di videocassette non ha portato ad un incremento di riproduzione delle stesse.

L'art. 12 rubricato "Durata della protezione" sembra reiterare semplicemente gli *standard* contenuti nell'art. 7 della CUB in base alla quale la durata della protezione comprende la vita dell'autore e un periodo di 50 anni dopo la sua morte. L'art. 12 TRIPs aggiunge che "Ogni qualvolta la durata della protezione di un'opera, eccettuate le opere fotografiche e le opere delle arti applicate, sia compiuta su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non può essere inferiore a 50 anni dalla fine dell'anno civile di pubblicazione autorizzata dell'opera, oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga nei 50 anni successivi alla realizzazione dell'opera, a 50 anni dalla fine dell'anno civile di realizzazione". Ciò significa che l'art. 12 disciplina

⁶³ Direttiva 96/9/CE, in G.U.C.E., n. L 77, del 27 marzo 1996.

⁶⁴ Cfr. in particolare, con riferimento alla questione della non tutelabilità degli elenchi telefonici in quanto privi di un livello minimo di creatività: *Feist Publication Inc. vs. Rural Telephone Service Co.* in *GRUR Int.* 1991, p. 993; la *Section 101 del Copyright Act* dà la seguente definizione di "compilation": "A "compilation" is a work formed by the collection and assembling of preexisting materials or of data that are selected, coordinated, or arranged in such a way that the resulting work as a whole constitutes an original work of authorship (enfasi aggiunta). The term "compilation" includes collective works".

l'eventualità che la durata della protezione sia calcolata sulla base di un riferimento diverso da quello della durata della vita di una persona fisica. Introduce, dunque, la possibilità che autore dell'opera non sia una persona fisica ma una persona giuridica: viene, quindi, fornito per la prima volta un chiaro riferimento in relazione alla durata della protezione delle opere appartenenti a persone giuridiche. Ciò in una situazione in cui non tutti Membri riconoscono alle persone giuridiche la capacità di essere considerati "autori".⁶⁵

Le limitazioni e le eccezioni all'esercizio del diritto d'autore sono previste dall'art. 13 dell'Accordo,⁶⁶ il quale non coincide perfettamente con l'articolo 9.2 della CUB. Quest'ultimo prevede la possibilità per i paesi unionisti di introdurre nei propri ordinamenti limitazioni o eccezioni solo per ciò che riguarda il diritto esclusivo di riproduzione dell'opera. L'articolo 13 TRIPs, invece, prevede tale facoltà con riferimento ai "diritti esclusivi" genericamente intesi. Tale genericità rende perciò l'art. 13 uno strumento incerto con cui affrontare alcune complesse questioni relative alle eccezioni a diritti esclusivi dell'autore.

L'art. 13 è stato di recente oggetto di interpretazione in una questione concernente il coordinamento tra la CUB e l'Accordo TRIPs. Nella controversia *United State – Section 110.5 of US Copyright Act*⁶⁷ l'Unione Europea sosteneva che l'art. 13 si applicherebbe solo ai diritti tutelati nell'Accordo TRIPs che non trovano espressa protezione nella CUB. Nel suo rapporto, il *panel* incaricato della soluzione della controversia ha invece ritenuto che, né il dato letterale della norma, né il contesto in cui essa è inserita, consentono di limitare il campo di applicazione ai soli diritti esclusivi introdotti dall'Accordo. Pertanto, il *panel* ha sostenuto che le eccezioni di cui all'art. 13

⁶⁵ Per esempio in Italia tale genere di diritto può essere riconosciuto solo ad enti privati che non perseguono scopo di lucro, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali che acquisiscono il diritto d'autore sulle raccolte dei loro atti e sulle loro pubblicazioni. Tali diritti spettano anche alle Amministrazioni dello Stato, alle Province e ai Comuni solo sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed per loro conto e spese. Cfr. art. 11, comma 2 L. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore) in G.U. n. 166 del 6 luglio 1941.

⁶⁶ Ai sensi dell'art. 13 TRIPs "I Membri possono imporre limitazione o eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare".

dell'Accordo TRIPs devono essere intese come riferibili anche ai diritti tutelati dalla CUB e non solo ai "nuovi" diritti introdotti dall'Accordo.

Infine l'art. 14 dell'Accordo si occupa dei diritti connessi, riformulando in larga parte quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione Internazionale per la Protezione degli Interpreti, dei Produttori di Fonogrammi e degli Organismi di Radiodiffusione⁶⁸ senza operare però un rinvio recettizio alle disposizioni in essa contenute.⁶⁹ Ai sensi dell'art. 14, gli artisti interpreti o esecutori hanno la facoltà di impedire, salvo proprio consenso, la fissazione della loro esecuzione su un fonogramma e la riproduzione di tale fissazione, nonché la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro esecuzione dal vivo. I produttori di fonogrammi godono, dal canto loro, del diritto di autorizzare o vietare la riproduzione diretta e indiretta dei loro fonogrammi. Più blanda appare invece la tutela accordata agli organismi di radiodiffusione, in quanto, ai sensi dell'articolo 14.3, i Membri hanno la mera facoltà, e non già l'obbligo, di riconoscere loro i diritti sanciti dall'Accordo TRIPs.⁷⁰

L'art. 14.4 riconosce, infine, i diritti di noleggio anche ai produttori di fonogrammi, riconoscimento non contemplato nella Convenzione Internazionale per la Protezione degli Interpreti, dei Produttori di Fonogrammi e degli Organismi di Radiodiffusione, mentre il punto 5 del medesimo articolo estende i termini di protezione per gli artisti interpreti e per i produttori di fonogrammi da 20 a 50 anni.

⁶⁷ *United States – Section 110(5) of the U.S. Copyright Act, Report of the panel, WT/DS160/R, 15 June 2000.*

⁶⁸ La Convenzione è stata firmata a Roma il 26 ottobre 1971, e ratificata dall'Italia con legge 22 novembre 1973, n. 866, in G.U. n.3 del 3 gennaio 1974.

⁶⁹ Per ciò che concerne la Convenzione di cui alla nota precedente, l'art. 2 TRIPs contiene una garanzia circa una sua continua applicabilità, ma non si ha l'incorporazione degli *standard* di tale Convenzione nell'Accordo TRIPs. Questa differenza rispetto all'atteggiamento tenuto nei confronti della Convenzione di Berna è spiegabile con la considerazione che la Convenzione si pone, da un punto di vista internazionale, su di un piano di molto inferiore a quello su cui si pone la Convenzione di Berna; infatti, il numero di stati che aderiscono a quest'ultima è più del doppio rispetto a quello degli stati parte della prima. È per questo che l'articolo 14 propone una sua disciplina dei diritti degli interpreti, dei produttori di fonogrammi e degli organi di radiodiffusione.

⁷⁰ Art. 14.3 "Gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto di vietare, salvo proprio consenso, le seguenti azioni: la fissazione, la riproduzione di fissazioni e la riemissione delle loro emissioni, nonché la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive. Se i Membri non accordano tali diritti agli organismi di radiodiffusione, danno al titolare del diritto d'autore sull'oggetto delle emissioni la possibilità di impedire le azioni suddette, fatte salve le disposizioni della Convenzione di Berna (1971)".

Ci si potrebbe chiedere dove sia l'utilità della reiterazione, seppure non completa, di disposizioni contenute in un'altra convenzione. La risposta sembra stare nella non coincidenza soggettiva dei Membri aderenti alla Convenzione di Roma, il cui numero è esiguo se paragonato alla massiccia adesione al WTO/TRIPs. Si è optato quindi per una adesione *per relationem* alla Convenzione di Roma, mediata da alcuni miglioramenti rispetto alla tutela dei diritti in essa previsti.

Non vi è nell'Accordo TRIPs nessun riferimento alle c.d. "utilizzazioni libere", il che significa che non vi è alcun articolo che includa nello *standard* minimo di tutela della PI alcuna eccezione al diritto esclusivo di sfruttamento economico dell'opera a favore di un libero utilizzo personale o per fini didattici, di ricerca e, più in generale, a favore dell'interesse pubblico. Secondo alcuni autori ciò rappresenta un'occasione persa per i PVS:⁷¹ ma è d'altra parte vero che grazie al rinvio recettizio alla CUB, sono stati importati nell'Accordo TRIPs gli artt. 10 e 10*bis* che in tale Convenzione si occupano, anche se forse in modo non completamente esaustivo, delle libere utilizzazioni.

1.4.3 I Marchi: estensione della tutela del marchio notorio

Come abbiamo già visto, anche in materia di marchi l'Accordo TRIPs fa espresso riferimento alla preesistente normativa convenzionale per la protezione della proprietà industriale, in particolare alla CUP. Come per il diritto d'autore, anche in questa materia l'Accordo introduce nuovi elementi di tutela, anche se gli Stati Membri non hanno dedicato alla privativa di marchio l'attenzione riservata agli altri titoli di esclusiva. L'Accordo si limita a definire l'oggetto della privativa, i diritti da questa conferiti, i requisiti per l'uso e le condizioni di cessione e licenza. Un importante elemento di novità è rappresentato dalla estensione della tutela del marchio notorio.

L'art. 15 definisce come marchio "qualsiasi segno o combinazione di segni che consenta di distinguere i prodotti o servizi di impresa da quelli di altre imprese". Tale

⁷¹ REICHMAN, *The TRIPs component of the GATT's Uruguay Round: competitive prospects for intellectual property owners in an integrated world market*, in 4 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, 1993, p. 171 ss.

articolo fa dunque propria la teoria classica che attribuisce al marchio funzione distintiva, e più specificamente, la funzione di indicare l'origine imprenditoriale del prodotto, anche se questa non è l'unica funzione del marchio.

La stessa disposizione prosegue indicando, con elencazione non esaustiva, quali segni siano idonei ad essere registrati come marchio, e cioè: "parole, compresi nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni".

I requisiti cui i Membri possono, non devono, subordinare la registrabilità del marchio sono: il carattere distintivo conseguito attraverso l'uso; la percettibilità visiva del segno; l'uso del marchio.

L'ultimo requisito è stato contemplato in omaggio all'ordinamento statunitense che, per l'appunto, subordina la registrazione del marchio a una utilizzazione già intrapresa dello stesso.⁷² Quanto precede rende però necessario un chiarimento alla luce della recente adesione degli USA al protocollo di Madrid.⁷³ Infatti, con particolare riferimento al requisito dell'effettivo uso del segno, l'adesione al Protocollo rende possibile l'estensione anche agli Stati Uniti di una domanda o registrazione di base, concessa in uno Stato europeo, di un marchio non ancora effettivamente utilizzato, a condizione che la domanda di estensione pervenga al *United State Patent and Trademark Office* (US PTO) accompagnata da una dichiarazione di "*bona fide intentio to use*"⁷⁴ del marchio nell'attività commerciale del suo titolare.⁷⁵ Il marchio che si intende estendere agli USA sarà poi sottoposto, come tutti i marchi statunitensi, alla verifica del US PTO, il quale non potrà però rifiutare l'estensione del marchio agli Stati Uniti in base alla motivazione della non utilizzazione effettiva dello stesso.⁷⁶ La validità e la durata del marchio internazionale esteso agli Stati Uniti saranno

⁷² Section 1, 15 U.S.C. § 1051 (Lanham Act). E' prevista, sempre dalla stessa *Section* del *Lanham Act* la possibilità di registrare un segno come marchio depositando le prove del suo effettivo utilizzo entro i sei mesi successivi al deposito della domanda.

⁷³ In data 2 novembre 2003 gli Stati Uniti hanno aderito al Protocollo di Madrid cioè al sistema centralizzato di registrazione del marchio internazionale.

⁷⁴ Il modello ufficiale di tale dichiarazione è scaricabile dal sito web della WIPO www.wipo.org.

⁷⁵ Section 66, 15 U.S.C. § 1141f (Lanham Act).

⁷⁶ Section 68, 15 U.S.C. § 1141h (Lanham Act).

successivamente regolate dalla legislazione nazionale statunitense in materia di marchi.⁷⁷

Per quanto concerne, invece, il requisito della percettibilità visiva del segno come condizione di registrabilità prevista dall'art.15 TRIPs, si tratta di un'opzione, in quanto tale non preclusiva, che non tiene conto della possibilità, considerata per esempio dalla normativa italiana, di registrare i segni acustici che sono suscettibili di rappresentazione grafica benché non percettibili visivamente.⁷⁸

Ciò che rileva maggiormente con riferimento a tale sezione dell'Accordo è l'introduzione di una norma cogente che estende l'applicazione dell'art. 6 *bis* della CUP, relativo al marchio "notoriamente conosciuto", ai marchi di servizi e ne amplia la tutela anche avverso l'uso per settori merceologici diversi da parte di terzi non autorizzati. In base a tale norma, si supera, con riferimento al marchio "notoriamente conosciuto", il principio di relatività o specialità della tutela del marchio, in base al quale possono coesistere marchi identici o simili per prodotti non concorrenti appartenenti a classi merceologiche differenti. In altri termini l'Accordo riconosce ai marchi che godono di notorietà presso il pubblico l'idoneità ad esercitare un potere di attrazione proprio, a prescindere dal prodotto che contraddistinguono.⁷⁹ Per parte della dottrina l'estensione della tutela dei marchi che godono di notorietà anche in relazione agli utilizzi degli stessi per prodotti e servizi merceologicamente differenti, è segno evidente

⁷⁷ In particolare, ai sensi della Section 71, 15 U.S.C. § 1141k, la vita del marchio o la sua cancellazione saranno subordinate alla presentazione all'*United State Patent and Trademark Office* dell'*affidavit* di effettivo utilizzo di quel dato marchio nell'attività commerciale svolta negli Stati Uniti. Tale deposito dovrà avvenire entro sei anni dalla data di estensione del marchio agli USA.

⁷⁸ Art. 16 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (Legge Marchi in G.U. n. 203 del 29 agosto 1942), come emendata dal D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 (in G.U. n. 295 del 16 dicembre 1992).

⁷⁹ La protezione ultra-merceologica di certe categorie di marchio non è una novità per l'ordinamento italiano che, già prima che dell'istituzione del WTO/TRIPs, conosceva la fattispecie del marchio "che gode di rinomanza" a cui è attribuita una protezione ultra-merceologica se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio allo stesso. A tale fattispecie si affianca la fattispecie del marchio "notoriamente conosciuto" contemplata nell'art. 17, lett. b) Legge Marchi unicamente per attribuirgli la rilevanza di anteriorità invalidante e impeditiva di una successiva registrazione dello stesso segno come marchio. Nell'accordo TRIPs, però, non vi è la suddetta distinzione; il marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6 *bis* della Convenzione di Parigi e il marchio che gode di rinomanza, altrimenti qualificato come marchio celebre, sembrano considerati come un'unica fattispecie sia all'effetto del giudizio di novità di un marchio uguale o simile successivamente registrato, sia all'effetto della protezione ultra-merceologica.

di un'accentuata attenzione dell'Accordo per gli interessi delle grosse imprese multinazionali, spesso titolari di marchi notoriamente conosciuti. La tutela ultramerceologica trova la sua *ratio* nel fatto che, in ragione della loro affermazione presso il pubblico, i marchi notori sarebbero in grado di favorire anche colui che contraddistingue con un segno identico o simile beni diversi da quelli prodotti o commercializzati dal titolare del marchio, in quanto la diffusione e la risonanza del marchio notorio sul mercato sono tali che il consumatore sarebbe indotto comunque ad attribuire le caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal marchio originale al prodotto recante il marchio contraffatto, indipendentemente dal genere merceologico di appartenenza di quest'ultimo.⁸⁰

E' stata ugualmente accolta la proposta dei paesi industrializzati di introdurre, con l'art. 18 dell'Accordo, un periodo minimo di esclusiva non inferiore a sette anni a partire dalla registrazione iniziale del marchio e da ciascun rinnovo della registrazione. La proposta dei PVS di lasciare alla scelta discrezionale dei vari ordinamenti la determinazione della durata della protezione non è stata accolta.

In base all'articolo 19 TRIPS: "Qualora l'uso costituisca una condizione necessaria per il mantenimento di una registrazione, la registrazione può essere annullata soltanto dopo un periodo ininterrotto di non uso di almeno tre anni, a meno che il titolare del marchio non adduca motivi legittimi basati sull'esistenza di impedimenti all'uso del marchio". La norma prosegue specificando che devono essere considerate circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del marchio, tali da costituire un impedimento legittimo alla sua utilizzazione, le restrizioni all'importazione o altre limitazioni normative, che impediscono la fabbricazione e/o commercializzazione del prodotto e/o del servizio contraddistinti dal marchio. L'Accordo sembra cercare un ampliamento della categoria dei legittimi impedimenti all'uso che permetta la sopravvivenza del marchio oltre il previsto periodo di non uso,

⁸⁰ MAGGIORE, *La proprietà intellettuale nel mercato globale*, cit. p. 167 ss.

anche qualora sopravvengano circostanze che da molti ordinamenti, come quello italiano, non sono considerate motivo di legittimo impedimento all'uso.⁸¹

1.4.4 I Brevetti: introduzione del principio dell'omnicomprensività della tutela brevettuale

La norma cardine del sistema brevettuale dell'Accordo TRIPs è l'art. 27 che impone agli Stati Membri di riconoscere la brevettazione di ogni tipo di invenzione, sia essa di prodotto che di procedimento, senza discriminazione per il settore tecnologico cui afferisce e a condizione che l'invenzione presenti il carattere della novità, implichi un'attività inventiva e sia suscettibile di applicazione industriale.

Per comprendere la portata innovativa di tale articolo, bisogna ancora una volta fare un passo indietro e guardare alla normativa prevista in materia di brevetti dalla CUP. Come sappiamo tale Convenzione si basa sulla combinazione del principio del trattamento nazionale (art.2) con la garanzia di taluni diritti minimi, in relazione ai quali il testo della Convenzione pare limitarsi all'essenziale. Quale diritto minimo fondamentale, la Convenzione si limita a disciplinare quello della priorità unionista ex art. 4.

Non sono invece previsti *standard* normativi per ciò che attiene all'ampiezza della tutela dei brevetti. Come abbiamo visto, la CUP lascia piena libertà ai paesi unionisti: di riconoscere la brevettabilità delle invenzioni in tutti i campi della tecnologia o di escluderne alcuni; di riconoscere la brevettabilità delle invenzioni di prodotto e/o di procedimento; di decidere i requisiti per la concessione dei brevetti; di determinare l'ambito e il termine di protezione.

⁸¹ L'art. 24 del D.Lgs 10.02.2005 (Codice della Proprietà Industriale G.U. n. 52, 4 marzo 2005, Suppl. ord.) dispone al primo comma che "A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo". E' stato proposto dunque di aggiungere al comma appena citato la frase "Sono considerati legittimi motivi di non uso le restrizioni all'importazione o le altre condizioni normative che limitano la fabbricazione o la vendita del prodotto o dei servizi protetti dal marchio". Per il momento tale proposta non ha incontrato i favori del legislatore. Cfr. FLORIDIA, *Sull'attuazione dei TRIPs: i marchi*, in *Il diritto industriale* n.7/1995 p. 641 ss.

L'art. 27 interviene dunque a colmare le lacune della CUP introducendo per la prima volta sul piano internazionale il principio in base al quale tutte le invenzioni sono suscettibili di formare oggetto di brevetto, incluse quelle farmaceutiche. Se si considera che in base ad uno studio della WIPO del 1988 oltre il 50% degli Stati unionisti non assicurava, all'epoca, la tutela brevettuale ai prodotti farmaceutici, si comprende l'importanza di tale previsione nell'ambito dell'Accordo TRIPs.⁸² L'introduzione del principio di onnicomprensività della tutela brevettuale è stata interpretata come la maggiore concessione fatta dai PVS agli Stati industrializzati,⁸³ nonostante l'introduzione del regime transitorio ad opera dell'art. 65.4 con i correttivi di cui all'art. 70.8 e nonostante le eccezioni alla brevettabilità contenute nell'art. 27.2 e 27.3.

L'art. 65 concede infatti ai PVS di ritardare complessivamente di dieci anni l'applicazione delle disposizioni relative ai brevetti di prodotto se, alla data di entrata in vigore dei TRIPs, il settore tecnologico interessato non è tutelabile in un dato PVS aderente all'Accordo.⁸⁴ Un'eccezione a questa disposizione è costituita dall'art. 70.8 lett. a), in virtù del quale un PVS che non riconosca la protezione brevettuale dei prodotti chimici, farmaceutici e agricoli deve, alla data di entrata in vigore dell'Accordo WTO, dare modo di presentare domande di brevetto relative a tali invenzioni. Questa eccezione è spiegabile col fatto che la diluizione dei tempi previsti dall'articolo 65.4 avrebbe comportato, in un settore brevettuale così strategico quale quello cui si riferisce l'articolo 70.8, un serio pregiudizio per i detentori della ricerca e della innovazione brevettuale.

I Membri del WTO hanno comunque concordato, in base ad una proposta dei PVS, sulla possibilità di escludere la brevettabilità dei metodi diagnostici, terapeutici e

⁸² Secondo uno studio della WIPO, doc. WO/INF/29 (Settembre 1988); cfr. anche *Existence, Scope and Form of Generally accepted and Applied Standards /Norms for the Protecting of Intellectual Property, in GATT or WIPO?* cit., p.213 ss.

⁸³ PACON, *What will TRIPs do for developing countries*, in *From GATT to TRIPs*, cit., p. 388; CORREA, *The GATT Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: new standard for patent protection*, in *EIPR 1994*, p. 327.

⁸⁴ In attuazione di quanto deciso nell'ultima Conferenza Ministeriale a Doha, il Consiglio TRIPs, il 27 giugno 2002, ha approvato una decisione che estende fino a 2016 il periodo transitorio accordato ai PVS, i quali, in questo modo, vedono accolte le loro richieste e possono usufruire di un periodo più lungo per

chirurgici, dei vegetali e degli animali, nonché dei processi essenzialmente biologici per la produzione degli stessi (ex art. 23.3 lett. a) e b) TRIPs).

Inoltre, in base all'art. 27.2 "I Membri possono escludere dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralità pubblica, nonché per proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purché l'esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle loro legislazioni".⁸⁵

La formulazione di tale disposizione sembra porre una distinzione tra i motivi di ordine pubblico o di moralità e gli altri motivi che legittimano l'esclusione della brevettabilità. I concetti di moralità e ordine pubblico sono concetti aperti, di matrice pubblicistica, che l'Accordo stesso provvede a riempire di contenuto facendo seguire quei concetti aperti dall'individuazione della finalità di proteggere la vita in tutte le sue manifestazioni e di evitare gravi danni all'ambiente. L'impostazione data all'art. 27.2, in cui il piano etico sembra eccezionalmente confondersi con quello giuridico, è stata pedissequamente seguita dalla Direttiva dell'Unione Europea sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.⁸⁶ L'art. 6 di tale Direttiva prevede che siano escluse dalla brevettabilità "le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all'ordine pubblico e al buon costume" e viene altresì specificato che "lo sfruttamento di un'invenzione non può di per sé essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che è vietato da una disposizione legislativa o regolamentare".

Sempre con riferimento all'articolo 27.2, è stato osservato, però, come gli estensori dell'Accordo TRIPs abbiano stabilito un'equiparazione tra l'illiceità dell'invenzione (la cui attuazione determinerebbe un'offesa all'ordine pubblico o alla

uniformare i propri ordinamenti interni a quanto stabilito dall'Accordo TRIPs. Il testo di questa decisione è pubblicato sulla pagina web www.wto.org/english/news_e/pres02_e/pr301_e.htm

⁸⁵ Tale articolo presenta molti punti di contatto con l'art. 53 a) della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) senza però sovrapporsi a quest'ultimo. La CBE è stata firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 (G.U. n. 156, Suppl. Ord. del 7 giugno 1978).

⁸⁶ Direttiva n.98/44/CE del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche in G.U.C.E n. L.213 del 30 luglio 1998.

moralità pubblica) e la nocività dell'invenzione stessa (nel senso che la sua attuazione potrebbe provocare danno alla vita e alla salute degli animali, piante e ambiente). Tale equiparazione non è in alcun modo plausibile in quanto si basa su una grande confusione di piani: la brevettazione infatti non si traduce automaticamente nell'attuazione dell'invenzione brevettata ed è, quindi, fuor di luogo vietarla in funzione del divieto all'attuazione per ragioni inerenti la potenziale nocività dell'invenzione stessa.⁸⁷

Secondo altri autori invece l'art. 27.2 è stato costruito in modo da determinare una stretta interdipendenza tra l'esclusione della brevettabilità dell'invenzione e il divieto di sfruttamento, e dunque di attuazione, della stessa. Con ciò si è voluto significare che l'esclusione della brevettabilità in virtù della norma in commento potrà essere prevista nella legislazione di un dato Membro solo insieme ad un parallelo divieto di sfruttamento dell'invenzione, sempre che tale proibizione sia finalizzata alla tutela degli interessi cui la norma fa riferimento.⁸⁸ In base all'art. 27.2, non sarebbe in sostanza consentito al paese Membro di stabilire la non brevettabilità di un'invenzione per le ragioni evidenziate nell'articolo e, allo stesso tempo, permettere la commercializzazione o la distribuzione o la vendita dell'invenzione realizzata sulla base del brevetto vietato. Il divieto di brevettazione e quello di sfruttamento dell'invenzione data sono, secondo il disposto dei TRIPs, inscindibilmente legati.

L'attribuzione del titolo di esclusiva può essere escluso anche laddove manchino i requisiti minimi di brevettabilità del prodotto o del procedimento individuati dall'art. 27.1 TRIPs. Tale articolo definisce i requisiti di brevettabilità in maniera perfettamente aderente alle definizioni legislative e alle soluzioni giurisprudenziali sviluppate nella maggior parte degli Stati Membri.

⁸⁷ In tal senso FLORIDIA, *Sull'attuazione dei TRIPs: I brevetti*, in *Dir. Ind.*, n.3/1997, p. 550 ss.

⁸⁸ STRAUS, *Implication of the TRIPs Agreement in the field of patent law*, in *From GATT to TRIPs*. cit., p. 182 ss.; CORREA, *The GATT Agreement*. cit., p. 328 ss.

Ai fini della tutelabilità, l'invenzione deve possedere i requisiti della novità, dell'originalità (o attività inventiva)⁸⁹ e dell'idoneità allo sfruttamento industriale.

Quanto al giudizio di novità, è di immediata evidenza il fatto che il testo della norma non abbia preso posizione circa il connesso tema dell'adozione del criterio del *first to file* (suggerito dalla CE) o del *first to invent* (applicato da quasi duecento anni dalla legge statunitense). In base alla dottrina del *first to invent* la paternità dell'invenzione e quindi il diritto alla sua brevettazione, è riconosciuta in capo a colui che provi di essere stato il primo ad attuarla. La regola del *first to invent* è dunque basata su un approccio che privilegia l'equità all'efficienza, quest'ultima essendo perseguita dai sistemi che abbracciano il principio del *first to file*.

Quanto al significato del requisito della novità, come è noto, esso sta a indicare che la tutela brevettuale è accordata a quelle invenzioni che siano nuove nel senso di non essere comprese nello stato della tecnica. Anche in relazione a questo punto è poi necessario chiedersi se la novità debba essere provata attraverso il riferimento allo stato delle conoscenze tecniche nel paese in cui la domanda di brevetto è depositata o se invece debba adottarsi uno *standard* internazionale. La WIPO ha cercato di dare una risposta a tale problematica creando il *Model Law of Developing Countries*,⁹⁰ cioè una fonte di individuazione di *standard* internazionalmente accettabili, studiata per aiutare i PVS nel processo di ammodernamento delle loro procedure di brevettazione. Tale documento propone che nel valutare la novità si faccia riferimento alla "pubblicazione in forma tangibile" delle conoscenze tecniche, ovunque nel mondo essa abbiano avuto luogo. Nel caso di divulgazione orale, tale documento propone che solo la divulgazione che abbia avuto luogo nel paese in cui la domanda di brevetto è depositata abbia l'effetto di inficiare la novità dell'invenzione.

Sempre con riferimento al requisito della novità e ai limiti della valutazione dello stato della tecnica sorgeva un problema di coordinamento tra il sistema

⁸⁹ Una nota ufficiale al testo della norma stabilisce che i termini "attività inventiva" e "atte ad avere un'applicazione industriale" possono essere intese da un Membro come sinonimi rispettivamente di "non ovvie" e "utili".

⁹⁰ BLAKENEY, *Trade related aspects of intellectual property rights: a concise guide to the TRIPs Agreement*, Londra, 1996, p. 84 ss.

statunitense e quello della maggior parte dei paesi industrializzati. Infatti il *Patent Act* statunitense, nella versione in vigore fino al dicembre del 1993, non riconosceva all'inventore straniero che cercasse tutela brevettale negli USA, la possibilità di stabilire la data della propria invenzione riferendosi all'uso o alla conoscenza della stessa o ad altra attività relativa all'invenzione che non avessero avuto luogo all'interno degli Stati Uniti. Questa regola presentava, evidentemente, risvolti discriminatori in quanto non consentiva agli inventori stranieri di partecipare su basi di uguaglianza con gli inventori statunitensi alle procedure volte ad accertare l'antiorità dell'invenzione, accertamento questo essenziale per risolvere il conflitto tra più autori di una stessa invenzione. Tale norma è stata emendata in occasione dell'adozione della legge statunitense di adeguamento all'Accordo TRIPs, che ha adeguato la norma al principio di non discriminazione con riguardo al luogo di invenzione contenuto nell'art. 27.1, in base al quale "il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazione in base al luogo di invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano di importazione o di fabbricazione locale."

Alla luce di tale norma gli Stati Uniti hanno emendato il *Patent Act* in maniera tale che ora un inventore possa provare la data della propria invenzione riferendosi alla conoscenza o all'uso di essa in un paese appartenente, oltre che al NAFTA, al WTO.

Al di là di quanto successo negli Stati Uniti, l'obiettivo dell'ultima parte dell'art. 27.1 è quello di impegnare gli Stati Membri a non adottare misure dirette a favorire la localizzazione dello sfruttamento dell'invenzione nel proprio territorio, mediante l'importazione del prodotto brevettato anziché mediante la sua fabbricazione nel territorio dello Stato Membro.⁹¹

Veniamo ora al secondo requisito in virtù del quale l'invenzione brevettabile è quella che implica "un'attività inventiva", "originale" secondo la definizione tradizionale. Un'invenzione soddisfa tale requisito se oltre ad essere nuova nel senso sopra descritto, si differenzia in maniera qualificata dallo stato della tecnica, è cioè frutto di un'idea che supera le normali prospettive di evoluzione di un settore. E' stato

⁹¹ FLORIDIA, *Sull'attuazione dei TRIPs*, cit, p. 550 ss.

osservato che quanto all'originalità dell'invenzione, i PVS potrebbero pretendere il rispetto di uno *standard* alto di originalità, allo scopo di preservare un regime di libera competizione in relazione alle invenzioni di *routine*.⁹² Quei paesi, inoltre, per rendere compatibile il sistema brevettuale con le proprie esigenze di diffusione della conoscenza e di liberalizzazione dell'attività di ricerca, potranno, da una parte, pretendere che il titolare del brevetto svolga in modo molto dettagliato le proprie rivendicazioni, dall'altra, applicare restrittivamente la dottrina degli equivalenti in modo da consentire alle imprese nazionali di "*work around*" l'invenzione brevettata.⁹³

Secondo l'art. 27.1, potranno, infine, costituire oggetto di brevetto quelle invenzioni che siano "atte ad avere un'applicazione industriale". Tale requisito esige che l'invenzione si proponga uno scopo tecnicamente raggiungibile e che sia suscettibile di attuazione, riuscendo a conseguire realmente e costantemente il risultato promesso. È stato inoltre rilevato che il richiamo all'utilità nella nota ufficiale all'articolo,⁹⁴ quale sinonimo del requisito della "industrialità", potrebbe suggerire che ai fini del giudizio si possa dare rilievo non solo al fatto della fabbricabilità o utilizzabilità del prodotto nell'industria, ma anche alla convenienza economica dell'attitudine del prodotto e/o del procedimento ad essere fabbricati e/o attuati in qualsiasi genere di industria.⁹⁵

Lo strumento che consente la verifica dell'esistenza dei requisiti di brevettabilità, sopra descritti, è rappresentato dalla descrizione. Come è noto, la "*disclosure*" o "rivelazione" dell'idea brevettata rappresenta la contropartita chiesta dallo Stato all'inventore in cambio della garanzia di un monopolio di sfruttamento dell'invenzione. Vista la centralità di tale strumento in tutti i sistemi nazionali di brevettazione, esso è stato oggetto di un'apposita norma all'interno dell'Accordo TRIPs, e cioè l'art. 29 in base al quale: "I Membri possono disporre che il richiedente di un brevetto descriva l'invenzione in un modo sufficientemente chiaro e completo

⁹² HELFER, *Regime shifting: The TRIPs agreement*, cit. p. 1 ss.

⁹³ Per una puntuale analisi della "teoria degli equivalenti" cfr. GUIGLIELMENTI, *La contraffazione di brevetto per equivalenti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, I, p. 112 ss.

⁹⁴ FLORIDIA, *Sull'attuazione dei TRIPs*, cit. p. 550 ss.

⁹⁵ *Ibidem*.

perché una persona esperta del ramo possa attuarla”. Tale norma prosegue, inoltre, consentendo ai Membri di prevedere nei propri ordinamenti che il richiedente “indichi il miglior modo di attuare l’invenzione noto all’inventore alla data della presentazione o, qualora si rivendichi la priorità, alla data della domanda”. Tale disposizione, da una parte, raccoglie la richiesta degli Stati Uniti di conservare il requisito del “miglior modo” presente nella loro normativa nazionale in materia di brevetti; dall’altra, va incontro alla medesima esigenza espressa dai PVS, le cui imprese nazionali possono avvantaggiarsi dello spazio lasciato da tale impostazione per “*work around*” l’invenzione brevettata.

Infine, veniamo all’analisi dei diritti esclusivi attribuiti dal brevetto. Tale aspetto è espressamente disciplinato dall’art. 28 TRIPs, il quale, nel definire i dritti esclusivi conferiti dal brevetto, distingue l’ipotesi dell’invenzione di prodotto da quella dell’invenzione di procedimento. In base alla lettera a) dell’art. 28, il titolare di un brevetto di prodotto ha il diritto “di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, metter in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione”.

L’articolo, dunque, elenca le singole facoltà che integrano il contenuto del diritto, ma non fa alcuna menzione dell’esportazione, da parte di terzi, del prodotto brevettato come fatto costituente lesione del diritto esclusivo del titolare del brevetto. L’interpretazione di tale omissione è controversa. Essa può significare che l’esportazione è considerata insignificante quanto all’estensione del diritto esclusivo, essendo vietata la produzione nel territorio dello Stato del prodotto brevettato. Essa può, al contrario, stare a significare che una produzione sicuramente finalizzata all’esportazione non costituisce contraffazione del brevetto, sul presupposto che contraffazione si possa avere solo nel territorio in cui il prodotto esportato perviene, in dipendenza del fatto che ivi il titolare disponga di un brevetto parallelo.⁹⁶ Tale discrepanza interpretativa potrebbe essere risolta abbracciando il principio secondo il

⁹⁶ *Ibidem*

quale ciascuno Stato protegge i brevetti che esso conferisce in relazione al proprio territorio, considerato come quello riservato alla vendita del titolare del brevetto.⁹⁷

Nel testo dell'Accordo TRIPs, in corrispondenza del divieto di importazione al fine della commercializzazione del prodotto brevettato, è apposta una nota che chiarisce e specifica che anche questa parte della norma, come tutto il resto dell'Accordo, debba essere interpretata in conformità a quanto previsto dall'art. 6. In altre parole, tale disposizione non influisce sulla questione dell'esaurimento dei diritti di PI, rispetto alla quale l'Accordo mantiene una posizione di neutralità. Come vedremo nel terzo capitolo, che sarà specificamente dedicato alla questione dell'esaurimento dei diritti di PI, questo non è del tutto vero.

L'art. 28 lett. b) si riferisce all'invenzione di procedimento, riconoscendo al titolare del brevetto di procedimento il diritto esclusivo di vietare a terzi l'utilizzo del procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare, ai fini della vendita, il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento brevettato. Questa norma, come abbiamo detto, obbliga i paesi che ancora non lo facessero a riconoscere, nei tempi concordati, un monopolio esclusivo sul prodotto direttamente ottenuto dal procedimento brevettato, determinando, soprattutto nei PVS, un'importante ampliamento della tutela brevettale.

La questione della definizione dei limiti dei diritti brevettuali, con particolare riferimento alla durata del brevetto, è stata oggetto di prolungate trattative tra i paesi industrializzati e i PVS. In particolare il Brasile, l'India e il Perù si opponevano con forza all'introduzione di un termine di protezione internazionalmente determinato. La loro proposta era di lasciare alla libertà di ogni Stato la definizione di questo elemento secondo i propri interessi nazionali.⁹⁸ Le trattative hanno, però, visto il successo dei paesi industrializzati. Infatti, in base all'art. 33 dell'Accordo: "La durata della protezione concessa non può terminare prima della scadenza di un periodo di 20 anni computati a partire dalla data del deposito". Qualche dubbio interpretativo è sorto con

⁹⁷ *Ibidem.*

⁹⁸ *The GATT Uruguay Round: a negotiating history*, Terence P. Stewart (ed) Vol.I-III, Deventer Boston, 1993, p.52. con riferimento al doc. GATT MTN.GNG/NG11/W/32/Rev.2.

riferimento alla determinazione dell'evento da cui calcolare i 20 anni di protezione. Nella vertenza tra Unione Europea e il Canada,⁹⁹ l'Organo di Appello del WTO ha stabilito che il termine dei 20 anni deve essere calcolato a partire dalla data del deposito della domanda di brevetto. Inoltre, tale periodo ventennale di protezione deve essere garantito formalmente, oltre che sostanzialmente. Infatti, in tale controversia, il Canada sosteneva che nonostante la propria normativa garantisse la protezione brevettuale per 17 anni dalla registrazione del brevetto, le lungaggini burocratiche relative alle procedure necessarie per ottenere la registrazione potevano portare ad un periodo di copertura di durata superiore a 20 anni dal deposito. Questo non è stato evidentemente considerato conforme a quanto stabilito dall'art. 33 TRIPs e il Canada ha dovuto adeguare in tal senso la propria normativa.¹⁰⁰

La vita di un brevetto non termina solo con la sua scadenza, ma può finire anticipatamente a causa della sua revoca o decadenza, le quali, ai sensi all'art. 32 dell'Accordo TRIPs, devono poter essere oggetto di controllo giurisdizionale. I confini del ricorso a questi due istituti sono ancora stabiliti dalla CUP in quanto, in base al noto meccanismo di assorbimento delle disposizioni della CUP nel tessuto dei TRIPs (attivato dall'art. 2.1 TRIPs), il terzo comma dell'art. 5A della CUP è reso automaticamente vincolante per i paesi aderenti ai TRIPs. Ai sensi di tale articolo: "La decadenza del brevetto potrà essere prevista solo per il caso in cui la concessione di

⁹⁹ Sostiene l'Organo di Appello "In our view, the words used in Article 33 present very little interpretative difficulty. The 'filing date' is the date of filing of the patent application. The term of protection 'shall not end' before twenty years counted from the date of filing of the patent application. The calculation of the period of 'twenty years' is clear and specific. In simple terms, Article 33 defines the earliest date on which the term of protection of a patent may end. This earliest date is determined by a straightforward calculation: it results from taking the date of filing of the patent application and adding twenty years. As the filing date of the patent application and the twenty-year figure are both unambiguous, so too is the resultant earliest end date of the term of patent protection." Canada – Term of Patent protection, Report of the Appellate Body, WY/DS170/AB/R, 18 Settembre 2000, par.85.

¹⁰⁰ Ancora l'Organo di Appello: "To demonstrate that the patent term in Article 33 is 'available', it is not sufficient to point, as Canada does, to a combination of procedures that, when used in a particular sequence or in a particular way, may add up to twenty years. The opportunity to obtain a twenty-year patent term must not be 'available' only to those who are somehow able to meander successfully through a maze of administrative procedures. The opportunity to obtain a twenty-year term must be a readily discernible and specific right, and it must be clearly seen as such by the patent applicant when a patent application is filed. The grant of the patent must be sufficient in itself to obtain the minimum term mandated by Article 33. The use of the word 'available' in Article 33 does not undermine but, rather, underscores this obligation", *ibidem* par. 90 e 92.

licenze obbligatorie non sarebbe stata sufficiente a prevenire l'esercizio abusivo dei diritti di brevetto". La medesima disposizione prevede che nessuna azione per decadenza o revoca di un brevetto potrà essere proposta prima che siano trascorsi due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.¹⁰¹ Dunque, ogni normativa nazionale relativa alla decadenza o revoca di un brevetto, contenuta negli ordinamenti dei paesi Membri, deve essere conforme alla CUP per essere legittima.

Nella seconda parte, l'articolo 32 TRIPs pone invece l'accento sull'obbligo posto a carico dei paesi Membri di assicurare la possibilità di un controllo giurisdizionale sulle decisioni di revoca o di decadenza.

Tale disposizione potrebbe esser intesa nel senso che il legislatore convenzionale abbia voluto garantire che vi sia la possibilità di effettuare almeno un controllo giurisdizionale o un appello, su una decisione di revoca. Non essendoci sul punto alcuna pronuncia interpretativa dell'organo di soluzione delle controversie del WTO, la genericità della norma non ha ancora trovato soluzione.

Ci si è chiesti anche se le procedure di ricorso previste dalla CBE siano conformi a quanto previsto dall'art. 32 TRIPs. La risposta deve essere positiva se si considerano, in conformità alla comune opinione dottrinale, la Commissione di ricorso dell'Ufficio Europeo dei Brevetti e la Commissione allargata come organi "quasi giurisdizionali" nonché il riesame, da esse effettuato, delle decisioni emesse dalla Divisione di opposizione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, come un "controllo giurisdizionale", quindi conforme a quanto previsto dall'art. 32 TRIPs.¹⁰²

¹⁰¹ Sul tema delle licenze obbligatorie torneremo nel Capitolo IV in occasione dell'analisi della questione dell'esaurimento dei diritti di PI.

¹⁰² Vedi nota n. 85. Ai sensi dell'art. 106 CBE, le decisioni della Divisione di opposizione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti possono essere oggetto di revisione da parte delle Commissioni di ricorso del medesimo ufficio, le quali rappresentano l'ultima istanza legittimata a pronunciarsi sulla revoca del brevetto europeo. In base agli artt. 23 e 24 della CBE i Membri delle commissioni di ricorso sono indipendenti e sono soggetti a cause di incompatibilità simili a quelle previste per i giudici ordinari nella gran parte degli ordinamenti giudiziari nazionali.

Capitolo secondo

L'EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLO STANDARD DI TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE INTRODOTTO DALL'ACCORDO TRIPS.

2.1 IL PUNTO DI PARTENZA DEI NEGOZIATI; 2.2 LE NORME VOLTE ALLA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE; 2.2.1 OBBLIGAZIONI GENERALI: L'*OPEN-ENDED CHARACTER* DELL'ACCORDO TRIPS; 2.2.2 PROCEDURE E RIMEDI CIVILI: STRUMENTI DI *DISCLOSURE* ALL'INTERNO DI UN EQUO PROCESSO; 2.2.3 IL RISARCIMENTO DEL DANNO: UN *UNICUM* NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE; 2.2.4 LE MISURE CAUTELARI VOLTE AD INIBIRE O PREVENIRE LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE; 2.3 DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI MISURE ALLA FRONTIERA; 2.4 L'USO DELLE MISURE ALLA FRONTIERA PER LA REPRESSIONE E PREVENZIONE DEL COMMERCIO DI PRODOTTI CONTRAFFATTI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ EUROPEA; 2.5 LA DIRETTIVA SUL RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE; 2.5.1 LA SISTEMATICA DELLA DIRETTIVA E LE SINGOLE MISURE DI TUTELA; 2.5.2 I CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEI DANNI DA CONTRAFFAZIONE; 2.6 L'EFFETTIVO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DAGLI STATI MEMBRI IN AMBITO TRIPS; 2.7 CONCLUSIONI.

2.1 Il punto di partenza dei negoziati

Per ottenere una protezione reale ed efficace dei diritti di PI è necessario, come abbiamo visto, garantire un alto grado di tutela sostanziale della PI a livello mondiale. Questo, però, non è sufficiente: è necessaria anche la presenza di strumenti che garantiscano l'applicazione effettiva della protezione sostanziale creata. Conseguentemente, le norme relative all'effettiva tutela dei diritti di PI, cioè quelle che forniscono ai titolari di tali diritti strumenti giuridici contro la violazione attuale o potenziale dei diritti sostanziali contemplati dall'Accordo (a titolo esemplificativo la possibilità di ottenere inibitorie o altri provvedimenti temporanei), sono state anch'esse oggetto di negoziazione nel corso della predisposizione del testo dell'Accordo TRIPS.

La versione definitiva dell'Accordo riflette tale duplice approccio. Infatti le Parti I e II dell'Accordo concernono "i principi fondamentali" e "gli *standard* sostanziali" di protezione della PI. Mentre le parti III e IV contengono le norme relative agli strumenti idonei a garantire l'effettività della tutela accordata a tali diritti nonché all'acquisto e mantenimento dei diritti di PI e relative procedure *inter partes*.

La necessità di ottenere una reale ed efficace protezione dei diritti di PI si era manifestata con urgenza in particolare nell'ambito dell'attività statunitense di conclusione di accordi bilaterali stipulati negli anni '70 e '80 e volti ad eliminare o arginare i fenomeni di contraffazione e pirateria nei paesi che non proteggevano affatto o non sufficientemente i beni immateriali.¹⁰³ Risultò chiaro che la tutela dei beni di PI ha successo solo se perseguita anche attraverso strumenti procedurali volti a garantire l'effettività alla loro protezione. Tale esigenza è stata riportata in uno "*statement of opinion*" depositato dagli Stati Uniti nell'ambito dei negoziati GATT nel 1987.¹⁰⁴ Il documento si concentrava sulle lacune delle legislazioni nazionali in materia di *enforcement* dei diritti di PI. Cinque aree a rischio erano state individuate: inadeguato supporto della forza pubblica e scarse possibilità di ricorrere alla misura del sequestro alle frontiere; ostacoli nell'accesso agli strumenti giudiziari e amministrativi; regole troppo rigide nella fase istruttoria dei procedimenti civile e penale; inesistenza della protezione preventiva; insufficienza dell'effetto deterrente delle norme penali.

Tale posizione era condivisa dagli altri paesi industrializzati: in particolare Giappone e Stati europei. Quindi, nel 1988 venne pubblicato uno "*statement of views*" che riportava l'opinione del c.d. *industrial circle*: USA, Giappone e Comunità Europea.¹⁰⁵ In tale documento si auspicava la creazione di "*a set of fundamental principles for protection of intellectual property and essential elements of enforcement procedural*". Tali norme avrebbero dovuto essere "*effective, equitable and non-discriminatory*" e, in particolare, avrebbero dovuto includere lo strumento del sequestro

¹⁰³ Cfr. par. 1.3

¹⁰⁴ *US Statement of Opinion* del 25 marzo 1987, Doc. MTN.GNG/NG11/W/2 del 2 Aprile 1987, p. 2.

¹⁰⁵ *Basic framework of GATT provisions on intellectual property - Statement of views of the European, Japanese and United States Business Communities*, giugno 1988, pubblicata anche in *GATT or WIPO? New ways in international protection*, cit, p. 353 ss.

alle frontiere. I paesi industrializzati intendevano in questo modo ottenere effetti sia repressivi che preventivi contro l'attività in violazione dei beni di PI.

La necessità di inserire nell'Accordo previsioni relative all'*enforcement* dei diritti di PI si confrontava inoltre con la già osservata carenza di tali norme nel contesto normativo internazionale. Infatti, le convenzioni che tradizionalmente si occupano di PI non contengono, o contengono in termini minimi, norme di tal genere. D'altra parte, come abbiamo visto, per quasi tutto il XX secolo la maggioranza degli Stati era orientata nel senso di ritenere che gli aspetti procedurali e pratici relativi all'effettiva applicazione dei diritti di PI dovessero essere lasciati all'iniziativa dei singoli ordinamenti nazionali. Per cui una volta individuati i titoli di esclusiva, le convenzioni prevedevano, in accordo con il principio del trattamento nazionale, che la tutela effettiva dei relativi diritti fosse quella garantita da ogni singolo Stato unionista.

Più nel dettaglio, l'art 9 della CUP prevede la possibilità di procedere al sequestro dei beni importati che rechino illecitamente un marchio o un nome commerciale che nel paese di importazione gode di protezione; ai sensi dell'art. 10, inoltre, il medesimo strumento è azionabile in caso "di utilizzazione diretta o indiretta di un'indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto o all'identità del produttore". In ogni caso, come risulta chiaramente dall'art. 9 punti 5 e 6 CUP,¹⁰⁶ gli Stati unionisti non sono vincolati in alcun modo all'adozione di tale strumento procedurale nelle circostanze previste dalla Convenzione, ma piuttosto tale strumento rappresenta un'opzione nell'ambito della generica obbligazione assunta dagli Stati unionisti di assicurare ai cittadini degli altri Stati aderenti i mezzi legali idonei a reprimere efficacemente gli atti in violazione dei diritti di esclusiva del titolare di marchio o altro segno distintivo.¹⁰⁷ Allo stesso modo, in base agli artt. 6 *bis* (1) e 6 *septies* (2) della CUP, gli Stati unionisti si impegnano, sempre che il proprio ordinamento lo permetta, a introdurre l'istituto dell'inibitoria dell'uso e/o della registrazione di marchi che siano la

¹⁰⁶ Art. 9 n. 5 "Se la legislazione di un Paese non ammette il sequestro all'importazione, esso sarà sostituito con il divieto di importazione o con il sequestro all'interno". Art. 9 n.6 "Se la legislazione di un paese non ammette né il sequestro all'importazione, né il divieto di importazione, né il sequestro all'interno, o in attesa che tale legislazione sia modificata in tal senso, queste misure saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di detto Paese accorderebbe ai nazionali in casi analoghi".

riproduzione o l'imitazione confusoria di marchi notoriamente conosciuti nel paese unionista in cui la protezione è richiesta; tale istituto è azionabile nei confronti dell'agente o altro rappresentante che utilizzi il marchio notoriamente conosciuto senza il consenso del titolare. Anche in questo caso non si tratta comunque di un'obbligazione vincolante per gli stati aderenti alla Convenzione.

Quanto alla CUB, oltre alla presunzione di paternità contenuta nell'art. 15¹⁰⁸ che rappresenta un alleggerimento dell'attività istruttoria, la Convenzione contiene solo un vago riferimento, nell'art.16, alla possibilità di sequestrare negli Stati unionisti le opere contraffatte. Il sequestro, però, è eseguito solo se previsto e nei limiti stabiliti dalla legislazione dello Stato in cui la protezione è richiesta. Inoltre, ai sensi dell'art. 13.3 della medesima Convenzione, le registrazioni di opere musicali che sono state prodotte sulla base di una licenza obbligatoria e importate senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti di utilizzazione in uno Stato dove non siano lecite, possono essere ivi sequestrate.

L'art. 1 della Convenzione Universale sul Diritto d'Autore¹⁰⁹ contiene, invece, solo un'obbligazione generale che impegna ogni Stato ad adottare tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare una protezione sufficiente ed efficace dei diritti degli autori e di ogni altro titolare di diritti su opere letterarie scientifiche e artistiche.

Infine, né la Convenzione internazionale per la protezione degli interpreti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione,¹¹⁰ né quella di Ginevra per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata

¹⁰⁷ Art. 10 *ter* CUP; e con riguardo agli atti di concorrenza sleale vedi art. 10 *bis*.

¹⁰⁸ Art. 15 CUB n.1. "Affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori davanti ai tribunali dei Paesi dell'Unione, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nel modo d'uso. Il presente alinea è applicabile anche se il nome sia uno pseudonimo, purché questo non lasci dubbi sull'identità dell'autore". Art. 15 CUB n.2. "Si presume produttore di un'opera cinematografica, fino a prova contraria, la persona fisica o giuridica il cui nome è indicato su detta opera nei modi d'uso".

¹⁰⁹ Firmata a Ginevra il 6 ottobre 1952 e modificata a Parigi il 24 luglio 1971 in G.U. n. 163, suppl. ord., del 16 giugno 1977.

¹¹⁰ Convenzione firmata a Roma il 26 ottobre 1971, e ratificata dall'Italia con la legge 22 novembre 1973, n. 866, in G.U. n. 3 del 3 gennaio 1974.

dei loro fonogrammi,¹¹¹ contengono alcuna norma in materia di *enforcement* dei diritti di PI; la seconda contiene solo un riferimento alle sanzioni penali eventualmente previste dagli Stati contraenti, ma non contiene alcuna previsione che direttamente concerna le misure idonee a garantire l'effettiva applicazione dei diritti di PI.

Nonostante il carente quadro normativo internazionale sopra descritto, non si può trascurare di ricordare che molti degli Stati che avrebbero aderito alla costituenda WTO, ancora prima dell'adozione dell'Accordo TRIPs, erano provvisti di procedure e strumenti atti a garantire l'effettiva tutela dei diritti di PI, così come di una normativa di natura sostanziale in materia. Si registravano però notevoli differenze nella pratica applicazione e quindi nell'efficacia delle previsioni volte alla protezione di tali diritti.

Proprio in ragione di tali considerazioni, nel corso della formalizzazione delle norme sull'*enforcement* dei diritti di PI, gli estensori dell'Accordo si dovettero confrontare con la difficoltà di rendere omogenee e globalmente applicabili tali norme.

Da una parte, esse dovevano soddisfare l'esigenza, sentita soprattutto dai paesi industrializzati, di una tutela sufficientemente efficace dei diritti di PI all'interno dei diversi ordinamenti nazionali; dall'altra, la concreta protezione dei diritti di PI non avrebbe dovuto diventare essa stessa un ostacolo alla libera circolazione dei beni e dei servizi.¹¹²

L'ostacolo più grande, comunque, era rappresentato dal fatto che tali norme dovevano essere accettate e applicate anche dai PVS. E' vero che la stessa cosa si può dire con riferimento anche alle norme di natura sostanziale contenute nelle Parte I e II dell'Accordo, ma secondo alcuni autori, l'armonizzazione delle normative nazionali in materia di effettiva applicazione dei diritti di PI si presentava più difficoltosa per varie ragioni. In primo luogo perché le norme relative ai procedimenti e rimedi civili, amministrativi e penali volti alla tutela dei diritti di PI toccano aree particolarmente sensibili in cui si esprime la sovranità nazionale di ciascuno Stato.¹¹³ In secondo luogo

¹¹¹ Firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971, in G.U. n.154, suppl. ord. del 12 giugno 1976.

¹¹² HELFER, *Regime Shifting: the TRIPs agreement*, cit., p. 1 ss.

¹¹³ CORREA, *Intellectual property and international trade – the TRIPs Agreement*, Kluwer Law Intern. 1998, p. 69 ss; ULLRICH, *TRIPs: adequate protection, inadequate trade, adequate competition policy*, in *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 1995, p.153 ss.

perché tali norme possono avere qualche possibilità di successo nel garantire l'effettività della tutela dei diritti di PI solo se e nei limiti in cui vengano introdotte in contesti socio-economici, di sviluppo e in sistemi legali che le possano sostenere.¹¹⁴

Conseguentemente, non è sembrato proponibile adottare un approccio volto alla completa e globale armonizzazione nell'area dell'*enforcement* dei diritti di PI: soluzione che, come già detto, avrebbe funzionato solo in un contesto internazionalmente omogeneo dal punto di vista sociale, culturale ed economico e giuridico. E' sembrato invece più opportuno tentare la formulazione di un "*minimum basic stock of procedural regulations*"¹¹⁵ che fosse efficace, ma non eccessivamente dettagliato.

Perfetto esempio di tale approccio "*result-oriented*", che riflette il pragmatismo anglo-americano, è l'art. 41 TRIPs che contiene concetti omnicomprensivi come "azione efficace", "procedure...leali ed eque", "...non indebitamente complicate o costose", ecc.

Per la medesima ragione vi sono norme della Parte III in virtù delle quali gli Stati Membri sono obbligati ad introdurre determinati strumenti procedurali all'interno dei propri ordinamenti nazionali; ma vi sono anche norme, magari commi dei medesimi articoli, che invece attribuiscono agli Stati membri la facoltà di adottare o meno certe procedure previste nell'Accordo.¹¹⁶

2.2 Le norme volte alla tutela dei diritti di esclusiva

2.2.1 Obbligazioni generali: *l'open-ended character* dell'Accordo TRIPs

L'art. 41 TRIPs riassume i quattro principi fondamentali da cui muove la formulazione delle norme relative all'*enforcement* dei diritti di PI. In primo luogo, ciascuno Stato membro si deve impegnare a fare in modo che la propria legislazione

¹¹⁴ DREIER, *TRIPs and the enforcement of intellectual property rights*, in *From GATT to TRIPs*, cit., p. 248 ss.

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ CYCHOSZ, *The effectiveness of international enforcement of intellectual property rights*, in *37 J. Marshall L. Rev.*, p. 985 ss.

preveda procedure di tutela che consentano “un’azione efficace contro qualsiasi violazione” presente e futura dei diritti di PI contemplati nell’Accordo.¹¹⁷

In secondo luogo, le procedure atte ad assicurare il rispetto dei diritti di PI devono essere “leali ed eque”, non devono essere “indebitamente complicate o costose” né devono comportare “termini irragionevoli o ritardi ingiustificati”.¹¹⁸

In terzo luogo, le decisioni degli organi giudiziari o amministrativi devono basarsi solo sugli elementi di prova in relazione ai quali le parti hanno avuto la possibilità di essere sentite; tali decisioni devono essere preferibilmente motivate e rese in forma scritta.¹¹⁹

Infine, in ciascuno Stato deve essere prevista la possibilità di una revisione in appello della sentenza di primo grado o della decisione di un’autorità amministrativa.¹²⁰

La Parte III dell’Accordo si apre dunque con una norma orientata nel senso di individuare una serie di *standard* legali in materia di *enforcement*, piuttosto che una precisa normativa.¹²¹ Le enunciazioni di principio in essa contenute possono risultare in gran parte scontate e pacificamente condivise nei paesi industrializzati, così da non esigere alcun supplemento di attuazione interna, ma non sono altrettanto scontate per i PVS.

Tale flessibilità o “*open-ended character*”, da alcuni criticata perché nasconderebbe un’ambiguità di fondo,¹²² permetterebbe ai giudici di eventuali controversie fra Stati di tenere in debito conto il contesto locale e il differente sviluppo giuridico e strutturale degli Stati interessati.¹²³

Coerentemente con quanto precede, l’art. 41.5 solleva gli Stati membri dall’obbligo di predisporre all’interno del proprio sistema giudiziario un organismo esclusivamente dedicato alla tutela dei diritti di PI. Inoltre, è specificato, che nessuna

¹¹⁷ Art. 41.1 TRIPs.

¹¹⁸ Art. 41.2 TRIPs.

¹¹⁹ Art. 41.3 TRIPs.

¹²⁰ Art. 41.4 TRIPs.

¹²¹ CORREA, *Intellectual property and international trade*, cit. p. 69; DREIER, *TRIPs and the enforcement*, cit. p.248 ss.

¹²² DREIER, *TRIPs and the enforcement*, cit., p.248 ss.

¹²³ CORREA, *Intellectual property and international trade*, cit., p. 63 ss.

norma della Parte III crea alcun obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse tra i mezzi predisposti per l'*enforcement* dei diritti di PI e i mezzi per la tutela di altre tipologie di diritti.¹²⁴ Tale articolo fa proprie le istanze dei PVS, e in particolare dell'India,¹²⁵ che, nel corso dei negoziati, avevano sottolineato le limitate possibilità di intervento in quest'area dei PVS e dei paesi in fase di transizione da un'economia centralizzata ad un'economia di mercato. Nonostante quindi, gli Stati membri, a norma dell'art. 41.1 TRIPs, si siano impegnati a garantire ai titolari dei diritti di PI, all'interno del proprio territorio, la possibilità di avere accesso a strumenti che consentano un'azione efficace contro qualsiasi violazione di tali diritti, gli stranieri titolari di diritti di PI non devono aspettarsi, per il momento, che i tribunali locali o gli organi amministrativi garantiscano una tutela legale di qualità superiore a quella che i cittadini di quello Stato otterrebbero in qualunque altro tipo di controversia. Anche i paesi industrializzati hanno accettato l'idea che l'obbligo di fornire un'efficace tutela dei diritti di PI non può estendersi oltre i limiti della capacità di ciascuno Stato Membro di dare applicazione alle altre norme del proprio ordinamento.¹²⁶

¹²⁴ Con D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (in G.U. n.159 del luglio 2003) sono state istituite in Italia, in applicazione dell'obbligo comunitario contenuto nel Reg. 94/40/CE, le Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso Tribunali e Corti d'Appello. La CE ha dunque ritenuto indispensabile, fin dal 1994, la creazione all'interno di ciascuno Stato Membro di tribunali a cui fosse attribuita competenza esclusiva in azioni volte all'accertamento della contraffazione, o al tentativo di contraffazione, del marchio comunitario. La normativa italiana adempiendo all'obbligo comunitario ha esteso la portata del provvedimento attribuendo alle sezioni speciali in esso individuate la competenza esclusiva sulle controversie relative a marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità disegni e modelli e diritto d'autore, nonché alle fattispecie di concorrenza sleale "interferenti" con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale. La competenza delle sezioni specializzate è stata ulteriormente ampliata con l'entrata in vigore del Codice di Proprietà Industriale, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 in G.U. n. 52 del 4 marzo 2005, Suppl. Ord. Ora sono di competenza delle sezioni specializzate anche le fattispecie di concorrenza sleale che interferiscono anche solo indirettamente con la tutela della proprietà industriale.

¹²⁵ RAO MANJULA GURU, *Understanding TRIPs: managing knowledge in developing countries*, Response Books Ed., 2003, p.222 ss.

¹²⁶ CYCHOSZ, *The effectiveness of international enforcement*, cit. p. 985 ss.

2.2.2. Procedure e rimedi civili: strumenti di *disclosure* all'interno di un equo processo

All'interno dei parametri generali individuati dall'art. 41, le norme contenute dagli artt. 42 al 49 TRIPs, individuano con maggior dettaglio le procedure e i rimedi civili e amministrativi disciplinati.

Richiamandosi ai principi di lealtà e onestà processuale, l'art. 42 stabilisce una serie di garanzie per lo svolgimento in ciascuno stato membro del WTO di un processo giusto, ossia leale ed equo: i titolari dei diritti di PI ¹²⁷ hanno accesso alle procedure giudiziarie relative alla tutela dei loro diritti; i convenuti hanno diritto di ricevere notizia scritta, tempestiva e dettagliata dei ricorsi presentati nei loro confronti; non si devono porre requisiti troppo rigidi per quanto attiene alla rappresentanza processuale; in fine, le parti processuali devono avere la possibilità di provare la validità delle loro affermazioni e di presentare tutti gli elementi di prova con modalità che permettano di identificare e proteggere le informazioni riservate a meno che ciò non sia contrario ai vigenti obblighi costituzionali. L'obbligo di tutela delle informazioni segrete rileva, come vedremo, con riferimento agli istituti processuali introdotti con gli artt. 43 e 47 TRIPs

L'art. 42 TRIPs è stato di recente oggetto d'interpretazione nel *report* dell'Organo di Appello nel caso *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998* ¹²⁸ in cui tale Organo ha chiarito il significato delle locuzioni “*make available*” e “*right holders*” contenute nel primo periodo dell'articolo che nella versione inglese recita: “*Members shall make available to right holders civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement....*”. L'Organo di Appello ha confermato l'interpretazione del *Panel* secondo il quale l'espressione “*make available*” significa che ai titolari dei diritti di esclusiva è riconosciuto il diritto *di avere accesso* a procedimenti giudiziari che siano efficaci nel

¹²⁷ La nota ufficiale al testo dell'art 42 dell'Accordo specifica che il termine “titolari” comprende federazioni e associazioni legalmente idonee a rivendicare tali diritti.

¹²⁸ *United States – Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998*, WT/DS176/R, 2 gennaio 2002.

fornire la reale garanzia dell'applicazione delle norme a tutela di quei dritti di PI contemplati dall'Accordo.¹²⁹ Il medesimo organo ha, inoltre, affermato che l'interpretazione dei termini "*right holders*" deve essere intesa in senso ampio in modo da ricomprendervi non solo gli "*owner*" dei diritti di esclusiva, ma anche coloro che abbiano, rispetto a tali diritti, la legittimazione a stare in giudizio quindi anche i licenziatari in esclusiva.¹³⁰ Infine l'Organo d'Appello ha statuito che i diritti attribuiti in base all'art. 42 ai titolari delle esclusive sono di natura procedurale e mirano a garantire la creazione in quest'ambito di uno *standard* minimo internazionale per i cittadini di ogni Stato Membro.¹³¹ L'interpretazione delle norme della Parte III dell'Accordo sembra andare, dunque, nel senso di riconoscere la più ampia tutela dei diritti di PI garantendo a chiunque abbia un titolo legittimo su un marchio o altro diritto di PI l'accesso ad efficaci istituti procedurali in ogni singolo Stato membro.

L'art. 42 pone le premesse su cui si regge l'art. 43 il quale rappresenta un'importante innovazione introdotta dall'Accordo TRIPs nella fase istruttoria dei procedimenti giudiziari e che ruota attorno alla possibilità per il giudice di ottenere elementi di prova direttamente dal presunto contraffattore, in particolare mediante la collaborazione di quest'ultimo con il magistrato nella ricerca della verità, anche quando in tale ricerca questo soggetto possa rivelare un *quid* di pregiudizievole per i propri interessi.

Nell'ambito delle norme relative ai procedimenti e rimedi introdotti dall'Accordo TRIPs a tutela dei diritti di PI, quanto previsto dall'art. 43 riveste sicuramente una grande importanza. Il suo effetto innovativo non si spiega solo nei confronti dei PVS o in fase di transizione da un'economia centralizzata ad un'economia di mercato, ma anche, come vedremo, nei confronti dei paesi economicamente più avanzati dell'area di *civil law*.

Tale norma prevede, al comma n.1, che, laddove una parte abbia prodotto in giudizio elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per comprovare le

¹²⁹ *Idem*, par.215.

¹³⁰ *Ibidem* par. 217.

¹³¹ *Ibidem* par. 221.

proprie allegazioni, ma abbia anche indicato “elementi di conferma” detenuti dalla controparte, l’autorità giudiziaria abbia gli strumenti per imporre a quest’ultima di fornire tali elementi, salva ogni opportuna statuizione a garanzia delle informazioni segrete.

Come altre norme in questa Parte dell’Accordo, tale norma utilizza l’espressione “...le autorità giudiziarie hanno la facoltà di disporre...”¹³² il che individua il grado di coercibilità dell’obbligazione imposta agli Stati membri: ciò significa che questi ultimi sono obbligati ad attribuire alle autorità giudiziarie il potere di ordinare le misure specificate nella norma. Tale formulazione dovrebbe essere sufficiente nella maggior parte dei casi ad introdurre l’istituto indicato nell’art. 43 negli ordinamenti nazionali. La sua effettiva utilizzazione è, però, questione differente: il rifiuto sistematico di ricorrere a tali poteri (anche se difficile da dimostrare) può portare all’annullamento o all’indebolimento, o più precisamente ad una “*non-violation nullification*” dei benefici che ci si può ragionevolmente attendere dall’applicazione dell’art. 43.1.¹³³

Quanto agli aspetti sanzionatori, il comma 2 dell’art. 43 dispone che, qualora una parte, verosimilmente il presunto contraffattore, rifiuti volontariamente ed ingiustificatamente l’accesso agli “elementi di conferma” oppure non fornisca tali informazioni entro un termine ragionevole, o comunque ostacoli in maniera significativa il corso del procedimento, la stessa autorità giudiziaria possa pronunciare, nel rispetto del contraddittorio fra le parti, decisioni preliminari o definitive, di contenuto positivo o negativo, sulla sola base delle informazioni ad essa fornite.

La formulazione di questo secondo comma dell’articolo è differente da quella del primo comma: esso infatti rappresenta la prima di una serie di norme che contengono l’espressione “... un Membro può concedere all’autorità giudiziaria la facoltà di emettere....”.¹³⁴ Tale previsione, tutt’altro che superflua, pur non individuando un’obbligazione immediatamente vincolante, ma la facoltà attribuita agli Stati Membri di introdurre determinati istituti giuridici nei propri ordinamenti, ha,

¹³² Nella versione originale in lingua inglese “...the judicial authorities shall have the authority...”.

¹³³ DREIER, *TRIPs and enforcement*, cit., p.248 ss; CYCHOSZ, *The effectiveness of international enforcemen*, cit. p 985 ss.

secondo alcuni commentatori, il duplice scopo di determinare come dare esecuzione ad una facoltà qualora uno Stato decida di farlo e di segnare la strada per eventuali successivi accordi bilaterali o multilaterali.¹³⁵

L'art. 43 introduce un istituto che secondo parte della dottrina si ispira alla *discovery* del diritto anglosassone¹³⁶ per quanto sia temperato dalla necessità che l'istanza dell'attore sia corredata da elementi di prova sufficienti per comprovare le sue affermazioni, nonché dall'indicazione degli elementi detenuti dalla controparte. Tale formulazione è il risultato del tentativo di conciliare l'approccio dei diversi ordinamenti nazionali alla fase istruttoria dei procedimenti giudiziari.¹³⁷ L'obiettivo sotteso all'introduzione di tale normativa sembra essere quello di dare accesso ad un procedimento giudiziario trasparente che scongiuri il pericolo di incorrere in quello che è stato definito un "*trial by ambush*".¹³⁸

L'introduzione di tale strumento procedurale rappresenta un elemento di assoluta novità per alcuni ordinamenti di *civil law*, fra cui rientra quello italiano.¹³⁹ In particolare, alcuni commentatori hanno osservato che la disciplina introdotta dall'art. 43 TRIPs avrebbe una portata rivoluzionaria perché introducendo nel nostro ordinamento un istituto di origine anglosassone, travalicherebbe il rigore del principio dispositivo.¹⁴⁰ Altra parte della dottrina ha invece ridimensionato tali rilievi, osservando che non vi è

¹³⁴ Nella versione originale in lingua inglese "... *Members may accord judicial authority...*"

¹³⁵ DREIER, *TRIPs and enforcement*, cit., p.248 ss.

¹³⁶ Fra gli altri, COMOGLIO, *Istruzione e discovery nei giudizi in materia di proprietà intellettuale*, in *AIDA 2000*, p. 270 ss.; DREIER, *TRIPs and enforcement*, cit., p. 248 ss.

¹³⁷ GERVAIS, *The TRIPs Agreement: drafting history and analysis*, Sweet & Maxwell, 2003, p. 297 in nota n. 97.

¹³⁸ Letteralmente "giudizio con imboscata" cfr. GERVAIS, *The TRIPs Agreement*, cit. p. 294 ss.

¹³⁹ La disposizione dell'art. 43 è stata recepita nell'ordinamento italiano dall' art. 58bis L.M (R.D. 21 giugno 1942, n.929) e dall'art. 77 co. 2 l.i. (R.D. 29 giugno 1039, n. 1127), sostituiti ora dall'art. 121 del Codice della Proprietà Industriale (G.U. n. 52, 4 marzo 2005, Suppl. Ord.) che precisano il precetto dell'art. 43 puntualizzando che la richiesta del giudice di conferma degli elementi probatori già acquisiti al giudizio può estrinsecarsi in un ordine di esibizione e/o in un interrogatorio.

¹⁴⁰ BIANCHI, *I nuovi poteri d'indagine nei giudizi di contraffazione: gli artt. 77 l.i. e 58 bis l.m.* in *Riv. Dir. Ind.* 1997, I, p. 212 ss; SALAFIA, *Osservazioni conclusive*, in *Adeguamento della legislazione nazionale agli accordi TRIPs e procedimenti cautelari in materia di proprietà industriale*, Atti del Convegno di Milano del 16 aprile 1996, Milano, 1996, a cura di Frassi, Giudici, p. 43 ss. RAPISARDI, *Art. 77 in AUTERI, Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti*

alcuna violazione del pur attenuato principio dispositivo che governa il processo civile nell'ordinamento italiano giacché le norme introdotte in attuazione dell'art. 43 presuppongono sempre un'istanza di parte.¹⁴¹ L'art. 43 TRIPs ha solo permesso l'introduzione nel nostro ordinamento di uno strumento istruttorio che fa in modo che i fatti di causa possano esser provati sia dall'attore, producendo documenti e chiedendo l'ammissione di prove testimoniali, sia avvalendosi della collaborazione della controparte, in forza del dovere delle parti processuali di comportarsi secondo lealtà e probità contenuto nell'art. 88 c.p.c.

Il parziale alleggerimento della posizione dell'attore in fase istruttorio, dovuto all'introduzione nell'ordinamento italiano delle norme in attuazione dell'art. 43 TRIPs viene accolto con favore dalla dottrina tanto da auspicarne una estensione alla generalità del contenzioso civile.¹⁴²

Esso inoltre va nella stessa direzione tracciata dall'art. 34 TRIPs con il quale condivide la finalità dell'alleggerimento della posizione processuale dell'attore. In forza di tale articolo è introdotta una presunzione legale in base alla quale un prodotto identico a quello ottenuto con un procedimento brevettato si considera, salvo prova contraria, ottenuto con il procedimento brevettato. All'autorità giudiziaria è quindi attribuita la facoltà di imporre al convenuto di provare che il procedimento per ottenere il prodotto identico è diverso da quello brevettato; dunque grava sul convenuto l'onere di fornire prova contraria idonea a contrastare l'esistenza di un fatto che a certe condizioni viene dato per presunto dalla legge.¹⁴³

Tornando all'art. 43, ciò che avrebbe potuto risultare incompatibile con l'ordinamento italiano, invece, è il sistema di sanzioni da adottarsi a carico della parte destinataria degli ordini di esibizione, la quale si dimostri inottemperante, renitente o non collaborativa.

il commercio – Uruguay Round (D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198), in *Nuove leggi civ. comm.*, 1998, p. 154 ss.

¹⁴¹ GIUSSANI, *L'attuazione dell'accordo TRIPs e l'esibizione dei documenti*, in *AIDA* 2000, p. 256 ss.

¹⁴² *Ibidem*.

¹⁴³ COMOGLIO, *Istruzione e discovery*, cit., p. 270 ss.

Le sanzioni previste dal secondo comma dell'art. 43 risultano in armonia con le "sanctions" tipiche della *compelled disclosure* nei procedimenti di *discovery* angloamericana.¹⁴⁴

La possibile incompatibilità del 2° comma dell'art. 43 con l'ordinamento italiano viene però meno *ab origine* perché il legislatore ha dato attuazione all'obbligazione vincolante contenuta nell'art. 43, comma 1, ma si è astenuto dall'introdurre sanzioni più forti di quelle già previste dal nostro ordinamento, quali invece emergono dal comma 2 del medesimo articolo, limitandosi a riconfermare implicitamente le sanzioni processuali, senz'altro meno incisive, già note al nostro sistema.¹⁴⁵ Quanto precede, da una parte rappresenta una risposta debole, forse inadeguata, all'esigenza di rendere veramente efficaci le forme di tutela della PI dato che l'inottemperanza agli ordini del giudice non espone comunque la parte inosservante ad alcun rischio specifico di responsabilità e di sanzione penale; dall'altra, però, previene eventuali disarmonie sistematiche. D'altronde, come abbiamo visto, l'adeguamento delle legislazioni nazionali a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 43 non è stata prevista come obbligatoria disattendendo le richieste degli Stati Uniti che si erano espressi in senso opposto.

Dall'identica matrice da cui trae origine l'art. 43, proviene anche l'art. 47 il quale, ispirandosi ai doveri deontologici di cooperazione e ai canoni di *candor* e *fairness* gravanti sulle parti nei *pretrial discovery proceedings* della tradizione angloamericana, attribuisce agli Stati membri la facoltà di disporre che l'autorità giudiziaria possa ordinare all'autore della violazione dei diritti protetti – purché ciò non risulti sproporzionato rispetto alla gravità della violazione – di comunicare a chi agisce per la tutela del proprio diritto l'identità dei terzi comunque implicati nella produzione e/o nella distribuzione dei prodotti costituenti la menzionata violazione.

¹⁴⁴ Si veda in particolare la *Rule 37* delle *Federal Rules of Civil Procedure* statunitensi come emendate il 1 dicembre 2003.

¹⁴⁵ Si pensi per esempio all'art. 116, comma 2 c.p.c e alla c.d. *ficta confessio* ex art. 234 c.p.c.

E' stata sottolineata la natura *latu sensu* "investigativa", più che istruttoria, dello strumento procedurale introdotto dall'art. 47.¹⁴⁶ Infatti la finalità dell'istituto in esame non è quella tipica della ricerca *inter partes* e della conseguente acquisizione di prove idonee a dimostrare la sussistenza dei fatti giuridici rilevanti per la decisione della causa. Il suo fine precipuo è, invece, quello (atipico per lo meno per l'ordinamento italiano) di costringere la controparte, *ope judicis*, a fornire una ulteriore *disclosure* di elementi atti ad individuare soggetti terzi, i quali possono dirsi compartecipi delle violazioni il cui accertamento è in corso. L'istituto introdotto con l'art. 47 dà alla parte istante la possibilità di chiedere al giudice di poter identificare fisicamente nuovi potenziali convenuti nei cui confronti possa agire in contraffazione o possa proporre domande – se non a seguito di intervento coatto nel medesimo giudizio già pendente quantomeno – in un autonomo e separato giudizio da promuoversi successivamente per una più efficace ed estesa tutela, sia cautelare che ordinaria, del proprio diritto lesa.¹⁴⁷

Come risulta evidente, tale istituto, laddove introdotto negli ordinamenti nazionali – per il momento è una facoltà per gli Stati membri - rappresenta un'importante strumento a disposizione del titolare dei diritti di esclusiva per ampliare la portata della tutela dei propri diritti in quanto gli fornisce la possibilità di accedere ad informazioni riguardanti le relazioni fra il presunto contraffattore e altri soggetti commerciali, nonché relative all'organizzazione dei canali distributivi che coinvolgono i beni che violano i suoi diritti di proprietà PI.

Vi è però un limite nell'adozione degli istituti individuati dagli artt. 43 e 47 TRIPS che è espressamente individuato negli artt. 42 e 43 TRIPS nei quali si afferma che le procedure per la tutela dei diritti di PI devono prevedere "un modo di tutela" delle informazioni riservate che emergano nel corso delle stesse per evitare che quelle stesse procedure di tutela si tramutino in uno strumento per carpire informazioni riservate del soggetto contro il quale esse vengono svolte. L'esigenza della tutela delle informazioni riservate, rispetto alle quali l'ambito di protezione sostanziale è individuato dall'art. 39

¹⁴⁶ COMOGLIO, *Istruzione e discovery*, cit., p.270 ss.

TRIPs, incide però solo sulle modalità di attuazione dell'ordine di esibizione *ex art.43 o 47* e non rappresenta una condizione di ammissibilità dell'ordine stesso.¹⁴⁸

L'indubbio ampliamento del potere investigativo per il titolare dei diritti di PI derivante dall'art. 47 aveva spinto gli Stati Uniti a proporre di rendere obbligatorio l'adeguamento degli ordinamenti nazionali a tale norma: tale istanza non ha trovato accoglimento.

2.2.3 Il risarcimento del danno: un *unicum* nell'ambito degli accordi internazionali in materia di Proprietà Intellettuale

La stessa soluzione è stata adottata con riferimento all'art. 45 che si occupa del rimedio del risarcimento del danno. Anche in questo caso gli Stati Uniti nel corso dei negoziati avevano fatto pressioni,¹⁴⁹ sebbene senza successo, per l'attribuzione a tale articolo del valore di obbligo immediatamente vincolante per gli Stati membri e non di mera facoltà.

In ogni caso, l'inserimento nell'Accordo di un articolo che si occupa in dettaglio della questione del risarcimento del danno rappresenta un *unicum* nell'ambito degli accordi internazionali in materia di PI.

In base a tale articolo ogni Stato membro può attribuire alle proprie autorità giudiziarie la possibilità di ordinare all'autore della violazione dei diritti di PI che sia in malafede di pagare al titolare di tali diritti una somma adeguata per risarcire i danni da quest'ultimo subiti. Nel caso in cui l'autore della violazione non sia in malafede, invece, gli Stati Membri possono autorizzare le autorità ad ordinare il recupero degli utili e/o (su suggerimento degli Stati Uniti) al pagamento di somme prestabilite.

Per quanto l'art. 45 non preveda un obbligo immediatamente vincolante, è interessante notare come gli estensori dell'Accordo si siano preoccupati di inserire un

¹⁴⁷ La disposizione in esame è stata attuata in Italia dagli artt. 58*bis* co.1 ult. parte l.m. e 77 co.2 ult. parte l.i. come modificati dal D. Lgs. 19 marzo 1996, n.198 ora sostituiti dall'art. 121 del Codice della Proprietà Industriale (G.U. n. 52, 4 marzo 2005, Suppl. Ord.).

¹⁴⁸ GIUSSANI, *L'attuazione dell'Accordo TRIPs*, cit., p.256 ss; e COMOGLIO, *Istruzione e discovery*, cit., p.270 ss.

articolo che regoli la questione del risarcimento del danno e dei criteri per la sua quantificazione i quali differiscono al variare dell'elemento soggettivo. Il testo dell'articolo si spinge fino a prevedere la facoltà per l'autorità giudiziaria di ordinare all'autore della violazione di pagare al titolare le spese da quest'ultimo sostenute, che possono comprendere anche un appropriato onorario per l'avvocato. Tale possibilità è controbilanciata dall'art. 48 che – oltre alla responsabilità del soccombente nelle spese – prevede la possibilità di introdurre negli ordinamenti nazionali una responsabilità processuale aggravata a carico di chi abbia abusato dei procedimenti di tutela.

E' chiaro che la possibilità, per la parte vittoriosa, di recuperare le spese legali non rappresenta una novità per molti dei pesi economicamente avanzati. E' comunque interessante che un accordo internazionale della portata del TRIPs si occupi anche di un aspetto come questo che, rispetto alle ampie problematiche con cui l'Accordo si confronta, appare abbastanza marginale e di dettaglio.

Anche l'art. 45 tradisce una matrice angloamericana. Nell'ordinamento americano la questione del risarcimento del danno da contraffazione ha un'importanza fondamentale, sia nell'ambito della contraffazione dei marchi o brevetti, che nell'ambito della violazione del diritto d'autore.¹⁵⁰

Senza addentrarmi nella vastissima giurisprudenza in argomento, mi limiterò ad analizzare il dato normativo.

Ciascuna delle leggi speciali statunitensi in materia di PI dedica, infatti, alcune norme alla questione risarcitoria. Ai fini della presente analisi risultano di particolare interesse l'istituto dei "treble damages" e quello degli "statutory damages" i quali presentano degli indiscutibili elementi di contatto con i "danni prestabiliti" individuati dall'art. 45.2 TRIPs.

La *Section 284 del Patent Act* stabilisce che "Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than reasonable royalty for the use made of the invention by the infringerThe court may increase the damages up to three times the amount

¹⁴⁹ Come risulta da quanto riportato da DREIER, *TRIPs and enforcement*, cit, p. 263 ss.

*found....The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances".*¹⁵¹

Il risarcimento del danno ha quindi in primo luogo la tradizionale funzione compensativa, cioè quella di ricostituire il titolare del brevetto nella posizione economica che avrebbe occupato in assenza della contraffazione. Il *Patent Act* autorizza però il giudice ad aumentare il danno accertato fino al triplo della somma inizialmente accertata. Si tratta di una facoltà che deve essere debitamente motivata e che viene esercitata solo nei casi in cui la contraffazione sia accompagnata dalla malafede del soggetto agente, cioè dalla ritenuta consapevolezza di agire in violazione di un diritto altrui. Nella caso dei c.d. "*increased damages*" o "*treble damages*" è dunque prestabilito il criterio in base al quale procedere alla quantificazione del danno. Trattandosi di sanzioni esemplari con prevalente scopo punitivo,¹⁵² la liquidazione di tale tipologia di danno è legata alla concreta verifica dell'elemento soggettivo.

Nel caso degli "*statutory damages*" non è predeterminato il criterio per la quantificazione del danno, ma il danno in se.

La *Section 504 del Copyright Act*¹⁵³ lett. c) stabilisce infatti che "(1) *the copyright owner may elect ...to recover, instead of damages and profits, an award of statutory damages for all infringements involved in the action, in a sum not less than \$750 or more than \$30.000 as the court considers just(2) In case where the copyright owner sustains the burden of proving ...that infringement was committed wilfully, the court in its discretion may increase the award of statutory damages to a sum of not more than \$150.000...*".

Nel caso degli "*statutory damages*" è la vittima della contraffazione che, a sua scelta, può optare per questa forma di risarcimento in sostituzione degli "*actual damages*" e del profitto del contraffattore. Tale strada si presenta come particolarmente appropriata in tutti i casi in cui il calcolo basato sul criterio tradizionale dei profitti

¹⁵⁰ FRASSI, *I Danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA 2000*, p. 93 ss.

¹⁵¹ Section 284, Title 35 U.S.C.

¹⁵² La Suprema Corte in una risalente decisione ha riconosciuto la natura punitiva dei "*treble damages*": *Seymour v. McCormick* 57 u.s. 480 (1853).

¹⁵³ Section 504, Title 17 U.S.C.

perduti si presenti difficoltoso e/o non vi siano profitti del contraffattore da recuperare; tuttavia resta aperta anche nell'ipotesi in cui i danni siano suscettibili di una precisa valutazione. Quanto alla misura dei danni, la discrezionalità del giudice può esercitarsi entro i limiti legislativamente previsti, che costituiscono dunque la misura minima e massima del danno così quantificato.

Anche in materia di marchi, la *Sanction 1117 del Lanham Act*, come emendata dal *Counterfeiting Act*, attribuisce al titolare dei diritti di esclusiva la possibilità di ricorrere alla misura alternativa degli "*statutory damages*" i quali, anche in questo caso, sono diretti ad agevolare il risarcimento del danno ove risulti difficile da provare; la scelta è rimessa alla vittima dell'illecito. Nel caso di condotta dolosa, però, gli "*statutory damages*" possono raggiungere una cifra pari al milione di dollari.¹⁵⁴

Da questa breve analisi della normativa statunitense risulta con chiarezza quale sia l'origine dell'art. 45 dell'Accordo TRIPs, sul cui testo hanno sicuramente avuto peso le pressioni degli Stati Uniti che volevano trasfondere in tale norma parte dei propri principi normativi. Probabilmente, però, ha avuto peso anche la presa di coscienza della sperimentata inadeguatezza di alcuni ordinamenti di *civil law* in materia di risarcimento del danno da contraffazione. La dottrina ha sottolineato come in certi ordinamenti si registri un clima diffuso incline a ritenere che il problema della contraffazione di un marchio, di un brevetto o di un diritto d'autore sia principalmente risolto attraverso una tutela di tipo inibitorio, mentre quella risarcitoria costituisce un'appendice di importanza solo marginale.¹⁵⁵

¹⁵⁴ ... (c) In any case involving the use of a counterfeit mark... the plaintiff may elect, at any time before final judgement is rendered ..., to recover, instead of actual damages and profits under subsection (a) of this section, an award of statutory damages ... in the amount of (1) not less than \$500 or more than \$100.000...; (2) if the court finds that the use of the counterfeit mark was wilful, not more than \$1.000.000... ", Section 1117, Title 15 U.S.C.

¹⁵⁵ In tal senso si vede FRASSI, *I danni patrimoniali*, cit., p. 93 ss, in cui l'autrice delinea la situazione della giurisprudenza in Italia e Francia.

2.2.4 Le misure cautelari volte ad inibire o prevenire la violazione dei diritti di Proprietà Intellettuale

Dopo questo inciso sulla normativa americana veniamo in fine alla questione dell'“ingiunzione” e delle misure cautelari introdotte quali strumenti procedurali volti a inibire o prevenire l'ulteriore attività in violazione dei diritti di esclusiva.

Quanto all'ingiunzione, bisogna premettere che tale termine, utilizzato quale titolo dell'art. 44, non corrisponde ad un concetto omogeneo negli ordinamenti degli Stati membri. Il testo dell'articolo si preoccupa, comunque, di chiarirne il significato specificando che si tratta di un ordine di desistenza o inibitoria, che le autorità giudiziarie di ciascuno Stato devono poter emettere al fine di impedire, tra l'altro, l'immissione di prodotti contraffatti nei circuiti commerciali di loro competenza, subito dopo il loro sdoganamento. I titolari dei diritti di PI devono quindi poter avere accesso a tale strumento immediatamente dopo lo sdoganamento dei prodotti contraffatti.

Mentre, però, la prima parte del comma 1 di tale articolo prevede che le autorità giudiziarie possano disporre, a tutela dei diritti di PI, l'inibitoria della violazione o dell'ulteriore violazione di tali diritti, la seconda parte del medesimo comma prevede la facoltà per gli Stati Membri di consentire alle medesime autorità giudiziarie di non disporre l'inibitoria nei confronti di chi ha acquistato o ordinato in buona fede un bene contraffatto. Alla stessa filosofia è ispirato anche il secondo comma dell'art. 44 che attribuisce agli Stati aderenti all'Accordo la possibilità di limitare al pagamento di un indennizzo i rimedi contro l'uso non autorizzato, ma in buona fede, di un prodotto che viola diritti di PI. Tale formulazione della norma è stata adottata in contrasto con le proposte di CE e Stati Uniti che sottolineavano come tale soluzione rappresentasse un evidente indebolimento dell'istituto dell'“ingiunzione” in fase operativa.

Quanto al secondo degli strumenti sopra citati, esso è regolato dall'art. 50 TRIPs che disciplina le modalità di accesso ai provvedimenti cautelari e i limiti per la loro concessione.

Alcuni commentatori hanno indicato tale articolo come una delle più importanti norme della Parte III dell'Accordo. Per quanto tale norma possa apparire scontata o

ovvia all'interno di ordinamenti che abbiano raggiunto un elevato livello di maturità, essa è, invece, suscettibile di avere un elevato impatto innovativo in ordinamenti giudiziari con un diverso grado di evoluzione giuridica.¹⁵⁶

Le misure cautelari, in particolare quelle adottate *inaudita altera parte*, sono spesso gli unici strumenti efficaci contro atti di pirateria o contraffazione in quanto rispondono all'esigenza più urgente del titolare dei diritti di esclusiva, quella cioè di porre fine all'attività illecita non appena questa venga scoperta. Spesso queste misure sono anche le uniche ad avere effetto, in quanto difficilmente si riesce ad ottenere dai contraffattori il risarcimento dei danni subiti o la rifusione delle spese sostenute per porre fine all'illecito.¹⁵⁷

In base all'art. 50 n.1 lett. a) gli Stati Membri devono attribuire alle autorità giudiziarie il potere di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci per impedire "che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in particolare per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento".

Il contenuto di tale norma sembra apparentemente sovrapporsi a quanto previsto dall'art. 44 precedentemente analizzato. Mentre però quest'ultima norma è volta a bloccare un'attività illecita già concretatasi, l'art. 50 sembra avere una finalità più spiccatamente preventiva. Questa è tanto più evidente alla luce di quanto previsto dal n.3 del medesimo articolo, il quale parla di violazioni "imminenti" dei diritti di PI. L'art. 50, inoltre, si riferisce all'immissione nei canali commerciali sia di beni contraffatti prodotti a livello locale, sia di beni contraffatti prodotti all'estero e importati.¹⁵⁸

L'art. 50 n.2 attribuisce, invece, alle autorità giudiziarie il potere di emettere provvedimenti cautelari *inaudita altera parte*. Tali provvedimenti possono rendersi necessari quando "un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del

¹⁵⁶ GERVAIS, *The TRIPs Agreement*, cit. p. 307 ss. Per un'analisi comparata degli strumenti cautelari di cui dispongono gli ordinamenti nazionali dei G7 cf.r. COURY, *C'est what? Saisie! A comparison of patent infringement remedies among the G7 economic nations*, in *13 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.*, p. 1101 ss.

¹⁵⁷ COURY, *C'est what? Saisie!*, cit. p. 1101 ss.

diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti". L'Accordo infatti prevede che le autorità giudiziarie abbiano la facoltà di ricorrere ai provvedimenti cautelari anche per acquisire e preservare elementi di prova pertinenti l'illecito.

In relazione alla disposizione in commento è sorta la questione di stabilire cosa si debba intendere per "misura cautelare". Limitatamente all'ambito comunitario, a tale quesito ha risposto la Corte di Giustizia in sede di interpretazione del n. 6 dell'art. 50 TRIPs. Nella sentenza *Hermès International v. FHT Marketing Choice BV*, emessa a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale (sollevata ai sensi dell'art.234, ex art.177 del Trattato CE), la Corte ha dichiarato che devono essere considerati come misure provvisorie, ai sensi dell'art. 50 n.6 TRIPs. i provvedimenti: a) diretti a far cessare le asserite violazioni di un diritto di marchio (di questo si discuteva nella causa davanti al giudice *a quo*); b) qualificati come misure provvisorie urgenti dal diritto nazionale; c) la cui adozione si rende necessaria in ragione dell'urgenza; d) in cui la controparte viene citata e - se compare - viene sentita; e) in cui la decisione viene emessa in forma scritta e motivata in seguito ad una valutazione del contenuto della causa; f) che possono costituire oggetto di impugnazione; g) a seguito della cui pronuncia le parti possono sempre promuovere un giudizio di merito che talvolta, tuttavia, non viene iniziato perché le parti accettano la misura provvisoria come una soluzione definitiva della loro controversia.¹⁵⁹

Il mancato adeguamento di alcuni Stati membri a quanto previsto dall'art.50 TRIPs ha dato luogo di recente a una serie di ricorsi al sistema di soluzione delle controversie del WTO regolato dal *Dispute Settlement Understanding* (DSU).

In particolare gli Stati Uniti hanno denunciato a norma dell'art.4 della DSU la non disponibilità nell'ordinamento danese e svedese di misure civili di natura provvisoria poste a protezione dei diritti di PI.¹⁶⁰

¹⁵⁸ *Ibidem*.

¹⁵⁹ Causa C-53/96, *Hermès International c. FHT Marketing Choice BV*, del 16 giugno 1998, Racc. 1998, p.I-03603.

¹⁶⁰ *Denmark - Measures affecting the enforcement of intellectual property rights. Request for Consultations by the United States* WT/DS83/1, IP/D/9 del 21 maggio 1997; *Denmark - Measures*

In entrambi i casi la questione si è risolta in fase pre-contenziosa. La Danimarca e la Svezia, infatti, hanno approvato la normativa che ora attribuisce alle autorità giudiziarie di entrambe le nazioni il potere di ordinare provvedimenti cautelari concessi anche *inaudita altera parte* con riferimento a presunte violazioni dei diritti di PI.

Sempre con riferimento alla mancata applicazione delle norme relative all'*enforcement* dei diritti di PI vi è poi il caso che ha visto di nuovo gli Stati Uniti contro la Grecia.¹⁶¹ In particolare i primi denunciavano che un numero significativo di stazioni televisive greche trasmettevano regolarmente trasmissioni televisive e film coperti dal diritto d'autore senza il consenso dei relativi titolari. Gli Stati Uniti lamentavano l'inesistenza nell'ordinamento greco di rimedi efficaci contro le suddette violazioni. I titolari americani dei diritti d'autore violati avevano più volte cercato, ma senza successo, di porre fine alle ripetute violazioni dei propri diritti di esclusiva. Tale situazione appariva in contrasto con quanto previsto dagli artt. 41-61 dell'Accordo TRIPs.

Anche tale questione è stata risolta in fase pre-contenziosa con il raggiungimento di un accordo fra USA, Grecia e CE, che prevedeva l'adeguamento dell'ordinamento greco a quanto previsto dalla Parte III dell'Accordo TRIPs.

2.3 Disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera

La procedura prevista per la sospensione dello svincolo da parte delle autorità doganali è regolata dagli artt. 51-60 dell'Accordo TRIPs. Anche tale complesso normativo, articolato in norme piuttosto dettagliate, non ha precedenti nelle Grandi Convenzioni se si esclude il debole riferimento - contemplato negli art.9 e 10 della CUP

affecting the enforcement of intellectual property rights. Notification of Mutually Agreed Solution, WT/DS83/2, IP/D/9/Add.1 del 13 giugno 2001; Sweden - Measures affecting the enforcement of intellectual property rights. Request for Consultations by the United States, WT/DS86/1, IP/D/10 del 2 June 1997; Sweden - Measures affecting the enforcement of intellectual property rights. Notification of Mutually-Agreed Solution, WT/DS86/2, IP/D/10/Add.1, del 11 dicembre 1998.

¹⁶¹ *European Communities - Enforcement of intellectual property rights for motion pictures and television programs. Request for Consultations by the United States, WT/DS124/1, IP/D/13, del 7 maggio 1998; European Communities - Enforcement of intellectual property rights for motion pictures and television programs. Notification of Mutually Agreed Solution WT/DS124/2, IP/D/13/Add.1 del 26 marzo 2001*

- al sequestro dei prodotti recanti marchi di fabbrica o di commercio illeciti nel paese di importazione.¹⁶²

Tale procedura rappresenta dunque un'importante novità normativa ispirata, come vedremo, al regime sospensivo alla frontiera delle merci contraffatte vigente all'epoca dei negoziati nell'ambito della Comunità Europea.

Gli artt. 51-60 introducono nell'Accordo un sistema di prevenzione e repressione alla frontiera di comportamenti in violazione di alcuni diritti di PI impedendo l'immissione in libera pratica in uno Stato membro di merci contraffatte o usurpative. Per "merci contraffatte", ai sensi della nota esplicativa n.14 al testo dell'art.51, devono intendersi "merci, compreso il loro imballaggio, su cui si stato apposto senza autorizzazione un marchio identico al marchio validamente registrato per dette merci o che non ne può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della legislazione del paese d'importazione".

Per "merci usurpative" devono intendersi, ai sensi della medesima nota, le "merci costituite da riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione e ottenute direttamente o indirettamente da un articolo qualora la realizzazione di tale riproduzione avrebbe costituito una violazione del diritto d'autore o di un diritto connesso ai sensi della legislazione del paese d'importazione".

E'interessante notare l'espreso riferimento al "marchio validamente registrato" contenuto nella nota. Secondo alcuni commentatori, la ragione che ha indotto gli estensori del testo dell'Accordo a limitare l'obbligo dell'introduzione negli ordinamenti nazionali della procedura di cui all'art. 51 e ss ai c.d. "*visibly infringing goods*" sta nella consapevolezza che non tutte le autorità doganali degli Stati membri, neanche quelle degli Stati economicamente più avanzati, sono in grado di individuare con assoluta certezza merci che concretino la violazione di altri diritti di PI, come brevetti,

¹⁶² Che, come abbiamo visto, non ha efficacia di obbligazione vincolante.

disegni o modelli.¹⁶³ Ecco perché, nonostante il parere contrario di Stati Uniti e CE, l'introduzione di tale procedura a livello nazionale è, invece, facoltativa con riferimento alle merci nelle quali si ravvisino violazioni di altri diritti di PI, così come definiti nell'art. 1 (2) TRIPs, o a quelle destinate all'esportazione. Tale considerazione si presta però ad una facile obiezione. Gli Stati membri sono obbligati in base all'articolo in commento all'introduzione della procedura alla frontiera anche con riferimento alle merci usurpative, cioè alle merci che siano suscettibili di violare il diritto d'autore, rispetto al quale non è sempre percepibile con immediata evidenza la violazione. Tra l'altro in molti paesi, come per esempio l'Italia, non vige neppure l'obbligo di procedere ad alcuna formalità per la tutela del diritto d'autore.

Comunque, come vedremo, le eventuali lacune normative dell'Accordo TRIPs sono state colmate con riferimento alla frontiera esterna della Comunità Europea, la quale ha ritenuto le autorità doganali degli Stati Membri in grado di gestire le misure alle frontiere con riferimento ad uno spettro di beni immateriali progressivamente sempre più ampio.¹⁶⁴

In accordo con quanto previsto dall'art. 6 TRIPs, che, come vedremo, si astiene dal prendere posizione sulla questione dell'esaurimento dei diritti di PI, ai sensi della nota n. 13 all'art. 51, non è vi è alcun obbligo di applicare la procedura in commento alle importazioni di merci immesse sul mercato in un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso e alle merci in transito.

Infine, gli Stati Membri possono escludere dall'applicazione di tale procedura le importazioni *de minimis*, cioè di piccoli quantitativi di merci a carattere non commerciale.¹⁶⁵

Prima di ricostruire sinteticamente i principali snodi della procedura di sospensione della svincolo dei beni contraffatti, un ulteriore chiarimento è necessario con riferimento all'estensione territoriale dei controlli alla frontiera. La nota 12 all'art. 51 chiarisce che un Membro che abbia sostanzialmente eliminato tutti i controlli sulla

¹⁶³ GERVAIS, *The TRIPs Agreement*, cit. p.285 ss.

¹⁶⁴ Per un'analisi del sistema statunitense relativo alle misure alla frontiera cfr. COCKSEGE, *The smart borders: movement of goods - transportation and customs aspects*, in 29 *Can. - U.S.L. J.*, p. 141 ss.

circolazione delle merci attraverso la sua frontiera con un altro Membro con cui forma parte di un'unione doganale non è tenuto ad applicare le disposizioni relative alla procedura in commento alla frontiera in questione. In altre parole, con un chiaro riferimento alla Comunità Europea, gli estensori del testo dell'Accordo hanno chiarito che per "frontiera" si può intendere la frontiera esterna di un'unione doganale.¹⁶⁶

In sintesi, la procedura regolata dalla sezione IV della Parte III dell'Accordo si articola nei seguenti passaggi.

Il titolare di un diritto di PI che "abbia valide ragioni di sospettare"¹⁶⁷ e sia in grado di fornire "sufficienti elementi di prova"¹⁶⁸ per dimostrare che "sussiste *prima facie*"¹⁶⁹ una violazione dei suoi diritti di esclusiva nel paese d'importazione può, qualora sia in grado di fornire "una descrizione sufficientemente particolareggiata delle merci"¹⁷⁰ (per consentirne il riconoscimento immediato da parte delle autorità doganali), richiedere alle autorità competenti, amministrative o giudiziarie, la sospensione da parte delle autorità doganali dell'immissione in libera pratica delle merci interessate.¹⁷¹

La possibilità di ricorrere alla procedura di sospensione dello svincolo alla frontiera è dunque subordinata al soddisfacimento di due condizioni: in primo luogo all'esistenza *prima facie* di una violazione dei diritti di esclusiva; in secondo luogo all'esistenza di una descrizione sufficientemente precisa delle merci da bloccare.

Le autorità competenti devono poi comunicare al richiedente, entro un periodo di tempo ragionevole, se hanno accolto o meno la domanda e, qualora spetti ad esse determinarlo, il periodo per il quale le autorità doganali prenderanno provvedimenti.¹⁷²

¹⁶⁵ Art. 60 TRIPs.

¹⁶⁶ Nota n.12 "Where a Member has dismantled substantially all controls over movement of goods across its border with another Member with which it forms part of a customs union, it shall not be required to apply the provisions of this Section at that border."

¹⁶⁷ Art. 51 TRIPs primo periodo.

¹⁶⁸ Art. 52 TRIPs primo periodo.

¹⁶⁹ *Ibidem*.

¹⁷⁰ *Ibidem*.

¹⁷¹ Art. 51 TRIPs.

¹⁷² Art. 52 TRIPs ultimo periodo.

Le medesime autorità possono pretendere dal richiedente di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente per proteggere il convenuto e le autorità competenti e per impedire abusi.¹⁷³

Se la sospensione dall'immissione in libera pratica è concessa, sia l'importatore che il richiedente ne devono essere informati senza indugio¹⁷⁴ al fine di permettere loro di procedere all'ispezione delle merci detenute dalle autorità doganali, sempre nel rispetto della protezione delle informazioni segrete.¹⁷⁵

In caso di una determinazione positiva sul merito di una controversia, i Membri possono accordare alle autorità competenti la facoltà di comunicare al titolare dei diritti violati nome e indirizzo dello spedizioniere, dell'importatore e del destinatario, nonché la quantità delle merci in questione.¹⁷⁶

Se, entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi – prorogabile di altri 10 giorni ove sia opportuno - dalla data in cui il richiedente è stato avvisato della sospensione, le autorità doganali non sono state informate che una parte diversa dal convenuto ha intentato un'azione diretta ad una decisione sul merito della controversia o che l'autorità competente ha preso misure provvisorie che prorogano la sospensione dello svincolo delle merci, queste ultime sono svincolate.¹⁷⁷

Se è stato iniziato un procedimento diretto ad una decisione sul merito della controversia, su richiesta del convenuto si può procedere ad un riesame, che può prevedere la possibilità che quest'ultimo sia sentito, allo scopo di decidere, entro un ragionevole periodo di tempo, se le misure prese debbano essere modificate, revocate o confermate. In deroga a quanto precede, se la sospensione dello svincolo viene attuata conformemente ad un provvedimento giudiziario provvisorio, si applicano le disposizioni dell'art. 50 n. 6.¹⁷⁸

¹⁷³ Art. 53 TRIPs primo periodo. L'articolo prosegue specificando che gli Stati Membri devono impegnarsi affinché tale cauzione o garanzia sia tale da "dissuadere dai ricorso alle procedure in questione".

¹⁷⁴ Art.54 TRIPs.

¹⁷⁵ Art.57 TRIPs.

¹⁷⁶ *Ibidem*.

¹⁷⁷ Art. 55 TRIPs primo periodo.

¹⁷⁸ Art. 55 TRIPs secondo periodo.

Le autorità competenti hanno la facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione delle merci costituenti violazione dei diritti di esclusiva, salvo il diritto del convenuto di promuovere un riesame da parte delle autorità giudiziarie.¹⁷⁹

Laddove l'importatore, il destinatario o il proprietario delle merci abbiano subito un pregiudizio a causa dell'ingiustificato blocco dello svincolo delle loro merci, l'autorità competente ha la facoltà di ordinare al richiedente il pagamento di un adeguato risarcimento.¹⁸⁰

E' prevista anche la possibilità che i Membri attribuiscono alle autorità competenti il potere di ricorrere ad azioni *ex officio*. In questi casi, tali autorità possono sospendere lo svincolo delle merci in relazione alle quali vi sia la presunzione della violazione di diritti di PI. In questo caso l'importatore e il titolare dei diritti di esclusiva che si presumono violati - ai quali le autorità competenti possono in qualunque momento chiedere informazioni che possano aiutarle nell'esercizio dei loro poteri - devono essere informati senza indugio.¹⁸¹

Con l'Accordo TRIPs dunque, gli Stati membri hanno assunto l'obbligo di introdurre nei propri ordinamenti uno strumento procedurale in grado di bloccare, con la collaborazione del titolare dei diritti di esclusiva, l'introduzione nei canali commerciali nazionali di prodotti presumibilmente contraffatti. Laddove gli Stati membri siano in grado di andare oltre lo *standard* minimo obbligatorio, tale procedura può essere azionata, se vi sono i presupposti, *ex officio* dalle autorità competenti. Tale procedura dovrebbe funzionare dunque come "*a safty valve in the event that the enforcement at the source has not taken place*".¹⁸²

Le norme che regolano tale procedura - la cui introduzione nel testo dell'Accordo è stata fortemente voluta dai paesi industrializzati che, anzi, avrebbero voluto che il risultato fosse ancora più penetrante ed esteso - attribuiscono dunque ai titolari dei diritti di PI un'importante strumento di applicazione dei loro diritti di

¹⁷⁹ Art. 59 TRIPs.

¹⁸⁰ Art. 56 TRIPs.

¹⁸¹ Art. 58 TRIPs.

¹⁸² CORREA, *Intellectual property and international trade*, cit., p. 75 ss.

esclusiva e di loro effettiva tutela, colmando le lacune presenti con riferimento a questi aspetti nelle Grandi Convenzioni.

Esse rappresentano uno dei più attesi risultati perseguiti nell'ambito dei negoziati TRIPs il cui funzionamento è, però, subordinato alla loro utilizzazione in modo corretto e non in senso discriminatorio: in caso contrario esse possono trasformarsi in uno strumento nelle mani dei titolari di diritti di PI per erigere barriere agli scambi.¹⁸³

Tale pericolo è stato sottolineato anche nel modello legislativo sviluppato dall'Organizzazione Mondiale Doganale (*World Customs Organization - WCO*).¹⁸⁴ Si tratta in realtà di una serie di raccomandazioni sviluppate in seguito all'adozione dell'Accordo TRIPs con l'obiettivo di facilitare l'applicazione negli ordinamenti nazionali dello *standard* minimo internazionale delineato dall'Accordo.

In particolare, all'ottavo capoverso dell'introduzione si afferma che le autorità doganali possono dare il proprio efficace contributo nella lotta alla contraffazione e la pirateria a condizione che il loro ruolo sia definito con precisione. In caso contrario le misure alla frontiera possono trasformarsi in barriere alla libera circolazione delle merci.

2.4 L'uso delle misure alla frontiera per la repressione e prevenzione del commercio di prodotti contraffatti all'interno della Comunità Europea

L'idea di utilizzare misure alla frontiera per combattere il fenomeno del commercio internazionale di prodotti contraffatti non è nuova e dopo l'entrata in vigore dell'Accordo TRIPs ha conosciuto importanti sviluppi.

La Comunità Europea aveva, infatti, sviluppato, già prima dell'adozione dell'Accordo TRIPs, un sistema di controlli alla frontiera esterna volto a prevenire

¹⁸³ *Ibidem.*

¹⁸⁴ World Customs Organization, *Draft model for national legislation to give customs power to implement the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (Giugno 1995), WCO Brussels,

l'introduzione di prodotti pirata all'interno del territorio comunitario, nonché la loro esportazione all'esterno.¹⁸⁵ Tale sistema, introdotto con il Regolamento 3842/86¹⁸⁶ (prima generazione), è stato poi oggetto di una sostanziale revisione prima ad opera del Regolamento 3295/94/CE¹⁸⁷ (seconda generazione), come emendato dal Regolamento 241/99/CE¹⁸⁸ (terza generazione), da ultimo abrogato e sostituito da Regolamento 1383/2003/CE¹⁸⁹ (quarta generazione).

Il dibattito comunitario circa l'uso di misure alla frontiera per prevenire la commercializzazione di merci contraffatte è stato guidato da una duplice considerazione.

Da una parte, le istituzioni comunitarie avevano manifestato le proprie preoccupazioni circa le potenzialità negative che l'impatto del commercio internazionale di prodotti contraffatti avrebbe potuto avere sulla realtà industriale europea, e quindi sull'occupazione e sul benessere dei cittadini comunitari.

Dall'altra parte, esse erano anche consapevoli dei costi significativi che le misure alla frontiera avrebbero potuto comportare per la libera circolazione internazionale dei beni immateriali lecitamente commercializzati.

Nonostante tali riserve, le istituzioni comunitarie optarono per l'introduzione alla frontiera esterna della Comunità di misure volte a prevenire il traffico di prodotti pirata o contraffatti tra gli Stati membri e gli Stati terzi.

La prima proposta relativa ad un sistema armonizzato di controllo doganale volto a prevenire l'importazione di beni recanti marchi contraffatti è stata presentata nel 1985 dal Comitato per le relazioni economiche esterne del Parlamento Europeo. Il

pubblicato anche in TRAINER, *Border enforcement of intellectual property*, Ocean Publication Inc. Dobbs Ferry, New York 2000, p. 313 ss.

¹⁸⁵ Secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 26 settembre, causa C-23/99; Commissione c. Francia, misure alla frontiera fra uno Stato membro e l'altro sono invece illegittime in quanto contrastanti con il divieto di ostacoli al libero movimento delle merci e non possono neppure essere giustificate dall'esigenza di tutela della proprietà intellettuale (nella specie in relazione ai diritti di disegno su parti di ricambio, tutelate nella Francia, paese di transito, ma non in Spagna ed Italia, rispettivamente paesi di provenienza e di destinazione).

¹⁸⁶ In G.U.C.E. 18 dicembre 1986, n. L 357.

¹⁸⁷ In G.U.C.E. 30 dicembre 1994, n. 341.

¹⁸⁸ In G.U.C.E. 2 febbraio 1999, n. L 27.

¹⁸⁹ In G.U.U.E. 2 agosto 2003, n. L 196.

Regolamento n. 3842/86/CE che ne è seguito ha introdotto una procedura che consentiva ai titolari di marchi di chiedere alle autorità doganali degli Stati membri di sospendere l'immissione in libera pratica di merci presumibilmente contraffatte. La definizione di "merci contraffatte" ai sensi dell'art. 1 di tale Regolamento coincide con quella successivamente inserita nella nota n. 14 all'art. 51 TRIPs, rispetto alla quale l'unica differenza è che alla categoria di merci contraffatte dell'Accordo TRIPs appartengono anche i beni i cui imballaggi siano identici o non facilmente distinguibili da quelli commercializzati dal titolare dei diritti di esclusiva.

Il Regolamento in commento inoltre conteneva, già all'epoca, previsioni che attribuivano alle autorità doganali il potere di assumere direttamente azioni volte a bloccare beni sospettati di essere contraffatti così come di distruggere ed eliminare dai circuiti commerciali i beni che fossero risultati in violazione di diritti di esclusiva.

Il sistema introdotto nel 1986 nella Comunità non ottenne grande successo risultando di scarsa efficacia nella sua applicazione effettiva.¹⁹⁰

Molti Stati membri introdussero con grave ritardo, o non introdussero affatto, nei propri ordinamenti strumenti volti a dare applicazione al Regolamento di prima generazione.¹⁹¹ Altri problemi nacquero in considerazione del fatto che, mentre il sistema era stato pensato per operare sulla base di una domanda fatta direttamente alle autorità doganali dal titolare dei diritti di privativa, alcuni Stati membri avevano istituito procedure interne in base alle quali le autorità doganali locali non potevano accettare tale domanda finché essa non fosse stata autorizzata da un tribunale (così, per esempio: Belgio, Danimarca e Grecia). E' evidente che la necessità di un'autorizzazione preliminare per il deposito della domanda con cui si sarebbe dovuto dare inizio alla procedura rappresentava un significativo ostacolo all'uso vantaggioso

¹⁹⁰ Questo è quanto risulta dal *Report* 15 febbraio 1991 della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo concernente il funzionamento del sistema introdotto dal Regolamento 3284/86/CE, SEC (91) par. 262.

¹⁹¹ La Commissione ha iniziato un procedimento contro l'Italia ai sensi dell'ex art. 169 del Trattato di Roma per aver mancato nel dare attuazione agli obblighi previsti nel Regolamento 3284/86/CE; tale procedimento è stato abbandonato in quando immediatamente dopo in Italia sono state introdotte misure volte a dare attuazione a tale Regolamento.

del sistema comunitario di misure alla frontiera e riduceva sensibilmente il numero di domande introdotte dai titolari di diritti di esclusiva.

In altri Stati Membri, le domande per la protezione alla frontiera erano rifiutate in ragione del fatto che i titolari di diritti di marchio non erano in grado di fornire alle autorità doganali informazioni sufficientemente dettagliate circa le spedizioni di prodotti contraffatti. Alcune autorità doganali inoltre imponevano ai titolari dei diritti di esclusiva di inoltrare le loro richieste separatamente presso ogni ufficio doganale nazionale: l'onere sia amministrativo che finanziario legato al deposito di richieste multiple era sufficiente per scoraggiare i titolari dei diritti di esclusiva dal ricorrere alla procedura prevista.¹⁹²

Il sistema comunitario di protezione alle frontiere è stato notevolmente potenziato con l'adozione, il 22 dicembre 1994, del regolamento (CE) n. 3295/94 che fissava, da un lato, le condizioni d'intervento dell'autorità doganale e, dall'altro, le misure che l'autorità doganale competente deve prendere nei confronti delle merci contraffatte o usurpative. Tale Regolamento, che abrogava e sostituiva il precedente Regolamento dell'1986, costituisce l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo TRIPs nel quadro del WTO; esso non si limitava però all'adeguamento allo *standard* minimo previsto nell'Accordo, ma introduceva miglioramenti di natura sia sostanziale che procedurale.¹⁹³

Sotto il profilo sostanziale, il nuovo Regolamento estendeva l'ambito di applicazione della procedura da esso prevista includendovi non solo le importazioni, ma anche le esportazioni e le merci in transito. Esso inoltre estendeva la definizione di "merci contraffatte" con esse identificando le merci, compreso l'imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio o qualunque altro segno distintivo (logo, etichetta, ecc.) identico o che non possa essere facilmente distinto da un marchio validamente registrato nel paese di importazione o da altro segno legittimamente utilizzato nel paese d'importazione.

¹⁹² Cfr. CLARK, *The use of border measures to prevent international trade in counterfeit and pirated goods: implementation and proposed reform of Council regulation 3295/94*, in *E.I.P.R.* 1998, vol 20, p. 414 e ss.

In conformità a quanto previsto nell'Accordo TRIPs, l'ambito di applicazione del nuovo Regolamento si estendeva anche all'area delle "merci usurpative" la cui definizione era però più estesa di quella contenuta nella nota n. 14 all'art. 51 TRIPs e ricomprendeva le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi a disegni o modelli.

Il regolamento di seconda generazione, dunque, faceva propria la dicotomia fra merci contraffatte e merci usurpative introdotta dall'Accordo TRIPs, la quale rappresenta tuttora l'asse portante che regge la disciplina degli interventi doganali a livello comunitario. Così ora le merci corrispondenti a queste due categorie sono assoggettate all'intervento doganale in quanto siano sospettate di violare i diritti di PI di volta in volta richiamati dalle definizioni delle nozioni in questione. Inoltre, poiché i diritti in questione, con l'eccezione dei marchi e dei disegni comunitari, restano ancora oggi conferiti dagli ordinamenti dei singoli Stati membri, il ricorrere dei presupposti per l'intervento doganale deve essere determinato alla stregua della legge nazionale che risulti di volta in volta applicabile.

Sotto il profilo procedurale, il Regolamento 3295/94/CE richiedeva agli Stati membri di individuare, a livello nazionale, il servizio doganale competente a ricevere e decidere se accettare le domande volte ad ottenere la protezione alle frontiere, nonché a decidere sulla base di tali domande se sospendere temporaneamente lo svincolo di merci presumibilmente contraffatte o usurpative;¹⁹⁴ inoltre, indicava una lista di informazioni che il titolare dei diritti di PI è tenuto a fornire al servizio doganale quale condizione di ammissibilità della domanda.¹⁹⁵

Il conferimento alle autorità doganali della capacità di prendere immediatamente le decisioni del caso relativamente ai traffici di merci contraffatte o usurpative (sospensione della spedizione, consulenza, ecc.), senza dipendere da decisioni giudiziarie, anche se di carattere provvisorio, rappresenta un'importante accelerazione

¹⁹³ Art. 16 Reg. 3295/94/CE.

¹⁹⁴ Art. 3 Reg. 3295/94/CE.

¹⁹⁵ Art. 3 n.2 Reg. 3295/94/CE.

della procedura e risolve i problemi di disomogeneità che si erano manifestati nella fase di attuazione del precedente regolamento 3842/86/CE. Infatti, i sistemi utilizzati all'epoca negli Stati membri per dare attuazione ai controlli alle frontiere si dividevano in due categorie: (a) i "recordation system" in cui i titolari dei diritti di PI registrano gli estremi dei propri titoli di esclusiva presso le autorità doganali che quindi pongono in essere un'attività di monitoraggio dei beni che incorporano i diritti di esclusiva corrispondenti contro le importazioni potenzialmente in violazione di quei diritti; (b) "notification system" in cui si richiede ai titolari dei titoli di esclusiva di dare notizia alle autorità doganali di ogni singola spedizione di prodotti presumibilmente contraffatti al fine di bloccare l'immissione in libera pratica di quei prodotti. Il nuovo Regolamento dell'94 intendeva eliminare quest'ultimo sistema evidentemente meno efficiente del primo.¹⁹⁶

Infine il Regolamento 3295/94/CE attribuiva all'autorità doganale – come già faceva il precedente Regolamento - il potere di intervenire *ex officio* laddove fosse risultato in modo evidente che la merce era contraffatta o usurpativa.¹⁹⁷ Come abbiamo visto, l'attribuzione di tale potere alle autorità doganali rappresenta ancora una facoltà a norma delle relative disposizioni TRIPs nell'ambito degli altri Stati membri del WTO.

Alla luce delle novità sostanziali e procedurali sopra descritte, la procedura d'intervento delle autorità doganali introdotta con il Regolamento 3295/94/CE si svolgeva, in sintesi, nel seguente modo, rimasto pressoché invariato anche in seguito agli interventi legislativi che vedremo più avanti.

Il titolare di diritti di PI ha la possibilità di rivolgersi direttamente all'autorità doganale competente per far rifiutare lo svincolo (autorizzazione d'immissione in libera pratica o di esportazione) o far sequestrare le merci vincolate a un regime sospensivo, relativamente a merci che si suppongono contraffatte o usurpative. Il titolare del marchio deve fornire tutte le informazioni utili e descrivere le merci e i propri diritti di esclusiva in modo preciso.

¹⁹⁶ CLARK, *The use of border measures to prevent international*, cit. p. 414 ss.

¹⁹⁷ Art. 4 Reg. 3295/94/CE.

L'autorità doganale delibera sull'ammissibilità della domanda e, in caso affermativo, gli uffici doganali interessati sospendono la concessione dello svincolo o trattengono le merci.

Il richiedente dispone poi di dieci giorni per adire l'autorità giudiziaria competente al fine di ottenere una decisione sul merito. Se entro tale termine non è pervenuta all'autorità competente alcuna domanda di decisione di merito o non è stata adottata alcuna misura cautelare, le merci sono svincolate dall'ufficio doganale competente.

Le sanzioni, in caso di effettivo riconoscimento del carattere illegale delle merci, possono spingersi fino alla distruzione di queste ultime.

I miglioramenti - nel senso di un controllo più penetrante ed esteso alle frontiere esterne della Comunità - introdotti con il Regolamento 3295/94/CE hanno evidentemente convinto i titolari dei diritti di esclusiva a ricorrere con più frequenza alla nuova procedura introdotta a livello comunitario. Tale dato emerge con chiarezza dal *Report* della Commissione relativo ai primi due anni di applicazione del Regolamento in commento.¹⁹⁸ Gli interventi delle autorità doganali nazionali risultano, infatti, più che raddoppiati sebbene in modo disomogeneo fra i vari Stati membri.¹⁹⁹

Sulla scorta di tali successi la Comunità Europea ha ritenuto opportuno estendere l'ambito di applicazione di tale strumento normativo a merci coperte da altri diritti di privativa. Con il regolamento di terza generazione la categoria delle "merci usurpative" ha subito un'espansione che ha portato a ricomprendersi, oltre alle merci in violazione dei diritti d'autore, dei diritti connessi e dei diritti relativi al disegno o modello registrato o meno, anche le merci che violino un brevetto o un certificato complementare.²⁰⁰

¹⁹⁸ Una sintesi del *Report* è rintracciabile in CLARK, *The use of border measures*, cit., p. 416 ss.

¹⁹⁹ In 5 dei 15 Stati Membri si erano realizzati il 90% degli interventi (Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Olanda), mentre in 3 Stati Membri non vi era stato nessun intervento dell'autorità doganale (Austria, Grecia e Portogallo).

²⁰⁰ Quali previsti nel Regolamento n.1768/92 del Consiglio sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, in G.U.C.E. 2 luglio 1992, n. L 182 e nel Regolamento n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, in G.U.C.E. 8 agosto 1996, n. 198.

E' quest'ultimo profilo che è stato oggetto dei maggiori rilievi da parte della dottrina che ha sottolineato come l'estensione dell'ambito di applicazione del Regolamento 3295/94/CE come emendato dal Regolamento 241/99/CE in modo da ricomprendervi anche i beni oggetto di privativa brevettuale potrebbe creare problemi alle autorità doganali in fase operativa. Tale estensione potrebbe inoltre prestarsi ad abusi.

La riconducibilità anche dei prodotti brevettati all'ambito di applicazione del sistema comunitario di controllo alle frontiere era stata discussa fin dall'introduzione del Regolamento 3842/86/CE e ne era stata esclusa in considerazione delle difficoltà di distinguere i prodotti contraffatti da quelli non contraffatti. Una presunta violazione del diritto di brevetto è evidentemente più difficile da rilevare rispetto ad una presunta violazione dei diritti di marchio. La situazione è resa ancora più difficile dal fatto che il testo del regolamento non fa alcuna distinzione tra brevetti di prodotto e brevetti di procedimento, potendo quindi il regolamento di terza generazione essere applicato anche a quei prodotti frutto di un brevetto di procedimento.²⁰¹

E' stato sottolineato, inoltre, che l'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento di terza generazione potrebbe avere quale effetto quello di coinvolgere le autorità doganali in dispute fra società concorrenti, non solo sulla configurabilità di una contraffazione, ma anche sulla stessa validità del brevetto fatto valere dal richiedente l'intervento.²⁰² La procedura comunitaria di sospensione dello svincolo alle frontiere si potrebbe prestare, quindi, ad abusi da parte di titolari di brevetti che potrebbero utilizzarla nel tentativo di posticipare, anche di molto, vista la non sempre sollecita determinazione giudiziale a riguardo, lo svincolo dei prodotti concorrenti provenienti da paesi terzi.

Le perplessità sollevate dalla dottrina con riferimento al regolamento di terza generazione vengono confermate anche in relazione al regolamento di quarta generazione di recente introduzione.

²⁰¹ Alcune amministrazioni doganali nazionali, tra cui quella italiana, dispongono di strumenti tecnici – come laboratori chimici – che, almeno in teoria, dovrebbero essere utili in queste circostanze.

²⁰² CLARK, *The use of border measures*, cit., p. 416.

Di fatto, si è registrato in ambito comunitario un incremento dei casi di violazione dei diritti di PI; gli oggetti contraffatti riguardano, inoltre, altri tipi di diritti di PI, come le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine controllata e i diritti di tutela delle varietà vegetali, fatto che ha reso necessario l'aggiornamento degli strumenti doganali volti alla protezione di questi prodotti.²⁰³

Il nuovo regolamento n. 1383/2003/CE che abroga e sostituisce il Regolamento n.3295/94, si prefigge, appunto, di migliorare il funzionamento del sistema precedentemente instaurato e di aggiornarlo per adattarlo all'evoluzione della normativa comunitaria sui diritti di PI, estendendo il suo ambito di applicazione alle novità vegetali, nonché ai beni contraddistinti da marchi comunitari,²⁰⁴ indicazioni geografiche e denominazioni d'origine.

Anche tale strumento normativo, entrato in vigore il 9 agosto 2003 con effetto dal 1 luglio 2004, insiste nella progressiva espansione dell'ambito di applicazione del sistema comunitario di controlli alle frontiere, e si presta alle medesime critiche già espresse dalla dottrina in relazione ai precedenti atti normativi. Infatti, il disegno dei regolamenti europei sulle misure alla frontiera che era stato immaginato come un'efficace strumento per impedire l'entrata (o l'uscita) dal territorio del mercato comune di merci che concretassero la violazione di marchi o di diritti d'autore riferiti a fonogrammi o videogrammi (siano essi CD, musicassette, videocassette ecc.), si applica oggi a beni che sono il frutto della violazione di altri diritti di PI, siano essi brevetti, disegni e modelli, indicazioni geografiche o anche diritti d'autore diversi da quelli menzionati, e rispetto alle quali vi può essere – è normalmente c'è – un ampio margine di opinabilità sia sull'esistenza della contraffazione, sia sulla validità stessa della privativa azionata.

La posizione delle autorità doganali diventa quindi sempre più complicata anche a vantaggio di chi voglia fare un uso strumentale del sistema comunitario di controlli alle frontiere. Né si può sostenere che possa avere un sicuro effetto deterrente il fatto

²⁰³ Cfr. Relazione a proposta della Commissione 20.01.2003, COM(2003) 20 def., 2003/0003 (ACC).

²⁰⁴ Regolamento 40/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, in G.U.C.E. n. 11 del 14 gennaio 1994.

che le domande d'intervento siano corredate di una dichiarazione del titolare del diritto con cui questi riconosce la sua responsabilità nei confronti delle persone interessate dalla procedura avviata qualora si accerti successivamente che le merci in questione non violavano alcun diritto di PI.²⁰⁵ Visti gli interessi in gioco, spesso legati alla protezione di un prodotto brevettato, i vantaggi derivanti dal ritardo con cui un certo prodotto è immesso sul mercato comunitario potrebbero compensare gli eventuali costi legati alle responsabilità conseguenti al ricorso abusivo alla procedura prevista dal Regolamento 1383/2003/CE. A ciò si aggiunga che, in ragione dell'estensione dell'ambito di applicazione del recente Regolamento anche alle indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine, tale strumento normativo potrebbe essere utilizzato per bloccare alle frontiere prodotti alimentari concorrenti per il tempo sufficiente a renderne impossibile la successiva commercializzazione.

Le associazioni di categoria durante la fase di approvazione dei regolamenti qui analizzati avevano fatto pressioni affinché l'ambito di applicazione del sistema comunitario di controllo alle frontiere fosse esteso anche alle cd. importazioni parallele. In altre parole avevano proposto di eliminare l'esclusione contenuta nell'art. 1 (4) del Regolamento 3295/94/CE in base al quale quel regolamento non si applicava alle merci coperte da diritti di PI e fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che, senza il consenso di quest'ultimo fossero dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione. L'art. 1 del Regolamento del '94 era conforme a quanto previsto nelle norme dell'Accordo TRIPs relative alle misure alla frontiera e traeva origine dal regolamento di prima generazione che si situava in un'epoca in cui le regole applicabili all'esaurimento internazionale di merci immesse in commercio dal titolare della privativa (o con il suo consenso) al di fuori dello Spazio Economico

²⁰⁵ Art. 6 Reg. 1383/2003/CE. Ciò significa che l'accoglimento della domanda del titolare dei diritti di PI non è più subordinata all'eventualità che gli venga chiesto il deposito di una somma in garanzia per far fronte alle sue eventuali responsabilità nei confronti delle persone coinvolte in un'operazione alla frontiera (art. 3 n.4 del novellato Reg. 3295/94/CE). Tale emendamento è stato evidentemente introdotto per sollevare i titolari dei diritti di esclusiva da un'obbligazione finanziaria che avrebbe potuto scoraggiare il ricorso alle procedure di controllo alle frontiere; viene, però, meno anche l'effetto deterrente che tale onere economico poteva avere nel senso che, forse, avrebbe potuto avere, in qualche caso, l'effetto di scoraggiare l'uso strumentale di tali procedure.

Europeo erano ancora largamente controverse. Tuttavia, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia nel caso "Silhouette"²⁰⁶ che ha ampiamente chiarito che per i marchi l'esaurimento opera su scala comunitaria ma non internazionale, la situazione non è cambiata. La Commissione, infatti, non ha accolto per il momento le proposte delle predette associazioni di categoria²⁰⁷ in ragione delle difficoltà pratiche che le autorità doganali potrebbero incontrare nel distinguere merci che possono essere del tutto identiche a quelle originali. Tale posizione risulta, però, in contraddizione con quanto testè ricordato a proposito dei brevetti, rispetto ai quali le difficoltà delle autorità doganali sembrano le medesime, se non maggiori.

In ogni caso, nel corso del dibattito per l'adozione del Regolamento 1383/2003/CE, il Parlamento Europeo ha affermato che la questione delle importazioni parallele dovrà essere affrontata in futuro o attraverso lo strumento normativo che era in discussione o attraverso l'adozione di un altro strumento normativo.²⁰⁸

2.5 La Direttiva sul rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale.

Fino all'entrata in vigore della Direttiva 2004/48/CE²⁰⁹ sul rispetto dei diritti di PI, l'azione della Comunità europea nel settore della PI ha avuto ad oggetto l'armonizzazione del diritto materiale nazionale e la creazione di un diritto unitario a livello comunitario. E' stato infatti possibile armonizzare taluni diritti nazionali in materia di marchi,²¹⁰ disegni e modelli,²¹¹ brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche,²¹² ed alcuni aspetti del diritto d'autore e diritti connessi.²¹³

²⁰⁶ C-355/1996, *Silhouette International Schmied c. Hartlauer Handelsgesellschaft*, 16 luglio 1999, Racc.1998, p.I-4799.

²⁰⁷ A favore dell'estensione delle misure doganali alle importazioni parallele già si era espressa *La Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe*, *Review of Regulation 3295/94* del 11 settembre 1997, UNICE, Bruxelles 1997.

²⁰⁸ *Reporteur: Jaime Valdiviesolo de Cué*, 4 giugno 1998, Parlamento Europeo, *Working Document A4-0223/98*, p.7, in CLARK, *The use of border measures*, cit, p. 416.

²⁰⁹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 157. Entrata in vigore il 20 maggio 2004.

²¹⁰ Dir. 89/104/CE, prima Direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, in G.U.C.E. 11 febbraio 1989, n. 40. Entrata in vigore il 27 dicembre 1988; Reg. 2081/92/CE, Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche

L'azione della comunità ha avuto ad oggetto anche la creazione di diritti unitari a livello comunitario, validi immediatamente sull'insieme del territorio della Comunità Europea, come il marchio comunitario²¹⁴ e, più recentemente, i disegni o i modelli comunitari.²¹⁵

Sul piano dell'effettiva applicazione dei diritti di PI così armonizzati, l'attività della Comunità Europea si era, però, limitata all'adozione delle quattro generazioni di regolamenti che si sono susseguiti in materia di misure alla frontiera per la repressione e prevenzione del commercio di prodotti contraffatti; strumenti questi ultimi che, come abbiamo visto, hanno acquisito un'efficacia ed un ambito di applicazione progressivamente più penetrante ed esteso.

A parte l'intervento settoriale rappresentato dai regolamenti in materia di misure alla frontiera, i mezzi per far rispettare i diritti di PI non avevano formato oggetto di alcuna armonizzazione. Vi era, in realtà, stato un tentativo da parte del Parlamento Europeo di introdurre nella Direttiva sui disegni e modelli²¹⁶ una norma che garantisse ai proprietari delle privative il diritto di pretendere che il contraffattore fornisse in giudizio informazioni sui terzi coinvolti nell'attività illecita. All'epoca, però,

e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208. Entrato in vigore il 24 luglio 1993.

²¹¹ Dir. 98/71/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, in G.U.C.E. 28 ottobre 1998, n. L 189.

²¹² Dir. 98/44/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in G.U.C.E. 30 luglio 1998, n. L 213. Entrata in vigore il 30 luglio 1998.

²¹³ Dir. 93/98/CE, Direttiva del Consiglio concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, in G.U.C.E. 24 novembre 1993, n. L 290. Entrata in vigore il 19 novembre 1993; Dir. 2001/29/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167. Entrata in vigore il 22 giugno 2001.

²¹⁴ Reg. 40/94/CE, Regolamento del Consiglio sul marchio comunitario, in G.U.C.E. 14 gennaio 1994, n. L 11. Entrato in vigore il 15 marzo 1994. Reg. 2868/95/CE, Regolamento della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario. Pubblicato nella G.U.C.E. 15 dicembre 1995, n. L 303. Entrato in vigore il 22 dicembre 1995.

²¹⁵ Reg. 6/2002/CE, Regolamento del Consiglio su disegni e modelli comunitari, in G.U.C.E. 5 gennaio 2002, n. L 3. Entrato in vigore il 6 marzo 2002; Reg. 2245/2002/CE, Regolamento della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari, in G.U.C.E. 17 dicembre 2002, n. L 341. Entrata in vigore il 24 dicembre 2002.

²¹⁶ Vedi nota n. 221.

tale proposta non venne accolta per quanto si trattasse di uno strumento procedurale già sperimentato in Germania, ed entro certi limiti, nel Benelux.²¹⁷

La Direttiva, dunque, rappresenta un tassello fondamentale della strategia comunitaria di rafforzamento delle privative industriali. Ciò emerge in modo assolutamente inequivocabile dalla lettura del considerando 3 della Direttiva a tenore del quale "...è necessario assicurare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, oggi ampiamente parte dell'*acquis* comunitario, sia effettivamente applicato nella comunità. In proposito gli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un'importanza capitale per il successo del mercato interno."

L'esigenza di una Direttiva del tenore di quella approvata nasceva anche dalla constatazione che la contraffazione, la pirateria e, più in generale, gli attacchi alla PI sono fenomeni in costante aumento che assumono ormai una dimensione internazionale, minacciando in questo modo le economie nazionali. Nell'ambito del mercato interno europeo, questi fenomeni sfruttano in particolare le divergenze nazionali per quanto riguarda i mezzi atti a far rispettare i diritti di PI. In altri termini, si legge nel considerando 8, i prodotti contraffatti e le merci usurpative tendono ad essere fabbricati e venduti nei paesi che reprimono con minore efficacia degli altri la contraffazione e la pirateria.

Il 15 ottobre 1998, la Commissione ha presentato un Libro Verde sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno²¹⁸ per avviare un dibattito su questo tema con tutti gli ambienti interessati. Questo esercizio di consultazioni ha consentito di confermare che le disparità tra i regimi nazionali dei diritti di PI compromettevano il buon funzionamento del mercato interno. In seguito a questo esercizio di consultazione, la Commissione ha presentato, il 30 novembre 2000, una comunicazione²¹⁹ sul seguito dato al Libro Verde in cui veniva proposto un piano d'azione destinato a migliorare e a rafforzare la lotta contro la contraffazione e la pirateria.

²¹⁷ KUR, *The enforcement Directive – Rough start, happy lending?* in IIC 2004, p. 821 ss.

²¹⁸ COM(98) 569, ottobre 1998.

²¹⁹ COM(2000) 789 def.

L'adozione di una direttiva intesa ad armonizzare le disposizioni nazionali relative ai mezzi per far rispettare i diritti di PI figurava tra le iniziative previste dal piano d'azione.

L'ulteriore fondamentale obiettivo che sembra aver ispirato il legislatore comunitario, stando sempre ai considerando, è quello di dare applicazione all'Accordo TRIPs attraverso l'armonizzazione delle discipline nazionali ancora diverse fra loro (considerando 7). La Direttiva ha rappresentato l'occasione per un recepimento su scala europea delle misure specificamente contemplate nell'Accordo TRIPs come, in particolare, la restituzione dei profitti di cui, appunto, all'art. 45 TRIPs.²²⁰

Dal punto di vista metodologico, tale recepimento è avvenuto attraverso l'adozione di uno strumento normativo inteso a confrontarsi orizzontalmente con tutti i tipi di violazioni dei diritti di privativa industriale differenziandosi dai tradizionali interventi settoriali.²²¹ Sino all'adozione della Direttiva, il legislatore comunitario aveva seguito una strategia protezionistica imperniata, fundamentalmente, sul rafforzamento o anche ampliamento del contenuto sostanziale delle privative industrialistiche. Con la Direttiva sull'*enforcement*, il disegno protezionistico si allarga all'orizzonte della tutela giurisdizionale. Tuttavia è stato sottolineato che in questo caso l'esigenza primaria sia stata quella di assicurare uno *standard* minimo di tutela alla vigilia dell'ingresso nell'Unione di dieci nuovi paesi, alcuni dei quali non proprio sensibilissimi alle ragioni della PI,²²² dall'altra parte, però, come avremo modo di vedere parlando delle "misure alternative", lo slancio protezionistico del legislatore comunitario rallenta notevolmente allorché sull'altro piatto della bilancia vi siano robuste ragioni di salvaguardia dei livelli di competitività e funzionamento dei mercati,²²³ a riprova della circostanza che

²²⁰ NIVARRA, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la Direttiva 2004/48/CE*, in *Dir. Ind.* 2005, p. 33 e ss.

²²¹ RICOLFI, *The proposed IP enforcement Directive: tough on legitimate competitors, weak against pirates*, in *IIP* 2004/1 p. 3 ss.

²²² NIVARRA, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 33 e ss. KUR, *The enforcement Directive*, cit., p. 821 ss.

²²³ NIVARRA, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*, cit., p. 33 ss.

il legame tra diritti di PI e concorrenza è molto meno scontato di quanto talora si ritenga.²²⁴

2.5.1 La sistematica della Direttiva sull'*enforcement* e le singole misure di tutela

L'ordine della Direttiva si ispira ad una sistematica nell'insieme abbastanza ovvia. Il legislatore ha diviso l'apparato dei rimedi in misure provvisorie cautelari (sez. IV art. 9), e in misure adottate a seguito di decisioni sul merito (sez. V). queste ultime, a loro volta, si articolano in misure correttive (art. 10), ingiunzioni (art. 11) e misure alternative (art. 12). Una specifica sezione VI è dedicata al risarcimento del danno (art. 13) e la sezione VIII alle misure di pubblicazione (art. 15).

Come dicevamo, si tratta di una sistematica di impianto molto tradizionale. A parte la *summa divisio* tra misure cautelari e misure nel merito, queste ultime poi si dividono in misure di tutela *lato sensu* restitutoria e misure di tutela risarcitoria. Più interessante sul piano interpretativo appare, viceversa la collocazione, che vedremo di seguito, delle cosiddette misure alternative esattamente a cavaliere tra quelle di tipo restitutorio e quelle di tipo risarcitorio.

Il campo di applicazione della Direttiva è definito dall'art.2 in base al quale le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla Direttiva si applicano alle violazioni dei diritti di PI quali previsti dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello stato membro interessato; le norme nazionali sono fatte salve se e nei limiti in cui siano più favorevoli ai titolari dei diritti di privativa. Inoltre, si aggiunge nel considerando 13 che, poiché è necessario definire il campo d'applicazione della Direttiva nella misura più ampia possibile al fine di comprendervi tutti i diritti di PI, è riconosciuta la possibilità agli Stati membri che lo desiderino di estendere per finalità interne le disposizioni della Direttiva agli atti di concorrenza

²²⁴ Sul punto tra gli altri, BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano 2004, in *Collana: Quaderni di AIDA*, Giuffrè 2004, pag. XII-302. PARDOLESI-GRANIERI, *Proprietà*

sleale. E' stato rilevato dalla dottrina che, per quanto ampia, tale definizione dell'ambito di applicazione della Direttiva dimentica di dare alcuna collocazione alle indicazioni geografiche o al segreto industriale che, ormai, rientrano nella definizione estensivamente intesa di PI.²²⁵

Nella Direttiva oggetto del presente commento sono, inoltre, stati introdotti gli obblighi di comunicazione esclusi dalla Direttiva sui disegni e modelli. Tali obblighi sono regolati dal combinato disposto degli artt. 6 (2), 8 e 9 (2) della Direttiva. Ai sensi dell'art. 6 (2), gli Stati membri devono introdurre misure tali da consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, se del caso, su richiesta di una parte, la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali che si trovano in possesso della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate. L'art. 8 regola invece il diritto del titolare delle privative all'accesso ad informazioni riguardanti i terzi coinvolti nell'attività illecita di contraffazione.

E' stata criticata la scelta di riferirsi nell'art. 6 (2) ad un "ordine di comunicazione" che pone in capo all'attore l'onere di identificare ed elencare la documentazione rilevante in quel dato procedimento giudiziario. Al contrario ricorrere ad una terminologia diversa, come "ordine di dichiarare" sarebbe stato indicativo della volontà del legislatore comunitario di porre tale onere a carico del convenuto congiuntamente alla corrispondente responsabilità per eventuali omissioni.²²⁶

E' stato anche osservato che non è stata colta l'occasione di estendere il dovere di dare le comunicazioni di cui agli artt. 6 (2) e 8 o di cui all'art. 9 (2) con riferimento agli *assets* controllati *de facto* dal convenuto per mezzo di suoi consociati.²²⁷

Veniamo ora ad un esame più ravvicinato delle singole disposizioni di natura cautelare.

L'art. 9, in materia di misure provvisorie e cautelari, prevede un'inibitoria cautelare finalizzata a prevenire il verificarsi o a vietare il reiterarsi di qualsiasi

intellettuale e concorrenza: convergenza finalistica e "liaisons dangereuses", in *Foro It.*, V, 2003, p. 194 ss.

²²⁵ KUR, *The enforcement Directive*, cit., p. 821 ss.

²²⁶ RICOLFI, *The proposed IP enforcement Directive*, cit., p. 3 ss.

²²⁷ *Idem*.

violazione imminente della PI. L'ordine giudiziale, se del caso, può esser presidiato da una penalità di mora. Lo stesso art. 9 contempla, inoltre, la possibilità di disporre il sequestro o la consegna dei "prodotti sospettati di pregiudicare un diritto di proprietà intellettuale per impedire l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali".

Queste misure trovano, poi, un pieno riscontro sul versante dei provvedimenti di merito. Così, all'inibitoria cautelare corrispondono le ingiunzioni di cui all'art. 11, anch'esse suscettibili di essere presidiate da penalità di mora intese ad assicurare l'effettività dell'ordine giudiziale; al sequestro e alla consegna corrispondano, il ritiro e la distruzione dei prodotti realizzati in contraffazione di cui l'art. 10, là dove, con ogni probabilità "...l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali va riferita invece all'insieme delle merci e dei mezzi di produzione cioè, si direbbe, all'azienda di produzione.²²⁸

Le "misure alternative" rappresentano, da un certo punto di vista, l'apporto più originale dato dalla Direttiva alla materia della PI: circostanza questa che, come vedremo, deve reputarsi molto singolare tenuto conto del contesto e delle finalità del legislatore comunitario. L'art. 12 – intitolato appunto "Misure alternative" – prevede che "gli Stati membri possano stabilire che nei casi adeguati e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure (correttive), l'autorità giudiziaria competente può ordinare il pagamento di un indennizzo pecuniario alla parte lesa invece dell'applicazione delle misure (correttive), se tale soggetto ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente".

Accanto alle "misure alternative" il legislatore comunitario introduce, abbastanza a sorpresa,²²⁹ nell'art. 13 (2) la misura della restituzione del profitto in base alla quale "Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di

²²⁸Così, CAMARDI, *Le cosiddette "misure alternative" (art. 12 della Direttiva CE 2004/48 del 29 aprile 2004) in L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale: profili sostanziali e processuali*, in *Quaderni di AIDA*, Giuffrè ed. 2005, p. 41 e ss.

violazione senza saperlo o senza motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati.”

Le “misure alternative” e la “restituzione dei profitti” rappresentano strumenti giuridici ispirati a logiche *prima facie* antitetiche. Il complesso dispositivo delineato dall'art. 12, infatti, obbedisce all'esigenza di mitigare, se non addirittura, di neutralizzare gli effetti più devastanti che potrebbero derivare da un'applicazione cieca dei rimedi correttivi: dunque, in altre parole, si tratta di una disciplina intesa in primo luogo a preservare le condizioni di permanenza sul mercato dell'impresa pirata, ciò che la dottrina ha stigmatizzato come sorprendente tenuto conto delle finalità solennemente enunciate dal legislatore comunitario già a partire dal primo dei considerando.²³⁰

Secondo una certa interpretazione dottrinale, la *ratio* giuspolitica della disciplina delle “misure alternative” risiederebbe nell'idea che il contraffattore, alla fine, sia colui che della risorsa coperta dall'esclusiva ha fatto l'uso migliore, più efficiente e che, quindi, sarebbe non solo genericamente ingiusto, ma altresì lesivo del benessere collettivo privarlo dei proventi della sua attività o, addirittura, come pure un'applicazione conseguente delle misure correttive potrebbe comportare, espellerlo dal mercato. E non è un caso che l'art. 12 configuri la misura alternativa non come il frutto di una possibile transazione, ma di un ordine del giudice, emanato su istanza del convenuto, evidentemente inteso a infrangere l'ostruzionistica resistenza dell'attore ad una composizione ragionevole della controversia.²³¹

Viceversa la “restituzione dei profitti” si presenta come un rimedio inteso a rafforzare la vocazione proprietaria della tutela giurisdizionale dei diritti di PI là dove consente al titolare dell'esclusiva di appropriarsi delle utilità che il contraffattore ha realizzato usurpando le prerogative riservate al primo, di talché, la riserva di attività,

²²⁹ La sorpresa deriva dal fatto che nel testo risalente al gennaio 2003 della Direttiva, la restituzione dei profitti era ancora integralmente attratta nella tutela risarcitoria potendo essere disposta solo come misura complementare all'indennizzo compensativo.

²³⁰ NIVARRA, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*. cit., p. 33 ss

²³¹ NIVARRA, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*. cit., p. 33 ss.

ossia la privativa, viene immaginata dal legislatore anche come riserva di proventi.²³² Donde la possibilità riconosciuta al titolare dell'esclusiva di rivendicare l'assegnazione di profitti illegalmente realizzati dal violatore e ciò a prescindere dalla circostanza che questi fosse o meno in mala fede.

Sul piano del diritto nazionale italiano, le "misure alternative" non rappresentano un'assoluta novità. E' stato osservato infatti che, sia pure su scala certamente meno impegnativa anche la regola alla stregua della quale "E' altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4 (leggi: gli oggetti contraffatti e i mezzi di produzione che ne hanno reso possibile la produzione), tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale e delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti o dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito".²³³ Tale disposizione sembra, infatti, rispondere all'esigenza di evitare l'espulsione dal mercato del contraffattore allorché, tale esito estremo appaia irragionevole tenuto conto delle circostanze.

Quanto alla riversione dei profitti, è ben noto che le corti italiane hanno sempre utilizzato il parametro dei benefici illegalmente ottenuti dal contraffattore ai fini della quantificazione del danno da liquidarsi al titolare dell'esclusiva²³⁴ (criterio che come abbiamo visto la Direttiva ha provveduto a positivizzare). Ciò non di meno, la specifica previsione di un'autonoma misura di restituzione dei profitti non è stata dettata

²³² Così CAMARDI, *Le cosiddette "misure alternative"*, cit., p. 41 ss. che riprende NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell'art. 45 TRIPs*, in *Europa dir. Priv.*, 2002, p. 1003 ss.; CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Dir. Ind.*, 2003, p. 7ss.; PLAIA, *La violazione della proprietà intellettuale tra risarcimento e restituzione*, in *Riv. Dir. Comm.*, 2003, 121 ss.

²³³ Art. 124 n. 5 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà industriale) in G.U. 4 marzo 2005, n. 52, Suppl. Ord.

²³⁴ Ad es. Trib. Milano, 15 aprile 2002, in *AIDA* 2003, p. 472; Trib. Firenze, 9 gennaio 2001, in *Giur. it.*, 2002, p. 339; Trib. Milano, 13 luglio 2000, in *GADI* 2000, p. 1081; Trib. Vicenza, 4 settembre 2000, in

nell'ordinamento italiano con la conseguenza che si è persa l'occasione di uniformare la normativa nazionale all'art. 45 TRIPs dando attuazione a quanto previsto dalla Direttiva.²³⁵

Infatti, il neonato Codice della Proprietà Industriale ha operato una scelta divergente rispetto a quella della Direttiva: nella sua versione definitiva, l'art. 125 che, ad un certo punto dell'*iter* di produzione normativa prevedeva la restituzione dei profitti come rimedio distinto dal risarcimento del danno, ha riportato la restituzione dei profitti al ben più modesto rango di criterio di quantificazione del danno risarcibile.

2.5.2 I criteri di quantificazione dei danni derivanti dalla violazione dei diritti di esclusiva

La disciplina della misura risarcitoria – consegnata all'art. 13 di un'apposita sezione, la VI, nel chiaro intento di marcare una netta discontinuità rispetto all'insieme delle tutele reali – risulta, per parte della dottrina, particolarmente farraginoso e ingarbugliato.²³⁶ Quanto al presupposto soggettivo – elemento che evidentemente il legislatore comunitario ritiene essere ancora indispensabile ai fini della configurazione dell'illecito aquiliano – esso consiste, qui, nella consapevolezza effettiva, o, quanto meno, esigibile, in capo all'autore della violazione di essere implicato in un'attività di violazione. Quanto invece, alle modalità di determinazione del contenuto dell'obbligazione risarcitoria, cui viene forse un po' tautologicamente affidato il compito di ristorazione al titolare del diritto dei “danni adeguati al pregiudizio effettivamente subito”, la Direttiva disegna due percorsi alternativi. In base al primo, i danni saranno determinati tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i

GADI 2001, p. 332; App. Bologna, 22 aprile 1993, in *AIDA* 1995, p. 308; Trib. Roma, 8 febbraio 1995, in *AIDA* 1995, p. 346.

²³⁵ PLAIA, *Il risarcimento del danno e la restituzione degli utili nel nuovo sistema italiano ed europeo di tutela della proprietà intellettuale*, in *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale: profili sostanziali e processuali*, Quaderni di *AIDA*, Giuffrè ed. 2005, p. 25 e ss.; NIVARRA, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*. cit., p. 33 ss.

benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale. In base al secondo, viceversa, i danni saranno quantificati secondo una misura forfetaria che tenga conto, per lo meno, dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di PI in questione, il c.d. "prezzo del consenso".

Il legislatore comunitario ha quindi deciso di eliminare nella versione approvata della Direttiva ogni riferimento al "doppio delle *royalties*" di cui, viceversa, faceva menzione l'art. 17, comma 1, lett. a) della versione immediatamente precedente. Tale misura evocava da una parte i *treble damages* statunitensi previsti per brevetti e marchi,²³⁷ dall'altra il doppio del prezzo della licenza previsto, sempre negli Stati Uniti, per particolari violazioni del diritto d'autore.²³⁸

E' stato sottolineato che l'eventuale introduzione del principio del "doppio delle *royalties*" quale possibile criterio di quantificazione del danno da contraffazione avrebbe significato "*that the concept of punitive damages was about to be secretly implanted in European law*".²³⁹ L'introduzione del concetto di *punitive damages* sarebbe avvenuta in forte discontinuità con i tradizionali principi giuridici dell'Europa continentale²⁴⁰ e avrebbe rappresentato un ulteriore prova del difetto di coordinamento con altre disposizioni che riguardano la produzione normativa comunitaria: mi riferisco, in particolare, all'art. 24 della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)²⁴¹ in cui si legge "...che è segnatamente contraria all'ordine pubblico comunitario l'applicazione di una disposizione di legge designata dal presente regolamento che conducesse ad

²³⁶ NIVARRA, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale*. cit., p. 33 ss.

²³⁷ Si veda il cap. II. Per i brevetti 35 U.S.C.A. § 284 "000); per i marchi § 35 del "*Lanham Act*" Title 15 U.S. Code § 1117.

²³⁸ § 504 del *Copy Right Act*, Title 17 US Code.

²³⁹ KUR, *The enforcement Directive*, cit., p. 821 ss.

²⁴⁰ KUR, *Proposal for a Directive on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights - A first statement*, in IIC 2004, p. 530 ss.

²⁴¹ COM/2003/0427 def. - COD 2003/0168.

attribuire danni e interessi di carattere non risarcitorio, *quali i danni o interessi esemplari o punitivi*" (enfasi aggiunta).

In realtà autorevole dottrina, ha sostenuto che i "*double damages*", non del tutto estranei ad un certo orientamento giurisprudenziale tedesco,²⁴² dovrebbero essere estesi e divenire uno strumento giuridico da aggiungere all'arsenale di strumenti a disposizione del titolare dei diritti di privativa nei casi di consapevole violazione di tali diritti.²⁴³

Sul piano del diritto interno italiano, l'art. 125 del Codice di Proprietà Industriale si inserisce nel solco tracciato dalla Direttiva astenendosi dall'introdurre il criterio di quantificazione rappresentato dal "doppio della *royalty*", ma introducendo, comunque, un elemento di grande novità che si affianca e si può eventualmente sommare ai tradizionali criteri di quantificazione del danno.²⁴⁴ Infatti, dopo aver disposto che il lucro cessante va valutato anche in ragione degli utili realizzati in violazione di un diritti di privativa, la parte finale dell'art 125 precisa che il giudice, nel procedere in tal senso, deve tener conto anche "dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto la licenza dal titolare del diritto". Tale criterio di quantificazione del danno è già noto alla giurisprudenza Italiana, ma solo ora viene positivizzato in una norma. Con tale precisazione il legislatore ha provveduto a porre l'accento su di un aspetto fondamentale in tema di quantificazione dei danni: il profitto realizzato dal contraffattore dovrà essere calcolato non solo sulla base dei guadagni ottenuti illecitamente, ma anche contemplando le c.d. *expense saved* (ovvero i costi risparmiati dallo stesso in virtù della condotta illecita). L'opportunità di siffatta puntualizzazione appare ancor più evidente qualora rifletta sulla reale portata del concetto di profitto.²⁴⁵ A tacer d'altro, a seconda delle

²⁴² KUR, *The enforcement Directive*, cit., p. 821 ss.

²⁴³ DEIER, *Kompensation und Prävention*, Mohr Siebeck Ed., 2002.

²⁴⁴ In materia di risarcimento dei danni si veda PARDOLESI, *La retroversione degli utili nel nuovo Codice di Proprietà Industriale*, in *Il Dir. Ind.* 2005/1, p. 37 ss; PLAIA, *Il risarcimento del danno e la restituzione degli utili nel nuovo sistema italiano ed europeo di tutela della proprietà intellettuale*, in *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, in *I Quaderni di AIDA*, Giuffè ed. 2005, p. 25 ss;

²⁴⁵ PARDOLESI, *La retroversione degli utili*, cit., p. 37 ss.

circostanze, si potrebbero configurare tra differenti quantificazioni del danno, tutte ugualmente plausibili. Una prima ipotesi in cui – per essere del tutto assente il risparmio sui costi – il profitto dovrà essere calcolato solo sulla base del guadagno effettivi; una seconda ipotesi dove a farla da padrona sarà il risparmio di spesa; e una terza in cui – verificandosi la concomitanza di entrambe le voci – il profitto del contraffattore verrà liquidato avvalendosi cumulativamente di entrambe.

2.6 L'effettivo adempimento degli obblighi assunti dagli Stati membri del WTO in ambito TRIPs.

Come abbiamo visto, gli obblighi imposti agli Stati membri dell'Accordo TRIPs non attengono soltanto alla regolamentazione ed alla tutela sostanziale, ma incidono anche sulla tutela processuale dei diritti di PI, al fine di renderla il più possibile piena ed effettiva, dinanzi alle autorità giudiziarie.

Gli estensori dell'Accordo TRIPs si sono, inoltre, preoccupati di inserire l'Accordo anche in un sistema che garantisse l'effettivo adempimento degli obblighi internazionalmente assunti dagli Stati membri.

Tale scelta muove dalla consapevolezza dei profili di lacunosità e inefficacia che caratterizzano le precedenti convenzioni in materia di PI. Ci riferiamo, in particolare, alle già esaminate Convenzione di Berna (art. 33), Convenzione di Parigi (art.28), Convenzione per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (art. 30) e alla Convenzione universale sul diritto d'autore (art. XV). Tali convenzioni contengono tutte l'identico riferimento al procedimento avanti la Corte Internazionale di Giustizia quale strumento di soluzione delle controversie fra gli Stati parti delle Convenzioni stesse. L'accesso a tale procedimento è soggetto a una duplice condizione: l'esistenza di una controversia tra due o più paesi contraenti relativamente all'interpretazione o all'applicazione delle norme della convenzione e l'impossibilità di comporre tale controversia tramite negoziati.

Come abbiamo detto, gli Stati membri di tali convenzioni hanno sempre manifestato grande riluttanza rispetto al ricorso al procedimento sopra descritto tanto che la Corte Internazionale di Giustizia non è mai stata investita di alcuna controversia. Tra le ragioni di ciò vi era la mancanza di fiducia in un sistema privo di una fase di appello, nonché di un effettivo sistema sanzionatorio.

L'art. 64 dell'Accordo TRIPs prevede, invece, l'applicazione degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, con l'eccezione dei paragrafi concernenti i c.d. *non-violation complaints*.²⁴⁶

L'Accordo TRIPs è dunque inserito nel rinnovato sistema di soluzione delle controversie fra Stati membri previsto dal WTO in cui gli art. XXII e XXIII costituiscono ancora le norme di riferimento fondamentale, ai quali si aggiungono le norme e le procedure previste dall'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la soluzione delle controversie (o *Dispute Settlement Understanding* di seguito DSU).²⁴⁷

In sintesi, le fondamentali linee direttive della riforma sono due.

Da una parte vi è stata la creazione di un sistema contenzioso "integrato", cioè uniformemente applicabile ad ogni questione di competenza del WTO (*ratione materiae*) e per tutti i Membri della medesima organizzazione (*ratione personarum*) in virtù del principio del *single-undertaking* in base al quale la partecipazione alla WTO comporta, per ogni Stato membro, la piena accettazione non solo dell'Accordo istitutivo, ma anche di una serie di strumenti giuridici denominati Accordi commerciali multilaterali tra i quali troviamo l'Accordo TRIPs e la DSU.

²⁴⁶ Art. XXIII lett. 1 a) e b) GATT 94.

²⁴⁷ Per un'analisi completa ed approfondita del rinnovato sistema di soluzione delle controversie in ambito WTO cfr. LIGUSTRO, *Le controversie tra Stati nel diritto del commercio internazionale: dal GATT all'OMC*, Padova 1996; Ligustro, *La soluzione delle controversie nel sistema dell'Organizzazione Mondiale del Commercio: problemi interpretativi e prassi applicativa*, in *Riv. di Dir. Int.*, 1997, p. 1003 ss.; LANZA, *La soluzione delle controversie nell'OMC*, in A.A.V.V., *Diritto ed organizzazione del Commercio internazionale dopo la creazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, a cura della SIDI, Milano 1998, p.275 ss; LAFER, *La soluzione delle controversie nell'OMC*, in A.A.V.V., *Diritto ed organizzazione del commercio internazionale dopo la creazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, a cura di SIDI, Milano 1998; VENTURINI, *L'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Giuffrè 2000, p.155 ss.

Dall'altra, sono state predisposte procedure non dilatorie, in grado di garantire l'esperibilità dei procedimenti contenziosi e l'esecuzione delle decisioni in un quadro di certezza del diritto e di stabilità delle relazioni commerciali. Come è noto, tale ultimo risultato è stato raggiunto, oltre che per mezzo della previsione di una tempistica stringente, attraverso l'introduzione della regola del consenso negativo. Questa nuova regola, in base alla quale è necessaria l'unanimità per il rigetto della proposta di soluzione di una controversia, ha sostituito, in relazione ai tre momenti salienti del procedimento previsto dalla DSU, quella del consenso positivo (che continua ad essere la regola ordinaria), in base alla quale è necessaria l'unanimità per l'adozione della proposta. La regola del consenso negativo opera nel momento: a) dell'istituzione del *panel*; b) dell'adozione del suo rapporto (o di quello dell'Organo di Appello previsto dal sistema riformato); c) dell'autorizzazione delle contromisure.

Quest'ultimo aspetto, cioè quello sanzionatorio, è evidentemente quello suscettibile di avere il maggiore effetto deterrente nei confronti degli Stati membri, sia perché, in virtù della regola del consenso negativo, esso ha assunto un carattere quasi automatico, sia per gli esiti cui può portare.

Il ricorso alle contromisure è stato concepito come un provvedimento di *extrema ratio* e di natura meramente provvisoria che non persegue intenti afflittivi o punitivi, ma piuttosto finalizzato alla *restitutio ad integrum*, intesa peraltro come mero ripristino *ex nunc* dell'equilibrio tra diritti ed obblighi contrattuali dei Stati membri del WTO, con l'esclusione invece della riparazione di eventuali danni pregressi. L'entità e il contenuto delle contromisure deve rispondere, inoltre, a precisi criteri, espressamente previsti dalla DSU e improntati a due principi: a) il principio di proporzionalità quantitativa tra il livello delle concessioni ed altri obblighi sospesi, da una parte, ed il livello dell'annullamento o pregiudizio dei benefici derivante dalle misure condannate, dall'altra (art. 22.4 DSU); b) finché possibile, il principio della corrispondenza dei settori interessati dalle contromisure rispetto a quelli in cui è stata riscontrata una violazione o un'altra forma di annullamento o pregiudizio dei benefici. Quando però il rispetto di tale corrispondenza non è né praticabile, né efficace, le concessioni e gli

obblighi da disattendere potranno riguardare anche un differente accordo del WTO. E' questo il sistema delle "ritorsioni incrociate" regolato dall'art. 23.3 DSU.

Alla luce di quanto precede, dunque, il riformato sistema di soluzione delle controversie del WTO risulta oggi pressoché automatico, obbligatorio e tale da rappresentare il definitivo superamento della possibilità per gli Stati di ricorrere a sanzioni unilaterali, sia prima che dopo la soluzione delle controversie.

Le caratteristiche del riformato sistema di soluzione delle controversie assumono particolare rilievo in relazione all'Accordo TRIPs, specie per quanto riguarda il rapporto tra paesi industrializzati e PVS. Questi ultimi dovrebbero potersi sottrarre alle misure di ritorsione commerciale unilaterali, che - come abbiamo visto - venivano loro frequentemente imposte dai paesi industrializzati (in particolare dagli Stati Uniti in base alla già menzionata *Section 301 del Trade Act*) in risposta a pretese violazioni dei diritti di PI di cui fossero titolari i propri cittadini. E' stato però sostenuto che l'inclusione dell'Accordo TRIPs nel sistema di soluzione delle controversie previsto dalla DSU configurerebbe un'internazionalizzazione della *Section 301* statunitense, in quanto metterebbe nelle mani di tutti gli Stati esportatori di tecnologia l'arma della ritorsione commerciale, segnando il passaggio dall'unilateralismo aggressivo degli Stati Uniti al multilateralismo aggressivo dell'insieme dei membri industrializzati del WTO.²⁴⁸

Quanto sopra, però, può essere considerato anche da un punto di vista opposto. Anche i PVS, infatti, possono trarre vantaggi dal sistema delle ritorsioni, nella misura in cui ad essi sia concesso di sospendere gli impegni assunti sulla base dell'Accordo TRIPs nei confronti del paese industrializzato che non ottemperi ad altri obblighi derivanti dall'adesione al WTO.²⁴⁹

La possibilità per gli Stati membri di ricorrere al sistema di soluzione delle controversie previsto dalla DSU incontra, però, un particolare limite con riguardo all'Accordo TRIPs. Come già accennato, l'art. 64 TRIPs esclude la possibilità per gli

²⁴⁸ BAYARD - ELLIOT, *Reciprocity and retaliation in US trade policy*, Washington 1994, p. 345 ss.

²⁴⁹ WATAL, *Can TRIPs serve as an enforcement device for developing countries in the WTO?*, in JIEL, 2000, p. 403 ss.

Stati membri di azionare i c.d. ricorsi senza infrazione o *non-violation complaints* che consentono agli Stati membri di ricorrere agli organi di soluzione delle controversie previsti dal DSU in relazione a tutti gli altri accordi del WTO, quando ritengano di subire una lesione dei propri interessi commerciali connessi all'attuazione di tali accordi, pur in assenza di una violazione di specifiche norme.

Tale esclusione ha una serie di ragioni.

In primo luogo, gli estensori dell'Accordo hanno riconosciuto la tendenziale incompatibilità di questi tipi di ricorsi con la natura degli obblighi previsti dall'Accordo TRIPS: obblighi volti ad incrementare la protezione dei diritti di PI e non ad incrementare le aspettative connesse allo sfruttamento di tali diritti, in termini, ad esempio, di accesso ai mercati nazionali di altri Stati su una base di reciprocità e di mutui vantaggi.²⁵⁰

In secondo luogo, i PVS avevano chiaramente manifestato in sede di negoziato la preoccupazione che i ricorsi in questione potessero essere utilizzati dai paesi economicamente più avanzati come leva per ottenere da essi un livello di protezione della PI più elevato di quello richiesto dall'Accordo TRIPS. In altre parole temevano che ad una pretesa insufficienza della tutela accordata in questo settore da uno Stato, pur essendo in sé tale tutela conforme alle prescrizioni in vigore, si potesse collegare un effetto di annullamento o pregiudizio dei vantaggi discendenti per un altro Stato e per le sue imprese dall'Accordo TRIPS.²⁵¹

Tutti concordarono infine sul fatto che l'esclusione del *non-violation complaints* avrebbe permesso, in una prima fase, sia un graduale adeguamento degli Stati agli obblighi internazionalmente assunti, sia la formazione di precedenti giurisprudenziali nell'ambito del meccanismo di soluzione delle controversie relative all'interpretazione delle più discusse norme TRIPS.

Comunque, la prospettiva che in futuro gli Stati possano avere accesso a ricorsi senza infrazione anche con riferimento all'accordo TRIPS non è completamente

²⁵⁰ PICONE - LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, CEDAM 2002, p. 420

SS.
²⁵¹ *Idem.*

eliminata. L'art. 64 non elimina tali ricorsi in maniera definitiva, ma si limita a stabilire una moratoria di cinque anni computati a partire dall'istituzione del WTO, prevedendo una successiva verifica alla scadenza di tale periodo.

Nel corso di tale verifica, svoltasi a Seattle nel 2000, è riesplso l'antico conflitto tra PVS, favorevoli alla completa eliminazione dei ricorsi senza infrazione e i paesi industrializzati, di parere opposto. Non è stato però possibile addivenire ad alcuna delibera in seno alla Conferenza ministeriale. In occasione della successiva Conferenza ministeriale di Doha è stata adottata, come allegato alla dichiarazione ministeriale del 14 novembre 2001, la "*Decision on implementation-related issues and concerns*" in cui, al paragrafo 11.1 si afferma che il Consiglio TRIPs è deciso a proseguire l'esame dei termini e dell'ambito di estensione dei ricorsi senza infrazione nell'intento di formulare delle raccomandazioni da indirizzare alla quinta Conferenza ministeriale. Nel frattempo gli Stati membri non avranno accesso a tali ricorsi nell'ambito TRIPs. Di fatto, dunque, il periodo di moratoria è stato prolungato almeno fino al 2005, cosa che ha incontrato il fermo dissenso degli Stati Uniti e della Svizzera che sostengono che i ricorsi senza infrazioni dovrebbero immediatamente essere messi a disposizione degli Stati membri per scoraggiare certe nazioni dal ricorrere a "*creative legislative activity*" che permetterebbero loro di eludere certi obblighi assunti in sede TRIPs.²⁵²

Durante tale periodo, comunque, le rimostranze che potrebbero essere oggetto di ricorsi senza infrazione non rimangono completamente prive di risposta. L'art 64.3 TRIPs, infatti, assegna al Consiglio TRIPs il compito di esaminare l'ambito e le modalità entro le quali rendere eventualmente possibile presentare tali rimostranze con la prospettiva di sottoporre le relative raccomandazioni alla prossima Conferenza Ministeriale che potrà eventualmente approvare tali raccomandazioni. Tale approvazione avviene soltanto per consenso e le raccomandazioni approvate diventano efficaci per tutti gli Stati membri senza ulteriore processo di accettazione formale.

Al Consiglio TRIPs è dunque assegnato un importante ruolo di mediazione, cosa che diventa più evidente con riferimento proprio alle norme relative alla tutela

²⁵² Cfr. quanto riportato su http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/nonviolation_background_e.htm

processuale dei diritti di PI contenute nella Parte III dell'Accordo. Come abbiamo visto, infatti, la formulazione di tali norme da alcuni ritenuta ambigua²⁵³ dovrebbe consentire al Consiglio TRIPs, e anche all'organo di soluzione delle controversie eventualmente nominato, di tenere in giusta considerazione il contesto locale e i diversi modelli giuridici nazionali nell'opera di mediazione dei conflitti fra Stati. Tale compito potrebbe rivelarsi arduo con riferimento alle norme sull'*enforcement* di chiara ispirazione anglosassone. Forse è esagerato parlare di esportazione del modello di *common law*, ma certo non sono poco rilevanti le norme della Parte III dell'Accordo in cui ritroviamo istituti di tradizione angloamericana la cui compatibilità con ordinamenti nazionali di tradizione diversa e non giuridicamente sviluppati potrebbe risultare difficoltosa.

Secondo alcuni autori il ruolo del Consiglio TRIPs sarà determinante per il successo dell'Accordo TRIPs a condizione che il Consiglio non dimentichi che l'alto *standard* di protezione sostanziale dei diritti di PI introdotto dal TRIPs riflette le esigenze dei paesi economicamente più avanzati. Se infatti il Consiglio TRIPs acconsentisse a divenire uno strumento di "*top-down pressure*" nelle mani dei paesi maggiormente industrializzati e delle multinazionali che vi hanno sede, questo contribuirebbe ad incrementare un sentimento di diffidenza e resistenza nei PVS che cercano di difendere l'interesse pubblico ad una libera concorrenza in un mercato mondiale integrato.²⁵⁴

2.7 Conclusioni

L'Accordo TRIPs ha posto le basi per il completo superamento dei più grandi ostacoli alla protezione internazionale di prodotti e procedimenti coperti da private,

²⁵³ DREIER, *TRIPs and the enforcement*, cit. p.248.

²⁵⁴ REICHMAN, *Symposium: Intellectual Property law in the international marketplace: Trade-related aspects of intellectual property right: Enforcement and dispute resolution: Comment: Enforcing the enforcement procedure of the TRIPs Agreement*, in *Virginia Journal of International Law Association*, 1997, p. 335 ss.

cioè la non disponibilità e la non applicabilità effettiva, nei diversi ordinamenti, dei diritti di PI.

In particolare, l'introduzione nell'Accordo di misure procedurali volte a garantire l'effettiva applicazione dei diritti di PI è stata unanimemente definita dalla dottrina il più grande successo ottenuto in sede TRIPs.

Alla luce dell'analisi svolta in questo capitolo, da un lato risultano notevolmente rafforzati i poteri istruttori ed investigativi del titolare dei beni di PI che ritenga che siano stati lesi i propri diritti di esclusiva; dall'altro, la sua posizione processuale risulta alleggerita per effetto dell'introduzione di un istituto molto simile alla c.d. *discovery* anglosassone. Tale soggetto deve inoltre avere accesso a strumenti di natura preventiva quali, da una parte, misure provvisorie, ottenute anche *inaudita altera parte*, per impedire che avvenga o che si protragga la violazione dei suoi diritti di PI o per preservare gli elementi di prova pertinenti; dall'altra, egli deve poter chiedere e ottenere la sospensione dello svincolo in dogana delle merci sospettate di contraffazione.

L'ambito di protezione dei diritti di PI risulta, quindi, indubbiamente esteso e la loro tutela appare estremamente più penetrante.

Le previsioni normative del TRIPs però, per avere effetto, devono trovare attuazione in ogni singolo Stato membro. Non rientra fra gli obiettivi dell'Accordo TRIPs quello di creare un'organizzazione della PI che garantisca direttamente i diritti di esclusiva ai cittadini di ogni singolo Stato. Piuttosto l'Accordo fa affidamento ancora sulle norme nazionali e quindi sul principio di territorialità, combinato con il principio del trattamento nazionale.

Nell'ambito dell'Accordo TRIPs, tuttavia, il principio del trattamento nazionale funziona in modo diverso rispetto a quello in cui opera nella cornice della CUP e della CUB. Il suo peso viene di fatto ridimensionato dal contesto di globale armonizzazione della normativa in materia di PI. Se infatti gli Stati membri sono obbligati ad uniformare i propri ordinamenti alle numerose previsioni sostanziali e procedurali previste dall'Accordo, il trattamento dei diritti di PI in ogni singolo Stato non è più quello "nazionale", ma piuttosto quello derivante dal regime "internazionale" codificato dall'Accordo.

La regolamentazione della materia della PI cessa di essere una questione di natura squisitamente nazionale anche in virtù dell'inserimento dell'Accordo TRIPs nel quadro istituzionale del WTO. Alle obbligazioni da esso discendenti gli Stati membri devono dare applicazione all'interno di un più complesso sistema di equilibri di diritti e doveri, obbligazioni e concessioni sui cui tutti gli Stati membri hanno trovato un accordo.

Nel vigore del precedente regime normativo individuato dalle Grandi Convenzioni, gli Stati adottavano leggi che, in misura maggiore o minore, conformavano i propri ordinamenti allo *standard* minimo di protezione dei beni di PI individuato a livello internazionale con l'intento di adempiere ad un'obbligazione internazionalmente assunta e liberarsi dalla relativa responsabilità (anche qualora la normativa adottata fosse lacunosa o applicata in modo inadeguato). Quello che veramente interessava era il rigoroso rispetto del principio del trattamento nazionale nell'applicazione di tale legge, ma non che la legge in sé, o al momento della sua applicazione, realizzasse esattamente lo spirito delle Convenzioni. Infatti le Grandi Convenzioni relegavano la questione dell'effettiva applicazione dello *standard* minimo internazionalmente concordato di protezione dei diritti di PI ad una possibilità solo teorica di soluzione delle controversie avanti la Corte Internazionale di Giustizia.

Nell'ambito del sistema TRIPs, invece, l'adozione di leggi che adeguino gli ordinamenti nazionali allo *standard* internazionalmente individuato nell'ambito dell'Accordo, è solo il punto di partenza. Gli Stati membri devono dare applicazione a tali leggi attraverso gli strumenti procedurali e amministrativi e i rimedi civili individuati dall'Accordo stesso. In questo contesto, i titolari di diritti di PI che non abbiano accesso in un dato ordinamento ad azioni civili in grado di assicurare loro il risarcimento dei danni subiti a seguito di violazioni dei propri diritti di esclusiva, oltre che a strumenti civili o amministrativi attraverso cui ottenere la protezione dei propri diritti sostanziali, possono provare ad attivare il sistema di soluzione della controversie previsto dal WTO se lo Stato di cui sono cittadini decide di denunciare l'inadeguatezza del sistema normativo dell'altro Stato avanti gli organi di soluzione della controversie individuati dalla DSU. La violazione delle obbligazioni previste dall'Accordo dà diritto

agli Stati lesi di chiedere, una volta esaurito l'intero *iter* procedimentale, l'autorizzazione ad adottare contromisure commerciali anche nell'ambito di accordi diversi dal TRIPs.

Questa è stata definita la vera *raison d'être* del TRIPs.²⁵⁵ La possibilità di sanzionare l'inadempimento degli obblighi previsti dall'Accordo con contromisure commerciali che vanno a colpire settori economici diversi da quelli regolati dall'Accordo stesso, il che ne accresce evidentemente l'efficacia deterrente.

In questo quadro, la discrezionalità legislativa dei singoli Stati membri risulta fortemente limitata, salva soltanto la facoltà per gli Stati di adottare normative che accordino una maggiore tutela dei diritti di PI, purché non in contrasto con le previsioni dell'Accordo e, in particolare, nel rispetto della clausola della nazione più favorita.

Quanto sopra non significa che la creazione di un sistema centralizzato per il riconoscimento, l'amministrazione e l'applicazione dei diritti di PI sia prossima,²⁵⁶ anche se non si può fare a meno di considerare che questo potrebbe avere i suoi vantaggi, come altre esperienze hanno dimostrato.²⁵⁷

Sebbene alcuni abbiano sottolineato che l'adozione nell'Accordo dei principi che informano il commercio internazionale (principio del trattamento nazionale e della nazione più favorita) concorre alla formazione di un regime globale e centralizzato,²⁵⁸ l'Accordo TRIPs non modifica radicalmente la struttura tradizionale dei diritti di esclusiva che si basa ancora oggi sul principio di territorialità: il diritto di esclusiva è acquisito, mantenuto e difeso indipendentemente nel territorio di ciascuno Stato in base all'ordinamento locale corrispondente.

²⁵⁵ ULLRICH, *TRIPs: adequate protection, inadequate trade*, cit., p.153 ss.

²⁵⁶ Valgono ancora le considerazioni fatte in materia dal Prof. Ubertazzi in UBERTAZZI, *La territorialità dei diritti*, cit. p. 94 ss., condivise da ULLRICH, *TRIPs: adequate protection, inadequate trade*, cit., p.153 ss.

²⁵⁷ Per i marchi, Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1991, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Nizza il 15 giugno 1957 e a Stoccolma il 14 luglio 1967 in G.U. n. 160, suppl. ord. Del 19 giugno 1976; Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, in G.U. n. 76, suppl. ord. Del 30 marzo 1996; per i brevetti, Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), firmato a Washington il 19 giugno 1970, in G.U. n. 156, suppl. ord. Del 7 giugno 1978.

²⁵⁸ ODAM, *Using TRIPs to make the innovation process works*, in *J. W. Intell. Prop.* 2000, p. 343 ss.

Il persistere della natura territoriale dei beni immateriali ha i suoi vantaggi. Permette ai titolari dei diritti di esclusiva di concentrare le proprie energie su strategie di protezione dei mercati di interesse o di quelli in cui vi sono i concorrenti più agguerriti. Se, da una parte, la natura territoriale dei beni immateriali può incrementare i costi di gestione dei diritti di esclusiva sui diversi beni immateriali, nonché i costi per la loro protezione nei singoli Stati contro eventuali contraffattori, dall'altra, la territorialità dei diritti di PI distribuisce sui diversi territori il rischio di attacchi sferrati da concorrenti concernenti la validità o l'ambito di applicazione dei propri diritti di PI.

L'effetto del complesso sistema TRIPs è quello di innalzare il livello minimo di protezione sostanziale e procedurale dei diritti di PI all'interno di ogni singolo Stato membro, in modo tale da rafforzare i diritti dei titolari di beni immateriali laddove gli ordinamenti nazionali presentino lacune, o creando un sistema di tutela della PI che raggiunga la sufficienza in territori nazionali che ne siano sprovvisti. Queste nazioni si trasformano in tal modo in nuovi mercati, nei quali prima non si aveva fiducia, ai quali vendere o nei quali investire per produrre beni immateriali.

Questo sistema, evidentemente, incontra perfettamente le strategie dei titolari delle privative per la protezione dei beni di PI, le quali non sono dirette alla protezione di prodotti o procedimenti, ma piuttosto sono orientate alla protezione di mercati geografici ai quali sono destinati i beni protetti da diritti di PI.²⁵⁹

La territorialità, comunque, non è solo uno strumento per proteggere i diversi mercati nazionali; come vedremo, essa permette ai detentori di diritti di PI di sfruttare la rigidità locale della domanda attraverso l'imposizione di prezzi diversi nei diversi territori e negando i vantaggi comparati che i concorrenti avrebbero nei loro territori di appartenenza in cui i fattori di costo sono più bassi.

Lo scopo dei diritti di PI, come brevetti o software, è quello di massimizzare i profitti attraverso la produzione e la commercializzazione di beni coperti da esclusiva. La concessione di un privilegio, però, dovrebbe rappresentare allo stesso tempo, uno strumento di guadagno per il suo detentore e un incentivo al mercato nel quale è stata

²⁵⁹ ULLRICH, *TRIPs: adequate protection, inadequate trade*, cit., p.153 ss.

concessa l'esclusiva. Questo dovrebbe essere il fondamento logico anche dell'Accordo TRIPs che si basa sul presupposto che la globalizzazione del mercato deve essere accompagnata da un adeguato livello di protezione della PI. Però, invece di tenere presente tale globalizzazione nella determinazione dell'ambito territoriale di protezione dei diritti di PI, l'Accordo TRIPs divide ancora una volta tale protezione in un fascio di diritti nazionali, cui corrispondono altrettanti mercati nazionali da cui trarre profitti.

Tale filosofia, che sembra in contraddizione con gli obbiettivi dell'Accordo, viene implicitamente incorporata nell'art. 6 TRIPs attraverso l'esclusione del principio dell'esaurimento internazionale dei dritti di PI.

Come vedremo, in astratto, l'art. 6 si astiene dal prendere alcuna posizione sulla questione dell'esaurimento internazionale dei diritti di PI, lasciando qualunque decisione in merito alla discrezionalità dei singoli Stati. In concreto, tale neutralità è più presunta che reale come vedremo nei successivi capitoli.

Capitolo terzo

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E IL PRINCIPIO DELL'ESAURIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL'*INDUSTRIAL CIRCLE*

3.1 CENNI STORICI SULLA DOTTRINA DELL'ESAURIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE; 3.2 LA NEUTRALITÀ DELL'ACCORDO TRIPS RISPETTO ALLA DOTTRINA DELL'ESAURIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE; 3.3 L'ESAURIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL'*INDUSTRIAL CIRCLE*; 3.3.1 L'USO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER PREVENIRE LE IMPORTAZIONI PARALLELE NEGLI STATI UNITI; 3.3.2 IL GIAPPONE SI APRE ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME DELL'ESAURIMENTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE; 3.3.3 L'ELABORAZIONE COMUNITARIA DELLA TEORIA DELL'ESAURIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE; 3.3.3.1 ESIGENZA DI CONTEMPERARE GLI INTERESSI DEI TITOLARI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE CON IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DEI BENI; 3.3.3.2 DALL'ESAURIMENTO INTERNAZIONALE A QUELLO COMUNITARIO.

3.1 Cenni storici sulla dottrina dell'esaurimento dei diritti di Proprietà Intellettuale

La teoria dell'esaurimento dei diritti di PI o del "*first sale*" è una finzione giuridica la cui origine è giurisprudenziale (e prima ancora dottrinale) e non legislativa.²⁶⁰

L'applicazione di tale teoria ha effetti diversi sul commercio internazionale a seconda che essa venga interpretata in una prospettiva rigidamente territoriale o internazionale.

In base al principio dell'esaurimento internazionale (o universale secondo la terminologia anglosassone) il titolare di una privativa di PI (brevetto, marchio o diritto d'autore), qualora abbia autorizzato il primo atto di vendita del prodotto coperto dai

diritti di esclusiva non può controllare i successivi atti di disposizione su tale prodotto. I diritti di PI sono esauriti sia che il primo atto di disposizione sul bene sia avvenuto entro i confini della Stato di origine del titolo di esclusiva, sia nell'ipotesi in cui tale atto sia avvenuto all'estero.

La teoria dell'esaurimento territoriale o nazionale, invece, restringe gli effetti dell'esaurimento dei diritti di PI esclusivamente al paese o all'area geografica in cui tali beni sono stati posti in commercio per la prima volta.

Nei paesi di *civil law*, la nozione di esaurimento è stata promossa alla fine del diciannovesimo secolo dalla dottrina tedesca²⁶¹ ed è stata fatta propria dalla *Reichsgericht* (la Corte Suprema) che ha riconosciuto la validità di tale dottrina in materia di marchi, brevetti e diritto d'autore ma solo in una prospettiva territoriale. Con riferimento ai brevetti, nella sentenza *Duotal* del 1902 si legge:

"if the patentee has marketed its products under the protection of a right that excludes others, he has enjoyed the benefits that a patent right confers to him and thereby consumed his right".²⁶²

Anche il presupposto logico su cui si basava la dottrina tedesca è stato accolto: cioè il fatto che il titolare di un bene di PI, con la vendita di tale bene, non aliena solo il diritto di proprietà su tale bene, ma aliena anche qualunque diritto relativo al controllo sulla successiva commercializzazione del bene alienato.²⁶³

Nella tradizione giuridica dei paesi del *Commonwealth*, invece, la dottrina del "*first sale*" affonda le proprie radici nel principio di *common law* inglese secondo il

²⁶⁰ JEHORAM, *Prohibition of parallel imports through intellectual property rights*, in ICC, 1999, p. 495-ss.

²⁶¹ Precisamente dal Prof. Kohler, il padre del moderno diritto della proprietà intellettuale. Nel suo pensiero non emergeva chiaramente la concezione dell'esaurimento come strumento di tutela dell'affidamento, ma la teoria da lui elaborata si proponeva di rispondere all'esigenza, già avvertita alla fine dell'ottocento in Germania, di limitare l'estensione dei diritti di esclusiva in modo che il titolare di tali diritti non potesse utilizzarli per bloccare l'ulteriore circolazione dei prodotti coperti da tali privative e legittimamente commercializzati. Cfr. JEHORAM, *Prohibition of parallel imports*, cit p.495 ss. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti originali*, Giuffrè, Milano 1973, p. 68 ss.

²⁶² Citazione riportata in HEATH, *Parallel imports and international trade*, in ICC, 1997, p. 623 ss.

quale la proprietà di un bene non deve essere gravata da alcuna limitazione. Il diritto di alienazione era considerato come un'appendice fondamentale del diritto di proprietà.²⁶⁴ La *High Court* Britannica nel caso *Betts v. Wilmott* ha affermato che "quando una persona ha venduto un bene, l'acquirente si attende di esercitare un controllo totale su di esso, e vi deve essere un accordo chiaro ed esplicito sul contrario per giustificare l'affermazione del venditore che sostiene di non aver concesso all'acquirente il diritto di vendere o di usare il suo bene come meglio crede, anche in contrasto con quanto desidera il venditore"²⁶⁵

Nei paesi del *Commonwealth*, tale principio ha conosciuto una elaborazione molto simile.

Nella sentenza *Menck* del 1911 si legge:

*"it is open to the patentee, by virtue of his statutory monopoly, to make a sale sub modo, or accompanied by restrictive conditions which would not apply in the case of ordinary chattels;the imposition of these condition in the case of a sale is not presumed, but, on the contrary, a sale having occurred, the presumption is that the full right of ownership was meant to be vested in the purchaser while ..the owner's rights in a patented chattel would be limited, if there is brought home to him the knowledge of conditions imposed, by the patentee or those representing the patentee, upon him at the time of sale."*²⁶⁶

In altre parole, al titolare di un bene protetto da diritti di privativa è riconosciuto, entro certi limiti, il diritto di condizionare la vendita del prodotto brevettato, cosa che invece non era consentita nell'ambito di operazioni di compravendita che non

²⁶³ JEHORAM, *Prohibition of parallel importation*, cit. p.495 ss.

²⁶⁴ *Ibidem*.

²⁶⁵ *Betts v. Wilmott* (1861), 6 Ch. App., p. 239, citata in MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Ed. Giuffrè, 2000, nota 96, p. 186; si veda anche VERMA, *Exhaustion of intellectual property rights and free trade – art. 6 of the TRIPs Agreement*, in *IIC* 1998, p. 534 ss; STACK, *TRIPs, patent exhaustion and parallel imports*, in *Journ. World Intell. Prop.* 1998, p. 657 ss.

²⁶⁶ *National Photograph Company of Australia Ltd. v. Menck* (1991) 28 R.P.C. 229 come riportata in HEATH, *Parallel imports*, cit. p. 623 ss.

coinvolgessero beni protetti dai diritti di PI. Tale regola si applicava sia nel caso la vendita avvenisse nel territorio nazionale sia che avvenisse all'estero.²⁶⁷

La teoria tedesca dell'esaurimento territoriale dei diritti di PI nel corso del secolo scorso si è affermata in gran parte dei paesi europei. Non sono mancate comunque delle eccezioni. In particolare in Belgio e in Francia la teoria dell'esaurimento è stata sostituita dal c.d. diritto di destinazione in base al quale il titolare di un bene di PI può contrattualmente determinare la destinazione di tale bene, anche successivamente alla sua prima commercializzazione.

In Olanda invece, seppure in ritardo, il principio dell'esaurimento dei diritti di PI si è affermato in una prospettiva internazionale, solo con riferimento alla materia dei marchi; in una prospettiva rigidamente territoriale, invece, con riferimento ai brevetti e disegni o modelli. Quindi la dottrina dell'esaurimento territoriale dei diritti di PI poteva, essere utilizzata per bloccare le importazione parallele di prodotti coperti da privativa brevettuale nel paese di importazione.

La circostanza che l'esaurimento dei diritti di PI si limitasse in certi Stati al territorio nazionale si spiegava con il fatto che i diritti di PI sono, come abbiamo visto, regolati dal principio di territorialità, quindi l'esercizio dei diritti di PI in un certo paese non può essere limitato da atti compiuti al di fuori dei confini dello Stato all'interno del quale il titolo di PI è stato concesso. Seppure condiviso dall'orientamento giurisprudenziale di vari paesi europei e non solo, tale ragionamento è stato fortemente criticato da gran parte della dottrina che ha argomentato che la territorialità ha solo a che fare con la nascita e il riconoscimento dei diritti di PI, ma non con gli eventi che riguardano i beni protetti dai tali diritti di esclusiva, come la loro commercializzazione.²⁶⁸

²⁶⁷ Tale teoria è definita anche come "implied licence doctrine" per cui una vendita incondizionata presuppone una licenza implicita alla rivendita. Cfr. HEATH, *Parallel imports*. cit. p. 623 ss.

²⁶⁸ Fra gli altri, JEHORAM, *Prohibition of parallel importation*. cit. p. 495; BEIER, *Territoriality of trademark law and international trade*, in IIC, 1970, p. 48 ss; JEHORAM, *International Exhaustion versus importation right: a murky area of intellectual property law*, in GRUR Int. 1996, p. 280 ss; BEIER, *Industrial property and free movement of goods in the international European market*, in IIC 1990, p. 131; HEATH, *Parallel imports and international trade*, cit. p. 623 ss; ABBOT, *First report (final) to the committee on international trade law of the international law association on the subject of*

Come già in parte anticipato, la dottrina dell'esaurimento dei diritti di PI, sia nella prospettiva territoriale che in quella internazionale, è stata spesso richiamata con riferimento alla questione delle importazioni parallele o "gray market".

Il concetto di importazione parallela può essere spiegato nel seguente modo. Nel territorio A è concesso un titolo di privativa (sia esso brevetto, marchio o diritto d'autore) a X. I prodotti protetti da tale privativa sono stati commercializzati nel territorio B dallo stesso X o con il suo consenso. Alcuni di tali prodotti vengono successivamente importati nel territorio A senza il consenso di X. Tali prodotti sono dunque originali o "genuini" e competono sul mercato del territorio in cui sono importati con i prodotti commercializzati direttamente da X in tale territorio. La questione è che tali prodotti genuini possono danneggiare nei paesi d'importazione quei soggetti che producono o commercializzano i medesimi beni - che producono in quanto titolari della relativa privativa o anche solo perché licenziatari in esclusiva per la produzione e/o vendita di tali prodotti - spesso ad un prezzo più elevato.

3.2 L'Accordo TRIPs rispetto alla dottrina dell'esaurimento dei diritti di PI: si può parlare di posizione neutrale?

Visto che l'Accordo TRIPs è l'Accordo che, nella cornice del WTO, si occupa esclusivamente dei diritti di PI, ci si sarebbe aspettati di ritrovarvi anche la disciplina relativa all'esaurimento di tali diritti e alla collegata problematica delle importazioni parallele. Effettivamente, la questione dell'esaurimento dei diritti di PI è stata una delle più dibattute nel corso dei negoziati dell'Accordo TRIPs: i PVS, in particolare l'India, fecero pressioni affinché la regola dell'esaurimento internazionale dei diritti PI fosse accolta nell'Accordo poiché sostenevano potesse favorirli nell'accesso ai prodotti coperti dai diritti di esclusiva, in particolare ai farmaci, ad un prezzo più basso; i paesi industrializzati, invece, cercarono di resistere all'introduzione di tale regola che non

parallel importation, April 1997, in Journ. Int. Econ. Law, 1998, p. 607 ss; ULLRICH, TRIPs, adequate protection, inadequate trade, adequate competition policy, in 4 Pc. Rim. L. & Pol'y J., 1995, p. 153 ss.

avrebbe più permesso loro di sfruttare al massimo i loro marchi o brevetti paralleli attraverso il frazionamento del mercato internazionale.²⁶⁹

I negoziati non portarono, però, ad alcun risultato, e la problematica dell'esaurimento dei diritti di PI fu esclusa dalle questioni che interessano l'Accordo TRIPs. L'unico compromesso che fu possibile raggiungere è rappresentato dall'articolo 6 TRIPs. Tale articolo insieme all'art. 28 TRIPs rappresentano le uniche fonti normative che in parte affrontano la questione delle importazioni parallele e dell'esaurimento dei diritti di PI. In base all'art. 6 "*Ai fini della risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo, fatte salve le disposizioni degli articolo 3 e 4, nessuna disposizione del presente Accordo può essere utilizzata in relazione alla questione dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale*". L'art. 6, così come è formulato, è completamente neutrale rispetto alla questione dell'esaurimento dei diritti di PI: non comporta impegni per gli Stati membri, né fornisce indicazioni circa la posizione che questi ultimi dovrebbero assumere rispetto a tale questione.²⁷⁰ Per tale ragione tale articolo è stato definito "*the agreement to disagree*".²⁷¹

Allo stesso tempo l'art. 28 n.1 lett. a) attribuisce al titolare di un brevetto il diritto esclusivo di vietare a soggetti terzi che non abbiano il suo consenso "di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare,il prodotto in questione". Ad una prima lettura sembrerebbe che l'art. 28 confligga con l'art. 6 in quanto il primo sembrerebbe attribuire al titolare del brevetto il diritto esclusivo di escludere chiunque altro dalla possibilità di importare un certo prodotto nei paesi in cui per quel prodotto è stata concessa una privativa. Comunque, concludere che "*this means that substantive*

²⁶⁹ KATZEMBERGER & KUR, *TRIPs and intellectual property* in Beier & Schriker (eds), *From GATT to TRIPs - The agreement on trade related aspects of intellectual property rights*, vol. 18 *IIC Studies* 1996, p. 1 ss; PAGON, *What will TRIPs do for developing countries*, *ivi*, p.329 ss; ABBOT, *Protecting first world asset in the third world: intellectual property negotiations in the GATT multilateral framework*, in *Vandrbilt JTL* 1989, p. 698 ss; BRAGA, *The Economics of intellectual property rights and the GATT: a view from the South*, in *Vandrbilt JTL* 1989, p. 243 ss; DE ALMEDIA, *The "new" intellectual property regime and its economic impact on developing countries*, in SACERDOTI (ed. by), *Liberalization of services and intellectual property in the Uruguay Round of Gatt*, Fribourg, 1990, p. 74 ss.

²⁷⁰ VERMA, *Exhaustion of intellectual property rights*, cit. p.534 ss; REINBOUHE & HOWARD, *The state of play in the negotiations on TRIPs*, in *EIPR*, 1991, p. 157ss; HEATH, *Parallel imports*, cit. p.623 ss.

*patent law under the TRIPs Agreement amounts to a barrier to international exhaustion*²⁷² sarebbe sbagliato.²⁷³

Il diritto di escludere i terzi dall'importazione di beni protetti ha senso se è utilizzato per impedire l'importazione di prodotti contraffatti; senza tale diritto il titolare del brevetto dovrebbe aspettare che i prodotti contraffatti siano commercializzati sul mercato domestico per ottenerne l'eliminazione. Cosa che sarebbe irragionevole. Ma sarebbe sbagliato pensare che tale diritto è soggetto a regole diverse da quelle cui sono soggetti il diritto di produrre o vendere il prodotto oggetto di privativa.²⁷⁴

In realtà il significato da attribuire all'art. 28 è chiarito dalla relativa nota esplicativa secondo la quale i diritti conferiti dall'art. 28, come tutti gli altri diritti conferiti ai sensi dell'Accordo TRIPs in relazione all'uso, alla vendita, all'importazione o ad altre forme di distribuzione di prodotti, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 6^o.

Dalla lettura incrociata degli artt. 6 e 28 TRIPs si evince come gli estensori dell'accordo abbiano preferito non prendere alcuna posizione definitiva, né in un senso né nell'altro, in relazione alla questione dell'esaurimento dei diritti di PI e al suo effetto sul diritto esclusivo di prevenire le importazioni non autorizzate di beni protetti.

Vi è quindi un generale consenso della dottrina e della comunità internazionale, circa il significato da attribuire all'art. 6, il quale permetterebbe agli Stati membri della WTO di adottare all'interno dei propri ordinamenti la dottrina dell'esaurimento dei diritti di PI nella prospettiva – territoriale o universale - che meglio si adatta alle proprie esigenze economiche e politiche in un dato momento storico. Quindi il testo dell'Accordo TRIPs lascerebbe agli Stati membri la libertà di adottare anche la dottrina dell'esaurimento internazionale dei diritti di PI intellettuale senza che questo significhi violare alcuna obbligazione dell'Accordo.

Parte dei commentatori dell'Accordo TRIPs ha cercato di dimostrare che la regola dell'esaurimento internazionale dei diritti di PI sarebbe più coerente con i

²⁷¹ JEHORAM, *Prohibition of parallel imports*, cit. p. 495 ss.

²⁷² STRAUS, *Implication of the TRIPs agreement in the field of patent law*, in Beier & Schricker (eds), *From GATT to TRIPs – The agreement on trade related aspects of intellectual property rights*, vol. 18 *IIC Studies* 1996, p. 160 ss.

²⁷³ Fra gli altri HEATH, *Parallel imports*, cit. p. 623 ss.

principi su cui l'Accordo TRIPs e il WTO si fondano. Tale prospettiva sarebbe sostenuta dallo stesso testo dell'Accordo e dal tenore della recente dichiarazione di Doha.²⁷⁵

In primo luogo, fra gli obiettivi dichiarati nel Preambolo dell'Accordo vi è quello di ridurre le distorsioni e gli impedimenti al commercio internazionale. Evidentemente, la dottrina dell'esaurimento territoriale, in quanto di per sé ispirata ad una filosofia protezionista, frustra tali aspettative.

In secondo luogo, secondo alcuni autori, gli articoli 6, 28, 31 e 51 dell'Accordo sono stati redatti in modo tale da funzionare in un contesto internazionale che accoglie la regola dell'esaurimento universale. In particolare, la norma relativa alle licenze obbligatorie contenuta nell'art. 31, se letta in combinazione con l'art. 6 e l'art. 28, non può che portare alla conclusione che il diritto esclusivo all'importazione stabilito dall'art. 28 debba essere interpretato nell'ottica della dottrina dell'esaurimento internazionale.²⁷⁶

L'art. 31 TRIPs, infatti, consente ad un paese membro di utilizzare un brevetto straniero senza il consenso del titolare qualora l'uso sia giustificato da un'emergenza nazionale o da altre circostanze di estrema urgenza oppure in caso di uso pubblico non commerciale. Allora potrebbe verificarsi la seguente ipotesi: uno Stato membro A potrebbe autorizzare per ragioni di emergenza nazionale la licenza obbligatoria di un brevetto prevalentemente per uso locale e dietro un equo compenso per il titolare, mentre uno altro Stato membro B applicando nel proprio ordinamento interno la regola dell'esaurimento internazionale dei diritti di PI potrebbe importare dal paese A i beni coperti da privativa. Quanto precede sarebbe assolutamente lecito nell'ambito dell'Accordo TRIPs. Infatti, come abbiamo detto, l'art. 6 permette ai paesi firmatari dell'Accordo di adottare la regola dell'esaurimento dei diritti di PI che ritiene più consona, mentre l'art. 31 (b) autorizza gli Stati membri a concedere licenze obbligatorie

²⁷⁴ *Ibidem.*

²⁷⁵ *Doha Ministerial Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health*, 14 Novembre 2001. WT/MIN/(01)/DEC/W/1.

²⁷⁶ ABBOT, *First report (final) to the committee*, cit. p.607 ss.; VERMA, *Exhaustion of intellectual property rights*, cit. p.534 ss.

quando lo richiedano circostanze di pubblica emergenza. Il combinato disposto di tali due norme, letto alla luce degli obiettivi dell'Accordo TRIPs enunciati nel suo preambolo, mal si concilia con la possibilità che il titolare di una privativa brevettale possa impedire l'importazione nel paese B del prodotto brevettato, sul presupposto che il primo atto di commercializzazione è avvenuto sulla base di una licenza obbligatoria nel paese A. Infatti, a condizione che il primo atto di disposizione sul brevetto nello Stato A sia avvenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 31 e il titolare del brevetto abbia ricevuto un adeguato compenso, lo Stato B può legittimamente consentire l'importazione parallela dei prodotti oggetto di licenza obbligatoria nel paese A.²⁷⁷ Per quanto l'art. 31 stabilisca che le licenze obbligatorie debbano essere concesse dagli Stati membri prevalentemente per l'approvvigionamento del mercato interno,²⁷⁸ questo non dovrebbe completamente impedire l'esportazione di una parte dei prodotti licenziati verso il paese B che applica la regola dell'esaurimento internazionale.

La Dichiarazione di Doha supporta tale ricostruzione interpretativa affermando che gli Stati membri possono decidere autonomamente entro quali limiti concedere all'interno dei propri confini le licenze obbligatorie e ribadendo che tali Stati sono liberi di scegliere quale regime di esaurimento dei dritti di PI applicare al proprio interno.²⁷⁹ Il fatto che molti paesi dell'occidente industrializzato abbiano scelto, come vedremo, di applicare all'interno dei propri confini la regola dell'esaurimento territoriale dei diritti di PI, in particolare per i diritti di brevetto, prendendo in alcuni casi le distanze anche dalla propria consolidata tradizione giurisprudenziale, non dovrebbe impedire ad altri Stati membri del WTO di applicare all'interno del proprio ordinamento la regola dell'esaurimento internazionale dei diritti di PI traendo in questo modo vantaggio dalla libera circolazione dei prodotti coperti da diritti di esclusiva nell'assoluto rispetto di quanto stabilito dall'Accordo TRIPs.

²⁷⁷ In estrema sintesi tale ricostruzione si avvicina molto a quello che è successo in Sud Africa nel 1997 con l'approvazione del *Sud Africa's Medicines and Related Substance Act* che autorizzava il governo del Sud Africa ad importare dall'India e dal Brasile medicinali generici ivi prodotti e venduti a prezzi molto inferiori. In questo caso si trattava di farmaci non brevettabili nei paesi in cui erano prodotti, ma coperti da privativa nel paese di importazione. Vedi *infra* par. 4.3.

²⁷⁸ Art. 31 lett. f).

²⁷⁹ Vedi nota n. 275.

La recente dichiarazione di Doha, che permette agli Stati membri di adottare la regola dell'esaurimento internazionale dei diritti di brevetto, combinata con la possibilità di accedere a licenze obbligatorie prevista dall'art. 31, potrebbe avere quale risultato quello di incrementare le possibilità di accesso ai farmaci, sentita in modo particolarmente urgente dai PVS. L'art. 6 della Dichiarazione di Doha supporta l'argomento che gli Stati membri dell'Accordo TRIPs pensassero alla teoria dell'esaurimento in una prospettiva internazionale quando hanno chiarito la loro interpretazione delle disposizioni del TRIPs. In particolare, come vedremo, hanno riconosciuto che numerosi Stati membri del WTO hanno una capacità tecnica oltre che produttiva insufficiente per fare un uso effettivo delle licenze obbligatorie e che per tali paesi potrebbe essere vantaggioso ottenere accesso ai farmaci autorizzando la loro importazione da altri paesi membri che possono trarre reale vantaggio dalle licenze obbligatorie, producendo all'interno del proprio territorio i medicinali di cui hanno urgente bisogno.

In fine, come abbiamo visto nel capitolo precedente, l'art. 51 dell'Accordo TRIPs richiede agli Stati membri di introdurre nei propri ordinamenti misure alla frontiera - le cui procedure sono in parte già disciplinate dall'Accordo - che siano in grado di bloccare l'importazione di prodotti pirata o contraffatti. La portata di tale obbligazione è specificata nella relativa nota esplicativa in base alla quale non vi è alcun obbligo per gli Stati di applicare tali procedure all'importazione di merci immesse sul mercato in un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso né alle merci in transito. Ciò significa che gli Stati membri non sono obbligati ad applicare tali procedure alle frontiere per prevenire l'importazione parallela di prodotti consensualmente messi in commercio in uno Stato estero dal titolare della privativa. In altre parole, l'articolo in commento sembrerebbe voler dire che gli Stati membri sono liberi di adottare al proprio interno la regola dell'esaurimento internazionale dei diritti di PI e che tale regola è compatibile con la puntuale esecuzione dell'obbligazione di prevenire l'importazione di prodotti contraffatti o pirata.

Tale articolo, però, può anche essere applicato secondo l'interpretazione opposta. Infatti, anche se l'art. 51 si riferisce solo alle merci contraffatte o usurpative

nel senso che abbiamo analizzato nel precedente capitolo, tale ragionamento si può ragionevolmente estendere anche ai prodotti originali importati senza il consenso del titolare dei relativi diritti di esclusiva. Come vedremo, in alcuni Stati – come per esempio gli Stati Uniti - le misure alla frontiera, emendate in conformità a quanto stabilito dall'Accordo TRIPs, sono utilizzate anche quale strumento per bloccare le importazioni parallele di prodotti "genuini". In questo caso le norme sull'*enforcement* dei diritti di PI sono utilizzate dal titolare di una privativa statunitense come ulteriore strumento per bloccare le importazioni parallele di prodotti genuini. Come abbiamo visto questo non è per il momento possibile nella Comunità Europea anche se vi sono elementi che potrebbero far pensare che il legislatore comunitario si possa voler muovere in questa direzione. Ci riferiamo alla progressiva estensione dell'ambito di applicazione delle varie generazioni di regolamenti comunitari che ora ricomprendono un'ampia gamma di beni coperti da privative di PI.²⁸⁰ Inoltre anche parte della dottrina ha avanzato l'ipotesi che i regolamenti comunitari in materia di misure alla frontiera debbano essere utilizzati per bloccare l'importazione di prodotti genuini alla frontiera esterna.²⁸¹

Vi sono, comunque, anche autori che ritengono che lo spirito dell'Accordo TRIPs sia in contrasto con la dottrina dell'esaurimento internazionale; anzi ritengono che il generale innalzamento della protezione dei diritti di PI voluto dall'Accordo vada assolutamente nel senso opposto.²⁸²

Infine vi sono autori che attenendosi scrupolosamente al dato testuale sostengono che l'art. 6 dell'Accordo escluda qualunque ruolo della dottrina dell'esaurimento all'interno dell'Accordo e ogni sforzo interpretativo in senso opposto sia privo di significato.²⁸³

²⁸⁰ Vedi par. 2.4

²⁸¹ CLARK, *Parallel imports: a new job for Customs?*, in *E.I.P.R.* 1999, p. 1 ss.

²⁸² COTTIER, *The prospects for intellectual property in GATT*, in *CML Rev.* vol. 28, 1991, p. 383 ss. Non bisogna dimenticare però che tale giudizio è stato espresso prima dell'adozione della Dichiarazione di Doha.

3.3 L'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale nell'*industrial circle*

A questo punto sembra opportuno analizzare quale sia la posizione al proprio interno rispetto alla questione dell'esaurimento dei diritti di PI del c.d. *industrial circle*, cioè di quei paesi - USA, Comunità Europea e Giappone - che, secondo l'opinione unanime della dottrina, più degli altri hanno avuto influenza nella redazione del testo dell'Accordo TRIPs, al fine di comprendere quali siano gli equilibri creatisi tra questi paesi rispetto alla questione dell'esaurimento dei diritti di PI e quali siano le conseguenze sul piano del diritto del commercio internazionale. E' stato sottolineato come il fatto che l'art. 6 dell'Accordo TRIPs consenta ai diversi Stati membri di applicare o disapplicare al proprio interno la dottrina dell'esaurimento internazionale dei diritti di PI pone "*the whole system into a state of flux by creating trade distortions in the process*".²⁸⁴

Gli Stati Uniti stanno progressivamente tornando all'applicazione della dottrina dell'esaurimento territoriale dei diritti di PI - con particolare riferimento ai brevetti - in contrasto con la propria tradizione giurisprudenziale. In Giappone invece, la Corte Suprema ha definitivamente affermato l'applicazione della dottrina dell'esaurimento internazionale dei diritti di PI. In fine la Comunità Europea ha sviluppato la dottrina dell'esaurimento comunitario dei diritti di PI, e rifiuta fermamente la possibilità di applicare la dottrina dell'esaurimento internazionale.

Questi differenti approcci alla questione dell'esaurimento dei diritti di PI è suscettibile di avere ripercussioni sulla libera circolazione delle merci e sulla concorrenza, essendo tale questione strettamente collegata a quella delle importazioni parallele, circostanza che rende ancora più stretto il legame tra gli aspetti della PI e il commercio internazionale. Qualunque approccio uno Stato membro del WTO assuma rispetto al tema dell'esaurimento dei diritti di PI, non potrà sottrarsi al conflitto tra la libera circolazione di beni, che si fonda sull'assenza di restrizioni o barriere al commercio, e i diritti di PI, che sono di per se diritti di monopolio di natura territoriale.

²⁸³ JEHOAM, *Prohibition of parallel import*, cit. p. 495 ss.

Come vedremo, alcuni autori si sono espressi nel senso che l'accoglimento dottrina dell'esaurimento internazionale avrebbe l'effetto potenziale di far naufragare l'Accordo TRIPs;²⁸⁵ secondo altri la dottrina dell'esaurimento territoriale ha effetti anticompetitivi e in conflitto con il GATT e TRIPs.²⁸⁶

3.3.1 L'uso dei diritti di proprietà intellettuale per prevenire le importazioni parallele negli Stati Uniti

La normativa statunitense in materia di importazioni parallele di prodotti coperti da privative di marchio è riconducibile a tre differenti disposizioni legislative: la *Section 526 del Tariff Act del 1930*²⁸⁷ (*Genuine Goods Exclusion Act*), *Sections 32*²⁸⁸, *42*²⁸⁹ e *43*²⁹⁰ del *Lanham Act* e *Section 337 del Tariff Act*.²⁹¹

L'approccio tradizionale a tali norme è stato in generale quello di ricondurle nell'alveo del principio di territorialità.²⁹² In particolare con riferimento al *Lanham Act*, tale principio è stato per la prima volta richiamato dalla *Supreme Court* con riferimento ad un caso di importazioni parallele nella controversia *Bourjois & Company Inc. v.*

²⁸⁴ VERMA, *Exhaustion of intellectual property rights*, cit. p. 623 ss.

²⁸⁵ STRAUS, *Implication of the TRIPs agreement*, cit. p.160 ss.; PACON, *What will TRIPs do for developing countries*, in *ivi*, p. 329 ss.; BRONCKERS, *The impact of TRIPs: intellectual property protection in developing countries*, in *CML Rev.* 1994, p. 1245 ss.; COTTIER, *The prospect for intellectual property*, cit. p.383 ss.; KITCH, *Exhaustion of intellectual property: a prospective fro United States, in Emergent Technologies and intellectual property*, 1996, p. 57 ss.; PHILLIPS, *Exhaustion: the farce continues*, in *Managing IP*, n. 69, Maggio 1997, p. 3 ss.

²⁸⁶ ULLRICH, *Technology protection according to TRIPs: principles and problem*, in *From GATT to TRIPs – The agreement on trade related aspects of intellectual property rights*, vol. 18 *IIC Studies* 1996, p.357 ss.; YUSUF & MONCAVO VON HASE, *Intellectual property protection and international trade: exhaustion of rights revisited*, in *World Competition*, 1992, p. 115 ss.; ALBERT & HEATH, *Dyed but not exhausted: parallel imports and trade marks in Germany*, in *ICC* 1997, p. 24 ss.; VERMA, *Exhaustion of intellectual property rights*, cit. p. 623 ss.

²⁸⁷ 19 U.S.C. § 1526.

²⁸⁸ 15 U.S.C. § 1114.

²⁸⁹ 15 U.S.C. § 1124.

²⁹⁰ 15 U.S.C. § 1125 (a).

²⁹¹ 19 U.S.C. § 1337.

²⁹² Per un'accurata ricostruzione dell'applicazione del principio di territorialità alla questione delle importazioni parallele in violazioni di marchi statunitensi, cfr. CAVANAUGH, *Gray market imports under U.S. law*, in *IIC* 1986, p. 228 ss.. Vedi anche ZADRA-SYMES & BASISTA, *Using U.S. Intellectual property to prevent parallel imports*, in *E.I.P.R.* 1998, p. 219 ss; BARRET, *The United State*

Katzel.²⁹³ In questo caso, l'attore era una società newyorchese che aveva acquistato da una società francese il diritto di commercializzare negli Stati Uniti una certa cipria per il viso prodotta e commercializzata in Francia dalla società francese. L'attore aveva acquisto anche tutti i diritti sul marchio "Java" registrato negli Stati Uniti. La cipria prodotta in Francia dalla società francese era confezionata per la commercializzazione negli Stati Uniti direttamente dall'attore. Il convenuto, invece, dopo aver acquistato il prodotto direttamente dal produttore francese, lo aveva importato negli Stati Uniti direttamente nella confezione francese originale, su cui compariva il marchio "Java". Nel riformare la sentenza di primo grado, in base alla quale il comportamento del convenuto non rilevava come contraffazione del marchio "Java", la *Supreme Court* ha statuito che:

"It is said that the trademark here is that of the French house and truly indicates the origin of the goods. But that is not accurate. It is the trademark of the plaintiff only in the United State and indicates in law, and, it is found, by public understanding, that the goods came from the plaintiff although not made by it. It is sold and could only be sold with the goodwill of the business that the plaintiff bought....it stakes the reputation of the plaintiff upon the character of the goods..."

La Corte ha dunque deciso nel senso di considerare le merci identificate da un "marchio genuino", ma importate senza il consenso del distributore in esclusiva per gli Stati Uniti nonché titolare dell'identico marchio statunitense, come prodotti in contraffazione del marchio statunitense registrato.

Nella stessa direzione indicata dalla *Supreme Court* nel caso che precede, il principio di territorialità è stato successivamente richiamato in diversi casi in cui il

doctrine of Exhaustion: parallel imports of patented goods, in *Northern Kentucky Law Review*, 2000, p.911 ss.

²⁹³ *Bourjois & Company Inc. v. Katzel*, 260 U.S. 689 (1923), cfr. DONNELLY, *Parallel trade and international harmonization of the exhaustion of rights doctrine*, in *Santa Clara Computer and High Technology law Journal*, 1997, p. 445 ss.

giudice e le parti si confrontarono con la questione del “gray market”.²⁹⁴ In particolare nel caso *Bell and Howell: Mamiya Company v. Masel Suppy Co.* il giudice federale sottolineò come il principio di territorialità si fosse ormai definitivamente affermato negli USA, ricordando la decisione *Bourjois* e attribuendole il significato di un espresso rifiuto del c.d. principio del “trademark universality”.²⁹⁵ In tale sentenza inoltre si legge:

Where the mark a merchant uses in this country is one that a foreign manufacturer or merchant has originated or used on the very goods the merchant imports and sells here, protection can still be accorded the merchant if it is the registered owner of the trademark. This result follows from the principle of territoriality previously mentioned in connection with Bourjois v. Katzel.... Conceptually, the principle that protection of the trademark in a particular country depends on the laws of the country and not on the continued effect of the laws of another sovereign readily supports the existence of separate goodwill pertaining to the same trademark, in conjunction with the business carried on in separate countries, for example, manufacture and distribution, each symbolized by a trademark registration.

Secondo la giurisprudenza citata l'applicazione del principio di territorialità ben si conciliava con le molteplici funzioni del marchio che si intendevano proteggere. *In primis* quella di indicare l'origine del prodotto; in secondo luogo quella di comunicare la “goodwill” relativa al suo titolare. Poiché la *goodwill* di una certa attività commerciale era definita e misurata nell'area geografica nella quale l'attività economica si era sviluppata, il diritto di utilizzare il marchio e di proteggerlo era

²⁹⁴ *Bell and Howell: Mamiya Co. v. Masel Suppy Co.*, 548 F. Supp. 1063 (E.D.N.Y. 1982) reversed on the other grounds, 719 F. 2d 42 (2d Cir. 1983); *Osawa & Company v. B. & H Photo*, 589 F. Supp. 1163 (S.D.N.Y.1984).

²⁹⁵ *Ibidem.*

direttamente collegato al suo uso in una certa area geografica: quanto precede è stato definito come componente fondamentale del principio di territorialità.²⁹⁶

Il diritto di un titolare di marchio di bloccare l'importazione negli Stati Uniti di prodotti riconducibili alla categoria del "gray market" è stato più di recente ridimensionato dall'interpretazione che le Corti e il *U.S. Customs Service* hanno dato della *Section 42* del *Lanham Act* e della *Section 526* del *Genuine Goods Exclusion Act* alla luce anche del Regolamento federale emanato dal *U.S. Customs Service* nel 1972 relativo all'applicazione di tali due norme.²⁹⁷

In base a tale orientamento, l'elemento di discriminazione tra le importazioni parallele legittime e quelle illegittime è rappresentato dal tipo di relazione che intercorre tra il titolare del marchio statunitense, il quale è interessato a bloccare un'importazione parallela, e il soggetto che ha posto in commercio in un mercato straniero i beni identificati dal medesimo marchio.

Nel caso *K-mart v. Cartier*, 486 U.S. 281 (1988) la Corte ha ordinato al *Costoms Service* di bloccare le importazioni parallele di prodotti posti legalmente in commercio con un determinato marchio su un mercato straniero da un soggetto indipendente dal titolare dell'identico marchio statunitense registrato. Con tale decisione si è affermato il principio in base al quale laddove vi sia una "parent-subsidiarity relationship" tra il titolare del marchio statunitense e il produttore straniero del prodotto importato negli Stati Uniti, il titolare del marchio statunitense non può invocare la *Section 526* del *Tariff Act* per impedire le importazioni parallele.²⁹⁸

²⁹⁶ *Duracell Inc. v. Global Imports Inc.*, 12 U.S.P.Q. 2d 1651 (S.D.N.Y. 1989).

²⁹⁷ 37 Fed. Reg. 20677 (Oct.-3, 1972), 19 C.F.R. § 133.21. La lett. c) di tale Regolamento rubricata *Restriction not Applicable* recita:

The restrictions set forth in paragraphs (a) and (b) of this section do not apply to imported articles when either:

1) *both the foreign and the U.S. trademark or trade name are owned by the same person or business entity;*

2) *the foreign and domestic trademark or trade name are parent and subsidiary companies or are otherwise subject to common ownership or control....;*

3) *the articles of foreign manufacture bear a recorded trademark or trade name applied under authorization of the U.S. owner.*

²⁹⁸ *K-Mart Corp. v. Cartier Inc.* 486 U.S. 281, (1988).

Allo stesso modo, nel caso *Vivitar Corp. v. U.S.*²⁹⁹ la Corte ha affermato che l'applicazione della *Section 526* del *Tariff Act* non si può estendere ai casi in cui il titolare del marchio statunitense possiede anche il marchio straniero.

Tale impostazione, è stata confermata in una serie di altre sentenze in cui si è consolidato il principio secondo il quale non c'è violazione di un marchio statunitense quando "prodotti genuini" identificati da tale marchio siano importati negli Stati Uniti da un soggetto che in qualche modo partecipi della proprietà del soggetto titolare del marchio statunitense³⁰⁰.

La *ratio* sottesa a tali decisioni sta nella considerazione che il titolare del marchio, in quanto parte della "*corporate entity*", ha già beneficiato del profitto ricevuto dalla vendita del prodotto all'estero, e non deve avere la possibilità di utilizzare la legislazione statunitense in materia di marchi per istaurare un sistema basato sulla discriminazione di prezzi fra i diversi mercati nazionali a danno del consumatore statunitense.³⁰¹

Tale interpretazione con cui si afferma il principio dell'esaurimento internazionale del diritto di marchio laddove vi sia una "*parent-subsidiarity relationship*" tra titolare del marchio statunitense e titolare o licenziatario di un marchio parallelo, incontra però un limite. Infatti, anche laddove vi sia il rapporto sopra descritto, il titolare del marchio statunitense può bloccare la re-importazione negli Stati Uniti di merce identificata dal medesimo marchio ma prodotta e venduta all'estero da una società controllata o controllante, qualora tale merce presenti delle "*material difference*" rispetto ai prodotti commercializzati negli Stati Uniti. Secondo le corti statunitensi, è corretto qualificare l'importazione di tali prodotti come un atto in contraffazione del marchio statunitense e, per tale ragione, può essere bloccata dal

²⁹⁹ *Vivitar Corp. v. U.S.*, 593 F. Supp. 420 (C.I.T. 1984); opinione confermata dalla *Court of Appeals of the Federal Circuit*, Appeal N. 84-1638 (5 maggio 1985). In questo caso il titolare di un marchio registrato statunitense aveva cercato di impedire l'importazione di beni identificati dal suo marchio prodotti all'estero sulla base di un contratto di licenza e poi re-importati negli Stati Uniti senza il suo consenso.

³⁰⁰ *Weil Ceramics and Glass Inc. v. Dash*, 878 F.2d 659 (3rd Cir.) *certiorari* negato 493 U.S. 853, (1989). *NEC Electronics v. CAL Circuit Abco*, 810 F.2d 1506 (9th Cir.) *certiorari* negato, 484 U.S. 851, (1987).

³⁰¹ *Ibidem*.

titolare di tale marchio. Rilevano a tal fine le differenze nella formulazione chimica di un prodotto,³⁰² negli ingredienti di un prodotto alimentare,³⁰³ nel suo contenuto calorico,³⁰⁴ ma anche differenze nella lingua utilizzata sulla confezione e nei testi dei libretti di istruzione, nelle condizioni di garanzia,³⁰⁵ nell'etichettatura³⁰⁶ o nelle "warning label"³⁰⁷ ecc. In tutte queste circostanze i giudici statunitensi hanno ritenuto che i marchi statunitensi potessero essere danneggiati in ragione del rischio di confusione a cui poteva dar luogo la coesistenza sul mercato americano di prodotti diversi (per differenti ragioni) ma identificati dal medesimo marchio. Per tale ragione doveva esser riconosciuto al titolare del marchio statunitense il diritto di impedire la loro importazione negli Stati Uniti.³⁰⁸

Tale interpretazione della *Section 526 del Tariff Act* in relazione alla questione del "grey market" non ha incontrato il pieno consenso del governo. In particolare il caso *Lever Brothers II* - in cui la *Court of Appeals for the District of Columbia Circuit* (CADC)³⁰⁹ aveva confermato l'orientamento delle corti statunitensi con riferimento alla questione delle "materially differences" - aveva suscitato la reazione del *Treasury Department*, che si era vigorosamente opposto alla posizione interpretativa della CADC, e aveva reagito adottando le c.d. "Lever rules": in base a tali norme il *Customs*

³⁰² *Dial Corp. v. Manganami Inv. Corp.*, 659 F. Supp. 1230 (1987). In questo caso la Corte ha statuito che rilevavano quali "material difference" le differenze nella formulazione, nella fragranza e nella misura del sapone "Dial" venduto nel Regno Unito e il sapone "Dial" venduto negli Stati Uniti.

³⁰³ *Société des produits Nestlé v. Casa Helvetia*, 982 F. 2d 633 (1st Cir. 1992). In questo caso la Corte ha statuito che rilevavano quali "material difference" le differenze nella composizione, nella configurazione nel prezzo nonché nei sistemi di controllo qualità fra i cioccolatini Perugina la cui importazione negli Stati Uniti era autorizzata e i cioccolatini Perugina importati dal Venezuela senza l'autorizzazione del distributore in esclusiva per gli USA.

³⁰⁴ *Ferrero USA Inc. v. Ozpak Trading Inc.* 952 F.2d 44, 21 U.S.P.Q. 2d 1215 (3rd Cir. 1991). In questo caso rilevavano quali "material difference" le differenze nel contenuto calorico e nella misura dei "Tic Tac" venduti nel regno Unito e importati negli USA e i "Tic Tac" la cui vendita negli Stati Uniti era autorizzata.

³⁰⁵ *Duracell Inc. v. Global Imports Inc.* 12 U.S.P.Q. 2d 1651 (S.D.N.Y. 1989).

³⁰⁶ *Helene Curtis Inc. v. National Wholesale Liquidators*, 890 F. Supp. 152 (E. D. N. Y. 1995).

³⁰⁷ *In Re Certain Agric. Tractors Under 50 Power Takeoff Horse-power*, 44 U.S.P.Q. 2d 1385 (ITC 1997).

³⁰⁸ ZADRA-SYMES & BASISTA, *Using U.S. Intellectual property*, cit. p. 219 ss

³⁰⁹ *Lever Brothers v. United States*, 981 F.2d 1330, (Cir. DC 1993), cfr. BARRET, *The United State' doctrine of Exhaustion*, cit. p.911 ss; ABBOTT, *Political Economy of the U.S. parallel trade experience: toward a more thoughtful policy*, in *Intellectual property: trade, competition, and sustainable development*, Cottier & Mavroids Eds, 2003.

Service può bloccare l'importazione di beni posti in commercio all'estero da una società controllata dal titolare del marchio statunitense qualora i beni importati presentino "*material differences*" rispetto ai beni commercializzati direttamente negli Stati Uniti, *a meno che* l'importare non apponga sui beni importati un'etichetta che segnali al consumatore finale statunitense l'esistenza di tali differenze.³¹⁰ In questo modo il *Treasury Department* intendeva fornire agli importatori paralleli uno strumento per aggirare il limite rappresentato dall'applicazione della dottrina delle "*material differences*" fornendo loro un modo per introdurre negli USA prodotti genuini anche se diversi da quelli ivi direttamente commercializzati.

Come abbiamo detto, i titolari di marchi statunitensi possono bloccare le importazioni di "prodotti genuini" anche attraverso la *Section 337* del *Trade Act* del 1930 sulla base delle medesimi principi sviluppati dalla giurisprudenza sopra richiamata. Tale normativa attribuisce al titolare di un marchio statunitense la facoltà di inoltrare una domanda alla *International Trade Commission* (ITC) affinché questa blocchi l'importazione nel paese di prodotti in contraffazione di un marchio statunitense. Qualora la ITC giudichi fondata la domanda del titolare di marchio, può inviare in rappresentanza di quest'ultimo un "*exclusion order*" al *Customs Service* affinché blocchi alla frontiera l'importazione di prodotti riconosciuti in violazione dei diritti di marchio. La decisione della ITC può essere appellata avanti la *Court of Appeal for the Federal Circuit* (CAFC) e infine avanti la *Supreme Court*.

La ITC e la CAFC, nel recente caso *Gamunt Trading v. ITC and Kubota Tractor* (1999),³¹¹ hanno permesso ad una società giapponese, titolare di un marchio statunitense, ma la cui sede produttiva era in Giappone, di bloccare l'importazione negli USA di merce prodotta e venduta in Giappone da una società controllata e identificata da un marchio parallelo, in ragione delle "*material differences*" tra i prodotti oggetto

³¹⁰ 19 CFR § 133.23 (b) in base al quale anche in presenza di "*material differences*" i prodotti riconducibili alla categoria del "*gray market*" possono essere immessi nel mercato statunitense se prima della loro importazione negli USA o al momento della loro commercializzazione sul mercato statunitense sono accompagnati da un'etichetta in cui si legga "*This product is not a product authorized by the United States trademark owner for importation and is physically and materially different from the authorized product*".

³¹¹ *Gamunt Trading v. ITC and Kubota Tractor*, 200 F. 3d 775 (1999).

del tentativo di importazione e i prodotti direttamente commercializzati negli Stati Uniti. In tale caso la CAFC ha affermato che anche minime differenze tra le due categorie di prodotti in discussione possono giustificare l'attribuzione al titolare del marchio statunitense del diritto di bloccare l'importazione parallela dei beni contestati (nel caso di specie le differenti lingue utilizzate nel manuale di istruzioni che accompagnava i trattori venduti), a meno che "*the tractors bore a permanent, non-removable label alerting the consumer to the origin of the used tractors and containing other information deemed necessary to mitigate consumer confusion*".

Come abbiamo visto in materia di importazioni parallele in violazione dei diritti di marchi statunitensi, la giurisprudenza statunitense si è spostata da un'applicazione rigorosa del principio di territorialità verso il riconoscimento del principio dell'esaurimento internazionale dei diritti di marchio anche se l'applicazione della dottrina delle "*material differences*" ne può ridurre significativamente gli effetti. Gli esiti dell'applicazione di tale dottrina possono essere però aggirati, come abbiamo visto, apponendo un'etichetta sui prodotti importati che segnali al consumatore finale la loro provenienza.

In materia di brevetti un simile percorso giurisprudenziale ha subito di recente una brusca inversione di rotta.

La *Section 271* del *Patent Act*³¹² attribuisce al titolare di un'esclusiva brevettuale il diritto di impedire l'importazione non autorizzata negli USA di prodotti brevettati originali o ottenuti tramite un procedimento brevettato. Anche in materia di brevetti è applicabile la *Section 337* del *Tariff Act* del 1930³¹³ che fornisce uno strumento alternativo per combattere l'importazione parallela di beni brevettati o ottenuti con procedimenti brevettati.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, con la prima messa in commercio di un prodotto brevettato, il titolare del relativo brevetto esaurisce tutti i suoi diritti sul controllo dei successivi atti di disposizione sul quel determinato prodotto. Il principio fondamentale è che una volta che il titolare del brevetto ha

³¹² 35 U.S.C. § 271.

venduto il prodotto brevettato, tale articolo è “*set free from his monopoly by his own act, consent and permission*”.³¹⁴

Tranne alcune eccezioni,³¹⁵ tradizionalmente il principio della “*first sale defence*” si applicava sia quando il primo atto di commercializzazione del prodotto brevettato fosse avvenuto sul mercato domestico, sia quando fosse avvenuto su un mercato straniero (si intende sempre con il consenso del titolare della privativa).³¹⁶

Con riferimento all’ultima ipotesi, le Corti statunitensi, seppur accettando l’applicazione del principio dell’esaurimento internazionale nei casi di importazioni parallele di prodotti brevettati, hanno fornito una via alternativa per aggirare le conseguenze dell’applicazione del principio dell’esaurimento internazionale dei diritti di brevetto. In generale hanno applicato una versione modificata del principio dell’esaurimento internazionale o “*universality*” in armonia con la teoria dell’*implied licence* sviluppata nei paesi anglosassoni.³¹⁷ In accordo con quanto statuito dalla Corte Federale nel caso *Mallenckrodt*,³¹⁸ il titolare di un brevetto può contrattualmente restringere la facoltà del primo acquirente del prodotto brevettato di rivendere tale prodotto negli Stati Uniti, circoscrivendo in questo modo le conseguenze dell’applicazione del principio dell’esaurimento internazionale. La Corte ha chiarito la sua posizione nel successivo caso *B. Braun Med.*³¹⁹ affermando che:

“*as a general matteran unconditional sale of a patent device exhausts the patentee’s rights to control the purchaser’s use of the device thereafterThis exhaustion doctrine, however, does not apply to an expressly conditional sale or license*”

³¹³ 19 U.S.C. § 1337.

³¹⁴ *Dable Grain Shovel Co. v. Flint*, 137 U.S. 41, 43, 11 S.Ct. 8, 9 (1890).

³¹⁵ *Adams v. Burke*, 84 U.S. (17 Wall) 453 (1873); *Boesch v. Graf*, 84 U.S. 697 (1880).

³¹⁶ Vedi *Kabushiki Kaisha Hattori Seiko v. Refac Technology Development Corp.* 690 F. Supp. 1339, 1342, 9 U.S.P.Q. 2d 1047, 1049 (S.D.N.Y.); *Sanofi, SA v. Mid-Tech Veterinarian Products Inc.* 565 F. Supp. 931, 938, 220 U.S.P.Q. 416, 420 (D.N.J. 1983); vedi anche BARRET, *The United States’ doctrine of Exhaustion*, cit. p. 911 ss.

³¹⁷ Vedi par. 3.1. alla nota 267.

³¹⁸ *Mallenckrodt Inc. v. Medipart Inc.* 976 F.2d 700, 24 U.S.P.Q. 2d 1173 (Fed. Cir. 1992).

³¹⁹ *B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories*, 124 F.3d 1419.

La *Second Circuit* e le Corti di primo grado hanno applicato il medesimo principio anche nei casi in cui si discuteva della legittimità dell'importazione parallela di prodotti brevettati negli Stati Uniti ma venduti all'estero e poi re-importati negli USA. Nel caso *Curtiss Aeroplane*,³²⁰ la *Second Circuit Court* ha deciso che l'attore, che era titolare di due identici brevetti, uno in Canada e uno negli USA, e che aveva licenziato al governo britannico il diritto di utilizzare il prodotto brevettato negli Stati Uniti per costruire aeroplani in Canada senza prevedere nel contratto di licenza alcuna restrizione alla successiva re-importazione e rivendita di tale prodotto o del bene finale costruito utilizzando tale prodotto, non aveva alcun diritto di perseguire per asserita contraffazione di brevetto il governo britannico che aveva intrapreso la commercializzazione negli Stati Uniti di aeroplani costruiti in Canada. L'avviso della Corte era che in assenza di alcuna restrizione contrattuale, il Governo britannico aveva acquisito un diritto pieno e incondizionato all'uso e alla commercializzazione degli aeroplani e dei relativi motori.³²¹

Tale approccio interpretativo e' stato successivamente confermato nel caso *Kabushiki Kaisha*,³²² in cui si legge:

"In general, the first sale of a product by a patentee or licensee exhausts the patent monopoly, and deprives the holder of patent rights of any further control over resale of the product. This principle applies to an authorized first sale abroad by a patentee or licensee who also has the right to sell in the United States. Following such a sale, the holder of the United States patent rights is barred from preventing resale in the United States or from collecting a royalty when the foreign customer resells the article here."

³²⁰ *Curtiss Aeroplane & Motor Corp. v. United Aircraft Engineering Corp.*, 266 F. 71 (2d Cir. 1920).

³²¹ Vedi anche DONNELLY, *Parallel trade and international harmonization*, cit. p. 445 ss.

³²² *Kabushiki Kaisha Hattori Sieko v. Refac Technology Development Corp.* 690 F. Supp. 1342, 9 U.S.P.Q. 2d 1046, 1049 (S.D.N.Y. 1988).

Alla luce di quanto sopra, sembra che l'orientamento giurisprudenziale americano abbia aderito alla teoria dell'esaurimento internazionale modificato, sia prima che l'accordo TRIPs fosse adottato, sia dopo.³²³

In base a tale approccio, come interpretato dalla giurisprudenza, l'esaurimento dei diritti al controllo degli atti di disposizione sul prodotto brevettato o ottenuto con un procedimento brevettato successivi alla prima messa in commercio può essere limitato contrattualmente: il titolare del brevetto è infatti libero di imporre restrizioni ai successivi atti di commercializzazione del prodotto brevettato, nei limiti, evidentemente, della normativa antitrust statunitense.³²⁴ Una disposizione contrattuale che proibisca la successiva re-importazione negli Stati Uniti di un prodotto brevettato messo in commercio all'estero con il consenso del titolare dei relativi diritti di esclusiva negli Stati Uniti, non è considerato un "patent misuse" o una violazione *in re ipsa* della legge antitrust.³²⁵ Tale restrizione deve essere espressamente inserita nel contratto di vendita del prodotto brevettato o di licenza del brevetto di prodotto o di procedimento;³²⁶ in questo caso il titolare del brevetto ha il potere di bloccare la re-importazione negli Stati Uniti di prodotti soggetti a tale restrizione; in assenza di alcuna previsione contrattuale interviene la presunzione che il titolare del brevetto abbia voluto rinunciare a qualunque diritto di controllo successivo sul prodotto brevettato.³²⁷

In tale contesto ha suscitato notevole interesse da parte della dottrina americana e internazionale quanto affermato recentemente dalla *Second Circuit Federal Court* nel caso *Jazz Photo*.³²⁸ In tale controversia si discuteva della rivendita di macchine fotografiche usa e getta che erano state ricaricate e re-importate negli Stati Uniti. Alcune di queste macchine fotografiche erano state originariamente vendute e ricaricate all'estero, mentre altre erano state originariamente vendute negli USA, ma poi

³²³ BARRET, *The United States' doctrine of Exhaustion*, cit. p. 911 ss.

³²⁴ *Mallinckrodt Inc. v. Medipart Inc.*, 976 F. 2d 700, 24 U.S.P.Q. 2d 1173 (Fed. Cir. 1992).

³²⁵ *Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc.* 897 F. 2d 1572, 1578, 14 U.S.P.Q. 2d 1034, 1038 (Fed. Cir. 1990).

³²⁶ *Sanofi, SA v. Mid-Tech Veterinarian Products Inc.* 565 F. Supp. 931, 938, 220 U.S.P.Q. 416, 420 (D.N.J. 1983).

³²⁷ *Holiday v. Matherson*, 24 F. 185 (C.D.N.Y. 1885).

³²⁸ *Jazz Photo v. Int'l Trade Com.*, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001) certiorari negato 122 S. Ct. 2644 (2002).

ricaricate oltre oceano e successivamente rivendute sul mercato americano. La *Federal Circuit* ha concluso la propria analisi affermando che le macchine fotografiche originariamente prodotte e vendute all'estero dal titolare del brevetto, ma successivamente re-importate negli USA concretavano la contraffazione dei brevetti americani e per tale motivo la loro importazione poteva esser impedita. A sostegno di tale posizione la Corte americana ha invocato il principio dell'esaurimento territoriale dei diritti di brevetto. In uno dei passaggi più rilevanti della sentenza si legge:

"Fuji states that some of the imported LFFP cameras were originated and were sold only overseas, but are included in the refurbished importations by some of the respondents. The record supports this statement, which does not appear to be disputed. United States patent rights are not exhausted by products of foreign provenance. To invoke the protection of the first sale doctrine, the authorized first sale must have occurred under the United States patent. See Boesch v. Graff, 133 U.S. 697, 701-703, 10 S.Ct. 378, 33 L.Ed. 787 (1890) (a lawful foreign purchase does not obviate the need for license from the United States patentee before importation into and sale in the United States). Our decision applies only to LFFPs for which the United States patent right has been exhausted by first sale in the United States. Imported LFFPs of solely foreign provenance are not immunized from infringement of United States patents by the nature of their refurbishment."

La Corte, dunque, ha basato la propria posizione sull'applicazione al caso di specie del principio dell'esaurimento territoriale o nazionale dei diritti di brevetto

richiamando a sostegno della propria argomentazione un'unica sentenza estremamente risalente.³²⁹

Tale decisione rappresenta un'importante cambiamento nell'applicazione del principio dell'esaurimento dei diritti di privativa brevettuale ai casi di importazioni parallele e si pone in contrasto con il precedente orientamento giurisprudenziale statunitense oltre che, come vedremo secondo alcuni autori, con il nuovo scenario normativo internazionale.

E' stato inoltre puntualizzato come gli effetti della decisione dalla Corte siano in contrasto con la posizione dell'amministrazione americana all'epoca della ratifica dell'Accordo TRIPs.³³⁰ Il presidente Clinton aveva affermato, in primo luogo, che l'Accordo non avrebbe dovuto avere alcuna influenza sull'approccio giuridico americano alla questione delle importazioni parallele dei prodotti di PI; in secondo luogo, l'Accordo non richiedeva alcuna modifica della normativa esistente in materia di importazioni parallele, nonostante l'Accordo riconosca al titolare del brevetto un nuovo diritto esclusivo all'importazione (art. 28 TRIPs).³³¹

La stessa posizione è stata assunta dal Congresso che, nel dare attuazione interna all'Accordo TRIPs attraverso l'adozione dell'*Uruguay Round Agreement Act*,³³² ha espressamente affermato che la nuova legislazione non avrebbe avuto alcuna influenza

³²⁹ La Corte ha citato la sentenza *Boesh*. In tale caso la Supreme Court ha riconosciuto al titolare di un brevetto statunitense relativo ad una lampada ad olio il diritto di bloccare l'importazione di lampade legalmente prodotte e direttamente vendute in Germania. Le lampade tedesche non erano, però, prodotte sulla base di un brevetto tedesco ottenuto in parallelo dal titolare del brevetto americano. Esse erano, invece, prodotte e vendute da una società concorrente grazie ad una particolare norma del diritto tedesco - che prevedeva un'eccezione di "uso anteriore" - che attribuiva tale diritto alla società tedesca. La Corte Suprema americana affermò che la legittima commercializzazione in Germania dei prodotti in questione non esauriva i diritti del titolare della privativa negli Stati Uniti. La Corte non avrebbe potuto prendere decisione diversa. In questo caso infatti il primo atto di commercializzazione all'estero dei prodotti brevettati era un atto non autorizzato. Si trattava infatti di un atto posto in essere da una società concorrente senza alcun consenso del titolare del brevetto americano. Necessariamente la commercializzazione all'estero del bene brevettato non esauriva i diritti del titolare del brevetto americano. Quindi, coerentemente, la Corte Suprema in quel caso ha basato la propria decisione sul principio dell'esaurimento territoriale.

³³⁰ ERLIKHMAN, *Jazz Photo and the doctrine of patent exhaustion: implications to TRIPs and international harmonization of patent protection*, in *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, vol. 25, p.307 ss.

³³¹ *Ibidem*.

³³² *Uruguay Round Agreement Act*, Pub. L. N. 103-465, § 102 (d), 108 Stat. 4809, 4814 (1994).

sulla normativa americana e sulla sua pratica applicazione in materia di importazioni parallele di beni coperti dai diritti di PI. Inoltre, emendando il *Patent Act* al fine di attribuire al titolare di un brevetto il diritto esclusivo di importazione, il Congresso chiarì che non intendeva alterare l'esistente orientamento giurisprudenziale in materia di importazioni parallele. Quindi, vista la posizione assunta dal Congresso, l'*Uruguay Round Agreement Act* attribuirebbe al titolare di un brevetto un diritto esclusivo all'importazione qualificato alla luce della dottrina dell'esaurimento internazionale così come affermatasi negli Stati Uniti.³³³

In base alle considerazioni sopra svolte si potrebbe concludere che il Congresso fosse favorevole al consolidamento del principio dell'esaurimento internazionale dei diritti di brevetto e che le Corti americane - come risulta dai casi *Curtiss Aeroplane*, *Sanofi*, e *Kabushiki Kaisha* - prima dell'adozione dell'Accordo TRIPs, fossero concordi nel riconoscere ai titolari di brevetti statunitensi il diritto di impedire la re-importazione negli USA di prodotti venduti con il loro consenso all'estero solo attraverso restrizioni contrattuali.

Non bisogna trascurare, però, degli elementi che possono condurre a conclusioni opposte.

In primo luogo, nel corso dei negoziati dell'*Uruguay Round*, i rappresentanti degli Stati Uniti hanno esercitato notevoli pressioni affinché fosse inserito nell'Accordo TRIPs il diritto esclusivo all'importazione ora previsto dall'art. 28. Alcuni commentatori hanno affermato che tale atteggiamento dell'amministrazione non può che basarsi sul presupposto dell'accoglimento del principio dell'esaurimento territoriale dei diritti di brevetto.³³⁴ Altri autori hanno sottolineato come l'amministrazione americana abbia dato voce nel corso dei negoziati alle esigenze espresse dalle industrie farmaceutiche che hanno fatto pressioni attraverso attività di *lobbying* affinché nell'Accordo TRIPs non fosse inserita alcuna norma apertamente in favore delle

³³³ ERLIKHMAN, *Jazz Photo and the doctrine of patent exhaustion*, cit. p. 307 ss.

³³⁴ BARFIELD & GROOMBRIDGE, *Parallel Trade in the Pharmaceutical industry: implications for innovation, consumer welfare, and health policy*, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.*, vol. 10 (1999), p. 185 ss.

importazioni parallele.³³⁵ In fine gli Stati Uniti hanno di recente concluso accordi con piccoli paesi orientali e del Sud America affinché questi ultimi si impegnassero a vietare nei propri ordinamenti le importazioni parallele.³³⁶

3.3.2 Il Giappone si apre all'applicazione del regime dell'esaurimento internazionale dei diritti di Proprietà Intellettuale.

Rispetto ai numerosi precedenti giurisprudenziali statunitensi appena visti e alla quantità di decisioni della Corte di Giustizia che vedremo *infra*, il Giappone può contare su un numero di precedenti in materia di importazioni parallele piuttosto scarso.

In materia di marchi, la normativa giapponese prevede che l'importazione in Giappone di prodotti individuati da marchi confusoriamente simili a marchi registrati in tale paese rappresenti un atto di contraffazione ai danni del titolare del marchio giapponese.³³⁷ Quando però si tratta di "prodotti genuini" la loro importazione è generalmente ammessa. Tale principio è stato affermato nel caso *Parker Pen*,³³⁸ nel 1970. Si tratta di una causa in prevenzione, in cui il licenziatario del marchio *Parker*, nonché distributore in esclusiva per Hong Kong delle penne stilografiche (MNC Company) citò il licenziatario e distributore in esclusiva della *Parker* in Giappone (Shuriro Trading), affinché fosse dichiarato che quest'ultimo non aveva il diritto di impedire l'importazione in Giappone di penne originali provenienti da Hong Kong, le quali avevano un prezzo significativamente più basso di quello praticato dalla Shuriro Trading in Giappone. La Corte accolse la posizione dell'attore affermando che il comportamento dell'importatore parallelo non avrebbe rappresentato alcuna violazione del marchio *Parker*, o meglio delle due funzioni di tale marchio e cioè quella di

³³⁵ ABBOT, *The TRIPs-legality of measures taken to address public health crises: a synopsis*, *Widener Law Sympo. J.* 71, p.78 ss (2001).

³³⁶ Cfr. JEHORAM, *Prohibition of parallel importation*, cit. p. 495 ss.

³³⁷ Si veda MATSUSHITA, *Issues regarding parallel importation of trademarked and patented products and competition policy in Japan*, in *Intellectual property: trade, competition, and sustainable development*, Cottier & Mavroids Eds, 2003, p. 231 ss.

³³⁸ *N.M.C.K.K. v. Shiro Trading Co.*, 2 Mutai Shu 71 Feb. 27, 1970, commentate in MATSUSHITA, *Issues regarding parallel importation*, cit. p.231 s; HEATH, *From Parker to BBS – The treatment of parallel imports in Japan*, in *IIC* 1993, p. 179 ss.

identificare l'origine del prodotto e quella di garantirne la qualità. Sulla base di tale ragionamento la Corte concluse che la *Shuriro Trading* non aveva alcun diritto di bloccare l'importazione parallele in Giappone di penne *Parker* originali.

L'orientamento della Corte fu pienamente accolto dalle autorità locali e fedelmente trasfuso nel regolamento emanato dal Ministero giapponese delle finanze volto ad emendare la legislazione interna in materia di misure alla frontiera.³³⁹ In tale regolamento si legge:

The permission to make parallel imports of genuine goods extends to those goods which were legitimately trademarked and distributed by a person who is the trademark right holder in Japan or who has a special relationship with the trademark right holder in Japan so that both persons can be regarded as one person. But if the source or quality indicated or guaranteed by the trademark attached to the goods thus distributed differs from the source or quality indicated or guaranteed by the trademark under petition and the trademark as used by the parallel importer is considered to be separately used under circumstances similar to those of the petitioner's trademark, then in such cases those genuine goods should be excluded from Japan.

Sebbene la sentenza *Parker* sia stata emanata dal Tribunale di Osaka e non dalla Corte Suprema, il principio con essa affermato è stato accettato dalle autorità locali e dalla dottrina e non è stato più messo in discussione, almeno fino ad oggi, in nessun'altra controversia.

Nell'area del diritto dei brevetti, la giurisprudenza giapponese è pervenuta ad una soluzione definitiva in modo più chiaro solo di recente.

Nel 1969 il Tribunale di Osaka stabilì che un prodotto coperto da diritti di brevetto in Giappone non poteva essere legalmente importato in Giappone da un

³³⁹ Direttiva 08/25/1972 Kurakan N. 1443.

importatore parallelo. Si tratta del caso *Brunswick* che riguardava l'importazione parallela di birilli da bowling coperti da un brevetto posseduto dalla società americana *Brunswick Corporation*.³⁴⁰ La Brunswick possedeva il corrispondente brevetto in Australia, in Giappone e in altre nazioni. Il licenziatario australiano, che aveva il permesso di produrre e vendere il prodotto brevettato, aveva venduto i birilli in Hong Kong e da qui un distributore locale li aveva esportati in Giappone.

Nella controversia tra l'importatore di Hong Kong e la *Brunswick* il Tribunale di Osaka accolse la tesi dell'attore che sosteneva che l'importazione in Giappone dei birilli rappresentava una contraffazione del proprio brevetto in Giappone. La Corte giunse a tale conclusione sulla base della considerazione che sebbene i diritti di brevetto con riguardo ai birilli da bowling in questione si erano esauriti in Australia, il brevetto giapponese relativo al medesimo prodotto non si era esaurito poiché tale brevetto, regolato dalla legge nazionale, doveva considerarsi indipendente da qualunque altro brevetto concesso per il medesimo prodotto in un altro paese. L'esplicito accoglimento del principio dell'esaurimento territoriale dei diritti di brevetto nell'ordinamento giapponese era evidentemente funzionale alla possibilità di escludere l'importazione parallela in Giappone di prodotto originali.³⁴¹

A più di vent'anni dalla sentenza sopra riportata, una sentenza della Corte Suprema ha, invece, definitivamente accolto il principio dell'esaurimento internazionale dei diritti di brevetto capovolgendo l'orientamento giurisprudenziale che si era consolidato in materia.

Si tratta del c.d. *Aluminium wheels case* che ha visto la società tedesca *BBS Kraftfahrzeug Technik AG*, titolare in Germania, in Giappone e in altri paesi di un brevetto relativo a ruote per automobili, contrapposta all'importatore parallelo giapponese *Nippon BBS Kabushiki Kaisha*. La società nipponica importando in Giappone i prodotti acquistati da un rivenditore tedesco sfruttava la differenza di prezzo

³⁴⁰ *Brunswick Corp. v. Orian Kogyo Kabushiki Kaisha* (1969), 1 Mutai/Saishu 160, Osaka District Court, 9 giugno 1969 in MATSUSHITA, *Issues regarding parallel importation*, cit. p. 231 ss; VERMA, *Exhaustion of intellectual property*, cit. p. 534 ss.

³⁴¹ Cfr. DONNELLY, *Parallel trade and international harmonization of the exhaustion of rights doctrine*, in *Computer & High Technology Law Journal* 1997, p. 445 ss.

vendendo il prodotto sul mercato giapponese ad un prezzo significativamente inferiore rispetto a quello praticato dal locale rivenditore autorizzato.

In primo grado il Tribunale di Tokyo accolse le domande della società tedesca e, ragionando in modo conforme all'orientamento sopra analizzato, concluse che l'importazione parallela dei prodotti originali concretava la violazione del brevetto di cui la società tedesca era titolare in Giappone.

Tale soluzione non fu confermata in secondo grado, laddove la Corte d'Appello³⁴² ragionando sulla base della dottrina dell'esaurimento internazionale dei diritti di PI – nonostante non ci fosse alcun precedente a sostegno di tale posizione – statui che nel momento in cui la BBS aveva posto in commercio in Germania il prodotto brevettato, i suoi diritti di privativa dovevano considerarsi esauriti non solo in Germania ma anche in Giappone.

Nel testo della sentenza si legge infatti:

“So long as the proprietor of the patent offered and sold the product of the subject patent, the aim of the subject patent right has been attained and extinguished. When the proprietor of the patent offers the patented products for sale, he can enjoy his right to the patent by adding compensation for disclosure of his invention to the price of the product, and if the proprietor of the patent is given one such change, it should be sufficient protection for the proprietor of the patent”.

La Corte ha inoltre aggiunto:

“If the patent right had not been exhausted after the initial authorized sale by the patentee and the monopoly right is re-established on a subsequent resale of the patented product” tale situazione potrebbe *“damage the safety of dealings in business which will prevent the distribution of*

³⁴² Decision of the Tokyo District Court of July 22, 1994, Case n. Hanrei Jiho 70 (1501), in IIC 1996, p. 546 ss.

patented products and inevitably prevent and damage the development of industry”.

La Corte d'Appello ha, inoltre, sottolineato come, nel momento in cui il titolare di un brevetto autorizzi il primo atto di commercializzazione del prodotto brevettato, egli possa liberamente decidere il prezzo e ricevere in questo modo la giusta ricompensa per la produzione e commercializzazione del prodotto brevettato. Non vi è dunque alcuna ragione *“for allowing the patentee to obtain a double benefit for disclosure of the invention”*. A tale proposito la Corte ha, però, aggiunto un *caveat* precisando che:

“if the opportunity to take the compensation of the patented product is limited by some national price control or a law that forces sale at a fixed price (execution of a compulsory licence), the court will not consider such a patent right as executed”.

La Corte concludeva affermando che, nella determinazione dell'ambito di validità di un brevetto ottenuto in Giappone, il fatto di dare rilevanza alla circostanza che il prodotto brevettato è legalmente venduto in un paese straniero non è in contrasto né con il principio di indipendenza dei brevetti stabilita dall'articolo 4 della Convenzione di Parigi, né con il principio di territorialità dei diritti di brevetto.

La sentenza della Corte d'Appello fu infine oggetto di ricorso alla Corte Suprema³⁴³ che, dopo aver analizzato approfonditamente la questione, concluse nel senso di confermare il nuovo orientamento espresso dalla Corte di Appello.

Partendo dall'ultimo passaggio del ragionamento della Corte d'Appello, la Corte Suprema affermò con chiarezza che la questione dell'esaurimento internazionale dei

³⁴³ *Jap Auto Products Kabushiki Kaisha and another v. BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Hanrei Jiho* 3 (N. 1524) del 23 marzo 1995 in *IIC* 1996, p. 550, commentata anche da TESSENSOHN E YAMAMOTO, *The big aluminum wheels dust up-international exhaustion of rights in Japan*, in *E.I.P.R.* 1998, p. 228 ss; YAMAMOTO, *A reversal of fortune for patentees and parallel importers in Japan*, in *E.I.P.R.* 1995, p. 341 ss.

diritti di PI, nello specifico dei diritti di brevetto, non ha nulla a che fare con il principio di indipendenza dei brevetti e con il principio di territorialità. L'articolo 4bis della Convenzione di Parigi prevede l'indipendenza dei brevetti nei diversi stati unionisti. Tale indipendenza rileva con riferimento alla concessione, alla durata e alla caducazione dei diritti di PI. In altre parole l'esistenza, per esempio di un brevetto, non può essere condizionata dall'annullamento, rinuncia o dalla cessazione dei diritti di brevetto in un altro paese. Quindi il fatto che il titolare di un brevetto abbia o meno la possibilità di azionare in Giappone i propri diritti di esclusiva non è una questione disciplinata dalla Convenzione di Parigi.

La Corte Suprema aggiunse che in base al principio di territorialità in materia di privative brevettuali, la loro concessione, validità e cessazione in ogni paese è regolata dalla legge nazionale e tali diritti hanno efficacia solo nel territorio di quel dato paese.³⁴⁴ La Corte, dunque, si pose una domanda fondamentale:

When a patentee enforces its patent right in Japan, would such fact that a product subject to that patent right was already sold outside Japan by the patentee or the like, affects the enforceability of the Japanese patent right?

La risposta dipende, secondo la Corte, esclusivamente dall'interpretazione della legge giapponese in materia di brevetti ed è irrilevante a tal fine sia la Convenzione di Parigi, che il principio di territorialità; qualunque interpretazione della legge nazionale venga data, questa non può risultare in alcun modo in violazione dell'art. 4bis della Convenzione di Parigi o del principio di territorialità. E secondo la Corte, l'interpretazione della legislazione nazionale in materia di privative brevettuali è univoca: la vendita di un prodotto brevettato da parte del titolare del relativo brevetto o del suo licenziatario esaurisce i diritti di esclusiva con riferimento a quel prodotto. Quindi il diritto di monopolio collegato a quel brevetto non può estendersi alla successiva commercializzazione di quel dato prodotto brevettato.

La Corte Suprema giunse a tale conclusione seguendo un ragionamento basato su tre passaggi successivi. In primo luogo, la normativa nazionale giapponese deve garantire la protezione di un'invenzione in armonia con l'interesse pubblico.

In secondo luogo, con la vendita di un prodotto brevettato vengono trasferiti all'acquirente tutti i diritti connessi al prodotto. Quando quest'ultimo decide di acquistare un prodotto brevettato, lo fa sul presupposto di acquisire contestualmente il diritto di rivendere liberamente il prodotto. Se la successiva commercializzazione del prodotto fosse subordinata all'approvazione del titolare del brevetto relativo a tale prodotto, il regolare flusso di prodotti sul mercato verrebbe inevitabilmente interrotto o, quanto meno, disturbato. Questo risulterebbe in contrasto sia con gli interessi del titolare stesso del brevetto, sia con lo scopo della normativa in materia di private brevettali che è quello di incoraggiare le invenzioni promovendone la protezione e l'utilizzazione in prospettiva di un maggiore sviluppo economico e sociale.

In fine, - e questo è l'ultimo passaggio della ricostruzione interpretativa della Corte - il titolare di un brevetto con la vendita del prodotto brevettato riceve un profitto che include anche il compenso per aver reso pubblica l'invenzione brevettata. Quando licenzia il brevetto, riceve il pagamento di *royalty* che vanno imputate alla medesima ragione. Quindi l'occasione per assicurare al titolare di una privata brevettale un profitto in ragione della *disclosure* del suo brevetto è garantita dalla normativa nazionale giapponese. Conseguentemente, una volta che il titolare di brevetto o il suo licenziatario abbiano posto in commercio un dato prodotto brevettato, non vi è alcuna necessità di attribuire al titolare di un brevetto il diritto di duplicare il proprio profitto attraverso il controllo del processo distributivo.

Lo stesso ragionamento è trasferibile dal piano nazionale al piano del commercio internazionale. In altre parole, qualora il titolare di un brevetto o un suo licenziatario vendano un prodotto brevettato direttamente al di fuori dei confini nazionali, tali soggetti non sono più autorizzati ad azionare il proprio brevetto in Giappone contro l'acquirente del loro prodotto a meno che l'acquirente non abbia

³⁴⁴ DOI, *The territorial principle of patent protection and conflict of laws: a review of the Japanese court*

espressamente concordato di escludere il Giappone dai mercati in cui il prodotto brevettato possa essere destinato. La situazione è identica anche nel caso sia una terza parte che, quale acquirente successivo, abbia commercializzato il prodotto brevettato in Giappone, a meno che un'etichetta che indichi un diverso accordo non sia apposta sul prodotto brevettato. Dunque, qualora il prodotto brevettato sia stato venduto senza alcuna riserva, allora si deve presumere che l'acquirente e i suoi aventi causa abbiano il diritto all'esclusivo controllo della successiva commercializzazione del prodotto brevettato senza alcuna limitazione.³⁴⁵

Dall'analisi che precede si evince come la Corte Suprema abbia fatto proprio l'approccio alla questione dell'esaurimento dei diritti di brevetto sviluppato dalla giurisprudenza statunitense prima della decisione *Jazz Photo*, e come abbia accolto la *ratio* che stava alla base di tale giurisprudenza che affondava le proprie radici nella dottrina anglosassone dell'*implied licence*.³⁴⁶

La Corte aggiunse, infatti, che la normativa nazionale giapponese consente al titolare di un brevetto di riservarsi il diritto di azionare il proprio brevetto in Giappone qualora il prodotto brevettato sia stato venduto al di fuori dei confini nazionali e l'acquirente abbia contrattualmente convenuto di limitare il proprio diritto di rivendere il prodotto, escludendo dai possibili mercati di destinazione il Giappone, e tale limitazione risulti chiaramente sul prodotto, in modo che i successivi acquirenti siano in grado di apprendere immediatamente i limiti cui sarebbe soggetta la successiva commercializzazione e distribuzione del prodotto.³⁴⁷

Riassumendo, la Corte sostiene che l'acquirente di un prodotto brevettato fa in generale affidamento sul libero flusso sul mercato dei prodotti acquistati. E tale affidamento deve essere protetto. Non deve dipendere dalla circostanza che l'originario titolare del brevetto abbia o meno un brevetto parallelo nel paese in cui è avvenuto il primo atto di commercializzazione.

decision, in 26 *Fordham Int'l L. J.* p. 377 ss.

³⁴⁵ TESSENHORN e YAMAMOTO, *The big aluminium wheels*, cit. p. 228 ss.

³⁴⁶ Si vede il par. 3.1 alla nota 267. Cfr. anche HEATH, *Parallel imports*, cit. p. 623 ss.

³⁴⁷ DOI, *The territorial principle of patent protection*, cit. p. 377 ss.

Il ragionamento sopra esposto portò la Corte Suprema a concludere in senso conforme a quanto già espresso dalla Corte d'Appello. Poiché i prodotti brevettati erano stati venduti in Germania da un licenziatario del titolare del brevetto giapponese, e visto che non vi era prova di alcun accordo che escludesse il Giappone dai mercati cui tali prodotti avrebbero potuto essere destinati, né vi era alcuna indicazione in tal senso sui prodotti, le domande dell'attore giapponese (concessione dell'inibitoria e risarcimento dei danni) dovevano essere rigettate in base alla normativa nazionale in materia di privative brevettali.

La Corte suprema giunse, quindi, ad una duplice conclusione: *in primis*, qualora il titolare di un brevetto abbia commercializzato il prodotto oggetto della corrispondente privativa oltre i confini nazionali senza alcuna limitazione di sorta, tale comportamento dovrebbe rappresentare un'implicita attribuzione all'acquirente o al suo eventuale avente causa del diritto al completo sfruttamento economico del prodotto brevettato senza che questo sia in alcun modo soggetto a restrizioni riconducibili ai diritti di esclusiva del titolare del brevetto giapponese. In secondo luogo, se quanto sopra è vero, è vero anche che al titolare del brevetto giapponese è implicitamente riconosciuto il diritto di condizionare, qualora lo ritenga opportuno, la successiva commercializzazione del prodotto brevettato per quanto riguarda i mercati di destinazione.

La sentenza della Corte Suprema appena analizzata risulta particolarmente importante in ragione dell'esplicito e definitivo accoglimento del principio dell'esaurimento internazionale dei diritti di PI.

La protezione dei brevetti era, anche prima della sentenza in commento, generalmente limitata al "*first sale*" il che significava che il titolare del brevetto perdeva i suoi diritti a qualunque profitto ulteriore dopo il primo atto di commercializzazione del prodotto brevettato. Tale soggetto perdeva il diritto al controllo dei successivi atti di disposizione poiché il suo diritto di brevetto si era esaurito. Prima dell'emanazione della sentenza della Corte Suprema, però, l'applicazione di tale dottrina era stata limitata al mercato domestico al fine di disincentivare gli importatori non autorizzati dal comprare intere partite di prodotti

brevettati su un mercato estero dove sono venduti ad un prezzo particolarmente basso, per procedere alla loro commercializzazione in un altro mercato dove il medesimo brevetto è protetto, evidentemente ad un prezzo particolarmente competitivo rispetto ai prodotti la cui commercializzazione era stata autorizzata. La Corte Suprema invece afferma il principio in base al quale il "first sale" esaurisce il diritto al controllo sulla successiva commercializzazione dei prodotti brevettati sia nell'ipotesi in cui il primo atto di disposizione sia avvenuto all'estero, sia qualora sia avvenuto sul mercato interno.³⁴⁸

Tale sentenza, ponendo termine ad un annoso dibattito in senso dichiaratamente ma inaspettatamente favorevole all'esaurimento internazionale, è stata oggetto di critiche, ma ha raccolto anche pareri favorevoli da parte di un certo orientamento dottrinale che ha trovato accolte nella sentenza alcune delle proprie ragioni.³⁴⁹

Alcuni commentatori hanno sottolineato come tale sentenza marchi "a sad end of the generation-old Japanese legal position of Burnswick"³⁵⁰ che proibiva l'importazione parallela in Giappone di prodotti brevettati e venduti all'estero; e come la posizione assunta dalla Corte abbia ignorato la realtà del commercio internazionale.³⁵¹ La prospettiva di un mercato chiuso alle importazioni parallele era particolarmente allettante per i titolari stranieri di brevetti che concludevano contratti con i licenziatari giapponesi i quali potevano trarre vantaggio dalla posizione di reale esclusiva sul mercato interno. Il mutato orientamento della giurisprudenza nipponica indebolisce la posizione dei licenziatari giapponesi di brevetti stranieri, poiché viene meno il maggiore incentivo – l'esclusiva sul mercato – a sostenere i costi che la licenza di un brevetto comporta in termini di conseguimento, mantenimento e protezione del brevetto, oltre che in termini di creazione di una catena distributiva di commercializzazione e di assistenza post-vendita. Lo scenario cui verosimilmente potrebbe dar luogo la sentenza della Corte Suprema potrebbe essere del seguente

³⁴⁸ DOI, *The territorial principle of patent protection*, cit. p. 377 ss.

³⁴⁹ HEATH, *From Parker to BBS*, cit. p. 179 ss; DONNELLY, *Parallel trade and international harmonization*, cit. p. 445; Heath, *Parallel imports and international trade*, cit. p. 623 ss.

³⁵⁰ MATSUSHITA, *Issues regarding parallel importation*, cit. p. 231 ss.

tenore: in base ad un contratto di licenza in esclusiva il titolare di un brevetto straniero potrebbe attribuire, con un normale contratto di licenza, il diritto esclusivo di produrre e vendere il prodotto protetto da brevetto ad un soggetto giapponese. Se il titolare del brevetto decidesse successivamente di vendere direttamente quel dato prodotto in Giappone, tale comportamento sarebbe censurabile perché in violazione del contratto di licenza in esclusiva. Secondo la legge giapponese, interpretata alla luce della sentenza della Corte Suprema, il titolare del brevetto potrebbe però vendere senza alcuna restrizione i prodotti brevettati al di fuori del Giappone a soggetti terzi i quali potrebbero riportare i prodotti in Giappone.³⁵²

Le conseguenze derivanti da tale impostazione delle relazioni commerciali internazionali potrebbero essere arginate con l'introduzione nei contratti di esclusiva della clausola "*no-export to Japan*". Anche tale correttivo è stato però considerato insoddisfacente.³⁵³ Infatti la Corte afferma che laddove tale clausola manchi, tale mancanza debba essere interpretata come un implicito riconoscimento all'acquirente ed al suo avente causa del diritto di sfruttare economicamente il prodotto senza essere soggetto ad alcuna restrizione derivante dal diritto di brevetto che il titolare possiede in Giappone. Secondo la dottrina sarebbe stato meglio prevedere che l'acquirente (eventuale importatore) di un prodotto brevettato dovesse ottenere l'esplicito consenso del titolare del brevetto alla successiva commercializzazione senza limiti territoriali del prodotto brevettato. Tale soluzione, in quanto meno ambigua, avrebbe dato adito a meno problemi interpretativi.³⁵⁴

L'orientamento assunto dalla Corte Suprema con riferimento alla questione dell'esaurimento dei diritti di PI pone, inoltre, i titolari di brevetti nipponici in una situazione di ingiustificato svantaggio rispetto agli altri paesi dell'*industrial circle* che invece come abbiamo visto non abbandonano la dottrina dell'esaurimento territoriale della PI (anzi la ripropongono laddove fosse stata superata dalla giurisprudenza come è

³⁵¹ HOYNG, *A surprising decision*, in *AIPPI*, 1996, p. 26 ss; TESSENSOHN e YAMAMOTO, *The big aluminium wheels*, cit. p. 228 ss.

³⁵² TESSENSOHN e YAMAMOTO, *The big aluminium wheels*, cit. p. 228 ss.

³⁵³ *Ibidem*.

³⁵⁴ *Ibidem*.

avvenuto in USA) o tutt'al più – come nel caso della CE – abbracciano un concetto di esaurimento regionale dei diritti di PI in ragione di un'obbligazione assunta con il Trattato di Roma con il quale gli Stati membri si impegnarono a garantire la libera circolazione dei beni attraverso i confini nazionali.

Secondo i commentatori più critici, la sentenza della Corte Suprema di Tokyo accoglierebbe le istanze di coloro che, sostengono che, se si vuole un'economia realmente globalizzata, è necessario abbandonare un "*country by country system*", cosa tanto più facile in un contesto internazionale che ha visto la progressiva realizzazione dell'armonizzazione internazionale della protezione dei diritti di brevetto e della loro concreta applicazione attraverso il rafforzamento, o l'introduzione laddove non vi fosse, di strumenti processuali *ad hoc*.

Sono proprio queste le argomentazioni con cui un'altra parte della dottrina ha accolto con favore la sentenza della Corte Suprema, con cui il massimo tribunale nipponico ha fatto proprie e, conseguentemente introdotto nell'ordinamento giapponese, il concetto di "*double recovery*", l'idea che la protezione delle invenzioni garantita dalla legge nazionale in materia di brevetti debba essere in armonia con l'interesse pubblico, e ancora la convinzione che sia una questione di diritto interno se accettare o rifiutare la teoria dell'esaurimento internazionale.³⁵⁵

Secondo altri, in fine, la decisione della Corte suprema rappresenta un compromesso tra la posizione di quegli che chiedono la completa liberalizzazione delle importazioni parallele di prodotti brevettati e di quelli che, nel tentativo di mantenere lo *status quo*, continuano a sostenere la dottrina dell'esaurimento territoriale. Infatti, la Corte Suprema non ha statuito che il diritto di brevetto sia internazionalmente esaurito quando è posto in essere il primo atto di commercializzazione del relativo prodotto in qualunque Stato in cui il corrispondente brevetto sia registrato. La regola che è dato ricostruire dalla lettura della sentenza è che è presunta l'intenzione del titolare di un brevetto di permettere le importazioni parallele di prodotti coperti dai diritti di privativa

³⁵⁵ HEATH, *From Parker to BBS*, cit. p. 179 ss; DONNELLY, *Parallel trade and international harmonization*, cit. p. 445 ss; HEATH, *Parallel imports*, cit. p. 623.

in Giappone, laddove egli non abbia espressamente escluso tale possibilità al momento del primo atto di commercializzazione del prodotto brevettato.³⁵⁶

3.3.3 L'elaborazione comunitaria della teoria dell'esaurimento dei diritti di Proprietà Intellettuale.

In ragione della quantità di precedenti della Corte di Giustizia in argomento e del contesto del tutto peculiare in cui tale giurisprudenza si è sviluppata, cioè nella cornice di un accordo regionale per la creazione di un mercato comune, la questione dell'esaurimento dei diritti di PI in ambito comunitario richiede un'analisi più approfondita che verrà svolta nei due paragrafi che seguono: nel primo si tenterà un'analisi della giurisprudenza della Corte relativa al fenomeno delle importazioni intracomunitarie, mentre nel secondo si verificherà la posizione della Comunità con riferimento alla questione dell'esaurimento internazionale dei diritti di PI.

3.3.3.1. Esigenza di contemperare gli interessi dei titolari dei diritti di Proprietà Intellettuale con il principio della libera circolazione delle merci

La posizione della Comunità Europea rispetto alla questione dell'esaurimento dei diritti di PI è differente rispetto a quella degli Stati terzi, quantomeno con riferimento ai presupposti da cui essa muove.

In ambito comunitario si è sviluppato un importante corpo di disposizioni legislative riguardanti la questione delle importazioni parallele le quali raccolgono i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, la cui attività si è svolta in conformità con gli obiettivi della Comunità Europea, il primo dei quali è quello della creazione di un mercato comune.³⁵⁷ Alla luce di tale presupposto sono stati interpretati gli artt. 28 (ex art. 30) e 30 (ex art. 36) del Trattato di Roma in base ai quali

³⁵⁶TESSENHORN E YAMAMOTO, *The big aluminium wheels*, cit. p.228 ss.

l'eliminazione degli ostacoli al commercio, quali le restrizioni quantitative all'importazione o misure di effetto equivalente, sono condizione necessaria per la creazione di un mercato unico. I divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito possono essere giustificati solo quando rientrano nelle deroghe previste dall'art. 30 (ex art. 36) del Trattato che consente agli Stati membri di applicare la propria legislazione nazionale in materia di diritti di PI solo a condizione che tali diritti di esclusiva non siano utilizzati "come mezzo di discriminazione arbitraria, né come restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri."³⁵⁸

La Corte di Giustizia ha avuto modo di affermare che "i diritti di PI possono equivalere a misure che hanno effetto equivalente a restrizioni quantitative, quando esse siano dirette a prevenire le importazioni".³⁵⁹

Il primo tentativo della Corte di Giustizia di arginare il pericolo di frazionamento del mercato interno, non si è basato, però, sulle norme sopra richiamate, bensì sulla normativa in materia di concorrenza. Nel caso *Consten & Grundig*,³⁶⁰ infatti, la società tedesca *Grundig* aveva nominato la società *Consten* quale suo distributore in esclusiva dei prodotti a marchio "Gint" per il territorio francese. Con tale contratto la società francese si era impegnata a non vendere direttamente o indirettamente i prodotti *Grundig* al di fuori del mercato francese, mentre la società tedesca si era impegnata a non esportare e a prevenire l'esportazione di prodotti *Grundig* provenienti da altri canali distributivi nel territorio francese. La Commissione e la Corte di Giustizia condannarono l'accordo in quanto concluso in violazione dell'art. 85 (ora art. 81) del Trattato di Roma, sottolineando come la natura dei prodotti nel caso di specie rendesse

³⁵⁷ Art. 2 del Trattato di Roma che ha istituito la comunità Europea, Roma 25 marzo 1957, ratificato con L. 14 ottobre 1957, n. 1203 in G.U. 23 dicembre 1957, n. 317 suppl. ord. e entrato in vigore il 1 gennaio 1958.

³⁵⁸ Ai sensi dell'art. 30 del Trattato di Roma "Le disposizioni degli art. 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione di vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela delle proprietà industriale o commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri."

³⁵⁹ C. Giust. 15 giugno 1976, *EMI Records c. CBS Schallplatten GmbH*, 1976, C- 51/75, Racc. 1975, p. 811.

la concorrenza *intra-brand* di particolare importanza. La Corte aggiunse che sebbene l'art. 295 (ex art. 222) del Trattato lasci del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, essa può in ogni caso limitarne l'esercizio al fine di garantire l'applicazione dell'art. 85 del Trattato.

In tale sentenza, la Corte introduce due degli argomenti che verranno sviluppati nella successiva giurisprudenza relativa all'applicazione degli artt. 28 e 30 del Trattato alla materia delle importazioni parallele di beni immateriali e cioè la questione della libera circolazione intra-comunitaria dei beni di PI e l'idea di una dicotomia tra riconoscimento ed esercizio dei dritti di PI.

A pochi anni di distanza dalla sentenza che precede, la Corte di Giustizia tornò ad occuparsi della questione delle importazioni parallele, questa volta, però, spostando la propria attenzione sull'applicazione e l'interpretazione delle norme relative alla libera circolazione delle merci come strumento di controllo delle pratiche protezionistiche che utilizzavano le normative in materia della PI per bloccare le importazioni di prodotti protetti da diritti di esclusiva.³⁶¹

La dottrina dell'esaurimento dei diritti di PI fu per la prima volta analizzata alla luce della normativa comunitaria relativa alla libera circolazione di beni e servizi nel caso *Deutsche Grammophon*³⁶² relativo ad una questione di diritto d'autore e da quel momento in poi tale interpretazione fu sviluppata ed estesa a tutti i beni immateriali oggetto di diritti di esclusiva. Nel caso appena citato la Corte, facendo espresso riferimento al precedente caso *Consten & Grunding*, ancora una volta sottolineò l'importanza della riduzione delle barriere al commercio ed affermò che rientra nei suoi poteri quello di regolare l'esercizio dei diritti di PI garantiti dagli ordinamenti nazionali. Tale posizione si tradusse nel caso di specie nell'affermazione secondo la quale il fabbricante di riproduzioni sonore che si vale del diritto esclusivo di metterle in commercio - diritto attribuitogli dalle leggi di uno Stato membro - e di vietare la messa in circolazione in questo Stato di prodotti da lui stesso (o col suo consenso) venduti in

³⁶⁰ C. Giust. 16 giugno 1965, *Consten & Grunding c. Commission*, C - 56-58/64, Racc. 1966, p. 458.

³⁶¹ Cfr. STACK, *TRIPs, patent exhaustion and parallel imports*, in *J.W.I.P.* 1998, p. 657 ss.

un altro Stato membro, se porta come unico motivo a sostegno del proprio comportamento il fatto che la messa in commercio non sia avvenuta nel territorio del primo Stato membro, agisce in modo incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci nel mercato comune.

Tale approccio fu confermato anche in materia di brevetti nel caso *Sterling Drug*,³⁶³ in cui l'attore, titolare del medesimo brevetto in Olanda e nel Regno Unito, aveva licenziato entrambe le private in entrambi gli Stati. *Centrafarm*, una società olandese, aveva importato dalla Gran Bretagna in Olanda il prodotto brevettato e per tale motivo venne citata dalla *Sterling* che, avanti il Tribunale olandese, chiedeva l'applicazione della normativa nazionale che riconosceva al titolare del brevetto nazionale il diritto di bloccare l'importazione posta in essere dalla *Centrafarm*. La Corte in tale occasione sviluppò in modo più articolato la teoria dell'esaurimento comunitario dei diritti di PI affermando:

“In materia di brevetti, oggetto specifico della proprietà industriale è fra l'altro il fatto che venga garantito al titolare, per ricompensare lo sforzo creativo concretatosi nell'invenzione, il diritto esclusivo di valersi di questa per la produzione e la prima immissione in commercio di beni industriali, sia direttamente, sia mediante concessione di licenze a terzi, nonché il diritto di opporsi alle contraffazioni.

L'esistenza, nelle leggi interne in materia di proprietà industriale e commerciale, di norme le quali prevedano che il diritto del titolare del brevetto non si esaurisce con la messa in vendita del prodotto brevettato in un altro Stato membro, di guisa che il titolare può opporsi all'importazione nel proprio Stato del prodotto posto in commercio in un altro Stato, può costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

³⁶² C. Giust. 8 giugno 1971, *Deutsche Grammophon GmbH c. Metro-SB-Grossmarkte GmbH & Co. KG*, C-78/70, Racc. 1971, p. 487.

³⁶³ C. Giust. 31 ottobre 1974, *Centrafarm B.B. ed Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc.*, C-15/74, Racc. 1974, p. 1147.

Un ostacolo siffatto può giustificarsi per motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale, qualora detta tutela sia invocata contro l'importazione del bene da uno Stato membro in cui esso non possa essere brevettato ed ove sia stato prodotto da terzi senza il consenso del titolare del brevetto, come pure nell' ipotesi in cui esistano brevetti i cui titolari originari siano giuridicamente ed economicamente indipendenti.

La deroga al principio della libera circolazione delle merci non è invece giustificata, qualora il prodotto sia stato regolarmente posto in commercio, sul mercato dello Stato membro dal quale esso viene importato, dallo stesso titolare del brevetto o con il suo consenso, in particolare nel caso del titolare di brevetti paralleli.

Se, infatti, potesse opporsi all' importazione dei prodotti brevettati, da lui stesso o con il suo consenso posti in commercio in un altro Stato membro, il titolare del brevetto avrebbe la possibilità di isolare i mercati nazionali e di mettere così in atto una restrizione degli scambi fra gli Stati membri, senza che tale restrizione sia necessaria a garantirgli, in sostanza, i diritti esclusivi derivanti dalla titolarità dei brevetti paralleli.”

La Corte, inoltre, aggiunse con riferimento alla questione della differenza nei vari Stati del prezzo del medesimo prodotto, che anche qualora le differenze di prezzo siano dovute a provvedimenti di controllo adottati dalle autorità del paese esportatore, tale circostanza non può legittimare un altro Stato membro a mantenere in vigore o ad adottare provvedimenti incompatibili con le norme relative alla libera circolazione delle merci anche in materia di PI.

In tale sentenza troviamo enucleati gli argomenti che diverranno elementi costanti nell'analisi interpretativa della Corte delle norme sulla libera circolazione dei beni immateriali nel mercato comune e che sono alla base della teoria dell'esaurimento comunitario o regionale da essa sviluppata.

Per dare effetto a tale approccio, la Corte ha sviluppato una sorta di dicotomia tra l'esistenza dei diritti di PI e l'esercizio dei medesimi diritti. Mentre l'esistenza di tali

diritti è determinata dalla normativa nazionale dei diversi Stati membri, l'esercizio di tali diritti deve essere compatibile con le norme del Trattato di Roma.³⁶⁴ Ipotesi di restrizione della libera circolazione delle merci nel mercato comune sono giustificate ai sensi dell'art. 30 (ex art. 36) del Trattato solo se poste a salvaguardia dello "*specific subject matter of the intellectual property right*"³⁶⁵

La distinzione tra l'esistenza e l'uso dei diritti di PI è centrale nello sviluppo della teoria dell'esaurimento comunitario di tali diritti. Tale distinzione è necessaria anche alla luce del già citato art. 295 del Trattato di Roma in base al quale "Il presente Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri".

La medesima distinzione è inoltre compatibile con la lettura che la dottrina dà dell'art. 4bis della Convenzione di Parigi in base al quale "I brevetti chiesti nei diversi paesi dell'Unione da cittadini dell'Unione saranno indipendenti dai brevetti ottenuti per la stessa invenzione negli altri paesi, aderenti o no all'Unione". Il concetto di indipendenza dei brevetti contenuto nella Convenzione di Parigi è compatibile con l'elaborazione giurisprudenziale della Corte del concetto di esaurimento dei diritti di PI se si fa riferimento all'indipendenza dei diritti di proprietà dei brevetti e non al loro esercizio. A conferma di ciò nella stessa norma si legge "Tale disposizione deve intendersi [...] nel senso che i brevetti chiesti entro il termine di priorità sono indipendenti, sia per le cause di nullità e di decadenza che per la durata" cioè per eventi attinenti all'esistenza dei brevetti stessi.³⁶⁶

³⁶⁴ STACK, *TRIPs, patent exhaustion*, cit. p. 657 ss.; CORNISH, *Intellectual Property*, ed. Sweet and Maxwell, 1999, p. 32 ss.

³⁶⁵ BEIER, *Industrial Property and the free movement of goods in the internal European Market*, in IIC 1990, p. 131 ss. La Corte si è preoccupata di ricordare quale sia l'oggetto della privativa brevettale e di marchio: quanto all'oggetto della privativa brevettale rimando allo stralcio del testo della decisione *Centrafarm c. Sterling Drug*, nota 263; per la seconda si veda la decisione C - 9/93 *IHT Internazionale Heitztechnik BmbH v Ideal-Standard GmbH*, Racc. 1994 p. I-02789 in cui si legge al punto 33: "*In materia di marchi, oggetto specifico della proprietà commerciale è fra l'altro il fatto che venga garantito al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione dell'impresa e la reputazione del marchio, mediante utilizzazione abusiva di questo*".

³⁶⁶ DONNELLY, "*Parallel trade and international harmonization of the*, cit. p. 445.

La Corte dunque, prescindendo completamente da un'analisi economica degli effetti della segmentazione del mercato interno, al fine di escludere il diritto del titolare dei diritti di esclusiva di bloccare l'importazione in uno Stato membro di prodotti originali, si concentra sul concetto del consenso del titolare di tali diritti alla commercializzazione del prodotto coperto da privativa in uno degli Stati membri. In presenza di tale consenso, dopo la prima commercializzazione, il titolare dei dritti di esclusiva su un dato prodotto non può più controllarne la circolazione all'interno della Comunità.

La Corte confermò questo approccio anche laddove nel paese d'esportazione, cioè l'Italia, il prodotto non trovasse all'epoca nessuna protezione brevettuale. Nel caso *Merck*,³⁶⁷ un medicinale contro l'ipertensione chiamato Moduretic fu posto in commercio con il consenso della Merck in Italia - dove quest'ultima non era titolare di alcun brevetto - e successivamente importato dalla Stephar in Olanda dove il relativo brevetto era di proprietà della Merck. La Corte rigettò l'argomento dell'attore in base al quale la ragione economica alla base della brevettazione, cioè la remunerazione del lavoro e degli investimenti dell'inventore, non sarebbe stata in tal caso tutelata, dato che - non essendo il diritto di brevetto riconosciuto dalla legge nel paese in cui il titolare del brevetto ha posto in vendita il prodotto - il titolare stesso non aveva potuto ricevere il compenso per il suo sforzo creativo, e quindi non aveva completamente sfruttato il diritto di monopolio su quel bene immateriale. La Corte al contrario sostenne che:

“Spetta, infatti, al titolare del brevetto decidere, con piena cognizione di causa, circa il modo in cui egli pone in commercio il prodotto, ivi compresa la possibilità di distribuirlo in uno Stato membro in cui la legge gli impedisce di brevettarlo. Se esso decide in questò senso, deve accettare le conseguenze della sua scelta per quel che riguarda la libera circolazione del prodotto nell'area comunitaria, principio fondamentale che rientra tra gli

³⁶⁷ C. Giust. 14 luglio 1981, *Merck c. Stephar*, C - 187/80, Racc. 1981, p. 2063.

aspetti giuridici ed economici di cui il titolare del brevetto deve tener conto nello stabilire le modalità d'attuazione del suo diritto di esclusiva [...]

[...] Le norme del trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci, compreso quanto dispone l'art. 36, vanno interpretate nel senso che esse ostano a che il titolare di un brevetto relativo ad un medicinale, che venda tale prodotto in un primo Stato membro in cui esiste la tutela del brevetto, indi lo ponga in vendita in un altro Stato membro ove detta tutela non esiste, si valga del diritto, attribuitogli dalla normativa del primo Stato membro, d'impedire lo smercio in detto Stato del prodotto importato dall'altro Stato membro”.

Tale decisione è stata confermata nelle successive sentenze aventi il medesimo oggetto, in particolare nel secondo caso *Merck*, trattato congiuntamente al caso *Beecham Group*. La Corte ribadì che il titolare di un brevetto, nel momento in cui decide dove e quando commercializzare il relativo prodotto, deve accettare le conseguenze di tale decisione, tra cui quelle di aver posto il prodotto in commercio in uno Stato in cui tale prodotto non è brevettabile.³⁶⁸

Dunque attraverso la commercializzazione di un prodotto coperto da privative industriali e lo sfruttamento del proprio monopolio, il titolare dei diritti di PI esaurisce i propri diritti con riferimento al solo territorio comunitario.

In ogni caso, il consenso del titolare dei diritti di privativa alla commercializzazione è sempre l'elemento determinante.

In alcuni casi la Corte ha avuto modo di individuare le ipotesi in cui tale consenso non si possa ritenere concesso.

Con riferimento alla materia dei brevetti, se la commercializzazione di un dato prodotto in un certo Stato membro è la conseguenza della concessione da parte di tale Stato della licenza obbligatoria del relativo brevetto, allora non si può sostenere che la

³⁶⁸C. Giust. 5 dicembre 1996, *Merck & co. c. Primecrown Ltd., e Beecham Group plc. C. Europharm of Worthing Ltd.*, cause riunite C - 267/95 e C - 268/95, Racc. 1996 p. I-06285. Cfr. BRITTON & KARET, *Parallel imports continue: the patent exhaustion principle upheld*, in *EIPR* 1997, p. 207 ss.

commercializzazione di quel prodotto sia avvenuta con il consenso del titolare del relativo brevetto, e l'importazione parallela di quel prodotto in un altro Stato membro può essere contrastata dal titolare dei diritti di privativa. Tale approccio è stato sostenuto dalla Corte nel caso *Pharmon*³⁶⁹ e confermato anche in una sentenza di poco successiva, concernente però questioni di diritto d'autore. Nel caso *EMI Electrola Export*³⁷⁰ il convenuto aveva posto in commercio opere musicali in Danimarca dove erano cadute in pubblico dominio, esportandole poi anche in Germania. La EMI cercò, quindi, di bloccare la importazione in Germania di opere musicali ancora protette in tale paese in base alla normativa tedesca. La Corte affermò che in questo caso non si poteva ritenere che il titolare in Germania dei diritti di esclusiva sulle opere in questione avesse espresso un valido consenso alla commercializzazione di tali opere all'interno del mercato comune. Benché, infatti, la disparità fra le normative nazionali in materia di PI possa determinare restrizioni del commercio intracomunitario dei supporti sonori, "tali restrizioni sono giustificate a norma dell' art. 36 del Trattato, qualora derivino dalle differenze fra le normative in fatto di durata della tutela e questa sia indissolubilmente connessa all'esistenza stessa dei diritti esclusivi. Una siffatta giustificazione verrebbe meno unicamente se le restrizioni al commercio imposte o ammesse dalla normativa nazionale fossero tali da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o un provvedimento dissimulato di restrizione degli scambi".

371

Sempre in materia di diritto d'autore, la Corte ebbe occasione di chiarire che non tutti i diritti connessi ad un'opera sono suscettibile di essere esauriti; tali diritti, quindi, non sono esauriti neanche in presenza del consenso del loro titolare alla prima commercializzazione di tale opera. In particolare nel caso *Warner Bros*³⁷² la Corte affermò che gli artt. 30 (ora 28) e 36 (ora 30) del Trattato non ostano all'applicazione di una normativa nazionale che attribuisca all'autore la facoltà di subordinare alla

³⁶⁹ C. Giust. 9 luglio 1985, *Pharmon BV c. Hoechst AG*, C - 19/84, Racc. 1985 p. 2281.

³⁷⁰ C. Giust. 24 gennaio 1989, *EMI Electrola c. Patricia Im-und Export*, C - 341/87, Racc. 1989 p. 79.

³⁷¹ *Ibidem*.

³⁷² C. Giust. 17 maggio 1988, *Warner Brothers Inc. e Metronome Video A p S c. Erik Viuff Christiansen*, C - 158/86, Racc. 1988 p.2605.

propria autorizzazione l'offerta in noleggio di videocassette, qualora si tratti di videocassette già messe in circolazione col suo consenso in un altro Stato membro, le cui leggi permettono all'autore di controllare la prima vendita senza dargli diritto di vietare il noleggio. Quando una normativa nazionale attribuisce agli autori un diritto specifico di noleggio delle videocassette, questo diritto sarebbe svuotato di contenuto se il suo titolare non fosse in grado di autorizzare il noleggio. Non si può quindi, ammettere che la messa in circolazione, da parte dell'autore, di videocassette che incorporano una delle sue opere, in uno Stato membro che non tuteli specificamente il diritto di noleggio, possa influire sul diritto, attribuito allo stesso autore dalle leggi di un altro Stato membro, di opporsi, in questo Stato, al noleggio delle videocassette.³⁷³

Un ulteriore riconoscimento della particolare natura di alcuni diritti connessi al diritto d'autore la troviamo anche nel caso *Coditel*³⁷⁴ in cui la Corte concluse che le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione di servizi non sono in contrasto con il fatto che il concessionario in esclusiva dei diritti di rappresentazione di un film in uno Stato membro eserciti i propri diritti al fine di far vietare la messa in onda su emittenti televisive di questo film nel medesimo Stato, senza la sua autorizzazione, anche se il film così distribuito viene captato e trasmesso dopo essere stato diffuso in un altro Stato membro da un terzo, con il consenso del titolare originario del diritto.

Quelle sopra riportate rappresentano delle deroghe al principio della libera circolazione dei beni all'interno del mercato comune. Diversamente è stato affermato dalla Corte di Giustizia che la determinazione pubblica del prezzo di un certo prodotto o la calmierazione del prezzo, non possono giustificare una deroga al principio stabilito dagli artt. 28 e 30 del Trattato, anche quando la differenza del prezzo di un dato prodotto tra il paese esportatore e il paese importatore sia rilevante.³⁷⁵ Tali pratiche sono state definite dalla Corte passibili di avere conseguenze sulla concorrenza interna in quanto rappresentano un incentivo all'esportazione, ma le autorità comunitarie devono intervenire su tale fenomeno mediante strumenti diversi, quali l'armonizzazione

³⁷³ *Ibidem.*

³⁷⁴ C. Giust. 18 marzo 1980, *Coditel SA c. Cine-Vog Films SA*, C - 62/79, Racc. 1980 p. 881.

degli interventi nazionali intesi al controllo dei prezzi, il divieto di sovvenzioni incompatibili con il mercato comune, o l'esercizio dei loro poteri in materia di concorrenza in modo da eliminare fattori che possono alterare la concorrenza fra Stati. Tale posizione fu riconfermata, nonostante l'avvocato generale avesse caldeggiato un cambiamento di rotta, nel secondo caso *Merck*³⁷⁶ nel quale la Corte riaffermò che la presenza di pratiche di controllo dei prezzi in alcuni Stati membri non rendeva i principi espressi nella prima sentenza *Merck* inapplicabili.³⁷⁷

L'interpretazione giurisprudenziale delle norme concernenti la libera circolazione dei beni all'interno del mercato comune correlata al fenomeno delle importazioni parallele ha, dunque, condotto all'elaborazione del principio in base al quale se il titolare di diritti di PI pone in commercio direttamente, o con il suo consenso, un prodotto coperto da privativa all'interno della Comunità Europea, i suoi diritti sono esauriti con riferimento all'intero territorio comunitario.

Tale approccio - che, come abbiamo visto, vale sia per i marchi che per i brevetti che per il diritto d'autore³⁷⁸ - è stato trasposto in tutta la normativa comunitaria relativa all'armonizzazione della disciplina concernente la PI.

La questione dell'esaurimento dei diritti di PI fu per la prima volta richiamata nell'art. 28 della Convenzione sul Brevetto Europeo per il Mercato Comune, firmata il 15 dicembre 1975 a Lussemburgo, che fa proprio il principio dell'esaurimento regionale dei diritti di brevetto. Si legge infatti, "i diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio

³⁷⁵ *Centrafarm B.B. ed Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc.*, C - 15/74, vedi nota 263, in cui la differenza di prezzo del farmaco Negram si aggirava attorno al 30%.

³⁷⁶ Vedi nota 367

³⁷⁷ Nello stesso senso vedi sentenze *Centrafarm B.V. ed Adriaan de Peijper c. Winthrop B.V.* vedi nota 263; C. Giust. 20 gennaio 1981, *Musik - Vertrieb Membran GmbH c. Gema* cause riunite C - 55/80 e 57/80, Racc. pag. 147, punto 24, e C. Giust. 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, *Bristol-Myers Squibb c. Paranova A/S (C-427/93)* e *C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG e Boehringer Ingelheim A/S c. Paranova A/S (C-429/93)* e *Bayer Aktiengesellschaft e Bayer Danmark A/S c. Paranova A/S (C-436/93)*, Racc. pag. I-3457, punto 46.

³⁷⁸ C. Giust. 8 giugno 1971, *Deutsche Grammophon GmbH c. Metro-SB-Grossmarkte GmbH & Co. KG*, C- 78/70, Racc. 1971, p. 487; *Musik Vertrieb Membran GmbH c. GEMA* C-, 55-57/80, vedi nota 377; *Coditel S.A. c. Cine Vog Films S.A.*, C - 62/79, vedi nota 374; C. Giust. 9 febbraio 1982, *Polydor c. Harlequin Record Shops* C -270/80, Racc. 1982, p. 329; C 270/80 *Warner Bros Inc. c. Matronome Video*, vedi nota 372.

degli Stati contraenti, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in uno di questi Stati dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni da giustificare, in base alle regole del diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto comunitario". Tale normativa, che non entrò in vigore a causa dell'insufficiente numero di ratifiche, mostra come già nel 1975 la questione della regolamentazione dell'esercizio dei diritti di esclusiva brevettale all'interno del mercato comune fosse considerata funzionale alla rimozione delle barriere alla libera circolazione delle merci all'interno dei confini comunitari.³⁷⁹

In materia di marchi, il medesimo concetto è stato espresso nella Direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (di seguito semplicemente la Direttiva).³⁸⁰ All'art. 7 si legge "(1) Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. (2) Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio".

Il testo di tale articolo - con la stessa o con una formulazione molto simile - è stato inserito in una serie di successivi testi normativi relativi al riavvicinamento delle legislazioni in materia di PI. In particolare si fa riferimento al Regolamento del Consiglio sul marchio comunitario,³⁸¹ al Regolamento del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,³⁸² alla Direttiva del Parlamento europeo e

³⁷⁹ AA.VV, *Intellectual Property Laws in Europe*, Metaxas - Maranghidis (ed) 1995. Per un commento sulla Convenzione di Lussemburgo e sui successivi sviluppi cfr. MOGLIA e FOGLIA, *Il sistema dei controlli previsto per il brevetto comunitario nella proposta di regolamento del Consiglio*, in *Il Dir. Ind.* 1/2004, p. 5 ss.

³⁸⁰ Dir. 21-12-1988 n. 89/104, in G.U.C.E. 11 febbraio 1989, n. 40 ed entrata in vigore il 27 dicembre 1988.

³⁸¹ Art. 13 del Reg. (CE) 20-12-1993 n. 40/94, in G.U.C.E. 14 gennaio 1994, n. L 11 ed entrato in vigore il 15 marzo 1994.

³⁸² Art. 15 del Reg. (CE) 27-7-1994 n. 2100/94, in G.U.C.E. 1° settembre 1994, n. L 227 ed entrato in vigore il 1° settembre 1994.

del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli,³⁸³ alla Direttiva del Consiglio sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori,³⁸⁴ alla Direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore,³⁸⁵ alla Direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale,³⁸⁶ alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche di dati³⁸⁷.

L'art. 7 della Direttiva, ripreso, come abbiamo detto, quasi pedissequamente negli altri provvedimenti citati, rappresenta la prima formalizzazione in un testo normativo in vigore del principio dell'esaurimento comunitario.

L'art. 7, 1° comma, della Direttiva (corrispondente all'art. 13, 1° comma, del regolamento) esclude in generale che il diritto dei marchi possa offrire la possibilità di impedire l'importazione in uno Stato membro di prodotti di fonte comunitaria recanti legittimamente il marchio, stabilendo che il diritto conferito dal marchio d'impresa non permette al titolare dello stesso (ne evidentemente, ad un suo licenziatario) di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. Com'è stato affermato dalla Corte di Giustizia,³⁸⁸

“l'art. 7 della Direttiva, al pari dell'art. 36 del Trattato, mira a conciliare gli interessi fondamentali attinenti alla tutela dei diritti di marchio e quelli relativi alla libera circolazione delle merci nel mercato

³⁸³ Art. 15 della Dir. 13-10-1998 n. 98/71, in G.U.C.E. 28 ottobre 1998, n. L 189 ed entrata in vigore il 17 novembre 1998.

³⁸⁴ Art. 5 Dir. 16-12-1986 n. 87/54, in G.U.C.E. 27 gennaio 1987, n. 24 ed entrata in vigore il 23 dicembre 1986.

³⁸⁵ Art. 4 della Dir. 14-5-1991 n. 91/250, in G.U.C.E. 17 maggio 1991, n. L 122 ed entrata in vigore il 16 maggio 1991.

³⁸⁶ Art. 9 della Dir. 19-11-1992 n. 92/100, in G.U.C.E. 27 novembre 1992, n. L 346, ed entrata in vigore il 30 novembre 1992.

³⁸⁷ Artt. 5 e 7 della Dir. 11-3-1996 n. 96/9, in G.U.C.E. 27 marzo 1996, n. 77 ed entrata in vigore il 16 aprile 1996.

³⁸⁸ C. Giust. CEE, 11 luglio 1996 *Bristol-Myers Squibb e altri c. Paranova*, C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Racc. 1996 p. I-03457, al punto 40; C. Giust. CEE, 11 luglio 1996 *Eurim-Pharm c. Beiersdorf e altri*, c. C-71, 72 e 73/94, Racc. 1996 p. I-03603, al punto 27; C. Giust. CEE, 11 luglio 1996 *MPA Pharma c. Rhône Poulenc Pharma*, c. C-232/94, Racc. 1996 p. I-03671, al punto 13.

comune, cosicché tali norme, che perseguono lo stesso risultato, devono essere interpretate in modo identico”.

Si tratta di una statuizione di notevole rilievo:³⁸⁹ poiché l'art. 7 della Direttiva è una disposizione alla quale gli Stati membri sono obbligati a dare attuazione, e spetta alla Corte indicare la corretta interpretazione delle norme nazionali introdotte in attuazione della Direttiva, alla luce del generale principio della libera circolazione delle merci. Il corollario che ne viene tratto dalla Corte è che, poiché

“ secondo una giurisprudenza costante, l'art. 36 ammette deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune soltanto nei limiti in cui esse sono giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale”³⁹⁰

e poiché

“il marchio deve garantire che tutti i prodotti con esso contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità. Di conseguenza, come la Corte ha più volte rilevato, l'oggetto specifico del diritto di marchio consiste segnatamente nel garantire al titolare del diritto esclusivo di utilizzare il marchio per la prima messa in commercio del prodotto e di tutelarlo in tal modo nei confronti dei concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo”³⁹¹

ne discende che

“il titolare di un diritto di marchio tutelato dalle norme di uno Stato

³⁸⁹ Ribadita anche da C. Giust. CEE, 20 marzo 1997 *Phytheron c. Jean Bourdon*, C-352/95, Racc., 1997, p. I-1729, al punto 18; C. Giust. CEE, 4 novembre 1997 *Dior c. Evora*, C-37/95, Racc., p. I-6013, al punto 53; C. Giust. CEE, 12 ottobre 1999 *Pharmacia & Upjohn c. Paranova*, C-379/97.

³⁹⁰ *Ibidem* ai punti 42, 29 e 15.

³⁹¹ *Ibidem* ai punti 44, 31 e 17.

membro non può invocare tali norme per opporsi all'importazione di un prodotto che è stato messo in commercio in un altro Stato membro da lui stesso o con il suo consenso".³⁹²

Recentemente, nel riassumere il proprio pensiero, espresso nelle sentenze precedentemente richiamate, la Corte di Giustizia ha dunque ribadito il principio generale secondo cui l'art. 7.1 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che il titolare del marchio o un suo licenziatario non possono opporsi all'importazione intracomunitaria di prodotti che recano legittimamente il marchio per essere stati posti in commercio dal titolare o da un soggetto a lui collegato da vincoli contrattuali o economici. Ciò che assume rilievo, com'è stato chiaramente affermato nella sentenza *Ideal-Standard*³⁹³, è la semplice "possibilità di un controllo della qualità dei prodotti": il titolare del marchio ha "i mezzi contrattuali" per stabilire quali caratteristiche debbano avere i prodotti immessi sul mercato con il suo marchio, e se acconsente alla realizzazione di prodotti qualitativamente difformi da parte dei suoi licenziatari o delle sue consociate "deve assumersene la responsabilità". Gli artt. 28 e 30 CE prevedono che il titolare "subisca le conseguenze della sua scelta", senza che dunque appaia possibile avvalersi delle disposizioni nazionali in materia di marchi, conformi all'art. 7.1 della Direttiva, per impedire l'importazione di prodotti recanti un marchio "soggetto a controllo unico" messi per la prima volta in commercio in uno Stato membro, anche se essi presentano differenze qualitative rispetto a quelli normalmente venduti nel Paese in cui sono importati.

L'art. 7 della Direttiva è stato oggetto di una serie di decisioni della Corte di Giustizia che si è confrontata con i due problemi interpretativi posti da tale norma, derivanti dalla due eccezioni in essa contemplate. La prima questione – che per il momento accantoniamo e che analizzeremo nel prossimo paragrafo – discende dal fatto che la norma fa riferimento ai soli prodotti immessi in commercio "nella Comunità", senza chiarire quale trattamento debba essere riservato a quelli

³⁹² Ai punti successivi.

³⁹³ C. Giust. CEE, 22 giugno 1994, *IHT c. Ideal. Standard*, C-9/93, in Racc. 1994, p. 2836.

commercializzati per la prima volta in un Paese extracomunitario; la seconda è relativa invece al significato da attribuire alla disposizione, dettata dall'art. 7.2, secondo cui "il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio".

Benché la lettera della disposizione appena riportata renda evidente che la fattispecie cui viene fatto riferimento nella sua ultima parte costituisce l'esemplificazione di uno soltanto fra i possibili "motivi legittimi" di opposizione all'importazione di prodotti sui quali il marchio è stato apposto dal titolare o con il suo consenso, la giurisprudenza comunitaria si è fino a tempi molto recenti occupata esclusivamente di quella fattispecie, e non ha comunque mai affermato che sia lecito opporsi alle importazioni in ragione di "motivi legittimi" diversi da quelli dipendenti da modifiche apportate al prodotto o al suo confezionamento dopo la prima messa in commercio.

Il primo caso nel quale la fattispecie esemplificata all'art. 7.2 della Direttiva è stata posta al vaglio della Corte di Giustizia risale alla fine degli anni '70 (cioè a prima che la Direttiva entrasse in vigore) e riguarda un'ipotesi di riconfezionamento di un prodotto medicinale da parte dell'importatore. Si tratta del caso *Hoffmann La Roche/Centrafarm*³⁹⁴ nel quale la Corte dopo aver definito l'oggetto specifico del diritto di marchio e la sua funzione essenziale,³⁹⁵ ha affermato che quest'ultima (vale a dire "garantire la provenienza del prodotto") può essere salvaguardata solo nel caso in cui "il riconfezionamento venga effettuato in circostanze tali da non alterare lo stato originario del prodotto". In quest'ipotesi, l'esercizio dei diritti di marchio da parte del titolare potrebbe costituire secondo la Corte una restrizione dissimulata alla libera circolazione delle merci protetta dall'art. 36 del Trattato ove contribuisca ad isolare artificialmente i mercati nazionali, precisandosi peraltro che

³⁹⁴ C. Giust. 23 maggio 1978, *Hoffmann-La Roche c. Centrafarm*, C-102/77, Racc. 1978, p. 1139.

³⁹⁵ Al punto 7 della motivazione in cui si legge "l'oggetto specifico del diritto al marchio è, fra l'altro, il garantire al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima messa di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione e la reputazione del marchio smerciando prodotti abusivamente contrassegnati col marchio stesso".

“tale conclusione, benché necessaria nell’interesse della libertà degli scambi, equivale tuttavia a riconoscere all’operatore che vende il prodotto importato dopo aver apposto sulla confezione il marchio senza l’autorizzazione del titolare una facoltà che, in circostanze normali, spetta esclusivamente al titolare stesso”.³⁹⁶

Nell’individuare il punto d’equilibrio fra il principio generale di libera circolazione intracomunitaria dei prodotti di marca e il diritto del titolare a non subire interferenze nell’esercizio dei diritti esclusivi accordati dal marchio, tenendo conto anche “dell’interesse del titolare del marchio a che il consumatore non venga indotto in errore circa la provenienza della merce”,³⁹⁷ la Corte ha stabilito che il titolare del marchio può, in linea di principio, legittimamente opporsi all’importazione di prodotti riconfezionati sui quali è un terzo indipendente ad aver apposto il marchio, affermando tuttavia che l’importazione è legittima ove ricorrano quattro condizioni, vale a dire che

“ (a) sia provato che l’esercizio del diritto al marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di distribuzione da questo adottato, contribuirebbe ad isolare artificialmente i mercati nazionali nell’ambito della Comunità; (b) sia dimostrato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto; (c) il titolare del marchio venga previamente informato della messa in vendita del prodotto riconfezionato; (d) sul nuovo imballaggio sia precisato da chi è stato effettuato il riconfezionamento”.³⁹⁸

La prima condizione esprime sinteticamente l’esigenza di contemperare gli interessi del titolare del marchio con il principio di libera circolazione intracomunitaria delle merci, senza peraltro che nella motivazione sia stato chiarito il significato dell’avverbio “artificialmente”; la seconda appare muovere dal presupposto che la confezione sia - almeno nel caso considerato - qualcosa di estraneo

³⁹⁶ Al punto 11 della motivazione.

³⁹⁷ Al punto 12 della motivazione.

³⁹⁸ Al punto 14 della motivazione.

alla nozione di "prodotto"; le ultime due condizioni configurano un onere di informazione a carico dell'importatore, da esercitarsi nei confronti sia del titolare del marchio (in via preventiva), sia del pubblico (attraverso l'indicazione sulla nuova confezione del responsabile del riconfezionamento). Al di là di un generico riferimento alla necessità di contemperare gli interessi considerati nel dettare la prima condizione, la Corte non ha tuttavia indicato le ragioni sottostanti all'imposizione di quell'onere.³⁹⁹

Quasi vent'anni dopo la sentenza *Hoffmann-La Roche*, la Corte di Giustizia ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente sulla medesima questione con tre sentenze emesse il medesimo giorno,⁴⁰⁰ importanti perché la correttezza della soluzione precedentemente fornita è stata verificata anche alla luce delle disposizioni della Direttiva e del Regolamento sul marchio comunitario.

Anche in questo caso si trattava di farmaci messi in commercio in Paesi dell'Unione Europea dal titolare del marchio o con il suo consenso, importati in Danimarca da un importatore parallelo (*Paranova*) che in alcuni casi aveva riconfezionato i prodotti con nuove scatole esterne, simili a quelle originali, sulle quali aveva riapposto il marchio, identico a quello con cui il prodotto originale era venduto in Danimarca dal titolare del marchio. Sulla confezione erano apposte le diciture «prodotto da...», indicando la

³⁹⁹ MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Ed Giuffrè, 2000, p. 152 ss.

⁴⁰⁰ C. Giust. 11 luglio 1996, *Bristol-Myers Squibb c. Paranova A/S*, Cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Racc. 1996 p. I-03457; C. Giust. 11 luglio 1996, *Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH c. Beiersdorf AG*, Cause riunite C-71/94, C-72/94 e C-73/94, Racc. 1996 p. I-03603; C. Giust. 11 luglio 1996, *MPA Pharma GmbH v Rhône-Poulenc Pharma GmbH*, C-232/94, Racc. 1996 p. I-03671. Su queste sentenze, aventi contenuto pressoché identico cfr. CARBONI, *Cases Past the Post on Trade Mark Exhaustion: An English Perspective*, in *E.I.P.R.*, 1997, p.198 ss.; CASTILLO DE LA TORRE, *Trade Marks and Free Movement of Pharmaceuticals in the European Community: To Partition or not to Partition the Market*, in *EIPR*, 1997, p. 304 ss.; DYKIAER-HANSEN, *The Trade Mark Directive and the Protection of Brands and Branding*, in *EIPR*, 1996, p. 62 ss.; NAZERALI, HOCKING, RANASINGHE, *Parallel Imports of Pharmaceuticals - a Prescription for Success or a Free Market Overdose?*, in *ECLR*, 1998, p. 332 ss.; SHEA, *Parallel Importers' Use of Trademarks: The European Court of Justice Confers Rights but also Imposes Responsibilities*, in *EIPR*, 1997, p. 103 ss.; TORREMANS, *New Repackaging under the Trade Mark Directive of Well-established Exhaustion Principles*, in *EIPR*, 1997, p. 664 ss. Prima di queste sentenze la Corte era tornata ad occuparsi del problema dell'importazione di farmaci riconfezionati nel 1981, con la sentenza C. Giust. 3 dicembre 1981, *Pfizer Inc. v Eurim-Pharm GmbH*, C-1/81, Racc., 1981. p.2913, ribadendo peraltro

denominazione del produttore, e «importato e riconfezionato da Paranova». Le medesime diciture erano in certi casi stampigliate anche su etichette apposte alle fiale o alle ampolle riconfezionate, e nella confezione era inserito dall'importatore un foglietto illustrativo in lingua danese, con le medesime indicazioni contenute in quello allegato ai prodotti venduti in Danimarca dall'impresa titolare del marchio.

La soluzione non si discosta da quella fornita dalla Corte in precedenza: premesso che la nozione di "stato del prodotto" di cui all'art. 7.2 della Direttiva va riferita "allo stato del prodotto all'interno della confezione",⁴⁰¹ se il riconfezionamento viene effettuato con modalità tali, appunto, da non alterare le condizioni originali del prodotto all'interno della confezione, la funzione essenziale di indicazione d'origine del marchio è salvaguardata, dato che non sorge inganno sull'origine dei prodotti, in quanto essi restano quelli fabbricati sotto la supervisione del solo titolare del marchio. Non può tuttavia essere trascurato che l'applicazione del principio di libera circolazione delle merci "conferisce all'importatore certi diritti che, in circostanze normali, sono riservati al titolare del marchio"⁴⁰² (come quelli di cui all'art. 5.3 della Direttiva), il che impone, nell'interesse del titolare, che quei diritti possano essere riconosciuti solo ove l'importatore rispetti le condizioni dettate dalla sentenza *Hoffmann-La Roche*, le quali sono state ulteriormente precisate.

La Corte ha infatti affermato,⁴⁰³ riguardo al significato del concetto di "isolamento artificioso dei mercati" espresso nella prima di quelle condizioni, che non è necessario

"che l'importatore debba dimostrare che, mettendo in commercio in vari Stati membri lo stesso prodotto in confezioni diverse, il titolare del marchio abbia intenzionalmente cercato di isolare i mercati nazionali nella

sostanzialmente le stesse conclusioni raggiunte nella sentenza *Hoffmann-La Roche c. Centrafarm*, cit. nota 394.

⁴⁰¹ Sentenza Paranova, al punto 59.

⁴⁰² *Ibidem*, al punto 69.

⁴⁰³ *Ibidem*, al punto 57.

Comunità.”⁴⁰⁴

È stato poi chiarito che l'importatore deve essersi limitato ad operazioni che non comportino alcun rischio di alterazione dello stato originario del prodotto interno alla confezione, e che spetta ai giudici nazionali verificare se ciò sia in concreto avvenuto.

Quanto agli oneri informativi imposti all'importatore, la Corte ha stabilito che egli debba indicare chiaramente sulla confezione sia che il prodotto è stato da lui riconfezionato (così da rendere chiaro al pubblico che il titolare del marchio non ha alcuna responsabilità della confezione esterna), sia la denominazione del produttore⁴⁰⁵ (così da non far apparire l'importatore come un licenziatario o un fabbricante per conto del titolare del marchio). Non è invece necessaria l'indicazione che il prodotto è stato riconfezionato senza l'autorizzazione del titolare del marchio, in quanto essa potrebbe “fornire l'impressione che il prodotto riconfezionato non sia del tutto legittimo”.

Il rilievo secondo cui, anche in presenza delle indicazioni appena menzionate, è comunque possibile “che la reputazione del marchio, e quella del suo titolare, possano essere pregiudicate da una presentazione inappropriata del prodotto riconfezionato” (da valutarsi “tenendo conto della natura del prodotto e del mercato cui è destinato”), ha condotto la Corte alla significativa affermazione che in quei casi

“il titolare del marchio ha un interesse legittimo, connesso all'oggetto specifico del diritto di marchio, a poter opporsi alla messa in commercio del prodotto”.

È stato così preso chiaramente atto che la tutela della reputazione del marchio, riconosciuta a certe condizioni dagli artt. 5.2 della Direttiva e 9.1 c) del

⁴⁰⁴ L'inopportunità di richiedere che l'importatore dimostri l'intento del titolare del marchio di isolare artificialmente i mercati è stata sottolineata dall'Avv. gen. Jacobs al punto 82 della sue conclusioni, ove è detto che “tale intento può essere difficile, o addirittura impossibile, da provare. Un importatore parallelo che desideri riconfezionare dei beni ha bisogno di essere in grado di determinare con un ragionevole grado di certezza se possa farlo legittimamente. La legittimità della sua condotta non deve dipendere dalle intenzioni soggettive di un'altra persona”. Il medesimo principio è stato richiamato anche da C. Giust. 11 novembre 1997 *Loendersloot c. Ballantine*, C- 349/95, Racc. 1997, p. I-6227.

⁴⁰⁵ Quest'ulteriore condizione, non contemplata nella sentenza *Hoffmann - La Roche c. Centrafarm*, era invece indicata al punto 11 della sentenza *Pfizer c. EurimPharm*, cit. nota 400..

Regolamento, rientra nell'oggetto specifico dei diritti accordati al titolare,⁴⁰⁶ ed è stato implicitamente rilevato che un pregiudizio a quella reputazione può essere arrecato anche da un uso del marchio in relazione a prodotti del medesimo genere, superando la lettera dell'art. 5.2 della Direttiva. E poiché la Corte ha riconosciuto che il pubblico richiede la qualità e integrità dei prodotti farmaceutici e che la loro presentazione può creare un affidamento a questo riguardo, una nuova condizione è stata aggiunta a quelle indicate nella sentenza *Hoffmann-La Roche*, vale a dire

“che la presentazione del prodotto riconfezionato non sia tale da poter nuocere alla reputazione del marchio e del suo titolare; pertanto, la confezione non deve essere difettosa, di cattiva qualità o inadeguata “

Infine, alla luce delle considerazioni appena richiamate, la terza condizione richiesta dalla sentenza *Hoffmann-La Roche* è stata integrata con l'obbligo per l'importatore di fornire al titolare del marchio, se questi lo richiede, un esemplare del prodotto riconfezionato, così da consentirgli di verificare sia che il riconfezionamento non è stato attuato con modalità tali da alterare, direttamente o indirettamente, lo stato originario del prodotto, sia che la presentazione del prodotto riconfezionato non è in grado di poter nuocere alla reputazione del marchio.

Se nella sentenza *Hoffmann-La Roche* le condizioni in base alle quali il titolare del marchio non può opporsi all'importazione parallela di farmaci riconfezionati dall'importatore erano state dettate con riferimento a qualsiasi tipo di prodotto, nelle sentenze *Paranova* la Corte di Giustizia ha ritenuto opportuno circoscrivere la portata della sua pronuncia (e dunque delle nuove condizioni ivi dettate) ai soli prodotti farmaceutici.

⁴⁰⁶ Lo stesso principio è stato successivamente enunciato da C. Giust. CEE, 11 novembre 1997 *Loendersloot c. Ballantine*, cit. alla nota 404, al punto 22; C. Giust. CEE, 23 febbraio 1999 *BMW c. Deenik*, c. C-63/97, Racc. 1999, p. I-905 al punto 52; C. Giust. CEE, 12 ottobre 1999 *Pharmacia & Upjohn c. Paranova*, c. C-379/97, Racc. 1999, p. I-6927, al punto 15. In termini simili la Corte di Giustizia si era espressa anche al punto 7 della sentenza *Hoffmann-La Roche c. Centrafarm*, cit. in nota 394 ma, come si osservava, in questo caso in un contesto dal quale emergeva che la tutela poteva essere accordata solo in presenza di un rischio di confusione.

Questa precisazione ha consentito alla Corte di imporre all'importatore obblighi meno gravosi in un caso, di poco successivo, nel quale la Corte ha affermato⁴⁰⁷ che la rietichettatura non comporta alcuna alterazione dello stato originario del prodotto, richiamando implicitamente il suo precedente assunto secondo cui quella nozione va riferita allo stato del prodotto all'interno della confezione. È stato peraltro riaffermato, in relazione alla rimozione e riapposizione dell'etichetta del prodotto, il principio secondo cui il titolare del marchio è tutelato nei confronti di atti che possono nuocere alla sua reputazione e a quella del marchio, stabilendosi che

“il terzo che effettua la rietichettatura del prodotto è tenuto a vigilare affinché la reputazione del marchio - e quindi del suo titolare - non sia danneggiata da una presentazione inadeguata del prodotto rietichettato.”

con la precisazione che spetta al giudice nazionale accertare se ciò avvenga in concreto, tenendo conto dell'interesse che il titolare.

La Corte ha fino ad oggi mantenuto costante il proprio orientamento basato sempre sulla necessità di contemperare gli interessi del titolare del marchio con il principio di libera circolazione intra-comunitaria delle merci, verificando in concreto, attraverso quello che viene definito un test di proporzionalità, che nelle singole fattispecie il suddetto equilibrio venga rispettato.⁴⁰⁸

3.3.3.2. Dall'esaurimento internazionale a quello comunitario.

La prima volta in cui la Corte di Giustizia ha affrontato il problema della liceità delle importazioni parallele da un Paese terzo risale a più di dieci anni prima dell'emanazione della Direttiva Marchi, ed in particolare ad un momento in cui nella proposta di Direttiva allora in discussione era ancora prevista la regola dell'esaurimento

⁴⁰⁷ Al punto 32 della sentenza 11 novembre 1997 *Loendersloot c. Ballantine*, cit. alla nota 404.

⁴⁰⁸ *OHLY, Trade marks and parallel importation - Recent developments in European law*, in *IIC* 1999, p. 512 ss.

internazionale. Si trattava del caso *EMI/CBS*,⁴⁰⁹ risolto giungendo ad una soluzione nella quale la questione veniva rimessa ai giudici nazionali ed ancora veniva fatto riferimento alla dottrina dell'origine comune.

Poiché l'*iter* legislativo della Direttiva Marchi e la successiva interpretazione che la Corte ha dato di tale testo normativo possono essere considerati paradigmatici della posizione della Comunità Europea sulla questione dell'esaurimento dei diritti di PI, ci occuperemo in questo paragrafo di ripercorrere le tappe fondamentali che hanno condotto le autorità comunitarie al definitivo rifiuto del regime dell'esaurimento internazionale.

Quattro anni dopo la sentenza *EMI/CBS*, allorché vennero predisposte la prima proposta di regolamento e la nuova versione della proposta di Direttiva,⁴¹⁰ il principio dell'esaurimento internazionale venne mantenuto. Le ragioni di questa scelta emergono chiaramente sia dall'ottavo considerando della proposta di Direttiva (assai simile, nella sua formulazione, al nono considerando della proposta di regolamento), ove si legge che

“la funzione, propria del marchio, di indicazione dell'origine implica che l'uso non può essere in linea di principio vietato né ad un terzo per prodotti commercializzati nella Comunità o fuori di essa dal titolare o con il consenso di quest'ultimo, né ad un licenziatario che effettui forniture di prodotti o servizi protetti dal marchio fuori del territorio che è oggetto della licenza”,

sia dal commento ufficiale all'art. 11 della proposta di regolamento (corrispondente all'art. 6.1 della proposta di Direttiva),⁴¹¹ ove è detto che

⁴⁰⁹ C. Giust. CEE, 15 gennaio 1976 *EMI c. CBS*, cit. alla nota 370.

⁴¹⁰ *Proposta di regolamento del Consiglio sul marchio comunitario*, in G.U.C.E., C 351, 31 dicembre 1980, p.5, pubblicata anche in *Riv. Dir. Ind.*, 1982, I, p. 87 ss., con osservazioni di GIUGLIEMENTTI, *Commento alla Proposta di Regolamento del Consiglio in tema di marchio comunitario*, *ivi*, p. 211 ss.; e *Proposta di prima Direttiva del Consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni in tema di marchi*, in G.U.C.E. C 331, 31 dicembre 1980, p.1, pubblicata anche in *Riv. Dir. Ind.* 1981, I, p. 98 ss, con osservazioni di GUGLIELMETTI, *Brevi osservazioni sul nuovo testo della Direttiva sul riavvicinamento delle legislazioni in materia di marchi*, *ivi*, p. 109 ss.

⁴¹¹ Ai sensi del quale: “Il diritto conferito dal marchio non autorizza a vietare l'uso per i prodotti da esso contrassegnati che vengono commercializzati dal titolare o con il suo consenso”.

“la regola secondo la quale il diritto sul marchio si estingue con la prima utilizzazione del marchio stesso, effettuata o autorizzata dal titolare, è la conseguenza diretta della funzione di indicazione d’origine cui il marchio adempie. A tale fine è praticamente irrilevante il luogo in cui il prodotto di marca è commercializzato. Per questo motivo il principio enunciato dall’art. 11 si applica a prescindere dal fatto che il prodotto munito del marchio comunitario sia stato commercializzato nella Comunità o al di fuori di essa”.

È nel parere espresso nel 1981 dal Comitato economico e sociale⁴¹² che iniziarono ad essere prospettati dubbi sull’opportunità della scelta di non limitare l’esaurimento al territorio della Comunità. Dopo aver respinto solo grazie ad un considerevole numero di astensioni una proposta di emendamento dell’art. 11 che adduceva ragioni di politica economica a sostegno dell’esaurimento comunitario,⁴¹³ il Comitato suggerì comunque nel suo parere che fra i motivi legittimi d’opposizione all’importazione fosse indicato

“ a) che il prodotto fornito di marchio da importare nella Comunità si differenzia come qualità da quello immesso in Commercio nella Comunità sotto lo stesso marchio; b) che il Paese terzo non consente da parte sua l’importazione di prodotti comunitari in una situazione analoga”.

⁴¹² Parere in merito ad una proposta di Direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi e alla proposta di regolamento del Consiglio sul marchio comunitario, in G.U.C.E C 310, 30 novembre 1981, pubblicata anche in *Riv. Dir. Ind.* 1982, I, p. 169 ss.

⁴¹³ La proposta di limitare il principio dell’esaurimento “ai soli prodotti che siano stati per la prima volta commercializzati nel mercato comune”, ottenne infatti 17 voti favorevoli, 34 contrari e 40 astensioni. Dalla motivazione dell’emendamento, riportata in un Allegato al Parere del Comitato, possono essere tratti almeno in parte gli argomenti che saranno poi tenuti in considerazione dalla Commissione nel decidere di limitare gli effetti dell’esaurimento al territorio della Comunità: “*Il principio dell’esaurimento internazionale del diritto sul marchio non è universalmente riconosciuto e, se sancito in una normativa CEE, esso danneggerebbe le imprese comunitarie nei confronti della concorrenza internazionale. Non è infatti vero che sia irrilevante il luogo in cui il prodotto di marca è per la prima volta commercializzato,*

Più drastica è invece stata la posizione assunta nel parere espresso dal Parlamento europeo,⁴¹⁴ ove si domandava alla Commissione di inserire, nel testo degli allora artt. 6 della proposta di Direttiva e 11 della proposta di Regolamento, le parole “nella Comunità”. Questa proposta venne accolta dalla Commissione e si giunse così, nelle proposte di Direttiva e di Regolamento del 1984, ad una nuova formulazione delle disposizioni precedentemente richiamate (poi mantenuta nelle corrispondenti norme delle versioni definitive), che circoscriveva gli effetti dell'esaurimento ai prodotti commercializzati “nella Comunità” dal titolare del marchio o con il suo consenso. Differentemente dalle prime proposte di Direttiva e di Regolamento, la questione dell'esaurimento non venne inserita fra quelle affrontate nei considerando alle versioni definitive. Un accenno alle ragioni delle scelte del legislatore comunitario è però contenuta nei lavori preparatori,⁴¹⁵ ove si legge che

“sulla questione dell'esaurimento internazionale dei diritti accordati da un marchio comunitario, la Commissione ha raggiunto l'opinione che il legislatore comunitario debba astenersi dall'introdurre questo principio e attenersi alla regola dell'esaurimento comunitario. La Comunità deve peraltro essere pronta a concludere, in un qualche tempo futuro, accordi bilaterali o multilaterali con importanti partner commerciali, nel caso in cui l'esaurimento internazionale sia introdotto dalle parti contraenti. La restrizione all'esaurimento comunitario non impedisce comunque alle corti

così come pretende la Commissione nella relazione introduttiva. Occorre piuttosto far sì che la Comunità abbia semmai eventuali argomenti da negoziare con paesi terzi nel quadro di accordi multilaterali.”

⁴¹⁴ Parere del 12 ottobre 1983 (Doc. EP 74/754/def.), in G.U.C.E. C 307, 14 novembre 1983, p. 66.

⁴¹⁵ Doc. COM (84) 470, def. In argomento cfr. le osservazioni di ALEXANDER, *Exhaustion of Intellectual Property Rights, Worldwide or Community (EEA) - Wide?*, in Kabel e Mom (Curatori), *Intellectual Property and Information Law, Essays in Honor of H. Cohen Jehoram*, Den Haag-London-Boston, 1998, p. 3 ss.; e di CARBONI, *Cases Past the Post on Trade Mark Exhaustion*, cit. p. 198 ss. Diversi anni più tardi, nella Risposta comune dei 26 aprile 1993, in G.U.C.E. C 340, 1994, p. 37, fornita a nome della Commissione alle interrogazioni scritte del Parlamento europeo E-3482/93, E-3483/93 e E-3483/94 in materia di diritti d'autore, veniva affermato che l'applicazione del principio dell'esaurimento internazionale “avrebbe effetti potenzialmente negativi sul funzionamento del mercato interno e della concorrenza”, anche perché “il titolare potrebbe correre il rischio di vedersi esposto ad una concorrenza sleale sul mercato ad opera di copie legittimamente commercializzate all'esterno della Comunità”, sottolineandosi che “quest'impostazione è in linea con le disposizioni relative all'esaurimento che si incontrano in varie altre direttive nel settore della proprietà intellettuale e industriale”.

nazionali di estendere questo principio in casi peculiari, in particolare quando, anche in assenza di un accordo formale, vengono garantite condizioni di reciprocità”

La questione della possibilità, per le corti nazionali, di adottare, sia pure in “casi peculiari”, la regola dell'esaurimento internazionale del marchio venne peraltro accantonata dagli organi comunitari. E anche se l'art. 7.1 della Direttiva è una delle disposizioni che gli Stati membri erano obbligati a recepire negli ordinamenti interni, la questione è rimasta a lungo controversa. È infatti solo a vent'anni di distanza dalla sentenza *EMI/CBS*, e a dieci dall'emanazione della Direttiva, che la Corte di Giustizia è tornata ad occuparsi di importazioni da un Paese extracomunitario, con la sentenza relativa al caso *Silhouette*,⁴¹⁶ relativa all'importazione in Austria di montature per occhiali non più alla moda che erano state precedentemente vendute dal titolare del marchio ad una società bulgara e da questa poste in commercio in Bulgaria e negli Stati dell'ex Unione Sovietica. Dopo aver preso atto che si trattava di prodotti originali che non avevano subito alterazioni, la Corte ha affermato che la stessa formulazione letterale dell'art. 7.1 della Direttiva chiarisce che gli effetti dell'esaurimento si verificano solo per i prodotti messi per la prima volta in commercio nella Comunità.

Il problema se questa disposizione detti solo il contenuto minimo delle norme nazionali in materia (nel senso che gli Stati sarebbero liberi di ammettere anche l'esaurimento internazionale), o invece disciplini interamente la questione, obbligando i Paesi membri a circoscrivere all'ambito comunitario la portata del principio dell'esaurimento, è stato risolto dalla Corte in quest'ultimo senso, sulla scorta essenzialmente di due argomenti. In primo luogo, l'art. 7.1 della Direttiva non è una norma la cui attuazione sia opzionale per gli Stati membri: quando questa facoltà viene accordata, il testo della Direttiva lo chiarisce espressamente. Ma soprattutto, l'interpretazione accolta viene definita come

⁴¹⁶ C. Giust. 16 luglio 1998, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH*. C-355/96, Racc. 1998 p. I-04799.

“l'unica pienamente atta a realizzare la finalità della Direttiva, che è quella di salvaguardare il funzionamento del mercato interno. Infatti, una situazione nella quale alcuni Stati membri possono stabilire l'esaurimento internazionale, e altri soltanto l'esaurimento comunitario, creerebbe inevitabilmente ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi”⁴¹⁷

Come ha rilevato la quasi totalità dei commentatori,⁴¹⁸ l'argomento si fonda su di una preoccupazione seria e ragionevole, ma nasconde le più intime ragioni politiche che sorreggono la soluzione adottata, le quali emergono con maggiore chiarezza dall'opinione dell'avvocato generale, le cui conclusioni sono state integralmente accolte dalla Corte. In quell'opinione si legge infatti che

“senza dubbio considerazioni di politica commerciale e preoccupazioni relative alla possibile assenza di reciprocità sono fra le ragioni in base alle quali la regola dell'esaurimento internazionale, che compariva nella versione originaria della proposta della Commissione, non è stata mantenuta”⁴¹⁹

e poco più avanti che

“c'è sicuramente un forte argomento fondato sull'interesse al libero commercio a livello internazionale. Ad alcuni commentatori l'esclusione dell'esaurimento internazionale apparirà protezionistica e pertanto

⁴¹⁷ Al punto 27 della motivazione.

⁴¹⁸ Cfr. in particolare ABBOTT E VERKADE, *The Silhouette of a Trojan Horse: Reflexions on Advocate General Jacob's Opinion in Silhouette c. Hartlauer*, in *J. Bus. L.* 1998, p. 413 ss.; ALEXANDER, *Exhaustion of Trade Mark Rights in the European Economic Area*, in (24) *Eur. L. Rev.* 1999, p. 56 ss.; BAUDENBACHER, *Trademark Law and Parallel Imports in a Globalized Word - Recent Developments in Europe with Special Regard to the Legal Situation in the United States*, in *Fordh. Int. Jour.* 1999, p. 645 ss.; CORNISH, *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, in *EIPR* 1998, p. 172 ss.; HAYS, *The Silhouette Case: The European Union Moves to the Highest Common Denominator on the Gray Market Question*, in (88) *TMR* 1998, p. 234 ss.; HAYS E HANSEN, *Silhouette is not the Proper Case Upon Which to Decide the Parallel Importation Question*, in (14) *EIPR* 1998, p. 277 ss.; OHLY, *Trade Marks and Parallel Importation - Recent developments in European law*, in *IIC* 1999, p. 512 ss.; PAGENBERG, *The Exhaustion Principle and «Silhouette» Case*, in *IIC* 1999, p. 19 ss.

⁴¹⁹ Al punto 47 delle conclusioni.

pericolosa. Le considerazioni di politica commerciale possono tuttavia essere più complesse di quanto essi ammettano. Ho già menzionato la preoccupazione riguardante la possibile assenza di reciprocità ove la Comunità stabilisse unilateralmente la regola dell'esaurimento internazionale. In ogni caso non fa parte delle funzioni della Corte cercare di tenere in considerazione simili valutazioni politiche".⁴²⁰

La Corte non ha, in effetti, rivolto alcun cenno, nella motivazione della sentenza *Silhouette*, alle ragioni di politica economica che possono sorreggere la tesi dell'esaurimento comunitario. Ha però osservato che⁴²¹

"le autorità comunitarie competenti potrebbero sempre estendere, mediante la conclusione di accordi internazionali in materia - come è stato fatto nell'ambito dell'accordo SEE⁴²² - l'esaurimento previsto dall'art. 7 ai prodotti posti in commercio in paesi terzi".

Le conclusioni raggiunte nella sentenza *Silhouette* sono state ribadite dalla Corte un anno più tardi, in un caso relativo all'importazione parallela in Belgio di scarpe fabbricate nel Salvador da un licenziatario del titolare del marchio.⁴²³ La questione oggetto di discussione era se, perché possa dirsi che un prodotto oggetto di importazione parallela è stato commercializzato nella Comunità con il consenso del titolare del marchio, occorra che tale consenso sia stato prestato in relazione agli specifici prodotti importati, ovvero sia sufficiente che il titolare abbia autorizzato la commercializzazione nella Comunità di prodotti identici ma appartenenti a partite diverse.

⁴²⁰ Al punto 52 delle conclusioni.

⁴²¹ Al punto 30 della sentenza.

⁴²² Per effetto dell'Accordo istitutivo dello Spazio Economico Europeo (SEE) (pubblicato in *G.U.C.E.* L 1, 1994, p. 3), entrato in vigore il 1° gennaio 1994 (il 1° maggio 1995 per il Liechtenstein), la Direttiva 89/104 CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa è uno degli atti legislativi che trovano applicazione nel SEE, costituito dai Paesi dell'Unione Europea e dai Paesi dell'EFTA (attualmente Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera). In particolare, l'Allegato XVII all'Accordo ha modificato il testo dell'art. 7.1 della Direttiva, sostituendo all'espressione "nella Comunità" le parole "in una Parte Contraente".

⁴²³ C. Giust. CEE, 1 luglio 1999 *Sebago c. GB Unic*, C-173/98, Racc. 1999 p. I-4103.

La Corte, dopo aver riassunto i principi dettati nella sentenza *Silhouette* ricordando

“che, secondo il testo stesso dell'art. 7 della Direttiva, l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio d'impresa ha luogo solo nel caso in cui i prodotti siano stati messi in commercio nella Comunità (nel SEE dopo l'entrata in vigore dell'accordo SEE) e che la direttiva non lascia agli Stati membri la possibilità di stabilire nel loro diritto nazionale l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio per prodotti posti in commercio in paesi terzi”,⁴²⁴

ha affermato che, quantunque il testo dell'art. 7.1 della direttiva non lo stabilisca espressamente,

“i diritti conferiti dal marchio si esauriscono solamente per gli esemplari del prodotto che sono stati posti in commercio sul territorio definito da tale disposizione con il consenso del titolare”,⁴²⁵

adducendo a sostegno di questa soluzione l'argomento che sia nella giurisprudenza della Corte relativa all'applicazione dell'art. 7.1, sia nel testo dell'art. 7.2 della Direttiva, si fa riferimento alla “commercializzazione *ulteriore*” dei prodotti, chiarendo così che il principio dell'esaurimento riguarda solo gli specifici prodotti che sono stati oggetto di una prima immissione sul mercato di un Paese dell'Unione Europea con il consenso del titolare del marchio.

Entrambe le sentenze sopra citate sono state – visto la rilevanza del tema trattato e la posizione assunta dalla Corte – oggetto di critica da parte della dottrina che ha sottolineato come le ragioni giuridiche a fondamento di tali decisioni non solo restino in

⁴²⁴ Al punto 17 della sentenza.

⁴²⁵ Al punto 19 della sentenza.

gran parte oscure, ma appaiano confliggere apertamente con i principi su cui si fonda il sistema comunitario dei marchi.⁴²⁶

L'assunto, espresso nella sentenza *Silhouette*, secondo cui l'applicazione negli ordinamenti nazionali di regole differenti in tema di importazioni parallele potrebbe creare ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria delle merci ed alla conseguente creazione di un effettivo mercato unico, può essere ritenuta costituire una ragionevole regola applicativa dell'art. 7.1 della Direttiva, ma non può chiarire in alcun modo quale fondamento giuridico abbia la decisione del legislatore comunitario, che ne costituisce il presupposto, di circoscrivere gli effetti dell'esaurimento al territorio della Comunità. Né dai lavori preparatori emergono motivazioni diverse da "ragioni di politica commerciale", coincidenti in sostanza con l'intendimento di impedire le importazioni parallele di prodotti provenienti da Paesi extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità.

È invece indubbio che qualsiasi restrizione territoriale del principio dell'esaurimento mal si concilia con un sistema nel quale sono da tempo consolidati i principi secondo cui la funzione essenziale del marchio è quella di indicazione d'origine, l'esistenza di un rischio di confusione sull'origine costituisce la condizione specifica della tutela, ed è imputabile al titolare ogni uso del marchio che sia stato effettuato da lui direttamente o con il suo consenso. Se in effetti il titolare di un marchio avente sede in un Paese dell'Unione Europea, dopo aver contraddistinto con quel segno una serie di prodotti, ne mette in commercio alcuni nella Comunità ed altri in un Paese extracomunitario, e questi ultimi vengono esportati in un Paese della Comunità senza aver subito alcuna alterazione, appare assai difficile trovare una giustificazione,

⁴²⁶ MANSANI, *La funzioni di indicazione d'origine del marchio*, cit. p. 186 ss; BEIER, *Industrial Property and the Free movement of goods in the internal European market* in IIC 1990, p. 131 ss, il quale è stato fra i più convinti sostenitori di un'interpretazione estensiva dell'art. 7 della Direttiva Marchi, che doveva essere letta nel senso di obbligare gli Stati membri all'applicazione della dottrina dell'esaurimento regionale con riferimento ai beni commercializzati all'interno dell'Unione Europea; per il resto, cioè per quanto riguarda i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, avrebbero dovuto essere liberi di scegliere di applicare oppure no il regime dell'esaurimento internazionale nel rispetto della propria tradizione normativa e giurisprudenziale.

coerente con i principi appena richiamati, del fatto che la loro importazione e commercializzazione costituiscano in sé considerate atti di contraffazione di marchio.⁴²⁷

Né, d'altro canto, una simile giustificazione è mai stata offerta dagli organi comunitari, che si sono sempre limitati a richiamare al riguardo ragioni generali di politica commerciale. Quando anzi l'avvocato generale Jacobs, nelle sue conclusioni relative al caso *Silhouette*, ha riportato⁴²⁸ la tesi avanzata dal governo svedese, secondo cui

“la funzione dei marchi è essenzialmente quella di garantire al consumatore la possibilità di identificare l'origine del prodotto. Non fa parte della funzione di un marchio consentire al titolare di isolare i mercati e di sfruttare differenziali di prezzo. L'adozione dell'esaurimento internazionale apporterebbe sostanziali vantaggi ai consumatori, e promuoverebbe la concorrenza di prezzo”,

ha affermato subito dopo:

“Confesso di trovare questi argomenti estremamente attraenti.⁴²⁹ Deve tuttavia essere ricordato che la giurisprudenza della Corte sulla funzione del marchio è stata elaborata nel contesto della Comunità, non del mercato mondiale”.

Osservazione quest'ultima che non appare peraltro decisiva: se è vero che la definizione della funzione del marchio nell'ambito comunitario è stata ampiamente influenzata dal principio della libera circolazione dei prodotti di marca, il principio secondo cui i limiti della protezione accordata dal marchio sono essenzialmente segnati dalla funzione di indicazione d'origine è stato recepito, oltre che, come abbiamo visto,

⁴²⁷ *Ibidem*.

⁴²⁸ Al punto 48 delle conclusioni.

⁴²⁹ La medesima espressione viene utilizzata dall'Avv. Gen. Jacobs anche al punto 26 delle sue conclusioni relative al caso *Sebago*, sempre nel commentare la tesi secondo cui “nei casi relativi alla commercializzazione di prodotti originali al di fuori del SEE, l'importazione di tali prodotti nel SEE non pregiudica le funzioni del marchio quale indicazione dell'origine e qualità del prodotto”.

nei TRIPs, anche nei principali Paesi extracomunitari, in molti dei quali viene fra l'altro seguito il principio dell'esaurimento internazionale.⁴³⁰

L'assenza di qualsiasi giustificazione teorica della limitazione all'ambito comunitario del principio dell'esaurimento, ed anzi il suo palese contrasto con la funzione di indicazione d'origine del marchio, sono rinvenibili fra le ragioni che hanno indotto la Corte dell'EFTA (*European Free Trade Association*), che ha giurisdizione nelle controversie relative all'applicazione della Direttiva 89/104/CE in materia di marchi nei Paesi dell'EFTA,⁴³¹ a dare dell'art. 7.1 della Direttiva un'interpretazione diversa da quella poco tempo dopo fornita dalla Corte di Giustizia nel caso *Silhouette*.

Il caso sottoposto alla Corte EFTA⁴³² riguardava l'importazione parallela in Norvegia di lampade provenienti dagli Stati Uniti, dove erano fabbricate e messe in commercio dal titolare del marchio. Dopo aver richiamato i principi espressi dalla Corte di Giustizia nell'applicazione degli artt. 28 e 30 del Trattato in tema di marchi,⁴³³ la Corte EFTA ha diffusamente esaminato il principio dell'esaurimento internazionale dei diritti di marchio⁴³⁴:

⁴³⁰ Abbiamo visto il Giappone al quale si aggiungono, fra gli altri, Canada, Indonesia Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda. Cfr. sul punto MANSANI, *La funzione di indicazione di marchio*, cit. p. 186 ss. Anche l'art. 13 del Protocollo sui marchi adottato, al fine di adeguare le legislazioni nazionali alle disposizioni contenute nei TRIPs, nel quadro del Protocollo di Ouro Preto del 17 dicembre 1994, stipulato dai Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), è stato interpretato nel senso che il principio dell'esaurimento si applica senza limitazioni territoriali: si veda la decisione del Consiglio 8/95 del 5 agosto 1995.

⁴³¹ Ai sensi dell'Accordo istitutivo dello Spazio Economico Europeo (SEE) citato alla nota 422. Inoltre, il Protocollo 28 dell'Accordo, relativo alla proprietà intellettuale, stabilisce al punto 1 dell'art. 2 (rubricato «esaurimento dei diritti») che le Parti Contraenti «disporranno riguardo all'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale così come stabilito nella legge della Comunità. A prescindere dai futuri sviluppi della giurisprudenza, questa disposizione dovrà essere interpretata in conformità al significato stabilito nelle rilevanti sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea rese *prima* (corsivo aggiunto - n.d.r.) della sottoscrizione dell'Accordo».

⁴³² C. EFTA, 3 dicembre 1997 *MAG Instrument c. California Trading Co.*, E-2/97, in *Rep. C. EFTA*, 1997, pubblicata anche in *IIC* 1998, p. 316 e in *Riv. dir. ind.* 1999, II, p. 395 ss., con una breve nota di DRAGOTTI, *Esaurimento, importazioni parallele e rischio di confusione*. Sulla sentenza cfr. anche le osservazioni di OHLY, *Trade Marks and Parallel Importation*, cit. p. 521 ss.; JEHORAM, *Prohibition of parallel imports through intellectual property rights*, in *IIC* 1999, p. 495 ss.

⁴³³ Ed in particolare l'assunto secondo cui «il titolare di un marchio tutelato dalla legislazione di uno Stato membro non può far leva su quella legislazione per impedire l'importazione o la commercializzazione di un prodotto che è stato immesso sul mercato in un altro Stato membro da lui o con il suo consenso» (punto 15 della decisione).

⁴³⁴ Ai punti 19 e 20 della decisione.

“La Corte EFTA nota che il principio dell'esaurimento internazionale obbedisce all'interesse al libero commercio e alla libera concorrenza e pertanto a quello dei consumatori. Le importazioni parallele da Paesi estranei allo Spazio Economico Europeo portano ad una maggiore offerta di beni recanti un marchio sul mercato. In conseguenza di questa situazione, i livelli di prezzo dei prodotti sono inferiori rispetto ad un mercato nel quale solo importatori autorizzati dal titolare del marchio distribuiscono i loro prodotti. Inoltre, il principio dell'esaurimento internazionale è in linea con la principale funzione del marchio, che è quella di consentire ai consumatori di identificare con certezza l'origine dei prodotti. La Corte di Giustizia CE ha definito l'oggetto specifico del marchio nel senso di garantire l'identità dell'origine del prodotto recante il marchio al consumatore o all'utilizzatore finale, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione quel prodotto da quelli aventi una diversa origine. Questo fondamentale scopo non entra in discussione nel presente caso, dal momento che i prodotti importati sono prodotti originali recanti il marchio originale e controllati dal titolare del marchio. La funzione di qualità o di garanzia del marchio può essere considerata come parte della funzione d'origine. Inoltre, la Corte di Giustizia CE ha recentemente sottolineato l'importanza della protezione della reputazione di un marchio. La Corte EFTA nota tuttavia che la protezione della reputazione non può essere ritenuta una funzione principale del marchio che imponga un divieto di importazioni parallele. Il principio dell'esaurimento internazionale è pertanto totalmente coerente alla funzione di indicazione d'origine del marchio”.

La Corte EFTA ha poi preso in esame gli argomenti sollevati dalla Commissione e dai governi francese, tedesco e britannico, analoghi a quelli che sarebbero poi stati adottati in sede comunitaria nel caso *Silhouette*. Quanto alla genesi storica dell'art. 7.1 della Direttiva, essa non offre secondo la Corte EFTA elementi decisivi di valutazione, tant'è

vero che quella norma è stata interpretata in alcuni ordinamenti nel senso che, fermo restando il principio dell'esaurimento comunitario per i prodotti messi in commercio nella Comunità, per quelli commercializzati per la prima volta altrove, gli Stati membri sarebbero liberi di applicare la regola dell'esaurimento internazionale.⁴³⁵ L'argomento principale su cui si sarebbe poi fondata la sentenza *Silhouette*, vale a dire che una difforme applicazione dell'art. 7.1 potrebbe portare a disparità di trattamento in grado di generare ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria delle merci, viene poi ritenuto inapplicabile agli Stati dell'EFTA, sulla scorta dell'osservazione che, diversamente dal Trattato CE, l'Accordo SEE non istituisce un'unione doganale, ma solo un'area di libero commercio. Di conseguenza, se il principio di libera circolazione delle merci si applica nell'ordinamento comunitario a tutti i prodotti posti legittimamente in commercio in uno Stato membro, in ambito EFTA esso riguarda soltanto i prodotti che hanno origine nel SEE, non potendo dunque trovare applicazione in relazione a lampade prodotte negli Stati Uniti e poi importate in Norvegia. Infine, poiché l'Accordo SEE mira a costituire un'area di libero commercio ma non un'unione doganale con una politica commerciale uniforme, gli Stati membri dell'EFTA devono restare liberi di concludere accordi commerciali unilaterali con Paesi terzi,⁴³⁶ il che osta ad un'interpretazione dell'art. 7.1 che obblighi gli Stati EFTA a restringere la loro libertà di azione in materia commerciale per uniformarsi alla regola dell'esaurimento comunitario.

La sentenza *MAG* non rappresenta l'unico tentativo di aggirare la rigida posizione della Corte di Giustizia in merito alla questione dell'esaurimento comunitario dei diritti di PI.

Una soluzione che perviene ad esiti differenti da quelli raggiunti nelle sentenze della Corte di Giustizia CE relative ai casi *Silhouette* e *Sebago*, ancorché sulla scorta di una motivazione che mira ad escludere ogni conflitto con i principi generali enunciati in quelle sentenze, è stata espressa di recente dalla *High Court* britannica.⁴³⁷ Il caso riguardava l'importazione parallela in Gran Bretagna di profumi, contraddistinti dal

⁴³⁵ Al punto 23 della decisione.

⁴³⁶ Così come previsto dagli artt. 5 e 6 del Protocollo 28.

⁴³⁷ *High Court (Laddie J.)* 18 maggio 1999 *Zino Davidoff SA c. A&G Imports Limited*, in *IIC*, 1999, p. 567 ss.

marchio *Davidoff*, messi in commercio per la prima volta a Singapore da un distributore esclusivo.

Il ragionamento seguito dalla Corte britannica è sostanzialmente stato questo: secondo i principi indicati dalla Corte di Giustizia, le normative degli Stati membri non possono imporre il principio dell'esaurimento internazionale e dunque impedire al titolare del marchio di opporsi all'importazione di prodotti provenienti da Paesi extracomunitari nei quali essi sono stati messi in commercio con il suo consenso. Questo principio, tuttavia, non vieta al titolare di raggiungere con i distributori aventi sede al di fuori della Comunità un accordo, espresso o implicito, che li autorizzi a rivendere i loro prodotti in modo da consentire la loro reimportazione parallela. Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato nell'ordinamento britannico,⁴³⁸ un accordo che imponga al distributore restrizioni alla circolazione dei prodotti da lui venduti deve essere chiaramente notificato al distributore al momento della fornitura di quei prodotti; altrimenti, si dovrà presumere che il titolare abbia implicitamente autorizzato il distributore a rivendere i prodotti nel modo che quest'ultimo preferisce, e dunque anche ad importatori paralleli. Poiché nel caso di specie nessuna restrizione contrattuale era stata imposta al distributore di Singapore, si doveva concludere che il titolare avesse implicitamente autorizzato l'importazione parallela dei prodotti provenienti da quel distributore.

Ancorché brillantemente argomentata, la soluzione espressa dalla *High Court* britannica sembra per parte della dottrina, costituire soprattutto un efficace espediente per non applicare la regola dell'esaurimento comunitario dei diritti di marchio.⁴³⁹ È,

⁴³⁸ Risalente a *Betts v. Wilmott* (1861), 6 Ch. App., p. 239, già vista nel paragrafo 3.1, nella quale è stato affermato che "quando una persona ha venduto un bene, egli si attende di esercitare un controllo su di esso, e vi deve essere un accordo chiaro ed esplicito sul contrario per giustificare l'affermazione del venditore che egli non ha concesso all'acquirente la licenza di vendere o di usare il suo bene ove desidera, anche in contrasto con quanto desidera il venditore". Per una più estesa analisi di questo principio (applicato anche in altri Paesi di *common law* quali l'India, il Sudafrica e l'Australia) cfr. YUSUF e MONCAYO VON HASE, *Intellectual Property Protection and International Trade: exhaustion of rights revisited*, in *World Compet.* 1992, 1, p. 115 ss.

⁴³⁹ cfr. CARBONI, *Zino Davidoff SA v. A&G Imports Limited: a Way Around Silhouette?*, in (15) *EIPR*, 1999, p. 524 ss.; OHLY, *Trade Marks and Parallel Importation*, cit. p. 528 ss.; MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine*, cit. p. 186 ss.; STAMATOUDI E TORREMANS, *International Exhaustion in*

infatti, indubbio che il titolare del marchio possa contrattualmente impegnarsi a consentire l'importazione parallela da un certo Paese extracomunitario dei suoi prodotti; quel che però è discutibile, visto anche l'accanimento concretamente mostrato dal titolare nel cercare di impedire quell'importazione, è che nella fattispecie davvero quel consenso fosse stato accordato, sia pure in forma implicita.⁴⁴⁰ Mentre la reale opinione dell'estensore sulle posizioni assunte dalla Corte di Giustizia nell'affermare il principio dell'esaurimento comunitario appare emergere chiaramente da un passo della sentenza

“Il caso *Silhouette* ha conferito al titolare del marchio un diritto parassitario di interferire nella distribuzione di beni che ha poco o nulla a che vedere con l'effettiva funzione del diritto di marchio. È difficile credere che un legislatore correttamente informato volesse perseguire un simile risultato, anche se si tratta dell'effettivo dettato dell'art. 7.1 della direttiva”.

La questione fu portata avanti la Corte di Giustizia che ebbe modo di confermare la propria posizione disattendendo le aspettative di coloro che vedevano nelle argomentazioni del Giudice *Laddie* un modo per affermare anche in ambito comunitario il principio dell'esaurimento internazionale dei diritti di PI.

La Corte ebbe modo di ricordare che, negli artt. 5 e 7 della Direttiva, il legislatore comunitario ha consacrato la regola dell'esaurimento comunitario, vale a dire quella in forza della quale il diritto attribuito dal marchio non consente al suo titolare di vietare l'uso del medesimo per prodotti messi in commercio nel SEE con questo marchio da lui stesso o con il suo consenso. Adottando tali disposizioni, il legislatore comunitario non ha lasciato agli Stati membri la possibilità di riconoscere nel loro diritto nazionale l'esaurimento del diritto conferito dal marchio per prodotti posti in commercio in paesi terzi.⁴⁴¹ L'effetto della Direttiva è pertanto quello di limitare l'esaurimento del diritto attribuito al titolare del marchio ai soli casi in cui i prodotti

the European Union in the light of "Zino Davidoff": contract versus trade mark law?, in *IIC* 2000, p. 123 ss.

⁴⁴⁰ MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine*, cit, p. 186 ss.

siano immessi in commercio nel SEE e di permettere al titolare di vendere i suoi prodotti al di fuori di questa zona senza che tale commercializzazione esaurisca i suoi diritti all'interno del SEE. Precisando che l'immissione sul mercato al di fuori del SEE non esaurisce il diritto del titolare d'impedire l'importazione di tali prodotti effettuata senza il suo consenso, il legislatore comunitario ha così permesso al titolare del marchio di controllare la prima immissione sul mercato nel SEE dei prodotti contrassegnati dal marchio.⁴⁴²

La Corte aggiunge che mediante le due questioni pregiudiziali proposte, il giudice nazionale mirava principalmente a conoscere in quale circostanza si potesse ritenere che il titolare di un marchio avesse acconsentito, direttamente o indirettamente, a che terzi, proprietari attuali di prodotti contrassegnati con un dato marchio e immessi in commercio al di fuori del SEE dal titolare o con il suo consenso, importassero i detti prodotti e li mettessero in commercio all'interno del SEE. Si trattava dunque di precisare la nozione di "consenso" e di chiarire quali forme di consenso del titolare del marchio all'immissione in commercio nel SEE esaurissero i propri diritti di PI.

La Corte affermò che, rappresentando il consenso l'elemento determinante per l'estinzione di tali diritti, a lei spetta dare un'interpretazione uniforme della nozione di "consenso" a un'immissione in commercio all'interno del SEE, quale contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva. Al contrario, se la nozione di consenso dipendesse dall'ordinamento nazionale degli Stati membri, potrebbe derivarne, per i titolari di marchi, una tutela variabile in funzione della legge volta a volta applicabile. L'obiettivo di una "medesima tutela" "negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri", fissata nel nono considerando della Direttiva 89/104 e giudicata "fondamentale" da quest'ultimo, non sarebbe raggiunto.

Chiarito il fondamento giuridico, la Corte statui che l'art. 7, n. 1, della Direttiva deve essere interpretato nel senso che il consenso del titolare di un marchio a una messa in commercio all'interno del SEE di prodotti contrassegnati con questo marchio che siano stati precedentemente messi in commercio al di fuori del SEE da questo titolare o

⁴⁴¹ C. Giust. 16 luglio 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, cit. alla nota 416.

con il suo consenso può essere tacito, quando è desumibile da elementi e circostanze anteriori, concomitanti o posteriori all'immissione in commercio al di fuori del SEE le quali, valutate dal giudice nazionale, esprimano con certezza una rinuncia del titolare al proprio diritto di opporsi a un'immissione in commercio all'interno del SEE.

La regola generale è, quindi, che il consenso sia espresso; può essere tacito ma a condizione che gli elementi presi in considerazione per considerare esistente un consenso tacito esprimano con certezza una rinuncia del titolare del marchio a far valere il suo diritto esclusivo. Siccome anche questa valutazione deve avvenire alla luce del diritto comunitario e non invocando l'applicazione di disposizioni di legge nazionali volte a limitare la tutela accordata al titolare del marchio dagli artt. 5 e 7 della Direttiva,⁴⁴³ la Corte ha chiarito che il consenso tacito non può risultare

- “- da una mancata comunicazione, da parte del titolare del marchio, a tutti gli acquirenti successivi dei prodotti immessi in commercio al di fuori del SEE, della sua opposizione a una messa in commercio all'interno del SEE;
- da una mancata indicazione, sui prodotti, di un divieto di messa in commercio all'interno del SEE;
- dalla circostanza che il titolare del marchio abbia ceduto la proprietà dei prodotti contrassegnati con il marchio senza imporre restrizioni contrattuali e che, in base alla legge applicabile al contratto, il diritto di proprietà ceduto comprenda, in mancanza di siffatte restrizioni, un diritto illimitato di rivendita o, quanto meno, un diritto di vendere successivamente i prodotti all'interno del SEE.”⁴⁴⁴

La Corte, dunque, non rinuncia neanche in occasione della sentenza in commento al regime dell'esaurimento comunitario.

⁴⁴² C. Giust. 1° luglio 1999, *Sebago e Maison Dubois*, C-173/98, cit. alla nota 423.

⁴⁴³ Al punto 59 della sentenza.

⁴⁴⁴ Al punto 60 della sentenza.

In materia di brevetti non possiamo dare conto di un dibattito in ambito comunitario in relazione al regime di esaurimento internazionale dei diritti di privativa articolato come quello che si è sviluppato in materia di marchi. Manca in primo luogo un testo normativo che contenga una disposizione simile a quella dell'art. 7 della Direttiva Marchi, né vi è alcun precedente in cui la Corte abbia esplicitamente affrontato la questione dell'esaurimento internazionale dei diritti di brevetto così come è stato fatto nelle sentenze *Silhouette*, *Sebago* e *Davidoff* sopra analizzate.

Rimane quindi fermo quanto stabilito dalla Corte nella sentenza Merck del 1996⁴⁴⁵ nella quale, come abbiamo visto, viene sancita anche in materia di brevetti l'applicazione del regime dell'esaurimento comunitario. Da tale affermazione può farsi ragionevolmente discendere il rifiuto del principio dell'esaurimento internazionale. Se, infatti, il rifiuto di tale regime si basa, come abbiamo visto, prevalentemente su ragioni di opportunità politiche, tali ragioni sopravvivono anche, e soprattutto, con riferimento alla tutela delle privative brevettuali. Tale considerazione sembra supportata anche dal fatto che nella Proposta di regolamento sul brevetto comunitario⁴⁴⁶ all'art. 10 si legge "I diritti conferiti dal brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato dal brevetto che vengono compiuti nel territorio degli Stati membri dopo che il prodotto è stato commercializzato *nella Comunità* (corsivo aggiunto n.d.r.) dal titolare del brevetto o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto".

La formulazione di tale articolo si avvicina molto a quella dell'art. 7 della Direttiva, ed è presumibile che la posizione delle autorità comunitarie sull'eventuale interpretazione dell'art. 10 della suddetta proposta di Regolamento (qualora evidentemente il medesimo testo formasse oggetto della

⁴⁴⁵ Vedi nota 468.

⁴⁴⁶ Proposta di regolamento del Consiglio sul Brevetto Comunitario dell'8 marzo 2004, doc. 7119/04.

corrispondente Direttiva una volta adottata) sarebbe corrispondente alle posizioni già espresse con riferimento alla Direttiva.

Capitolo quarto

L'ESAURIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEL QUADRO DELL'ACCORDO WTO/TRIPS

4.1 INTRODUZIONE; 4.2 LE RAGIONI ECONOMICHE ALLA BASE DELLA SCELTA DELLA DOTTRINA DELL'ESAURIMENTO TERRITORIALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. UNA SCELTA OBBLIGATA?; 4.3 ACCESSO AI FARMACI E POSIZIONE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO SULLA QUESTIONE DELL'ESAURIMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE; 4.4 LA TEORIA DELL'ESAURIMENTO INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE AL VAGLIO DELLE NORME INTERNAZIONALI; 4.5 CONCLUSIONI.

4.1 Introduzione

L'analisi dei precedenti giurisprudenziale relativi alla questione dell'esaurimento dei diritti di PI nel territorio dei tre massimi attori del commercio internazionale ha messo in luce come la teoria dell'esaurimento di tali diritti, laddove applicata nella prospettiva territoriale, sia suscettibile di essere utilizzata come strumento per la creazione di barriere agli scambi commerciali, attraverso il frazionamento dei mercati e l'impedimento della libera circolazione delle merci.⁴⁴⁷

Questo capitolo si propone di indagare le ragioni economiche alla base della scelta dell'applicazione del principio dell'esaurimento territoriale dei diritti di PI, e di verificare la compatibilità di tale scelta, condivisa dalla maggioranza degli Stati industrializzati, con il sistema di regolamentazione degli scambi internazionali instaurato con la costituzione del WTO.

⁴⁴⁷ ABBOT, *First report (final) to the committee on international trade law of the international law association on the subject of parallel importation, April 1997*, in *Journ. Int. Econ. Law*, 1998, p. 607 ss.; ULLRICH, *TRIPs, adequate protection, inadequate trade, adequate competition policy*, in *4 Pc. Rim. L. & Pol'y J.*, 1995, p. 153 ss.; VERMA, *Exhaustion of intellectual property rights and free trade - art. 6 of the TRIPs Agreement*, in *IIC* 1998, p. 534 ss.

4.2 Le ragioni economiche alla base della scelta della dottrina dell'esaurimento territoriale dei diritti di proprietà intellettuale. Una scelta obbligata?

Dal punto di vista economico, gli effetti dell'esaurimento internazionale dei diritti di PI rispetto a quelli dell'esaurimento territoriale sono controversi.

Secondo l'approccio più intuitivo, ogni restrizione territoriale del principio dell'esaurimento permette al titolare dei diritti di PI di attuare una discriminazione sul prezzo dei suoi prodotti in relazione al luogo di commercializzazione, avvalendosi dei diritti di esclusiva accordati dai titoli di proprietà intellettuale al fine di controllare il sistema distributivo in modo da restringere la concorrenza fra i licenziatari locali. Eliminare tali restrizioni così da consentire l'importazione di prodotti originali provenienti da altri Stati (nel caso comunitario da Paesi terzi) nei quali sono venduti a prezzi inferiori dovrebbe, dunque, costituire un vantaggio per il benessere collettivo, sia perché i consumatori potrebbero acquistare quei prodotti grazie agli importatori paralleli ad un prezzo comunque più basso di quello usualmente praticato nel Paese d'importazione, sia perché si favorirebbe la crescita di nuove imprese che agiscono in concorrenza con quelle legate al titolare dei diritti di esclusiva da accordi di distribuzione con esclusiva territoriale.⁴⁴⁸

Le imprese titolari dei diritti di PI obiettano tuttavia che le restrizioni alla concorrenza sui prezzi sarebbero compensate da uno sviluppo della *non-price competition* fra i distributori e che, con riferimento alla Comunità Europea, l'interesse del titolare a selezionare i distributori e a proteggerli da fenomeni di *free riding*

⁴⁴⁸ In argomento si vedano le considerazioni economiche di YUSUF e HASE, *Intellectual Property Protection and International Trade: Exhaustion of Rights Revisited*, in (16) *World Compet.*, 1992, 1, p. 115 ss; e già ULLRICH, *GATT Industrial Property Protection, Fair Trade and Development*, in BEIER e SCHRICKER, *GATT or WIPO? New Ways in the Protection of Intellectual Property*, Weinheim, 1989, p. 129 ss.; TUTTLE, *Parallel Importation of Branded Merchandise: The Case for the Importer and its Retailer in Freedom of Distribution*, in BENDEN e GERBER (Curatori), *The Law of Grey and Counterfeit Goods*, New York, 1987, p. 599 ss; ABBOT, *First Report (final) to the Committee on international trade law*, cit. p. 607; CLARK, *Parallel imports: a new job for Customs?* in *E.I.P.R.* 1999, p. 1 ss.

consentiti dalla presenza di intermediari indipendenti è sempre più tenuto in considerazione dagli organi comunitari nel valutare la pericolosità delle intese verticali.

Anche i vantaggi per i consumatori sarebbero solo apparenti: con riferimento, per esempio ai prodotti di marca, l'importazione parallela può riguardare prodotti che presentano differenze anche consistenti rispetto a quelli cui il pubblico è abituato, che non essendo adeguatamente segnalate rischiano di deludere le sue aspettative e di incrinare la fedeltà alla marca. Inoltre, la presenza sul mercato di prodotti recanti legittimamente lo stesso marchio ma con caratteristiche diverse può rendere più difficile distinguere i prodotti originali dalle contraffazioni, in particolare ove queste abbiano ad oggetto gli esemplari messi in commercio all'estero. I costi necessari per fronteggiare sia questi effetti negativi, sia le reazioni dei distributori della rete ufficiale, finirebbero col riversarsi in breve tempo sul prezzo, annullando gli iniziali risparmi spuntati dai consumatori ed innalzando comunque i loro costi di scelta⁴⁴⁹.

L'unico studio indipendente che si è occupato di questo tema è quello che la XV Direzione Generale della Commissione ha fatto elaborare da società di consulenza con l'obiettivo di indagare gli effetti economici che sarebbero derivati dall'adozione del

⁴⁴⁹ Altrettanto discusse sono le conseguenze dell'esaurimento internazionale sulle economie dei Paesi in via di sviluppo, i quali nelle conferenze internazionali sono schierati, con pochissime eccezioni, per l'eliminazione di qualsiasi restrizione territoriale. Uno degli argomenti più frequentemente addotti a favore dell'esaurimento internazionale è che in sua assenza le imprese multinazionali beneficerebbero dei minori costi di produzione sopportati da terzisti o società controllate con sede nei Paesi in via di sviluppo, potendo mantenere inalterato il prezzo di vendita nei Paesi più ricchi grazie al controllo sul sistema distributivo assicurato dai diritti di marchio. In questo modo, i sovraprofiti generati dal decentramento produttivo verrebbero totalmente incamerati dai titolari dei marchi, senza che le imprese locali possano beneficiare delle differenze di prezzo derivanti dai ridotti costi di produzione rivendendo all'estero i prodotti messi per la prima volta in commercio nel loro Paese. Come vedremo, a questi argomenti viene peraltro opposta l'osservazione che, in presenza di una regola di esaurimento internazionale, i titolari dei marchi non si avvarrebbero nei Paesi in via di sviluppo di licenziatari, ma di semplici terzisti, ai quali è vietato mettere in commercio i prodotti fabbricati per conto altrui, riducendo così le possibilità di crescita e di autonomia delle imprese locali. Inoltre, le imprese multinazionali sarebbero disincentivate dal praticare nei Paesi più poveri prezzi più bassi per i loro prodotti, temendone l'immissione sul mercato parallelo, il che si tradurrebbe in un consistente peggioramento delle condizioni economiche delle popolazioni locali. Sul punto cfr. VERMA, *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade*, cit. p. 534 ss.; COTTIER, *The Prospects for Intellectual Property in GAT*, in (28) *Comm. Mark. L. Rev.*, 1991, p. 383 ss.; BRONCKERS, *The Impact of TRIPs: Intellectual Property Protection in Developing Countries*, in (31) *Comm. Mark. L. Rev.*, 1994, p. 1245 ss.; PACON, *What Will TRIPs Do for Developing Countries*, in BEIER e SCHRICKER (Curatori), *From GATT to TRIPs - The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Weinheim, 1996, p. 329 ss; MALUEG e SCHWARTZ, *Parallel*

principio dell'esaurimento internazionale in materia di marchi: in tale studio si distingue fra l'ipotesi in cui questo avvenga unilateralmente da parte della Comunità ovvero per effetto di accordi multilaterali con i principali Paesi industrializzati.⁴⁵⁰

Quantunque le previsioni sui possibili scenari siano espresse con molta cautela e si prestino a letture discordanti, lo studio ha messo in luce che nell'Unione Europea i prezzi di un ampio paniere di prodotti di marca⁴⁵¹ possibili oggetto di importazioni parallele sono mediamente superiori di un 30% rispetto a quelli praticati negli Stati Uniti e, con qualche rilevante eccezione,⁴⁵² inferiori di un 35% rispetto a quelli praticati in Giappone. L'introduzione della regola dell'esaurimento internazionale porterebbe, in ogni caso, ad un incremento delle importazioni parallele dei prodotti di marca, in particolare dagli Stati Uniti, e ad una riduzione per lo più modesta del loro prezzo di vendita nell'Unione Europea, accompagnata ad una diminuzione del livello dei servizi usualmente offerti in combinazione con il prodotto. L'incremento dei volumi di vendita avrebbe effetti positivi sull'occupazione nell'industria, mentre nel settore distributivo la crescita delle attività di intermediazione «non ufficiale» sarebbe corrispondente agli effetti negativi subiti dai distributori legati al titolare del marchio.

Nello studio vengono comunque sottolineati anche gli inconvenienti generati dall'esaurimento internazionale secondo il punto di vista dei titolari dei marchi, ponendo l'accento soprattutto sul fatto che alcuni prodotti possono essere localmente

Imports, Demand Dispersion and International Price Discrimination, in (37) *Jour. of Intern. Econ.*, 1994, p. 167 ss.

⁴⁵⁰ Lo studio, intitolato *The Economic Consequences of the Choice of Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks*, è stato realizzato da tre società di consulenza indipendenti (National Economic Research Associates-NERA, SI Berwin & Co e IFF Research) e pubblicato l'8 febbraio 1999. Come riferisce JEHORAM, *Prohibition of Parallel Imports*, in *IIC*, 1999, p. 495 ss., lo studio è stato commissionato dopo che l'Olanda aveva esercitato il diritto di veto nei confronti della versione finale della proposta di direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, in quanto vi si prevedeva la regola dell'esaurimento solo comunitario dei diritti. Nel corso delle successive trattative, è stato raggiunto un accordo che condizionava il voto favorevole dell'Olanda al fatto che la Commissione facesse realizzare uno studio indipendente sugli effetti economici dell'esaurimento internazionale, a partire dal diritto dei marchi. Una volta commissionato lo studio, la proposta di direttiva è stata approvata anche dall'Olanda ed è stata emanata come Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, in G.U. C.E. L 289, 28 ottobre 1998, p. 28, la quale prevede all'art. 15 la regola dell'esaurimento comunitario.

⁴⁵¹ Vale a dire calzature, dischi e musicassette, automobili e loro accessori, apparecchi *hi-fi*, elettrodomestici, articoli da *toilette*, capi d'abbigliamento, bevande alcoliche e analcoliche, dolci.

⁴⁵² In particolare, automobili, autoaccessori, e apparecchi *hi-fi*.

differenziati per incontrare maggiormente le preferenze dei consumatori di un certo Paese, o per soddisfare requisiti tecnici previsti da norme nazionali, e che l'esistenza di queste differenze fra prodotti recanti legittimamente il medesimo marchio può essere fonte di inganno per il pubblico e di riduzione del potere attrattivo del marchio.

Anche se non sembrano sufficienti per giustificare l'introduzione di limitazioni territoriali al principio dell'esaurimento, queste ultime considerazioni possono apparire meritevoli di attenzione.

L'integrazione economica non ha infatti eliminato le differenze spesso notevoli di gusti, tradizioni, abitudini fra i cittadini dei vari Paesi nei quali vengono commercializzati i prodotti di marca, le quali inevitabilmente si riflettono in diverse scelte di consumo. In certi settori, differenziare le caratteristiche dei propri prodotti a seconda del Paese di destinazione può costituire una scelta efficiente del titolare del marchio, che consente di sfruttare al meglio le conoscenze che lui stesso o i licenziatari hanno dei mercati in cui operano, di fronteggiare più efficacemente la concorrenza di imprese locali e, in ultima analisi, di conseguire più facilmente l'apprezzabile obiettivo di espandere la propria attività e di incrementare i volumi di vendita attraverso una più intensa soddisfazione dei bisogni dei consumatori.

È evidente che questa scelta sarebbe fortemente disincentivata dal fatto che il titolare del marchio sia costretto a subire le conseguenze delle importazioni parallele senza alcun rimedio o correttivo, dovendo rassegnarsi alla possibile coesistenza, in ogni mercato nazionale, fra i prodotti destinati al mercato comunitario e quelli concepiti per altri mercati. E ove le difformità qualitative non siano percepibili al momento dell'acquisto, ma solo allorché viene fatto uso del prodotto, e non siano adeguatamente segnalate dall'importatore, esse finirebbero inevitabilmente col deludere le aspettative del pubblico, riflettendosi negativamente sulla sua futura propensione ad acquistare prodotti recanti quel marchio.

Va peraltro osservato che il fenomeno della commercializzazione in Paesi diversi di prodotti recanti il medesimo marchio ma che in realtà presentano caratteristiche sostanzialmente difformi non è molto diffuso. È infatti soprattutto in relazione ad alcuni generi merceologici di largo consumo che può sorgere l'opportunità

di adottare politiche di differenziazione territoriale dei prodotti al fine di ritagliare l'offerta su caratteristiche specifiche della domanda locale. E anche in quei settori le imprese spesso hanno in assortimento una vasta gamma di prodotti analoghi lievemente differenziati per caratteristiche e prezzo (si pensi alle calzature sportive, agli orologi, ai prodotti per l'igiene personale, ai cosmetici, all'abbigliamento), così che l'esigenza di soddisfare la domanda locale può essere assolta semplicemente individuando quali fra i modelli in assortimento siano più adatti a ciascun mercato, senza che sorga la necessità di creare una specifica tipologia di prodotto per ogni Paese e di sopportare i considerevoli oneri economici ed organizzativi che una simile scelta comporta.⁴⁵³

La non rilevantisima importanza economica che la commercializzazione di prodotti territorialmente differenziati assume nell'ambito del generale fenomeno delle importazioni parallele da Paesi extracomunitari rende in conclusione assai opinabile il tentativo di giustificare attraverso di essa la limitazione al solo ambito comunitario del principio di libera circolazione dei prodotti di marca. Poiché, in questo contesto, gli inconvenienti che deriverebbero dall'adozione della regola dell'esaurimento internazionale appaiono poter essere risolti avvalendosi di strumenti volti semplicemente a scongiurare il rischio di inganno, è evidente che l'adozione di una regola che porta in ogni caso a vietare l'importazione di prodotti che non hanno subito modificazioni o alterazioni di sorta rispetto al loro stato originario, e sui quali il marchio è stato apposto direttamente o indirettamente dal titolare, per il solo fatto che essi provengono da un certo Paese e non da un altro costituisce, dal punto di vista economico, un rimedio grossolano e sproporzionato, che cela un chiaro intento protezionistico e crea consistenti restrizioni al libero gioco della concorrenza.⁴⁵⁴

Il più deciso sostenitore della posizione secondo la quale l'instaurazione a livello mondiale del regime dell'esaurimento territoriale, o regionale nel caso del SEE, persegue sostanzialmente scopi protezionistici con effetti anticompetitivi è il Prof. Frederick M. Abbot che, in particolare nel *First Report (final) to the Committee on*

⁴⁵³ MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Ed. Giuffrè, 2000, p. 147 ss.; HILKE, *Free trading or free-riding: an examination of the theories and available empirical evidence on gray market imports*, in *World Comp.* 1988, p. 75 ss.

international trade law of the international law association on the subject of parallel importation,⁴⁵⁵ afferma che la restrizione delle importazione parallele di prodotti originali traggono vantaggio dalla natura territoriale dei diritti di PI, segmentando i mercati ed incrementando i profitti dei titolari di tali diritti. Sarebbe piuttosto auspicabile un più equo bilanciamento degli interessi dei consumatori e dei produttori. I primi sono interessati ad una riduzione dei prezzi dei beni coperti dai diritti di PI, ma anche alla qualità dei prodotti e alla loro disponibilità nelle diverse varietà (che consenta loro di esprimere le proprie preferenze) nonché ad avere l'adeguato supporto all'uso di tali prodotti (attraverso istruzioni, servizio post-vendita ecc.). L'interesse dei produttori è invece quello di massimizzare i profitti.

Gli studi empirici a disposizione non danno alcuna garanzia che l'applicazione del principio dell'esaurimento territoriale dei diritti di PI soddisfi tale equilibrio, ma al contrario, secondo tale autore, l'applicazione di tale principio andrebbe a tutto vantaggio dei soli titolari dei diritti di PI.

Secondo il Prof. Abbot non vi è ragione per non estendere i benefici della dottrina del "*first sale*" sviluppata nell'ambito dell'Unione Europea a tutti i Paesi del WTO. Per fare ciò bisognerebbe eliminare, seppur con qualche limite, la barriera agli scambi rappresentata dal boicottaggio delle importazioni parallele fra Stati membri del WTO, dando piena realizzazione all'obiettivo principe del WTO, cioè la libera circolazione delle merci.

Secondo tale autore i sostenitori della teoria dell'esaurimento territoriale dei dritti di PI non possono più invocare i vecchi argomenti utilizzati a conforto delle proprie posizioni.

In particolare non è più sostenibile l'argomento in base al quale la segmentazione del mercato internazionale corrisponde alla disomogeneità dei regimi di protezione dei diritti di PI nei diversi Stati, che giustifica il divieto delle importazioni parallele. In mancanza di tale divieto, la merce prodotta in Stati che non conoscevano una sufficiente tutela dei diritti di PI avrebbe invaso i mercati dei Paesi industrializzati

⁴⁵⁴ MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio*, cit. p. 147 ss.

nei quali sarebbero stati distribuiti a prezzi sensibilmente inferiori beni concorrenti con quelli prodotti direttamente nei Paesi industrializzati.

L'Accordo TRIPs ha, però, cercato di assicurare ai titolari di diritti di PI, in particolare alle multinazionali, di poter contare su un livello di protezione di tali diritti che tende a divenire equivalente, seppure in tempi diversi, in tutti gli Stati membri del WTO. Come abbiamo visto, questo è vero sia sotto il profilo della tutela dei diritti sostanziali, sia, ancora più significativamente, sotto il profilo della concreta applicazione di tali diritti attraverso strumenti procedurali di tipo giudiziario e amministrativo. L'Accordo TRIPs è stato addirittura definito dallo stesso Abbot come un documento che "*put in place a quasi-universal set of IPRs protection standards that satisfy the fundamental demands of (post)industrialized country industries*".⁴⁵⁶ Non è più sostenibile la distorsione del mercato internazionale relativo ai beni immateriali coperti da diritti di esclusiva derivante dalla differente regolamentazione a livello nazionale della protezione di tali diritti.

Un altro argomento superato è quello in base al quale l'eliminazione del regime dell'esaurimento territoriale dei diritti di PI sarebbe svantaggioso per i paesi in via di sviluppo. Secondo parte della dottrina, infatti, l'eliminazione della possibilità di operare una discriminazione dei prezzi fra i vari mercati, invece di indurre i titolari di tali beni ad abbassare i prezzi di vendita nei mercati dei paesi occidentali, potrebbe avere come conseguenza quella di un innalzamento dei prezzi dei beni immateriali coperti dai diritti di esclusiva nei Paesi in via di sviluppo. In ipotesi estrema, i titolari dei diritti di esclusiva potrebbero anche decidere di non rifornire più tali paesi con i beni immateriali coperti da tali diritti, o potrebbero decidere di non delocalizzare nei Paesi in via di sviluppo la produzione di tali beni, con la concessione in licenza dei relativi diritti di esclusiva.⁴⁵⁷ Nell'ipotesi di applicazione della regola di esaurimento internazionale, i

⁴⁵⁵ ABBOT, *First Report (final) to the Committee on international trade law*, cit. p. 607 ss.

⁴⁵⁶ ABBOT, *The enduring Enigma of TRIPs: a Challenge for the world economic system*, in *Journal of International Economic law*, 1998, p. 497 ss.

⁴⁵⁷ MALUEG e SCWARTS, *Parallel imports, demand dispersion, and international price discrimination*, in *J. Int'l Econ.* 1994, p. 167 ss; CHIAPPETTA, *The desirability of agreeing to disagree: the WTO, TRIPs, international IPR exhaustion and a few other things*, in *Michigan Journal of International Law*, 2000, p. 333 ss., p. 343 ss.

titolari dei marchi non si avvarrebbero nei Paesi in via di sviluppo di licenziatari, ma di semplici terzisti, ai quali è vietato mettere in commercio i prodotti fabbricati per conto altrui, riducendo così le possibilità di crescita e di autonomia delle imprese locali.⁴⁵⁸

Quanto precede unito al fatto che, come già detto, in caso di attuazione del regime di esaurimento internazionale dei diritti di PI, le imprese multinazionali sarebbero disincentivate dal praticare nei Paesi più poveri prezzi più bassi per i loro prodotti, temendone l'immissione sul mercato parallelo, si tradurrebbe in un consistente peggioramento delle condizioni economiche delle popolazioni locali.

Questi argomenti si scontrano con una differente ricostruzione dei possibili scenari. L'applicazione del regime dell'esaurimento internazionale, al contrario, potrebbe incrementare la produzione interna nei Paesi in via di sviluppo già dotati di un'autonoma capacità produttiva i quali dovrebbero far fronte ad una maggiore domanda proveniente dall'estero e vedrebbero incrementarsi le esportazioni; laddove la capacità produttiva interna non fosse sufficiente i Paesi più poveri potrebbero vedere aumentare le proprie importazioni come conseguenza della generalizzata diminuzione dei prezzi e quindi godrebbero dell'aumento dell'offerta di prodotti di cui il mercato interno è carente i quali potrebbero esser importati anche dai PVS dotati della suddetta capacità produttiva.⁴⁵⁹

Secondo parte della dottrina, in un contesto internazionale nel quale i diritti di PI non fossero utilizzati come barriere agli scambi, quello sopra descritto sarebbe uno scenario realizzabile.

⁴⁵⁸ E' stato anche sostenuto che se il titolare di un marchio lo concede in licenza in un Paese in cui i salari sono più bassi e ci sono minori *standard* di sicurezza e di protezione ambientale legati alla produzione, mentre il medesimo soggetto produce in uno Stato in cui ci sono alti costi di produzione, forti *standard* di sicurezza e molte restrizioni legate alla protezione dell'ambiente, ha un interesse giustificato nell'impedire le importazioni dei prodotti recanti il suo marchio e fabbricati dal licenziatario: se questo interesse non trovasse protezione probabilmente il titolare dei diritti di PI preferirebbe rinunciare a concedere le licenze. I sostenitori di tale posizione concludono che il vantaggio che si ottiene dall'esclusione dell'esaurimento internazionale non riguarda solo le grandi imprese multinazionali, ma al contrario potrebbe valere a maggior ragione per le piccole e medie imprese, che, a differenza dei colossi multinazionali, non hanno la possibilità di concedere licenze senza temere le importazioni parallele. Cfr. PAGENBERG, *The Exhaustion Principle and «Silhouette» Case*, in *IIC* 1999, p. 19 ss.

⁴⁵⁹ ABBOT, *First Report (final) to the Committee on international trade law*, cit. p. 607 ss.

L'intero meccanismo del commercio internazionale, così come concepito dall'Accordo GATT/WTO in cui si inserisce l'Accordo TRIPs, è volto alla reciproca apertura dei mercati. Il GATT prevede precise regole al fine di assicurare il libero commercio e la libera competizione nel commercio internazionale. Anche l'Accordo TRIPs ha fra i suoi obiettivi la riduzione delle distorsioni o degli impedimenti al commercio internazionale. Le importazioni parallele, così come le esportazioni, di prodotti genuini, sono, secondo alcuni autori, strumenti che promuovono il libero commercio, incoraggiano la competizione e possono avere un effetto positivo sul calmieramento dei prezzi. Inoltre attraverso una minore protezione e una maggiore concorrenza interna è possibile aumentare l'efficienza economica e la possibilità di crescita di un paese.⁴⁶⁰

Il principio dell'esaurimento territoriale non va, invece, d'accordo con tale impostazione, in quanto crea barriere artificiali al libero scambio dei beni attraverso il frazionamento dei mercati e l'alterazione del libero gioco concorrenziale, in particolare frenando la concorrenza proveniente dall'estero.⁴⁶¹

Laddove, infatti, si applichi la dottrina dell'esaurimento territoriale, il valore di un prodotto non è determinato dalla libera concorrenza su un certo mercato nazionale, poiché prodotti equivalenti ne sono esclusi grazie all'uso strumentalmente protezionistico dei diritti di PI.⁴⁶² In questo modo va frustrato uno dei maggiori obiettivi dell'accordo TRIPs e dell'intero sistema instaurato con la creazione del WTO e cioè la creazione di un contesto giuridico internazionale che assicuri una libera competizione nel commercio sopranazionale.⁴⁶³

⁴⁶⁰ CORNISH, *Trade marks: portcullis for the EEA?*, in *EIPR*, 1998, p. 172 ss.

⁴⁶¹ VERMA, *Exhaustion of intellectual property right and free trade*, cit. p. 534 ss.; ULLRICH, *GATT Industrial Property Protection, Fair Trade and Development*, cit. p. 129 ss.; GUIDETTI, *L'esaurimento internazionale del marchio nella giurisprudenza italiana e comunitaria*, in *Riv. Dir. Ind.* 2000, II, p. 45 ss.

⁴⁶² YUSUF e HASE, *Intellectual Property Protection and International Trade*, cit. p. 115 ss.; ALBERT e HEATH, *Dyed but not exhausted: parallel imports and trademarks in Germany*, in *ICC* 1997, p. 24 ss.

⁴⁶³ STAMATOUDI e TORREMANS, *International Exhaustion in the European Union in the light of "Zino Davidoff": Contract versus trademark law?* in *IIC* 2000, p. 123 ss.
ULLRICH, *TRIPs: adequate protection, inadequate trade. Adequate competition policy*, in *Pacific Rim. Law and Policy Journal* 1995, p. 192 ss.

L'esaurimento territoriale attribuisce, dunque, ai titolari delle privative il potere di estendere la portata dei propri diritti di esclusiva anche al sistema di distribuzione dei prodotti, arrivando quindi fino al livello del consumatore, sebbene oggetto dei diritti di PI sia la protezione di diritti di esclusiva e di diritti connessi e non il sistema distributivo.

I soggetti che traggono maggiori vantaggi dall'applicazione in una prospettiva territoriale del regime dell'esaurimento dei diritti di PI sono le società multinazionali che hanno progressivamente organizzato le proprie attività di produzione e commercializzazione anche al di là dei confini nazionali operando attraverso società controllate e affiliate, o comunque legate da rapporti contrattuali di licenza o contratti di distribuzione. Esse delocalizzano la produzione in stati più poveri a secondo delle diverse efficienze allocative, rappresentate da vantaggi logistici, migliori infrastrutture e fattori di costo più vantaggiosi. Traggono vantaggio dalle differenze dei costi di produzione nei PVS, producono i prodotti a prezzi inferiori e poi li esportano in altri paesi inclusi i paesi in cui hanno la proprie sedi, o dove le società controllate o i licenziatari posseggono i relativi diritti di esclusiva.⁴⁶⁴

Con l'adozione dell'Accordo TRIPs - che si è inserito nel sistema organizzativo e distributivo sopra descritto - e con il conseguente generale innalzamento dello *standard* minimo di protezione dei diritti di PI, i titolari delle privative, in particolare le multinazionali, possono godere di maggiore tutela in ciascun singolo Stato, e, in ragione dell'applicazione della dottrina dell'esaurimento territoriale, possono moltiplicare i propri profitti attraverso la conseguente separazione dei mercati.⁴⁶⁵ In particolare, il generale inasprimento delle legislazioni nazionali e regionali in materia di misure alla frontiera, che deriva dall'adeguamento delle legislazioni domestiche e di quella comunitaria alla Sezione 4 dell'Accordo TRIPs, rischia di trasformarsi in un-

⁴⁶⁴ ULLRICH, *GATT Industrial Property Protection, Fair Trade and Development*, cit. p. 129 ss; ULLRICH, *TRIPs: adequate protection, inadequate trade. Adequate competition policy*, cit. p. 193 ss; E' superfluo ricordare che tale tipo di vantaggio, legato alla limitazione territoriale dell'esaurimento dei diritti di PI, sussiste solo laddove le multinazionali si limitino a produrre o a far fabbricare le merci nei Paesi dove i costi di produzione sono inferiori e in questi paesi tali prodotti vengano posti in commercio per la prima volta. **

⁴⁶⁵ *Idem*.

irrigidimento delle barriere agli scambi soprattutto laddove tale normativa dovesse essere modificata, come è stato auspicato in ambito comunitario,⁴⁶⁶ ed espressamente estesa anche all'importazione di prodotti genuini. Questo è in aperto contrasto con quanto stabilito nell'Accordo TRIPs con il quale si cercava di garantire l'*enforcement* dei diritti di PI nei vari Stati membri senza che questo dovesse comportare la creazione di barriere agli scambi internazionali.⁴⁶⁷ E' stato sottolineato come con l'innalzamento dello *standard* di protezione dei diritti di PI, i titolari di tali diritti possano contare su una maggiore tutela delle proprie privative anche negli Stati che prima dell'adozione dei TRIPs mal proteggevano o non proteggevano affatto i diritti di PI. Come è stato, d'altra parte, espressamente affermato dagli Stati Uniti, l'adozione di una severa protezione dei brevetti nei Paesi sforniti della relativa legislazione, incoraggia gli investimenti stranieri direttamente nei PVS.⁴⁶⁸ Ciò significa che tali Stati, prima guardati con diffidenza, diventano mercati interessanti, le cui imprese possono diventare vantaggiosi partner commerciali, licenziatari a cui far produrre a bassi costi beni protetti dai diritti di esclusiva con la certezza che tali prodotti non potranno essere importati nei paesi occidentali che applicano il regime dell'esaurimento territoriale dei diritti di PI. La segmentazione del mercato che ne deriva, permette l'adozione di proficue politiche di discriminazione dei prezzi.

I meccanismi distributivi e i risvolti protezionistici sopra descritti rischiano di avere un ulteriore effetto, questa volta, nell'ambito dei mercati nazionali dei paesi industrializzati. Le multinazionali, infatti, attraverso la delocalizzazione della produzione in paesi a basso costo, un sistema di distribuzione esclusiva, l'applicazione della dottrina dell'esaurimento territoriale, e attraverso la fissazione di prezzi predatori, sono in grado di eliminare dal mercato i concorrenti locali, cosa che può metterle in una posizione di monopolio rispetto a certi prodotti nei singoli Paesi. In questa situazione i consumatori sono alla mercé delle strategie distributive e commerciali dei titolari diritti di esclusiva, e in definitiva la concorrenza viene ristretta fra un numero relativamente

⁴⁶⁶ Vedi Cap. II.

⁴⁶⁷ VERMA, *Exhaustion of intellectual property right and free trade*, cit. p. 534 ss.

limitato di soggetti, cioè i titolari o i licenziatari dei diritti privativa, invece di essere regolata dal mercato stesso.⁴⁶⁹

Una delle ragioni alla base di tale organizzazione del sistema commerciale e distributivo, sta nel fatto che tale sistema incoraggia i distributori ad investire nello sviluppo del mercato di un certo prodotto, attraverso l'organizzazione di attività di promozione del prodotto, di servizi di assistenza o post vendita in generale, ecc. La dottrina dell'esaurimento territoriale sarebbe quindi utile in tal senso. Al contrario se un distributore che ha fatto questo tipo di investimenti fosse successivamente esposto alla concorrenza degli importatori paralleli, che non hanno sostenuto quegli stessi investimenti, il primo perderebbe qualunque incentivo a rischiare nella commercializzazione del prodotto.⁴⁷⁰ Questo però è un problema che ha che fare con la concorrenza e con l'individuazione di prezzi competitivi ma non con la protezione dei diritti di PI.⁴⁷¹

In assenza di una normativa internazionale volta alla regolamentazione di attività di controllo del mercato come quelle sopra descritte, l'applicazione del principio dell'esaurimento internazionale potrebbe arginare gli effetti protezionistici delle strategie delle multinazionali in attesa che una normativa *anti-trust* di portata internazionale sia approvata. La questione non può, infatti, più essere lasciata alle diverse soluzioni delle legislazioni nazionali, cosa che potrebbe mettere in crisi l'intero sistema multilaterale del GATT/WTO.⁴⁷² Nel frattempo la questione potrebbe essere risolta riconoscendo ai licenziatari in esclusiva la possibilità di proteggere entro certi limiti la propria attività dalla "concorrenza attiva" degli importatori paralleli, per esempio limitando la possibilità di questi ultimi di promuovere i prodotti importati o di costituire succursali o depositi per i prodotti per un certo periodo di tempo – per

⁴⁶⁸ C.f.r. Intervention of delegation of the United States under item N (Intellectual Property and Access to Medicines), JOB (01)/97/Add. 5, Council for TRIPs, 28 June 2001.

⁴⁶⁹ ABBOT, *First Report (final) to the Committee on international trade law*, cit. p. 607 ss.

⁴⁷⁰ HOYNG, *A surprising decision*, in *AIPPI*, 1996, p. 26 ss; CHARD e MELLOR, *Intellectual property rights and parallel importation*, in *World. Econ.* 1989, p. 69 ss;

⁴⁷¹ VERMA, *Exhaustion of intellectual property right and free trade*, cit. p. 534 ss.

⁴⁷² BEIER, *Industrial property and free movement of goods in the international European market*, in *IIC* 1990, p. 131 ss..

esempio 5 anni – senza però bloccare la “concorrenza passiva” degli importatori paralleli. La posizione dell’importatore parallelo potrebbe essere assimilata alla posizione del licenziatario di brevetto in esclusiva per un certo paese così come disciplinata dal Regolamento CE 2349/84, il quale pur prevedendo forti garanzie a favore dei licenziatari di brevetto, non esclude le importazioni parallele, o la “concorrenza passiva” fra licenziatari.⁴⁷³ Lo stesso sistema potrebbe applicarsi anche all’attività degli importatori paralleli, poiché sebbene i canali distributivi siano diversi, non vi è, solo in ragione di questo, violazione dei diritti di PI.⁴⁷⁴ Il presupposto è che i prodotti di PI siano stati posti sul mercato dal titolare dei relativi diritti o con il suo consenso. In questo caso, l’origine dei prodotti genuini importati e di quelli posti in commercio direttamente dal titolare delle privative o con il suo consenso è la medesima.⁴⁷⁵

Qualora invece il titolare delle privative non sia in grado di esercitare liberamente i propri diritti di esclusiva in un certo paese, per esempio per la concessione in tale paese di licenze obbligatorie, egli dovrebbe essere messo nella condizione di esercitare i propri diritti bloccando l’importazione parallela in altri paesi dei prodotti provenienti dallo Stato in cui è stata concessa la licenza obbligatoria. Non vi dovrebbe essere altro motivo capace di giustificare il potere dei titolari dei diritti di esclusiva di bloccare le importazioni parallele, in particolare non il fatto che i medesimi prodotti hanno in paesi diversi prezzi diversi.

Tale ricostruzione sarebbe conforme, come vedremo, a quanto stabilito dall’art. 31(K) dell’Accordo TRIPs e a quanto stabilito nei precedenti giurisprudenziali di diversi paesi.⁴⁷⁶

⁴⁷³ Reg. (CEE) 23-7-1984 n. 2349/84, Regolamento della Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto in G.U.C.E. 16 agosto 1984, n. 219.

⁴⁷⁴ YUSUF e HASE, *Intellectual Property Protection and International Trade*, cit. p. 115 ss; VERMA, *Exhaustion of intellectual property rights and free trade*, cit. p. 534 ss.

⁴⁷⁵ ABBOT, *First Report (final) to the Committee on international trade law*, cit. p. 607 ss.

⁴⁷⁶ C. Giust. 9 luglio 1985, *Pharmon BV c. Hoechst AG*, C – 19/84, Racc. 1985, p. 2281; Corte Suprema di Tokyo, *Jap Auto Products Kaisha and another v. BBS Fraßfahrzeugtechnik AG Hanrei Jiho* 3(N. 1524) del 23 marzo 1995 in *IIC* 1996, p. 550 ss.

In realtà è questo un punto estremamente controverso che vede da anni i Paesi industrializzati confrontarsi con i PVS, come vedremo di seguito, nell'ambito della questione dell'accesso ai farmaci.

4.3 Accesso ai farmaci e posizione dei paesi in via di sviluppo sulla questione dell'esaurimento dei diritti di Proprietà Intellettuale.

La questione dell'accesso ai farmaci ha sempre visto contrapporsi i Paesi industrializzati da un parte, e i PVS dall'altra. Tale dibattito, che risale a prima dell'inizio dei negoziati dell'Uruguay Round, si è inasprito in occasione della controversia che ha visto gli Stati Uniti contro il Sud Africa e una numerosissima schiera di organizzazioni internazionali non governative, mentre ha trovato, più di recente, un parziale approdo, anche se non privo di punti in sospeso, nella Dichiarazione Ministeriale di Doha⁴⁷⁷ e nella Decisione del Consiglio TRIPs del 30 agosto 2003⁴⁷⁸.

Nell'ambito di tale dibattito, le questioni delle importazioni parallele dei farmaci e dell'applicazione del regime dell'esaurimento internazionale dei dritti di PI hanno avuto un ruolo centrale.⁴⁷⁹

La questione dell'accesso alle medicine essenziali è venuta alla ribalta internazionale in occasione dell'adozione in Sud Africa nel 1997 del *Medicines and related Substances Act*, introdotto al fine di riformare radicalmente la politica farmaceutica nazionale, provocare una sostanziale riduzione dei prezzi delle terapie anti-AIDS e ampliare così l'accesso a tali terapie da parte delle fasce più povere della

⁴⁷⁷ Doha Ministerial Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health, 14 novembre 2001–WT/MIN/(01)/DEC/W/1.

⁴⁷⁸ WT/L/540, 30 settembre 2003, consultabile su www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm

⁴⁷⁹ HOEN, *TRIPs, Pharmaceutical patents and access to essential medicines: a long way from Seattle to Doha*, in *Chi. J. Int'l L.*, p. 27 ss; LEHMAN, *Intellectual property rights as a trade, health and economic development issue*, in *17 St. John's Legal Comment.*, p. 417 ss; OKEDIJI, *Public welfare and the role of the WTO: reconsidering the TRIPs agreement*, in *17 Emory. Int'l L. Rev.*, p. 1299 ss.

propria popolazione. Giova ricordare che il Sud Africa è uno dei paesi a più elevato tasso di incidenza dell'AIDS nel mondo.⁴⁸⁰

Il *Medicines and Related Substances Act* attribuisce al Ministro della Sanità il potere di limitare in modo incisivo la tutela dei brevetti farmaceutici,⁴⁸¹ prevede la cd. "generic substitution",⁴⁸² istituisce un comitato sui prezzi dei farmaci,⁴⁸³ e promuove il ricorso a pratiche commerciali etiche.⁴⁸⁴ L'attuazione del *Medicines and Related Substances Act*, tuttavia, non è stata agevole ed è iniziata solo di recente, nel giugno del 2001, essendo stata fino ad allora ostacolata dall'azione giudiziaria intentata dalle aziende farmaceutiche multinazionali operanti in Sud Africa.

Pochi mesi dopo l'adozione di tale provvedimento, infatti, il 18 febbraio 1998, la *South Africa's Pharmaceutical Manufacturers Association* (PMA) e un gruppo di imprese farmaceutiche hanno adito l'Alta Corte di Pretoria contro il Sud Africa, contestando il fatto che varie disposizioni del *Medicines and Related Substances Act* fossero illecite a norma, sia della legislazione nazionale sui brevetti, sia della nuova Costituzione promulgata nel 1996.⁴⁸⁵ I ricorrenti fondavano, inoltre, il loro ricorso sulla normativa TRIPs relativa ai brevetti, normativa che il Sud Africa era obbligato a rispettare integralmente dopo la promulgazione dell'*Intellectual Property Laws Amendment Act*, del settembre 1997. Con questa legge, esso aveva, infatti, scelto di dare piena attuazione all'accordo TRIPs prima della scadenza del periodo transitorio concesso ai paesi in via di sviluppo.

Secondo i ricorrenti, l'illiceità della suddetta normativa scaturiva soprattutto dall'eccessiva ampiezza del potere accordato al Ministro della Sanità di autorizzare

⁴⁸⁰ HALBERT, *Moralised discourses: South African's intellectual property fight for access to AIDS drugs*, in *1 Seattle J. for Soc. Just.*, p. 2557 ss.

⁴⁸¹ Vedi Section 15C.

⁴⁸² Tale normativa impone ai farmacisti di segnalare ai clienti cui sia stata prescritta una specialità farmaceutica l'eventuale esistenza di un farmaco generico equivalente e meno costoso.

⁴⁸³ La normativa mira ad istituire un sistema di prezzi trasparente. L'attività principale del comitato nazionale sui farmaci dovrebbe essere quella di raccogliere dati sui prezzi dei farmaci ed esprimere pareri al Ministro della Sanità.

⁴⁸⁴ Il *Medicines and Related Substances Act* intende eliminare i cd. "perverse incentives" spesso offerti dalle imprese farmaceutiche ai farmacisti e ai "dispensing doctors".

⁴⁸⁵ Per un'analisi della legislazione sudafricana vedi SHEPPARD, *Patent Law in South Africa with Particular Reference to the TRIPs Agreement*, in *JWIP*, vol.2 n.4, 1999.

l'importazione e lo sfruttamento di medicine ancora protette da brevetto, senza il consenso del titolare. Sostenevano, infatti, che la *Section 15C* in concreto attribuisse al Ministro della Sanità il potere di adottare, a danno dei titolari dei brevetti farmaceutici, atti dagli effetti equivalenti a quelli di un'espropriazione, posta in essere in modo discriminatorio e senza il pagamento di alcun indennizzo.

La fondatezza di queste contestazioni veniva assolutamente esclusa dal Sud Africa, il quale replicava che avrebbe applicato la procedura semplificata prevista dalla *Section 15C* solo per importare specialità farmaceutiche vendute, con il consenso del titolare del brevetto, in altri Stati a prezzi più bassi di quelli praticati nel mercato locale.

Il Sud Africa sosteneva, dunque, che non avrebbe applicato la *Section 15C* per l'istituzione di un sistema di licenze obbligatorie favorevole allo sviluppo dell'industria farmaceutica locale, ma solo per favorire le importazioni parallele. In altre parole il Sud Africa garantiva che avrebbe utilizzato il *Medicines and Related Substances Act* solo per autorizzare l'importazione parallela di medicine essenziali per la propria popolazione duramente colpita dall'epidemia di HIV.

Questo, però, incontrava il fermo dissenso delle multinazionali farmaceutiche che si batterono affinché fosse scongiurata la possibilità che si consolidasse un precedente di tali dimensioni in materia di importazioni parallele.

Nel dicembre 1998 i ricorrenti ottenevano un *interim interdict* che vietava al Sud Africa di eseguire qualunque disposizione del *Medicines and Related Substances Act* fin tanto che la controversia fosse stata *sub iudice*. Il caso, invero, è rimasto pendente per alcuni anni, durante i quali le parti hanno inutilmente cercato di pervenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia. L'esecutività dell'*interim interdict* ha naturalmente paralizzato per tutto il periodo l'operatività del *Medicines and Related Substances Act*.

Alla ripresa della fase dibattimentale, il 5 marzo 2001, il contrasto tra le parti in lite era ancora molto marcato e si accompagnava ad una vasta mobilitazione dell'opinione pubblica internazionale sul problema dell'accesso ai farmaci promossa, a

sostegno del Sud Africa, da organizzazioni non governative come la *Treatment Action Campaign* (TAC) e *Médecins Sans frontières* (MSF). Il Sud Africa domandava, invece, che i movimenti di opinione che si occupavano attivamente di tale problema potessero partecipare al dibattito in qualità di *amicus curiae*. Il Presidente della Corte accoglieva questa domanda ammettendo un *affidavit* presentato dalla TAC⁴⁸⁶ ed un altro depositato dal direttore dell'organizzazione *Consumer Project on Technology* (CPT)⁴⁸⁷.

La mobilitazione dell'opinione pubblica, che assunse nel 2001 dimensioni mondiali, convinse infine i ricorrenti a rinunciare a coltivare l'azione giudiziaria, accettando di pagare tutte le spese legali di controparte.

L'esito del caso avanti la Corte di Pretoria non ha, comunque, attenuato il dibattito sull'accesso ai farmaci, in particolare, sul rapporto che dovrebbe esistere tra i tre principali aspetti del suddetto dibattito: la liberalizzazione degli scambi, la salvaguardia della salute pubblica e la tutela dei brevetti farmaceutici. A monte di tale questione vi è, ovviamente, quella di stabilire se i farmaci debbano essere considerati merci qualsiasi, come pare emergere dall'accordo TRIPs, oppure beni di pubblica utilità e, conseguentemente, quella di stabilire quale sia l'orientamento che dovrebbe essere assunto internazionalmente sulla questione delle importazioni parallele e dell'istituzione di un sistema di licenze obbligatorie, che, pur limitando i diritti di esclusiva dei titolari dei brevetti, possono ampliare l'accesso ai farmaci essenziali mediante lo sviluppo dei singoli mercati nazionali e la promozione della libera concorrenza.⁴⁸⁸

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha ampiamente contribuito a questo dibattito, approvando, il 24 maggio 1999, la risoluzione intitolata *Revised Drug Strategy*⁴⁸⁹ che sancisce la prevalenza della tutela della salute pubblica: tale tutela

⁴⁸⁶ Testo reperibile sul sito www.tac.org.za

⁴⁸⁷ Testo reperibile sul sito www.ctp.org.

⁴⁸⁸ LAZZARINI, *Access to HIV drugs: are we changing the world paradigm*, in 17 *Conn. J. Int'l L.* p. 281 ss; SELL, *TRIPs and the access to medicines campaign*, in 20 *Wis. Int'l J.* p. 101 ss; WOJAHN, *A conflict of rights: intellectual property under TRIPs, the right to health, and AIDS drugs*, in 6 *UCLA J. Int'l L. & Foreign Aff.*, 2001-2002 p. 463 ss.

⁴⁸⁹ Il testo è pubblicato sul sito della OMS www.who.int.

dovrebbe diventare l'obiettivo fondamentale della politica farmaceutica di qualunque Stato. Tale risoluzione ha ispirato la successiva azione dell'OMS, che si è particolarmente concentrata sulla lotta all'AIDS e alle altre malattie infettive diffuse in forma epidemica nei paesi più poveri.

L'OMS, come gli altri organismi parti dell'UNAIDS,⁴⁹⁰ sostiene che la crisi sanitaria di questi paesi debba essere valutata e affrontata alla luce della più ampia questione della promozione dello sviluppo umano, sulla base del presupposto che la povertà strutturale e l'esclusione sociale portano a una scarsa prevenzione e, conseguentemente, alla diffusione delle malattie, le quali, a loro volta, sono veicolo di povertà. L'accesso ai farmaci essenziali viene così considerato un mezzo idoneo a garantire la crescita equilibrata dell'economia mondiale. Anche il coinvolgimento delle imprese multinazionali, soprattutto di quelle farmaceutiche, tende ad essere raccomandato nella lotta all'AIDS.

Altra iniziativa interessante è quella assunta dai capi di stato e di governo membri dell'ONU⁴⁹¹ che hanno approvato la *Declaration of Commitment on HIV/AIDS*, in cui, accanto alla raccomandazione di un aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo di nuove terapie per l'AIDS e di una maggiore partecipazione del settore privato, si auspica l'istituzione di un fondo multilaterale speciale per l'AIDS e la salute in generale, affinché i paesi più poveri possano disporre di mezzi finanziari adeguati per contrastare prontamente le epidemie più gravi. L'istituzione di questo fondo dovrebbe contribuire a rendere accessibili i prezzi dei farmaci essenziali, come auspicato dall'Assemblea dell'OMS. Il raggiungimento di quest'obiettivo implica, comunque, una cospicua riduzione dei prezzi di tali farmaci.

⁴⁹⁰ L'UNAIDS è costituito da OMS, Banca Mondiale, UNICEF, United Nations Programme on Development (UNDP), United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations Drug Control Programme (UNDCP) e UNESCO. Si tratta di un organismo nato nel 1996 con l'espresso obiettivo di affrontare e tentare di risolvere il problema dell'AIDS nei paesi più poveri afflitti da tale epidemia.

⁴⁹¹ Per un'analisi più approfondita in merito al dibattito sull'accesso ai farmaci essenziali nel quadro dell'ONU vedi ACCONCI, *L'accesso ai farmaci essenziali. Dall'Accordo TRIPs alla dichiarazione della quarta Conferenza Ministeriale OMC di Doha*, in *Comunità Internazionale 2002*; SYKES, *TRIPs, pharmaceutical, developing countries and the Doha "solution"* in 3 *CHI. J. Int'l L.* 2002, p. 47 ss; SUN, *Wider access to patented drugs under the TRIPs agreement*, in 21 *B.U. Int'l J.*, p. 101 ss.

La suddetta dichiarazione, tuttavia, non accoglie espressamente la tesi secondo la quale le principali imprese farmaceutiche dovrebbero, mediante meccanismi di differenziazione, adattare i prezzi dei farmaci, perlomeno di quelli essenziali, alla diversa capacità di spesa dei consumatori nei vari Stati e non ostacolare politiche che ricorrono all'autorizzazione delle importazioni parallele.

In mancanza di un sistema di differenziazione dei prezzi dei farmaci volontariamente organizzato dalle principali imprese produttrici, la riduzione dei prezzi presuppone l'istituzione di un sistema di licenze obbligatorie da parte di uno Stato. Se lo Stato in questione è membro del WTO, l'istituzione di tale sistema può avere luogo solo alle condizioni previste nell'Accordo TRIPs. In particolare, l'uso di un brevetto senza il consenso del suo titolare può essere autorizzato esclusivamente per il rifornimento del mercato interno a meno che tale uso sia autorizzato per far fronte ad una pratica commerciale dichiarata anticompetitiva da una sentenza o all'esito di un procedimento amministrativo.⁴⁹²

⁴⁹² Art. 31 TRIPs: *Where the law of a Member allows for other use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected:*

- (a) authorization of such use shall be considered on its individual merits;*
- (b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable. In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly;*
- (c) the scope and duration of such use shall be limited to the purpose for which it was authorized, and in the case of semi-conductor technology shall only be for public non-commercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive;*
- (d) such use shall be non-exclusive;*
- (e) such use shall be non-assignable, except with that part of the enterprise or goodwill which enjoys such use;*
- (f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use;*
- (g) authorization for such use shall be liable, subject to adequate protection of the legitimate interests of the persons so authorized, to be terminated if and when the circumstances which led to it cease to exist and are unlikely to recur. The competent authority shall have the authority to review, upon motivated request, the continued existence of these circumstances;*
- (h) the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic value of the authorization.*

E' chiaro che per uno Stato membro privo di un'articolata politica *antitrust*, nonché di una adeguata industria farmaceutica locale, e perciò dipendente dalle importazioni, l'istituzione di un sistema di licenze obbligatorie, alle condizioni contemplate nell'Accordo, non sempre costituisce una politica efficace al fine dell'ampliamento dell'accesso ai farmaci essenziali ancora protetti da brevetto. Il fabbisogno di medicinali di tale Stato non potrebbe essere soddisfatto neppure qualora un sistema di licenze obbligatorie fosse istituito, a suo favore, da un altro Stato membro specializzato nella produzione di farmaci a basso costo. Difatti, alla luce dell'Accordo, uno Stato membro non può, in linea di principio, istituire un sistema di licenze obbligatorie prevalentemente per l'esportazione.⁴⁹³

L'attuazione della normativa TRIPS sull'uso di un brevetto senza il consenso del titolare non si presta, dunque, ad una pacifica attuazione; ugualmente controversa è la possibilità di ricorrere allo strumento delle importazioni parallele.

E' questa la ragione per la quale i PVS e quelli meno avanzati tendono a essere restii ad avvalersene. Per non indebolire eccessivamente la propria posizione competitiva nei mercati internazionali, inoltre, questi paesi sono riluttanti a dichiarare un'emergenza sanitaria. In questo caso, essi potrebbero, a norma dell'Accordo, istituire

(i) the legal validity of any decision relating to the authorization of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;

(j) any decision relating to the remuneration provided in respect of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;

(k) Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) and (f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in such cases. Competent authorities shall have the authority to refuse termination of authorization if and when the conditions which led to such authorization are likely to recur;

(l) where such use is authorized to permit the exploitation of a patent ("the second patent") which cannot be exploited without infringing another patent ("the first patent"), the following additional conditions shall apply: (i) the invention claimed in the second patent shall involve an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention claimed in the first patent; (ii) the owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the invention claimed in the second patent; and (iii) the use authorized in respect of the first patent shall be non-assignable except with the assignment of the second patent.

⁴⁹³ MURTHY, *The future of compulsory licensing: deciphering the Doha declaration on the TRIPs agreement and the public health*, in *Am. U. Int'l L. Rev.* 2001, p. 1299 ss.

un sistema di licenze obbligatorie più facilmente, ancorché “*predominantly for the supply of the domestic market*”.

Pertanto, in mancanza di una volontaria iniziativa privata, la riduzione dei prezzi delle specialità farmaceutiche nei paesi più poveri può dipendere solo da una revisione della normativa TRIPs.⁴⁹⁴

In questo senso si sono mossi i PVS e i Paesi meno avanzati in occasione dei lavori della quarta Conferenza Ministeriale del WTO tenutasi a Doha dal 9 al 14 novembre 2001 e sono riusciti a far adottare una Dichiarazione⁴⁹⁵ *ad hoc* relativa all'Accordo TRIPS e alla salute pubblica.

Questa Dichiarazione si apre riconoscendo la gravità dei problemi di salute pubblica, soprattutto di quelli originati dall'HIV/AIDS, dalla tubercolosi, dalla malaria e da altre epidemie, cui molti paesi poveri devono fare fronte.⁴⁹⁶ Essa, pur ribadendo che la tutela dei diritti di PI è indispensabile per la ricerca di nuove terapie, ammette che gli effetti di tale tutela sui prezzi possano essere fonte di preoccupazione.⁴⁹⁷ Essa precisa che l'Accordo non può e non deve impedire agli Stati membri di adottare le necessarie misure di tutela della salute pubblica.⁴⁹⁸ Pertanto, l'Accordo può, e dovrebbe, essere interpretato e applicato in modo tale da favorire il diritto di ogni Stato membro del WTO a tutelare la salute pubblica e, in particolare, a promuovere l'accesso ai farmaci per tutti. La Dichiarazione sancisce, inoltre, il diritto di ogni Stato Membro del WTO di utilizzare al meglio tutte le previsioni dell'accordo TRIPs che attribuiscono flessibilità per il raggiungimento di tale obiettivo. Tra gli elementi di flessibilità dell'Accordo utili a questo fine, la Dichiarazione richiama espressamente il diritto riconosciuto a ciascuno Stato parte di istituire liberamente un sistema di licenze obbligatorie, il diritto riconosciuto a ogni Stato parte di decretare l'esistenza di un'emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza e la libertà lasciata a ciascuno Stato parte di scegliere il suo regime di esaurimento dei diritti di PI. La

⁴⁹⁴ SUBRAMANIAN, *The AIDS Crisis, Differential Pricing of Drugs and the TRIPs Agreement*, in *JWIP*, 2001, n.3.

⁴⁹⁵ Testo accessibile sul sito internet www.wto.org.

⁴⁹⁶ Par. 1.

⁴⁹⁷ Par. 3.

Dichiarazione fa pure riferimento all'obbligo posto dall'Accordo a carico degli Stati industrializzati di incentivare le rispettive imprese e istituzioni a trasferire la tecnologia verso i paesi meno avanzati.⁴⁹⁹

La Dichiarazione si chiude con le raccomandazioni date al Consiglio TRIPs al fine di risolvere il problema della possibile non operatività della normativa TRIPs relativa alle licenze obbligatorie qualora lo Stato parte che intenda avvalersene abbia insufficiente o nulla capacità produttiva nel settore farmaceutico; e di adoperarsi affinché il periodo transitorio per i paesi meno avanzati si protragga, per i prodotti farmaceutici, fino al 1° gennaio 2016.⁵⁰⁰

Ad avviso del Direttore Generale del WTO e delle organizzazioni governative che hanno partecipato al dibattito sull'accesso ai farmaci, l'approvazione della Dichiarazione costituisce uno dei principali risultati raggiunti nel corso della Conferenza di Doha, poiché ponendo l'accento sulla flessibilità che caratterizza l'Accordo, essa ne valorizza le potenzialità quale strumento idoneo a sostenere i paesi poveri nella lotta alle gravi epidemie. Queste potenzialità si fonderebbero sugli obiettivi e sui principi dell'Accordo TRIPs, nonché sulle sue disposizioni che permettono agli Stati parti di autorizzare importazioni parallele e di concedere licenze obbligatorie aventi per oggetto farmaci ancora protetti da brevetto.

Significativa è la circostanza che, alla luce della Dichiarazione, tale discrezionalità includa la potestà di ciascuno Stato parte di determinare le condizioni per l'istituzione di un sistema di licenze obbligatorie. In questo modo, la Dichiarazione riconosce la fondatezza delle pretese dei PVS di limitare la tutela dei brevetti farmaceutici anche al fine di promuovere la produzione in loco dei farmaci essenziali. La Dichiarazione accoglie, perciò, la tesi secondo la quale l'obiettivo di un maggiore accesso alla salute da parte delle popolazioni dei paesi poveri dipende tanto da una sostanziale riduzione dei prezzi dei farmaci, soprattutto di quelli essenziali, quanto dal

⁴⁹⁸ Par. 12.

⁴⁹⁹ Obbligo già previsto dall'art.7 TRIPs.

⁵⁰⁰ In attuazione di quanto deciso nell'ultima Conferenza Ministeriale a Doha, il Consiglio TRIPs, il 27 giugno 2002 ha approvato una decisione che estende fino a 2016 il periodo transitorio accordato i paesi

miglioramento delle condizioni socio-economiche di tali popolazioni.⁵⁰¹ Essa, inoltre, evidenzia il ruolo attivo che il WTO intende svolgere a tal fine, sulla base del presupposto che l'apertura dei mercati e il libero scambio devono considerarsi strumenti di pace e di sviluppo.

La Dichiarazione di Doha, però, non rappresenta un completo successo per i PVS poiché rimangono ancora irrisolti alcuni problemi.

Infatti, tale documento, che, lo ricordiamo, è stato sottoscritto da tutti i Paesi membri del WTO, contiene importanti dichiarazioni di principio, che però sono ancora soggette a differenti interpretazioni.

All'articolo 5 (d) si legge *"the effect of provisions in the TRIPs Agreement that are relevant to the exhaustion of intellectual property rights is to leave each Member free to establish its own regime for such exhaustion without challenge, subject to the MFN and national treatment provisions of Article 3 and 4."*

Si tratta dunque di un inequivoco riconoscimento del diritto di ciascun Stato membro di permettere le importazioni parallele di medicinali e di qualunque altro bene protetto da diritti di esclusiva. Questo dovrebbe superare qualunque altro argomento degli USA o dall'UE o delle multinazionali farmaceutiche in forza del quale seppure in base all'art. 6 dell'Accordo TRIPs la questione dell'esaurimento dei diritti PI non può essere oggetto della procedura di soluzione delle controversie prevista dall'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la soluzione delle controversie, l'art. 28 dell'Accordo vieta l'importazione parallela di medicinali oggetto di diritti di brevetto. Tale posizione è però, per parte della dottrina, in contrasto con il dato letterale dell'art. 28 che semplicemente richiede agli Stati membri di garantire al titolare di un brevetto "il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione". Tale articolo però non indica le condizioni in presenza delle quali tali diritti di esclusiva si debbano

meno avanzati, i quali, in questo modo, vedono accolte le loro richieste e possono usufruire di un periodo più lungo per uniformare i propri ordinamenti interni a quanto stabilito dall'Accordo TRIPs.

⁵⁰¹ SYKES, *TRIPs, pharmaceuticals, developing countries*, cit p. 47 ss.

considerare “esauriti” così come non stabilisce le condizioni per la “produzione” “l'utilizzo” o la “commercializzazione” del prodotto coperto da privata.⁵⁰²

Allo stesso modo la formulazione testuale dell'art. 5(d) della Dichiarazione Ministeriale non preclude l'interpretazione avanzata da alcuni commentatori in base alla quale è possibile l'importazione parallela di beni prodotti in base a licenze obbligatorie.

Sebbene, sia l'UE che gli USA proposero di introdurre nella Dichiarazione di Doha un limite all'applicazione del regime dell'esaurimento internazionale dei diritti di PI che facesse riferimento alla commercializzazione del prodotto con il consenso del titolare del relativo brevetto, tale posizione non fu accolta e l'art. 5(d) non preclude agli Stati membri la facoltà di applicare il principio dell'esaurimento internazionale senza alcuna limitazione.

Anche se apparentemente la questione relativa all'importazione parallela di medicinali, anche quando prodotti a seguito della concessione di licenze obbligatorie, sembra definitivamente risolta con l'introduzione dell'art. 5(d) nella Dichiarazione di Doha, sono stati individuati argomenti a supporto di un'interpretazione diversa.

In primo luogo, sebbene la questione dell'esaurimento dei diritti di PI non debba essere oggetto della soluzione delle controversie, come ribadito anche dall'art. 5(d) della Dichiarazione di Doha, è anche vero che l'interpretazione delle norme dell'Accordo TRIPs, e quindi anche di cosa si debba intendere per “esaurimento” è riservata agli organi istituiti dal WTO per la soluzione delle controversie la cui attività interpretativa deve svolgersi nei limiti previsti dall'Accordo WTO/GATT.⁵⁰³

⁵⁰² ABBOTT, *The TRIPs Agreement, access to medicines and the WTO Doha Ministerial Conference*, nota n. 39, paper pubblicato su <http://papers.ssrn.com/abstract=285934>.

⁵⁰³ Art. XVI dell'Accordo istitutivo del WTO. Sul punto si era già espresso l'Organo d'appello del WTO nel caso India- Mailbox (*India - Patent Protection for pharmaceutical and agricultural chemical products, report of the Appellate Body*, WTO doc. WT/DS50/AB/R, del 19 dicembre 1997). Nell'individuare i principi in base ai quali procedere all'interpretazione dell'Accordo TRIPs, l'Organo d'Appello aveva richiamato la normativa contenuta nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, in base alla quale “Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo”(art. 31, comma 1). L'Organo d'Appello affermò espressamente che le “*legitimate expectations*” degli Stati Membri o dei titolari dei brevetti negli Stati membri non potevano rappresentare le basi di una corretta interpretazione dell'Accordo TRIPs (par. 42 del Report nel casp India-Mailbox). Sul punto cfr. ABBOT,

In secondo luogo, l'art. 28 dell'Accordo TRIPs conferisce espressamente al titolare di un brevetto una serie di diritti, tra cui quello di vietare o meno l'importazione del prodotto brevettato. Il che dovrebbe implicitamente significare che i diritti di brevetto sono esauriti solo con la manifestazione del consenso (espressa a livello nazionale o internazionale) del rispettivo proprietario.

In terzo luogo nell'UE e negli USA si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale del "first sale" secondo il quale si ha esaurimento dei diritti di brevetto quando il titolare di tali diritti ha espresso il proprio consenso al primo atto di commercializzazione dei relativi prodotti. In particolare in UE sulla base di tale principio la Corte di Giustizia ha espressamente statuito che l'esaurimento intra-comunitario dei diritti di brevetto non interviene quando la commercializzazione del prodotto brevettato in un certo Paese è la conseguenza della concessione di una licenza obbligatoria.⁵⁰⁴

Infine l'art. 31 prevede già due ipotesi in cui si può ricorrere alle importazioni parallele senza che questo comporti nessun limite ai diritti dei titolari dei brevetti all'esercizio delle prerogative individuate dall'art. 28. Infatti l'art. 31(f) prevede due ipotesi in cui non sia necessario il consenso del titolare del brevetto per esportare i relativi prodotti, e segnatamente tale consenso non è necessario quando il prodotto esportato, per esempio un medicinale, non è soggetto a brevettazione nel paese di importazione; e quando il paese di importazione ha autorizzato un licenza obbligatoria per l'importazione di tale prodotto.⁵⁰⁵

Tali argomenti non sono risolutivi per parte della dottrina secondo la quale il "first sale" da parte del titolare di una licenza obbligatoria ha lo stesso effetto (nel mercato locale di riferimento) del "first sale" del titolare del brevetto stesso. Infatti nel momento in cui il titolare di un brevetto si avvale di un licenziatario per la produzione e la distribuzione del prodotto brevettato, e il licenziatario mette in commercio tale

The TRIPs-legality of measures taken to address public health crises: responding to USTR-States-industry positions that undermine WTO, in KENNEDY e SOUTHWICK, *The political Economy of International Trade Law*, 2002, p. 311ss.

⁵⁰⁴ C. Giust. 9 luglio 1985, *Pharmon BV c. Hoechst AG*, C - 19/84, Racc. 1985, p. 2281 ss.

⁵⁰⁵ Vedi nota 492.

prodotto, gli acquirenti sono legittimati ad usare e disporre di tale prodotto proprio come se lo avesse messo sul mercato direttamente il titolare del brevetto. Il diritto del titolare del brevetto di controllare la commercializzazione del prodotto successiva alla prima messa in commercio del prodotto si estingue.⁵⁰⁶

Il medesimo meccanismo dovrebbe poter essere invocato nel caso delle licenze obbligatorie in cui uno stato attribuisca direttamente a se stesso o a un terzo il diritto di produrre e commercializzare un dato prodotto brevettato quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 31 dell'Accordo TRIPs.

Il fatto che il medicinale posti in commercio in un dato Paese a seguito dell'attribuzione all'amministrazione pubblica o a un terzo della relativa licenza obbligatoria (e del pagamento della relativa royalty al titolare del brevetto, nei limiti di quanto stabilito dall'Accordo TRIPs) possano essere importati parallelamente in un altro paese senza il consenso del titolare del brevetto non dovrebbe giustificare nessun diverso approccio.

Ci sono due argomenti a supporto di tale posizione. Il primo è rappresentato dal fatto che non vi è nel testo dell'Accordo TRIPs, nemmeno nell'art. 6, alcuna definizione del concetto di "esaurimento" dal che discende che l'esaurimento dei diritti di PI può intervenire anche quando il primo atto di commercializzazione del relativo prodotto sia avvenuto ad opera del titolare di una licenza obbligatoria.⁵⁰⁷

Il secondo argomento è rappresentato dalla formulazione letterale dell'art. 31 (f) dell'Accordo TRIPs in base al quale la licenza obbligatoria dovrebbe essere autorizzata prevalentemente per l'approvvigionamento del mercato dello Stato che ha autorizzato la licenza obbligatoria. Ma se un parte, magari marginale, dei medicinali prodotti sulla base di una licenza obbligatoria può essere esportata, logicamente questi prodotti devono esser importati da qualche altro Paese, e le importazioni parallele rappresentano un meccanismo per dare corso a tale importazione senza il consenso del titolare del brevetto.⁵⁰⁸

⁵⁰⁶ VERMA, *Exhaustion of intellectual property rights and free* cit. p. 534 ss.

⁵⁰⁷ ABBOTT, *The TRIPs Agreement, access to medicine*, cit. nota 502.

⁵⁰⁸ *Idem*.

Tale risultato, cui si perviene per via interpretativa, potrebbe non essere sufficiente.

I PVS, le organizzazioni non governative coinvolte nel problema dell'accesso ai farmaci salva vita nonché parte della dottrina,⁵⁰⁹ in più occasioni ebbero modo di sottolineare che la possibilità per i Paesi privi di imprese farmaceutiche di importare farmaci dai Paesi dotati di capacità produttiva rimaneva, in ogni caso, residuale. Infatti la lettera (f) dell'art. 31 TRIPs nel disciplinare il sistema di concessione di licenze obbligatorie impediva il ricorso alla regola della licenza obbligatoria qualora la produzione dei medicinali fosse prevalentemente destinata all'esportazione. In altre parole i paesi privi di capacità produttiva potevano importare, ma quelli in grado di produrre farmaci non potevano esportare tali farmaci se non in minima parte.⁵¹⁰

La controversa questione dell'impiego di licenze obbligatorie da parte di Paesi che non dispongono di capacità produttiva ha trovato un parziale approdo nella Decisione del Consiglio TRIPs del 30 agosto 2003 sull'attuazione del paragrafo 6 della Dichiarazione di Doha.⁵¹¹ Questa Decisione permette ai membri del WTO di concedere licenze obbligatorie per la produzione e la vendita di prodotti farmaceutici brevettati in vista dell'esportazione verso Paesi terzi che l'abbiano richiesto, la cui capacità di produzione nel settore farmaceutico sono insufficienti o inesistenti. Si liberano in questo modo i membri del WTO dagli obblighi derivanti dall'art. 31 lett. (f) TRIPs e si concede loro la possibilità di ricorrere, in costanza di certe circostanze, al sistema delle

⁵⁰⁹ ABBOTT, *Compulsory licensing for public health needs: the TRIPs Agreement at the WTO after the Doha Declaration on Public Health*, Quaker United Nations Office – Geneva, *Occasional Paper 9* (2002), p. 26; BARTELT, *Compulsory licenses pursuant to TRIPs article 31 in the light of the Doha Declaration on the TRIPs Agreement and public health*, 6 (2) JWIP, 2003, p. 283; MATTHEWS, *WTO Decision on the implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPs Agreement and public health: a solution to the access to essential medicines problem?*, in JIEL, 2004, p. 73 ss.

⁵¹⁰ Fra i Paesi compresi nella categoria dei PVS solo la Cina, l'India, il Brasile, l'Argentina e il Sud Africa sono dotati di una capacità produttiva adeguata alla produzione di quantitativi significativi di farmaci generici. Si veda MATTHEWS, *WTO Decision on the implementation of paragraph*, cit. p. 73

ss.

⁵¹¹ WT/L/540, 30 settembre 2003, consultabile su www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm. Per una ricostruzione delle trattative che hanno preceduto l'approvazione della Decisione si veda MATTHEWS, *WTO Decision on the implementation of paragraph*, cit. p. 73 ss.

licenze obbligatorie anche per la produzione di farmaci brevettati destinati all'esportazione.⁵¹²

Si tratta dunque di una deroga all'art. 31 lett. (f) TRIPs che consente le esportazioni di prodotti farmaceutici verso i PVS con gravi emergenze relative alla salute pubblica ed incapaci di produrre autonomamente la quantità o la tipologia di farmaci necessari.

La Decisione allo stesso tempo dedica ampio spazio ad importanti meccanismi di salvaguardia contro le deviazioni degli scambi, un uso distorto della licenza obbligatoria, nonché regole volte a garantire la trasparenza. Si tratta di strumenti diretti a scongiurare il pericolo che i farmaci generici importati nei PVS vengano reimmessi sui mercati dei Paesi ricchi dove farebbero concorrenza ai medesimi farmaci identificati da marchi diversi e venduti a prezzi più alti. Per evitare quanto precede sono state studiate regole di etichettature, marcature ed imballaggio che i prodotti fabbricati in applicazione della Decisione del 2003 devono rispettare, onde garantire la destinazione esclusiva all'esportazione e vendita nel Paese importatore richiedente.⁵¹³

La decisione del 30 agosto 2003 che si concentra su una dettagliata regolamentazione dell'accesso all'istituto della licenza obbligatoria, aggirando la tematica dell'esaurimento dei diritti di PI, non ha, per il momento, riscosso un grande successo.

E' stato, infatti, rilevato, in particolare dai portavoce delle organizzazioni non governative che si occupano del tema di cui si discute, che fino ad oggi nessun membro dell'WTO è ricorso al meccanismo introdotto con la Decisione del 30 agosto 2003. Le

⁵¹² Art. 1 lett. (b) della Dichiarazione: (b) "eligible importing Member" means any least-developed country Member, and any other Member that has made a notification to the Council for TRIPs of its intention to use the system as an importer, it being understood that a Member may notify at any time that it will use the system in whole or in a limited way, for example only in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use.

⁵¹³ Art. 2 lett. (b) della Dichiarazione: (ii) products produced under the licence shall be clearly identified as being produced under the system set out in this Decision through specific labeling or marking. Suppliers should distinguish such products through special packaging and/or special colouring/shaping of the products themselves, provided that such distinction is feasible and does not have a significant impact on price; and (iii) before shipment begins, the licensee shall post on a website the following information: the quantities being supplied to each destination as referred to in indent (i) above; and the distinguishing features of the product(s) referred to in indent (ii) above;

ragioni risiederebbero nel fatto che i requisiti di idoneità, notifica e controllo del sistema sono talmente complessi e richiedono tempi tanto lunghi che neanche un Paese ha comunicato l'intenzione di farne uso come importatore negli ultimi due anni e mezzo.⁵¹⁴ Sono stati sollevati dubbi anche con riferimento ai costi legati alla necessità di differenziare il *packaging* dei prodotti farmaceutici esportati verso i PVS in applicazione della Decisione del 30 agosto 2003; tali costi si tradurrebbero in un forte disincentivo al ricorso a tale sistema.⁵¹⁵ Infine, è stato sottolineato che in molti casi gli eventuali Paesi importatori di farmaci prodotti sulla base di licenze obbligatorie ottenute da Paesi esportatori in applicazione della Decisione del 30 agosto 2003 non potrebbero permettersi di pagare tali farmaci, sebbene venduti ai "prezzi fuori brevetto", cioè molto inferiori a quelli dei farmaci brevettati venduti negli Stati più ricchi. Si è fatto in particolare riferimento ai *Least Developed Countries*, in cui il reddito pro capite è di uno-due dollari al giorno. Qualsiasi prezzo "economicamente efficiente" (che copra, cioè, i costi della royalty comunque dovuta al titolare del brevetto del farmaco prodotto dal Paese esportatore anche a seguito dell'ottenimento della licenza obbligatoria, i costi di produzione e un sia pur modesto margine di guadagno) anche se legato ai costi e ai profitti delle industrie del PVS, potrebbe essere inaccessibile alla maggior parte delle popolazioni oppresse dalla povertà.⁵¹⁶

Nonostante i limiti appena evidenziati, con una Decisione del 6 dicembre 2005 gli Stati membri del WTO hanno approvato un protocollo volto al permanente emendamento del testo dell'Accordo TRIPS. L'art. 31 *bis* ed il relativo allegato così approvati danno definitivo ingresso nell'ambito dell'Accordo al sistema di concessione delle licenze obbligatorie delineato dalla Decisione del 30 agosto 2005. Perché

⁵¹⁴ A monte vi è anche l'esigenza, che richiede evidentemente tempi lunghi, per i potenziali Paesi esportatori che avevano già dato applicazione al testo dell'art. 31 lett. (f) nella versione originaria di modificare la propria normativa interna al fine di dare applicazione a quanto previsto dalla Decisione del Consiglio 30 agosto 2003. La Norvegia, l'India e il Canada vi hanno già provveduto. Altri membri del WTO sono in procinto di farlo. Si veda ad esempio la Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la concessione di licenze obbligatorie per i brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di sanità pubblica, COM (2004) 737 def. – 2004/0258 (COD).

⁵¹⁵ MATTHEWS, *WTO Decision on the implementation of paragraph*, cit. p. 73 ss

l'emendamento diventi definitivo, il relativo protocollo dovrà essere ratificato entro il 1 dicembre 2007 da due terzi degli Stati membri del WTO.⁵¹⁷

4.4 La teoria dell'esaurimento internazionale dei diritti di Proprietà Intellettuale al vaglio delle norme internazionali.

Se, come abbiamo visto, manca a livello economico, una risposta univoca in relazione all'opportuna estensione del principio di esaurimento dei diritti di PI, essendo controversi gli effetti che l'adozione di una regola generale di esaurimento produrrebbe, la dottrina non ha raggiunto una posizione comune neanche sulla questione della legittimità dell'esaurimento territoriale o intracomunitario alla luce della normativa internazionale.

In passato, le problematiche collegate alla PI avevano scarsa rilevanza nell'ambito GATT e gli Stati contraenti erano assolutamente liberi di scegliere i regimi normativi da applicare all'interno dei propri confini. Come abbiamo visto, la ragione stava nella rilevanza data alla natura territoriale dei diritti di PI che venivano considerati "*trade restrictive*".⁵¹⁸ Il GATT47 al contrario era volto alla creazione di un ambiente normativo internazionale che favorisse la libera circolazione dei beni. Parallelamente, le Grandi Convenzioni, permettevano agli Stati membri di esercitare un'ampia discrezionalità nel dare effetto agli obblighi convenzionalmente assunti in armonia con i propri ordinamenti normativi.

Ma con la conclusione dell'Accordo TRIPs e il suo inserimento nel nuovo sistema WTO/GATT, la questione della regolamentazione dei diritti di PI è ricaduta nell'ambito di applicazione della normativa internazionale introdotta dal GATT/WTO. Come ampiamente visto nei due primi capitoli, l'Accordo TRIPs ha imposto un *standard* minimo internazionale di protezione dei diritti di PI, sia sotto il profilo dei

⁵¹⁶ GHIDINI, *L'accesso dei Paesi in via di sviluppo ai farmaci essenziali brevettati*, paper pubblicato su www.aspeninstitute.it.

⁵¹⁷ Il testo del protocollo di emendamento è disponibile nella versione non definitiva su www.wto.org/english/news_e/pres05_e/pr426_e.htm.

⁵¹⁸ MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio*, cit. p. 147 ss.

diritti sostanziali, che per quanto riguarda le norme processuali che permettono l'effettiva applicazione di tali diritti. Tale Accordo inoltre è stato inserito nel meccanismo di soluzione delle controversie così come riformato con l'adozione nel quadro del WTO dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la soluzione delle controversie. Questo avrebbe dovuto indurre gli Stati membri ad abbandonare la teoria dell'esaurimento territoriale dei dritti di PI che, tra l'altro, si basa sull'assunto di sistemi disomogenei di protezione della PI.

Quindi, i principi cardine su cui si basa il GATT/WTO sono vincolanti anche con riferimento all'Accordo TRIPs e qualunque conflitto fra gli obblighi previsti da quest'ultimo Accordo e obblighi previsti da qualunque altro accordo commerciale multilaterale dovranno essere regolati in base alle norme dell'Accordo istitutivo del WTO. In particolare ai sensi dell'art. XVI(3) dell'Accordo WTO *"In caso conflitto tra una disposizione del presente accordo e una disposizione di uno degli accordi commerciali multilaterali, la disposizione del presente accordo prevale per quanto riguarda quel conflitto"*. Da quanto precede deriva che la questione dell'esaurimento dei diritti di PI non deve essere risolta in deroga alle obbligazioni che gli Stati membri hanno assunto nell'ambito del WTO. Entrambi gli accordi, WTO e TRIPs, sono diretti ad incrementare la libera circolazione dei beni a livello internazionale. Tale obiettivo è indicato espressamente nel Preambolo all'Accordo istitutivo del WTO dove si legge che tra gli obiettivi dell'Accordo vi è quello di "espandere la produzione e il commercio di beni e servizi" e "di eliminare trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali" al fine di "sviluppare un sistema commerciale multilaterale integrato, più razionale e duraturo."⁵¹⁹ Inoltre tra gli obblighi che discendono dall'accordo WTO ci sono quelli previsti dall'Accordo GATT, che, come vedremo, potrebbero portare a ritenere illegittima la previsione di esaurimento dei diritti di PI qualora applicato nella sua prospettiva territoriale.

Come abbiamo visto, infatti, è sostenibile che la dottrina dell'esaurimento territoriale sia intrinsecamente discriminatoria in favore dei titolari delle private

⁵¹⁹ Paragrafo 1, 3 e 4 del Preambolo.

nazionali, in particolare perché non permette che i prodotti genuini siano oggetto di importazioni parallele, mentre prodotti identici commercializzati direttamente dai titolari delle privative o con il loro consenso non sono soggetti alle medesime restrizioni. Secondo alcuni commentatori quanto precede sarebbe in contrasto con i principi cardini dell'Accordo GATT in particolare con il principio del trattamento nazionale previsto dall'art. III, (4), che richiede alle parti contraenti di accordare il medesimo trattamento a prodotti importati e prodotti nazionali.⁵²⁰ A questa osservazione si può però obiettare che il discrimine su cui si basa la regola dell'esaurimento intra-comunitario o territoriale non è il luogo di produzione delle merci, ma la presenza od assenza del consenso all'immissione in commercio nella Comunità o in un dato Stato: per ipotesi, un produttore locale che non avesse, per esempio, l'autorizzazione del titolare del marchio non potrebbe immettere i beni sul mercato comunitario, mentre le merci prodotte in uno Stato terzo la cui importazione fosse autorizzata dal titolare potrebbero circolare liberamente.⁵²¹

Più convincente è, invece, l'osservazione secondo la quale la teoria dell'esaurimento territoriale sarebbe contraria alle obbligazioni assunte dagli Stati membri in base all'articolo XI (1) del GATT, che vieta alle parti contraenti di introdurre o mantenere qualunque restrizione quantitativa o altra misura o procedimento che abbia un effetto sulle importazioni e le esportazioni. Come più volte osservato, le restrizioni alle importazioni parallele operate in applicazione della teoria dell'esaurimento territoriale rappresenterebbero misure di restrizione quantitativa alle importazioni, perché impediscono di importare nel territorio al quale viene limitato l'esaurimento i beni immessi legittimamente in commercio dal titolare del diritto di PI in un territorio diverso.⁵²² L'applicazione della teoria dell'esaurimento territoriale può quindi essere definita come "un'altra misura" di restrizione all'importazioni in violazione dell'articolo

⁵²⁰ VERMA, *Exhaustion of intellectual property rights and free trade* cit. p. 534 ss; KUILWIJK, *Parallel imports and WTO law: some thoughts after Silhouette*, in *E.C.L.R.*, 1999, p. 292 ss.

⁵²¹ ABBOT, *First report (final) to the Committee on international law*, cit., p. 607 ss.

⁵²² Fra i tanti citati al paragrafo 1 del presente capitolo cfr. GUIDETTI, *Esaurimento comunitario contro esaurimento internazionale* cit. p. 362 ss; YUSUF e HASE, *Intellectual property protection and international trade*, cit. p. 115; *EMI Records v. CBS Schallplatten GmbH*, 1976 ECR 811.

XI (1).⁵²³ Infatti, in base all'Accordo GATT, le misure restrittive alle importazioni non sono illecite solo quando sono giustificate dall'intenzione di scongiurare un serio danno all'industria nazionale⁵²⁴ o di salvaguardare l'equilibrio della bilancia interna dei pagamenti,⁵²⁵ ma non possono essere giustificate dall'intento di proteggere i diritti di monopolio dei titolari dei beni di PI.⁵²⁶

Anche l'argomento secondo il quale l'articolo XX (d) del GATT permetterebbe agli Stati membri di fare salvo il principio dell'esaurimento territoriale⁵²⁷ sembra infondato per parte della dottrina alla luce del nuovo scenario internazionale modificato dagli accordi GATT/WTO e TRIPS. Ai sensi dell'art. XX (1):

A condizione che queste misure non siano applicate in maniera da costituire o un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i paesi dove esistono le stesse condizioni, oppure una larvata restrizione al commercio internazionale, niente del presente Accordo sarà interpretato nel senso di impedire l'adozione o l'applicazione da parte di qualsiasi parte contraente di misure:

d) necessarie per assicurare l'applicazione di leggi e regolamenti non incompatibili con le disposizioni del presente Accordo, quali, ad esempio, le leggi e regolamenti che si riferiscono [.....] alla protezione dei brevetti, dei marchi di fabbrica, dei diritti d'autore o di riproduzione.

Secondo la teoria in esame, nonostante l'obiettivo principale dell'WTO sia di liberalizzare il commercio internazionale, si possono accettare delle limitazioni a questo principio al fine di proteggere i diritti di PI: l'esaurimento di tali diritti nella sua applicazione territoriale potrebbe dunque essere giustificato.⁵²⁸

⁵²³ VERMA, *Exhaustion of intellectual property rights and free trade*, cit., p. 534 ss.

⁵²⁴ Art. XI (2) TRIPS.

⁵²⁵ Art. XII TRIPS.

⁵²⁶ VERMA, *Exhaustion of intellectual property rights and free trade*, cit., p. 534 ss.

⁵²⁷ COTTIER, *The prospects for intellectual property in GATT*, in *CML Rev.*, 1991, p. 383 ss; SINDICO, *On parallel importation, TRIPs and European Court of Justice decision*, in *The Journal of World Intellectual Property*, 2002, p. 505 ss.

⁵²⁸ SINDICO, *On parallel importation, TRIPs and European Court of Justice decision*, cit. p. 515 ss.

Questa posizione è stata però contestata richiamando il dato letterale dell'art. XX in base al quale le misure adottate in applicazione di tale articolo devono essere necessarie, non in contrasto con l'Accordo GATT, non devono rappresentare degli strumenti di arbitraria discriminazione fra i paesi in cui si sono realizzate le medesime condizioni normative e, infine, non devono dare spazio a restrizione del commercio internazionale. E' stato fatto notare, però, che le regole che impediscono le importazioni parallele non sono "necessarie" per la protezione dei dritti di PI, dato che tali importazioni hanno ad oggetto beni che sono stati immessi in commercio dal titolare o con il suo consenso, quindi permettere a quest'ultimo di bloccarle significa soltanto consentirgli di effettuare una discriminazione sui prezzi.⁵²⁹ La volontà dei titolari di dritti di PI di moltiplicare i profitti non può giustificare secondo questa parte della dottrina l'applicazione nella prospettiva territoriale della dottrina dell'esaurimento dei dritti di PI.

Anche se la dottrina dell'esaurimento territoriale non viola di per sé alcuna norma specifica dell'accordo GATT, la sua applicazione può, dunque, essere considerata in violazione dell'obbligo assunto dai paesi aderenti di non creare alcuna barriera al commercio internazionale e di fare in modo che si realizzino le ragionevoli aspettative create con l'adozione dell'Accordo di GATT.⁵³⁰ Anche laddove si concordi sul fatto che l'art.XX(d) contenga un implicito riconoscimento del carattere territoriale dei dritti PI e che questo possa rappresentare un'eccezione rispetto alle obbligazioni del GATT, questo non dovrebbe frustrare la realizzazione del principale obiettivo del GATT, cioè la libera circolazione dei beni e dei servizi.

Un'altra critica alla teoria secondo cui l'art. XX permetterebbe di limitare territorialmente l'esaurimento viene da chi ha spiegato che se in passato una tale limitazione poteva trovare una giustificazione nella mancanza di protezione sufficiente dei dritti di PI in alcuni Paesi, oggi, dopo che i TRIPs hanno imposto un livello minimo di tutela uniforme sia a livello dei dritti sostanziali che degli strumenti

⁵²⁹ VERMA, *Exhaustion of intellectual property rights and free trade*, cit., p. 534 ss.

⁵³⁰ BRONCKERS, *The impact of TRIPs: intellectual property protection in developing countries*, in *CML Rev.*, 1994, p. 1245 ss.

procedurali, questa limitazione risulta discriminatoria, e si traduce in una restrizione dissimulata al commercio internazionale, quindi può rientrare nell'eccezione prevista dall'art. XX.⁵³¹

Con espreso riferimento alla questione dell'esaurimento intra-comunitario dei diritti di PI, esponenti del medesimo orientamento dottrinale hanno insistito, richiamando ulteriori argomentazioni, sul fatto che, se anche si ritenesse che l'esaurimento territoriale non viola nessuna norma del GATT, bisogna ammettere che è contrario all'obbligo di non creare ostacoli al commercio internazionale.⁵³² L'autore fa un interessante parallelismo tra l'art. XX del GATT ed il principio del libero commercio internazionale da un lato, e gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE dall'altro: così come l'eccezione al principio di libera circolazione delle merci, prevista dall'art. 36 per proteggere i diritti di PI, non ha impedito di tutelare il principio stesso, permettendo di riconoscere che l'esaurimento dei dritti di PI si produce per tutta la Comunità Europea con la legittima immissione in commercio in un qualsiasi Stato comunitario, nemmeno l'eccezione prevista dall'art. XX dovrebbe impedire il libero commercio nell'WTO, che è l'obbiettivo stesso dell'Accordo istitutivo, quindi non dovrebbe portare ad ammettere limitazioni territoriali del principio dell'esaurimento.⁵³³ Dunque questa dottrina sostiene che, anche alla luce delle considerazioni che precedono, si debba concludere che l'applicazione del principio dell'esaurimento territorialmente limitato provoca una distorsione del commercio internazionale, quindi è in contrasto con gli obbiettivi del GATT, e sarà sottoponibile alle procedure di risoluzione delle controversie previste dall'art. XXIII dell'Accordo TRIPs.⁵³⁴

⁵³¹ VERMA, *Exhaustion of intellectual property rights and free trade*, cit., p. 534 ss.

⁵³² ABBOT, *First Report (final) to the Committee on international trade law*, cit. p. 607 ss.

⁵³³ *Idem* a pag. 618 quando si sofferma su tale parallelismo, comunque ricorda quanto forti siano le differenze tra WTO e CEE; nel primo caso, a differenza del secondo, non sono previsti ad esempio la libera circolazione delle persone e dei capitali, non ci sono regole sulla concorrenza e, paragonato al secondo caso, l'armonizzazione della normativa è minima.

⁵³⁴ Secondo alcuni autori, le controversie che possono insorgere dall'applicazione della dottrina dell'esaurimento, in una prospettiva territoriale, potrebbero ricadere nell'area di competenza degli organi di soluzione delle controversie indicati dall'Intesa sulle norme e le procedure di soluzione delle controversie, nonostante l'articolo VI dell'accordo TRIPs tenga la questione dell'esaurimento dei diritti di PI espressamente fuori da tale meccanismo di composizione delle controversie. Sarebbe, infatti, ragionevole aspettarsi che qualunque distorsione creata ai danni del commercio internazionale, anche

C'è però chi ha contestato tale conclusione sostenendo che esiste un forte ostacolo che impedisce di concludere che l'approccio europeo sia censurabile alla luce delle norme internazionali, dato che tale approccio limita l'esaurimento dei diritti di PI al caso i cui i beni siano legittimamente immessi in commercio nel territorio della SEE.

Tale ostacolo sarebbe rappresentato dall'art. XXIV del GATT, il quale prevede un'esenzione dall'applicazione delle regole dall'Accordo per le unioni doganali e le aree di libero scambio. I contraenti hanno esplicitamente riconosciuto al paragrafo 4 di tale articolo, che questi accordi aumentano la libertà di commercio, perché sviluppano una maggiore integrazione economica ed hanno come fine non la costruzione di barriere al commercio tra gli Stati che ne fanno parte e gli altri membri del WTO, ma la facilitazione del commercio tra i primi; dunque i membri del WTO hanno ritenuto opportuno fare salve tali aree dall'applicazione delle regole dell'Accordo per i loro rapporti interni, considerandole come un unico membro.

attraverso l'applicazione restrittiva del principio dell'esaurimento, tale da entrare in contrasto con le obbligazioni previste dell'Accordo GATT, fosse risolta attraverso il ricorso al sistema di soluzione delle controversie previsto dall'articolo XXIII del GATT. Quindi, qualunque Stato membro si ritenesse leso da misure restrittive ai danni delle proprie esportazioni che siano tali da compromettere o annullare i vantaggi risultanti dall'Accordo GATT, dovrebbe poter ricorrere al meccanismo di soluzione delle controversie. D'altra parte la relazione tra il commercio di beni e i diritti di PI è stata ormai instaurata con l'art. 22 (3) dell'Intesa sulle norme e le procedure che disciplinano la soluzione delle controversie: tale articolo, infatti, introduce la possibilità che una parte contraente possa chiedere, previo l'esperimento della procedura di soluzione delle controversie, di adottare misure di ritorsione in aree che sono regolate da accordi che non sono interessati dalla violazione originaria. Quindi, qualora uno Stato membro ritenga che le proprie esportazioni siano state lese dall'applicazione di misure restrittive all'importazione in un altro Stato membro, lo Stato leso, qualora non fosse possibile sospendere concessioni o altri obblighi nel medesimo settore rispetto al quale il *panel* o l'Organo d'Appello ha riscontrato una violazione, potrebbe chiedere di bloccare le importazioni di prodotti provenienti dallo Stato il cui comportamento è stato giudicato in violazione dell'Accordo GATT anche in ragione dell'applicazione della dottrina dell'esaurimento territoriale dei diritti di PI, oppure può chiedere di adottare altre misure ritorsive come, per esempio, indebolire la protezione dei diritti PI relativamente ai prodotti importati dallo Stato in violazione degli accordi. D'altra parte è possibile il contrario: cioè uno Stato membro qualora ritenga di essere stato danneggiato dall'applicazione della dottrina dell'esaurimento internazionale adottata da un altro Stato, può ricorrere a misure unilaterali di ritorsione commerciale come per esempio quelle previste dalla già vista "Section Special 301" cui normalmente ricorrono gli Stati Uniti. Tale tesi è sostenuta da COTTIER, *The WTO System and the Exhaustion of rights, paper* presentato il 6 novembre 1999 in occasione della *Conference on Exhaustion of intellectual property rights and parallel importation in world trade*, Ginevra 6-9, 1998 riportato in ABBOTT, *The TRIPs Agreement, access to medicines and the WTO Doha Ministerial Conference*, cit.

Al contrario, altri hanno sostenuto che proprio il principio della Nazione più Favorita previsto dal GATT ed espressamente richiamato dall'Accordo TRIPs potrebbe essere la chiave per aprire la Comunità alle importazioni parallele provenienti da Stati terzi, non perché porterebbe a dichiarare illegittimo il principio di esaurimento comunitario, ma perché permetterebbe a ciascun Paese terzo di chiedere che gli Stati comunitari considerino esaurito il diritto di PI nazionale quando l'immissione legittima in commercio sia avvenuta nel territorio del primo, così come lo considerano esaurito quando tale immissione avviene nel territorio di uno Stato della Comunità Europea.⁵³⁵ Il ragionamento che questa dottrina svolge è piuttosto articolato, e potrebbe valere in pratica solo se tutti i passaggi venissero accettati dalle autorità decidenti, quindi è difficile che possa davvero fornire la risposta sul futuro del principio di esaurimento comunitario, anche perché, come vedremo, anche questo ragionamento incontra obiezioni.

Questa dottrina osserva che i TRIPs, agli artt. 3 e 4, riprendono i principi fondamentali del GATT, rispettivamente del Trattamento nazionale e della Nazione più favorita, e che questi principi sono applicabili anche in relazione alla questione dell'esaurimento, dato che l'art. 6, pur dicendo che tale problema non può trovare nessuna soluzione nell'Accordo TRIPs, fa salva l'applicazione degli artt. 3 e 4. La dottrina in esame ammette che la Comunità Europea sia libera di applicare la regola dell'esaurimento limitato al territorio della SEE, ma evidenzia che gli Stati membri devono sottostare al principio della Nazione più favorita, secondo cui "per quanto riguarda la protezione della PI, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un Membro ai cittadini di qualsiasi altro Paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri Membri".⁵³⁶

⁵³⁵ EINHORN, *The impact of the WTO Agreement on TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: A Challenge to Regionalism*, in *C.M.L.R.* 1998, p. 1069 ss., il quale svolge il suo ragionamento in relazione ai brevetti, ma gli stessi ragionamenti possono valere anche a proposito dei marchi e il copyright.

⁵³⁶ Art. 4 dell'Accordo TRIPs. Si noti che il principio della nazione più favorita si riferisce nei TRIPs ai cittadini, così come quello di trattamento nazionale, mentre nel GATT entrambi i principi sono riferiti alle merci.

L'applicabilità del principio della Nazione più favorita agli Stati comunitari si spiega considerando che i TRIPs non contengono un'eccezione che preveda la possibilità di far salve delle regole particolari per le unioni doganali e le aree di libero scambio, come fa l'accordo GATT con l'art. XXIV; a ciò va aggiunto che la Commissione Europea durante i negoziati che hanno portato alla redazione dell'accordo TRIPs e WTO non è riuscita ad ottenere un riconoscimento a livello internazionale del fatto che le relazioni tra Stati comunitari siano governate esclusivamente dalle norme europee. Ogni Stato terzo facente parte del WTO, quindi, potrebbe basarsi sul principio della Nazione più favorita per ottenere l'estensione anche ai rapporti tra lui e uno Stato comunitario dei trattamenti preferenziali che quest'ultimo abbia riservato ad un secondo Stato membro della Comunità Europea e, per quanto a noi interessa, quindi, potrebbe chiedere che l'esaurimento dei diritti di PI che si realizza all'interno dei Paesi comunitari si produca anche con la legittima immissione in commercio del bene sul mercato di uno Stato terzo, così come si produce con l'immissione in commercio in uno Stato europeo.

L'art. 4, lett. d) dell'Accordo TRIPs prevede la possibilità di ottenere l'esenzione dall'applicazione del principio della Nazione più favorita per "tutti i vantaggi, favori, privilegi, o immunità accordati da un Membro [...] che derivano da accordi internazionali relativi alla protezione della PI che siano entrati in vigore prima dell'entrata in vigore dell'Accordo WTO, a condizione che questi accordi siano notificati al Consiglio dei TRIPs, e non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini di altri Membri"; la Commissione Europea aveva notificato sia il Trattato CE, sia l'Accordo SEE, per ottenere che le relazioni tra la Comunità Europea e gli Stati SEE venissero esentate dal principio della Nazione più favorita,⁵³⁷ ma, ad opinione della dottrina in esame, è difficile ritenere che tali accordi siano considerati "relativi alla protezione della proprietà intellettuale",⁵³⁸ anche se ci

⁵³⁷ E la notifica copre anche gli atti esistenti e futuri, adottati dalla Comunità o dagli Stati membri in conformità a questi accordi.

⁵³⁸ ABBOT, *First Report (final) to the Committee on international trade law*, cit. p. 607.

sono opinioni che invece lo ritengono possibile.⁵³⁹ Abbott però fa presente che se anche si ammettesse che il Trattato CE e l'accordo SEE rientrano nell'eccezione dell'art. 4, lett. d), per poter continuare a fruire dell'esenzione dal principio della Nazione più favorita non dovrebbero essere più modificati, dato che l'eccezione riguarda gli accordi entrati in vigore prima dell'Accordo WTO. L'assurdità della conclusione appena riportata fa propendere l'autore per la spiegazione che i redattori dei TRIPs non volessero riferirsi ai trattati CE e SEE, anche perché se avessero voluto prevedere un'eccezione per gli accordi regionali non l'avrebbero limitata a quelli già entrati in vigore.

La medesima dottrina ipotizza una critica che si potrebbe muovere al suo ragionamento che consiste nell'osservazione per cui la discriminazione che l'applicazione del principio dell'esaurimento limitato alla Comunità può originare è basata sull'origine delle merci e non sulla cittadinanza del titolare del diritto di PI o dell'importatore parallelo, quindi non costituirebbe violazione del principio della Nazione più favorita; la dottrina in esame però ribatte sottolineando che indirettamente la discriminazione basata sul luogo di produzione delle merci si riflette in un atteggiamento di favore per i cittadini europei, dato che il diritto di stabilimento nella Comunità o il diritto di prestarvi servizi sono garantiti su base non discriminatoria solo a questi ultimi. Forse più correttamente bisognerebbe obiettare non quanto appena riportato ma piuttosto quanto già detto in relazione all'art. III, comma 4 del GATT: cioè che la differenza di trattamento che deriva dalla limitazione dell'esaurimento all'ambito comunitario si basa sulla presenza o assenza del consenso del titolare del diritto di PI all'immissione dei beni oggetto di esclusiva sul mercato comunitario; questo criterio non è legato alla cittadinanza del titolare del segno o del brevetto o dell'importatore, quindi la conclusione deve essere che non si ha violazione dell'art. 4 TRIPs.

⁵³⁹ EINHORN, *The impact of the WTO Agreement on TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: A Challenge to Regionalism*, cit., p. 1069 ss.

Alla luce di quanto sopra, bisogna concludere che aveva ragione l'Avvocato Generale Jacobs che, nelle sue conclusioni relative al caso *Silhouette*⁵⁴⁰ sosteneva la legittimità dell'esaurimento comunitario alla luce delle norme internazionali: "bisognerebbe ricordare che alcuni Stati membri ed alcuni Stati terzi non praticano l'esaurimento internazionale, e che ciò non è stato ritenuto in contrasto con il GATT. La situazione non è mutata a questo riguardo per effetto dell'Accordo WTO. L'allegato 1C, l'Accordo TRIPs, dispone all'art. 6 che ai fini della risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo, nessuna disposizione dell'Accordo (fatte salve alcune di esse) può essere utilizzata in relazione alla questione dell'esaurimento dei diritti di PI".⁵⁴¹

La conclusione generalmente raggiunta quindi è che le norme internazionali non pongono ostacoli alla legittimità della previsione comunitaria dell'esaurimento limitato alla prima immissione in commercio nel territorio della SEE.

In ogni caso, dopo il caso *Silhouette*, sia la Commissione che il Parlamento europeo hanno discusso la possibilità di adottare il principio di esaurimento internazionale dei diritti di PI, ma le ragioni economiche e politiche che hanno sostenuto la posizione della Comunità Europea sono tuttora valide: in particolare la Comunità Europea è un'esportatrice di PI, quindi la segmentazione del mercato, ottenuta come abbiamo visto, con il rifiuto di applicare la teoria dell'esaurimento internazionale, permette ai titolari europei di PI di ottenere un vantaggio che è comparativamente maggiore dello svantaggio subito dai consumatori europei a causa dell'impossibilità di ottenere, tramite le importazioni parallele, merci a prezzi più bassi.

La dottrina si è posta in ogni caso il problema di capire quale sarebbe in ipotesi lo strumento più adatto per la Comunità Europea per adottare l'esaurimento internazionale.

Se si limitasse a dichiarare che qualunque sia il luogo di prima immissione legittima in commercio, i diritti di PI nella Comunità devono considerarsi esauriti,

⁵⁴⁰ C. Giust. 16 luglio 1998, *Silhouette International Schmied GmbH c. Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH*, C-355/96, Racc. 1998 p. I-04799.

⁵⁴¹ Punto 54 delle conclusioni dell'Avv. Jacobs nel caso *Silhouette*.

quindi le merci possono essere importate senza ostacoli nel Mercato Comune, andrebbe effettivamente incontro al rischio di mancanza di reciprocità⁵⁴² adombrato dalla Commissione della Relazione alla Proposta di direttiva del 1984.⁵⁴³

Una seconda possibilità potrebbe essere la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali tra l'Europa ed alcuni *partners* commerciali, come suggerito già dalla Commissione nella Relazione alla Proposta di direttiva e come osservato dalla Corte di Giustizia nel caso *Silhouette*.⁵⁴⁴

E' stato però rilevato che, in applicazione del principio della Nazione più favorita, l'estensione dell'esaurimento attraverso tali accordi comporterebbe che i benefici previsti siano estesi a tutti i cittadini degli altri membri del WTO. Anche in questo caso tale argomentazione incontra il limite rappresentato dal fatto che, come già detto a proposito dell'art. III, comma 4 del GATT e dell'art. 4 dei TRIPs, l'elemento da cui dipende l'esaurimento comunitario dei diritti di PI è la presenza od assenza del consenso del titolare all'immissione in commercio del bene coperto da esclusiva nella Comunità, e non il luogo di produzione delle merci, o la cittadinanza del titolare o dell'importatore parallelo. La conclusione di un accordo bilaterale o multilaterale che prevedesse l'estensione dell'esaurimento comunitario anche alle merci provenienti dallo Stato o dagli Stati con cui tale accordo è stato concluso, non comporterebbe quindi una violazione del principio della Nazione più favorita. Anche se un tale accordo venisse concluso, l'elemento da cui dipende l'esaurimento comunitario continuerebbe ad essere il consenso del titolare all'immissione in commercio nella Comunità, perché se questi consente alla commercializzazione nel mercato di uno Stato con cui la Comunità ha concluso un accordo del genere, accetta che il prodotto può in seguito

⁵⁴² BROWN, *Post-harmonization Europe-United, Divided or Unimportant?*, in *Intellectual Property Quarterly*, 2001, p. 275 ss.; CALBOLI, *Importazioni da paesi terzi, principio di esaurimento e "consenso" del titolare del marchio: recenti sviluppi alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, II, p. 70 ss.

⁵⁴³ Doc. COM (84) 470, def. In argomento si veda ALEXANDER, *Exhaustion of Intellectual Property Rights, Worldwide or Community (EEA) - Wide?*, in KABEL e MOM (Curatori), *Intellectual Property and Information Law, Essays in Honor of H. Cohn Jehoram*, Den Haag-London-Boston, 1998, p. 3; CARBONI, *Cases Past the Post on Trade Mark Exhaustion: An English Perspective*, in *E.I.P.R.* 1997, p. 198 ss.

⁵⁴⁴ Punto 47 delle conclusioni dell'Avvocato Generale Jacobs.

essere importato in Europa, quindi si deve ritenere che abbia implicitamente dato il consenso necessario all'esaurimento.

5.5 Conclusioni

L'attuale struttura dell'Accordo TRIPs riflette il contrasto tra Paesi economicamente più avanzati e i PVS sulla questione dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale. L'art. 6 dell'Accordo TRIPs mantiene lo *status quo* escludendo la questione dell'esaurimento dei diritti di PI dal raggio d'azione dell'Accordo e rimettendo, teoricamente, alla discrezionalità dei legislatori degli Stati membri la decisione circa l'adesione o meno alla dottrina dell'esaurimento internazionale dei diritti di PI. Gli equilibri economici e politici sembrano, però, rendere tale scelta una scelta obbligata in favore dell'applicazione della dottrina dell'esaurimento in una prospettiva esclusivamente territoriale, o regionale nel caso dell'UE. In altre parole, "the agreement to disagree" formalizzato nell'art. 6 ha rappresentato un'occasione per la maggior parte dei Paesi industrializzati per arroccarsi sulle rispettive posizioni protezionistiche nell'attesa che un altro Stato faccia la prima mossa. Neppure, però l'orientamento di segno opposto assunto dal Giappone, che si è aperto all'applicazione della dottrina dell'esaurimento internazionale senza alcuna garanzia di reciprocità, sembra essere sufficiente, al momento, per indurre in particolare gli altri Stati industrializzati a rivedere la propria posizione sulla questione dell'esaurimento dei diritti di PI.

E' probabilmente vero che, alla luce delle norme internazionali, l'UE o gli Stati membri non sono obbligati a cambiare regime di esaurimento, ma è anche vero che, in particolare l'UE, ha affermato che se decidesse di cambiare orientamento probabilmente lo farebbe attraverso la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali. Le occasioni di incontro, però, con gli altri Stati, non sembra siano mancate a partire dai negoziati per l'istituzione dell'OMC passando per tutte le conferenze ministeriali in cui tutti i Paesi membri si sono ritrovati a confrontarsi su temi ancora aperti del

commercio internazionali, compresi i temi relativi alla PI e in particolare all'esaurimento dei diritti di PI.

La domanda a cui non è stata data una risposta è: che cosa sia "giusto" fare con riferimento alla questione dell'esaurimento dei diritti di PI. La soluzione esatta è quella di dare una risposta univoca e globale al problema dell'estensione dell'esaurimento? Ed in questo caso, è meglio adottare il principio di esaurimento internazionale oppure territoriale? Oppure è preferibile lasciare a ciascun Paese membro dell'OMC la possibilità di scegliere il regime di esaurimento che meglio si adatta ai suoi interessi, in altre parole lasciare immutata la situazione?

Come abbiamo visto la questione è molto controversa.

Personalmente sarei propensa a concordare con chi sostiene che sarebbe più opportuno affrontare il problema della corretta estensione del principio dell'esaurimento a livello mondiale.⁵⁴⁵ Milita a favore di tale conclusione la banale osservazione che l'alternativa, cioè lasciare gli Stati liberi di scegliere, per il momento non ha soddisfatto una larga porzione del mondo. Sarebbe, invece, preferibile un approccio unitario al problema dato che siamo in un'epoca di crescente globalizzazione e perché così si eviterebbero le tensioni che inevitabilmente nascono tra Paesi che applicano soluzioni opposte.

Quanto precede rappresenta, però, solo una scelta metodologica: nel merito si concorda con quanti auspicano una virata verso l'applicazione della teoria dell'esaurimento internazionale.⁵⁴⁶ L'OMC, infatti, si pone come obiettivo primario la liberalizzazione del commercio internazionale attraverso la rimozione delle barriere agli scambi e, come abbiamo visto, la limitazione territoriale dell'esaurimento rappresenta un ostacolo in tal senso.

In secondo luogo, si condividono le considerazioni economiche a favore dell'applicazione del regime dell'esaurimento internazionale, cosa che aumenterebbe la produttività economica globale, porterebbe ad una riduzione dei prezzi, ed aiuterebbe lo

⁵⁴⁵ Ad esempio BROWN, *Post-harmonization Europe – United, divided or unimportant*, cit p. 282 ss; VERMA, *Exhaustion of intellectual property rights and free trade – Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit, p. 565 ss.

sviluppo dell'economia dei Paesi meno avanzati. Sebbene non vi siano studi economici che diano risultati univoci sul punto, è stato obiettato che l'eventuale riduzione dei prezzi che deriverebbe dall'applicazione a livello mondiale del regime dell'esaurimento internazionale, sarebbe riassorbita nel lungo periodo. In ogni caso credo, sebbene possa apparire una considerazione ingenua, che da tale riduzione dei prezzi, anche se nel breve periodo, potrebbe trarre grande vantaggio la collettività mondiale, se si pensa che tale riduzione potrebbe investire i medicinali o ad altri beni di prima necessità.

Infine, vi è un'altra ragione che porta a concludere per la preferibilità del regime dell'esaurimento internazionale: l'innalzamento della protezione dei diritti di PI avutosi con i TRIPs che, come abbiamo visto, ha investito sia la sfera del diritto sostanziale che quella della concreta applicazione dei diritti di esclusiva garantiti attraverso nuovi strumenti procedurali, è andato a favore degli Stati economicamente più avanzati e dei titolari dei diritti di esclusiva che in tali Stati si concentrano, i quali possono ora contare su una tutela più penetrante dei loro diritti in Stati in cui le loro private erano in passato mal protette o non protette affatto. Sarebbe quindi equo che questi stessi Stati accettassero la contropartita dell'applicazione del regime dell'esaurimento internazionale che avvantaggerebbe la parte meno ricca e forte del mondo e probabilmente porterebbe considerevoli vantaggi anche per i consumatori dei Paesi industrializzati che avrebbero accesso a prodotti commercializzati a prezzi inferiori.

Nonostante quanto precede, appare poco realistica la prospettiva di una modifica dell'art. 6 in modo che venga in esso espressamente previsto il principio dell'esaurimento internazionale quale principio di applicazione generalizzata. Tale soluzione, inoltre, porta con sé un grande rischio sottolineato anche da parte della dottrina. Condivido, infatti, il timore di chi sostiene che alla luce degli attuali equilibri economici e sociali, un negoziato esclusivamente limitato all'art. 6 potrebbe ancora veder prevalere gli interessi degli Stati industrializzati con la probabile conseguente adozione nell'Accordo TRIPs del principio dell'esaurimento territoriale. Alcuni commentatori, infatti, hanno sostenuto che, viste le forti differenze nella posizione

⁵⁴⁶ In particolare ABBOT, *First Report (final) to the Committee on international trade law*, cit. p. 607;

economica e giuridica dei vari Stati membri del WTO, è più opportuno rispettare tali differenze a costo di non accordarsi, piuttosto che superarle imponendo a tutti la scelta che risulta preferita dai più potenti.⁵⁴⁷

⁵⁴⁷ CHIAPPETTA, *The desirability of agreeing to disagree*, cit. p. 386 ss.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV, *Intellectual property laws in Europe*, Metaxas – Maranghidis (ed) 1995.

ABBOT, *First report (final) to the committee on international trade law of the international law association on the subject of parallel importation*, April 1997, in *Journ. Int. Econ. Law*, 1998, p. 607.

ABBOT, *Protecting first world asset in the third world: intellectual property negotiations in the GATT multilateral framework*, in *Vandrbilt JTL* 1989, p. 698.

ABBOT, *The enduring enigma of TRIPs: a challenge for the world economic system*, in *Journ. of Int'l Econ. Law* 1998, p. 497 ss.

ABBOT, *The TRIPs-legality of measures taken to address public health crises: a synopsis*, *Widener Law Sympo. J.* 2001, p. 71.

ABBOT, *The TRIPs-legality of measures taken to address public health crises: responding to USTR-States-industry positions that undermine WTO*, in KENNEDY and SOUTHWICK (eds), *The political Economy of International Trade Law, Essay in honor of Robert Hudec*, 2002.

ABBOTT, *Compulsory licensing for public health needs: the TRIPs Agreement at the WTO after the Doha Declaration on Public Health*, *Quaker United Nations Office – Geneva, Occasional Paper 9* (2002).

ABBOTT e VERKADE, *The Silhouette as a Trojan horse: reflexions on advocate general Jacob's opinion in Silhouette c. Hartlauer*, in *J. Bus. L.*, 1998, p. 413.

ABBOTT, *Political economy of the U.S. parallel trade experience: toward a more thoughtful policy*, in *Intellectual property: trade, competition, and sustainable development*, Cottier & Mavroids Eds, 2003.

ABBOTT, *The TRIPs Agreement, access to medicines and the WTO Doha Ministerial Conference*, paper pubblicato su <http://papers.ssrn.com/abstract=285934>.

ACCONCI, *L'accesso ai farmaci essenziali. Dall'Accordo TRIPs alla dichiarazione della quarta Conferenza Ministeriale OMC di Doha*, in *Comunità Internazionale* 2002, p. 56.

ALBERT & HEATH, *Dyed but not exhausted: parallel imports and trade marks in Germany*, in *ICC* 1997, p. 24.

ALEXANDER, *Exhaustion of intellectual property rights, worldwide or community (EEA) - Wide?*, in Kabel e Mom (Curatori), *Intellectual Property and Information Law, Essays in Honor of H. Cohen Jehoram*, Den Haag-London-Boston 1998, p. 3.

ALEXANDER, *Exhaustion of trade mark rights in the European Economic area*, in (24) *Eur. L. Rev.*, 1999, p. 56.

BARFIELD & GROOMBRIDGE, *Parallel trade in the pharmaceutical industry: implications for innovation, consumer welfare, and health policy*, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.*, vol. 10 (1999), p. 185.

BARRET, *The United States' doctrine of exhaustion: parallel imports of patented goods*, in *Northern Kentucky Law Review*, 2000, p. 911.

BARTELT, *Compulsory licenses pursuant to TRIPs article 31 in the light of the Doha Declaration on the TRIPs Agreement and public health*, 6 (2) *JWIP*, 2003, p. 283.

BAUDENBACHER, *Trademark law and parallel imports in a globalized world - recent developments in Europe with special regard to the legal situation in the United States*, in *Fordh. Int. Jour.*, 1999, p. 645.

BAYARD -ELLIOT, *Reciprocity and retaliation in US trade policy*, Washington 1994.

BEIER, *Does compulsory use of patents promote technology transfer to developing countries?*, in *EIPR* 1986, p. 363.

BEIER, *Industrial property and free movement of goods in the international European market*, in *IIC* 1990, p. 131.

BEIER, *One hundred years of international cooperation - the role of the Paris Convention in the past, the present and future*, in *15 Int'l Rev. Indus. Prop. & Copyright L.* 1, 1984, p.9.

BEIER, *Territoriality of trademark law and international trade*, in *IIC* 1970, p. 48.

BEIER, *The significance of the patent system for technical, economic and social progress*, in *IIC* 1980, p. 563.

BERGER, *Tripping over patents: AIDS, access to treatment and manufacturing of scarcity*, in *17 Conn. J Int'l. L.*, p. 157.

BERTANI, *Proprietà intellettuale, antitrust e rifiuto di licenze*, Milano 2004, in *Collana: Quaderni di AIDA*, Giuffrè 2004, pag. XII-302.

BIANCHI, *I nuovi poteri d'indagine nei giudizi di contraffazione: gli artt. 77 l.i. e 58 bis l.m. in Riv. Dir. Ind.* 1997, I, p. 212.

BLAKENEY, *Trade related aspects of intellectual property rights: a concise guide to the TRIPs Agreement*, Londra 1996.

BRAGA, *The economics of intellectual property rights and the GATT: a view from the south*, in *Vandrbilt JTL* 1989, p. 243.

BRITTON & KARET, *Parallel imports continue: the patent exhaustion principle upheld*, in *EIPR* 1997, p. 207.

BRONCKERS, *The impact of TRIPs: intellectual property protection in developing countries*, in *(31) Comm. Mark. L. Rev.*, 1994, p. 1245.

BROWN, *Post-harmonization Europe-United, divided or unimportant?*, in *Intellectual Property Quarterly*, 2001, p. 275.

CALBOLI, *Importazioni da paesi terzi, principio di esaurimento e "consenso" del titolare del marchio: recenti sviluppi alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, II, p. 70.

CAMARDI, *Le cosiddette "misure alternative" (art. 12 della Direttiva CE 2004/48 del 29 aprile 2004) in L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale: profili sostanziali e processuali*, in *Quaderni di AIDA*, Giuffrè ed. 2005.

CARBONI, *Cases past the post on trade mark exhaustion: an English perspective*, in *E.I.P.R.* 1997, p. 198.

CARBONI, *Zino Davidoff SA v. A&G Imports Limited: a way around Silhouette?*, in *(15) EIPR* 1999, p. 524.

CASTILLO DE LA TORRE, *Trade marks and free movement of pharmaceuticals in the European Community: to partition or not to partition the market*, in *EIPR* 1997, p. 304.

CASTRONOVO, *La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento*, in *Dir. Ind.* 2003, p. 7.

CAVANAUGH, *Gray market imports under U.S. law*, in *IIC* vol. 17, 1986, p. 228.

CHARD e MELLOR, *Intellectual property rights and parallel importation*, in *World Econ.* 1989, p. 69.

CHIAPPETTA, *The desirability of agreeing to disagree: the WTO, TRIPs, international IPR exhaustion and a few other things*, in *Michigan Journal of International Law* 2000, p. 333.

CLARK, *Parallel imports: a new job for Customs?*, in *E.I.P.R.* 1999, p. 1.

CLARK, *The use of border measures to prevent international trade in counterfeit and pirated goods: implementation and proposed reform of Council regulation 3295/94*, in *E.I.P.R.* 1998, vol 20, p. 414.

COCKSEEDGE, *The smart borders: movement of goods – transportation and customs aspects*, in *29 Can. – U.S.L.J.*, p. 141.

COHEN-JEORAM, *International exhaustion versus importation right: a murky area of intellectual property*, in *Gewerblicher Rechtsschutz und urheberrecht in internationaler sicht. Festschrift für Friedrich-Karl Beier zum 70. Geburtstag*, in *GRURInt.* 1996, p. 280.

COMOGLIO, *Istruzione e discovery nei giudizi in materia di proprietà intellettuale*, in *AIDA* 2000, p. 270.

CORNISH, *Intellectual property*, Ed. Sweet and Maxwell, 1999.

CORNISH, *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, in *EIPR* 1998, p. 172.

CORREA, *Intellectual property and international trade – the TRIPs Agreement*, Kluwer Law Intern. 1998, p. 69.

CORREA, *The GATT Agreement on the trade related aspects of intellectual property rights: new standard for patent protection*, in *EIPR* 1994, p. 327.

COTTIER, *The prospects for intellectual property in GATT*, in *CML Rev.* vol. 28, 1999, p. 383.

COTTIER, *The WTO system and the exhaustion of rights*, paper presentato il 6 novembre 1999 in occasione della *Conference on Exhaustion of intellectual property rights and parallel importation in world trade*, Ginevra 6-9, 1998 riportato in ABBOTT, *The TRIPs Agreement, access to medicines and the WTO Doha Ministerial Conference*, paper pubblicato su <http://papers.ssrn.com/abstract=285934>.

COURY, *C'est what? Saisie! A comparison of patent infringement remedies among the G7 economic nations*, in *13 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L. J.*, p. 1101.

CYCHOSZ, *The effectiveness of international enforcement of intellectual property rights*, in 37 *J. Marshall L. Rev.*, p. 985.

D'AMATO, *International intellectual property law*, Kluwer Law International, Ed. 1997.

DE ALMEIDA, *The "new" intellectual property regime and its economic impact on developing countries* in SACERDOTI (ED. BY), *Liberalization of services and intellectual property in the Uruguay Round of GATT*, Fribourg, 1990.

DEIER, *Kompensation und Prävention*, Mohr Siebeck Ed.2002.

DHANJEE & CHAZOURNES, *Trade related aspects of intellectual property rights (trips): objectives, approaches and basic principles of intellectual property conventions*, 24 *JWTL* 1990, n.5, p. 5.

DIMATTEO, DOSANJH, FRANTZ, BOWAL, STOLTEMBERG, *The Doha declaration and beyond: giving a voice to non-trade concerns with in the WTO trade regime*, in 36 *Vand. J. Transnat'l L.*, p. 95 ss.

DOI, *The territoriality principle of patent protection and conflict of laws: a review of the Japanese court decision*, in 26 *Fordham Int'l L. J.*, p. 377.

DONNELLY, *Parallel trade and international harmonization of the exhaustion of rights doctrine*, in *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal* 1997, p. 445.

DREIER, *National treatment, reciprocity and retorsion - The case of computer programs and integrated circuits*, in *GATT or WIPO? New ways in the international protection of intellectual property*, Weinheim 1988, p. 63.

DREIER, *TRIPs and the enforcement of intellectual property rights*, in *From GATT to TRIPs - The agreement on trade related aspects of intellectual property rights*", vol. 18 *IIC Studies* 1996, p. 248.

DREXEL, *Urheberrecht und Handelspolitik: Zweckehe oder Mesalliance? Zugleich eine Besprechung von "Maximilian Wilhelm - Haedicke: Urheberrecht und die Handelspolitik der Vereinigten Staaten von Amerika*, in *GRURInt.* 1999, p. 1 ss.

DREXEL HILTY KUR, *Proposal for a Directive on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights - A first statement*, in *IIC* 2004, p. 530.

DYEKIAER-HANSEN, *The trade mark Directive and the protection of brands and branding*, in *EIPR* 1996, p. 62.

EINHORN, *The impact of the WTO Agreement on TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: a challenge to regionalism*, in *C.M.L.R.* 1998, p. 1069.

ERCOLANI, *La tutela dei diritti d'autore in Italia e l'accordo TRIPs*, in *Dir. D'Aut.* 1996, p. 55.

ERLIKHMAN, *Jazz Photo and the doctrine of patent exhaustion: implications to TRIPs and international harmonization of patent protection*, in *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, vol. 25, p.307.

FLORIDIA, *Sull'attuazione dei TRIPs: I brevetti*, in *Dir. Ind.* n.3/1997, p. 550.

FRANZOSI, *Gray market – Parallel importation as a trademark violation or an act of unfair competition*, in *IIC* 1990, p. 202.

FRASSI, *I Danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in *AIDA* 2000, p. 93.

FRIGO, voce *Diritti reali (diritto internazionale privato)*, in *Enc. del Dir.*, Aggiornamento, vol. III, Milano, 1999, p. 511.

GADBAW, *Intellectual property and international trade: merger o marriage of convenience?* in *22 Vand. Transnat'l L.* 1989, p. 223 .

GATHII, *Rights, patents, markets and the global AIDS pandemic*, in *14 Fla. J. Int'l L.*, p. 261.

GATHII, *The legal status of the Doha declaration on TRIPs and public health under the Vienna Convention of law of treaties*, in *15 Harv. J.L. & Tech.*, p. 291.

GELLER, *Intellectual property in the global marketplace: impact of TRIPs dispute settlement*, in *IL* 1995, p. 99.

GERVAIS, *The TRIPs Agreement: drafting history and analysis*, Sweet & Maxwell, 2003.

GHIDINI, *La proprietà intellettuale, nuova ricchezza delle nazioni e l'anomalia italiana*, in *Riv. Dir. Ind.* 1998, p. 117.

GHIDINI, *L'accesso dei Paesi in via di sviluppo ai farmaci essenziali brevettati*, paper pubblicato su www.aspeninstitute.it.

GIUSSANI, *L'attuazione dell'accordo TRIPs e l'esibizione dei documenti*, in *AIDA* 2000, p. 256.

GLADWELL, *The exhaustion of intellectual property rights*, in *12 EIPR* 1986, p. 366.

GLOSH, *Pills, patents and power: state creation of grey market as a limitation on patent rights*, in *14 Fla. J. Int'l L.*, p.217.

GORAM - GINSBURG, *Copyright. Cases and materials*, Foundation Press 2002.

GUGLIELMETTI, *Brevi osservazioni sul nuovo testo della Direttiva sul riavvicinamento delle legislazioni in materia di marchi*, *Riv. Dir. Ind.* 1996, p. 109.

GUIDETTI, *L'esaurimento internazionale del marchio nella giurisprudenza italiana e comunitaria*, in *Riv. Dir. Ind.* 2000, II, p. 45.

GUDETTI, *Esaurimento comunitario contro esaurimento internazionale: un problema tuttora irrisolto*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1997, II, p. 362 ss.

GUGLIELMENTTI, *Commento alla Proposta di Regolamento del Consiglio in tema di marchio comunitario*, *Riv. Dir. Ind.* 1994, p. 211.

GUGLIELMENTTI, *La contraffazione di brevetto per equivalenti*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, I, p. 112.

HALBERT, *Moralized discourses: South African's intellectual property fight for access to AIDS drugs*, in *The Seattle J. for Soc. Just.*, p. 257.

HAYS e HANSEN, *Silhouette is not the proper case upon which to decide the parallel importation question*, in *(14) EIPR* 1998, p. 277.

HAYS, *The Silhouette case: the European Union moves to the highest common denominator on the gray market question*, in *(88) TMR*, 1998, p. 234.

HEATH, *From Parker to BBS – The treatment of parallel imports in Japan*, in *IIC* 1993, p. 179.

HEATH, *Parallel imports and international trade*, in *ICC* 1997, p. 623.

HEINEMANN, *Antitrust law of intellectual property in the TRIPs Agreement of the WTO*, in *From GATT to TRIPs*, Beier and Schricker (Eds)1996.

HELPER, *Regime shifting: the TRIPs agreement and new dynamics of international intellectual property lawmaking*, in 29 *Yale J. Int'l L.*, p. 1.

HILKE, *Free trading or free-riding: an examination of the theories and available empirical evidence on gray market imports*, in *World Comp.* 1988, p. 75.

HOEN, *TRIPs, pharmaceutical patents and access to essential medicines: a long way from Seattle to Doha*, in 3 *Chi. J. Int'l L.*, p. 27.

HOYNG, *A surprising decision*, in *AIPPI* 1996, p. 26.

JEHORAM, *International exhaustion versus importation right: a murky area of intellectual property law*, in *GRUR Int.* 1996, p. 280.

JEHORAM, *Prohibition of parallel imports through intellectual property rights*, in *IIC* 1999, p. 495.

KATZEMBERGER & KUR, *TRIPs and intellectual property* in Beier & Schriker (eds), *From GATT to TRIPs – The agreement on trade related aspects of intellectual property rights*, vol. 18 *IIC Studies* 1996, p. 1.

KATZENBERGER, *General principles of the Bern and Universal Copyright Conventions*, in *GATT or WIPO? New ways in the international protection of intellectual property*, Weinheim 1988, p. 43.

KITCH, *Exhaustion of intellectual property: a prospective from United States*, in *Emergent Technologies and intellectual property*, 1996, p. 57.

KUILWIJK, *Parallel imports and WTO law: some thoughts after Silhouette*, in *E.C.L.R.* 1999, p. 292.

KUNZ-HALLISTEIN, *The U.S. proposal for the GATT Agreement on intellectual property and the Paris Convention for the protection of industrial property*, in 22 *Vand. J. Transnat'l L.* 1989, p. 265.

KUR, *The enforcement Directive – Rough start, happy lending?* in *IIC* 2004, p. 821.

LAFER, *La soluzione delle controversie nell'OMC*, in A.A.V.V., *Diritto ed organizzazione del commercio internazionale dopo la creazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, a cura di SIDI, Milano 1998.

LAZZARINI, *Access to HIV drugs: are we changing the world paradigm*, in 17 *Conn. J. Int'l L.*, p. 281.

LEHMAN, *Intellectual property rights as a trade, health and economic development issue*, in *17 St. John's J. Legal Comment.*, p. 417.

LENZA, *La soluzione delle controversie nell'OMC*, in A.A.V.V., *Diritto ed organizzazione del Commercio internazionale dopo la creazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, a cura della SIDI, Milano 1998.

LIGUSTRO, *La soluzione delle controversie nel sistema dell'Organizzazione Mondiale del Commercio: problemi interpretativi e prassi applicativa*, in *Riv. di Dir. Int.* 1997, p. 1003.

LIGUSTRO, *Le controversie tra Stati nel diritto del commercio internazionale: dal GATT all'OMC*, Padova 1996.

LUPONE, *Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale*, in VENTURINI (a cura di), *L'Organizzazione Mondiale del commercio*, Milano 2000.

MAGGIORE, *La proprietà intellettuale nel mercato globale: l'approccio dei TRIPs con particolare riferimento al diritto d'autore e ai brevetti*, in *Riv. Dir. Ind.*, I, 1996, p. 167.

MALUEG e SCHWARTZ, *Parallel imports, demand dispersion and international price discrimination*, in (37) *Jour. of Intern. Econ.* 1994, p. 167.

MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Ed. Giuffrè, 2000.

MASTROIANNI, *Il diritto internazionale e diritto d'autore*, Milano 1997.

MATSUSHITA, *Issues regarding parallel importation of trademarked and patented products and competition policy in Japan*, in *Intellectual property: trade, competition, and sustainable development*, Cottier & Mavroids Eds, 2003.

MATTHEWS, *WTO Decision on the implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPs Agreement and public health: a solution to the access to essential medicines problem?*, in *JIEL*, 2004, p. 73 ss.

MOGLIA E FOGLIA, *Il sistema dei controlli previsto per il brevetto comunitario nella proposta di regolamento del Consiglio*, in *Il Dir. Ind.* 1/2004, p. 5.

MURTHY, *The future of compulsory licensing: deciphering the Doha declaration on the TRIPs Agreement and the public health*, in *Am. U. Int'l L. Rev.* 2001, p. 1299.

NAZERALI, HOCKING, RANASINGHE, *Parallel imports of pharmaceuticals - A prescription for success or a free market overdose?*, in *ECLR*, 1998, p. 332.

NICOLUSSI, *Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell'art. 45 TRIPs*, in *Europa dir. Priv.* 2002, p. 1003.

NIVARRA, *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la Direttiva 2004/48/CE*, in *Dir. Ind.* 2005, p. 33.

ODAM, *Using TRIPs to make the innovation process work*, in *J. W. Intell. Prop.* 2000, p. 343.

OHLY, *Trade marks and parallel importation - recent developments in European law*, in *IIC* 1999, p. 512.

OKEDIJI, *Public welfare and the role of the WTO: reconsidering the TRIPs agreement*, in *17 Emory Int'l L. Rev.*, p. 819.

OTTEN, *WTO comment on IP rights*, in *Les Nouvelles* 1996, p. 147.

PACON, *What will TRIPs do for developing countries*, in Beier & Schricker (eds), *From GATT to TRIPs - The agreement on trade related aspects of intellectual property rights*", vol. 18 *IIC Studies* 1996, p. 329.

PACON, *What will trips do for developing countries*, in BEIER e SCHRICKER (Curatori), *From GATT to TRIPs - The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Weinheim 1996, p. 329.

PAGENBERG, *The exhaustion principle and «Silhouette» Case*, in *IIC* 1999, p. 19.

PARDOLESI, *La retroversione degli utili nel nuovo Codice di Proprietà Industriale*, in *Il Dir. Ind.* 2005/1, p. 37.

PARDOLESI-GRANIERI, *Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalistica e "liaisons dangereuses"*, in *Foro It.*, V, 2003, p. 194.

PHAM, *Developing countries and WTO: the need for more mediation in the DSU*, in *9 Harv. Negot. L. Rev.*, p. 331.

PERKINS, ROSENBERG, VAN KERCKHOVE, *International exhaustion of intellectual property rights*, in *533 PLI/Pat* 1998, p. 149.

PETERSON, *Overview of intellectual property*, in *762 PLI/Pat*, p. 11.

PFANNER, *Industrial property. International protection*, in *EPIL* II, p. 964

PHILLIPS, *Exhaustion: the farce continues*, in *Managing IP*, n. 69, Maggio 1997, p. 3.

PICONE - LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, CEDAM 2002,

PLAIA, *Il risarcimento del danno e la restituzione degli utili nel nuovo sistema italiano ed europeo di tutela della proprietà intellettuale*, in *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale: profili sostanziali e processuali*, Quaderni di AIDA, Giuffrè ed. 2005, p. 25.

PLAIA, *La violazione della proprietà intellettuale tra risarcimento e restituzione*, in *Riv. Dir. Comm.* 2003, 121.

PRIMO PRAGA, *The economics of intellectual property rights and the GATT: a view from the south*, in *Vanderbilt JTL* 1989, p. 243.

RAO MANJULA GURU, *Understanding TRIPs: managing knowledge in developing countries*, Response Books Ed., 2003.

RAPISARDI, Art. 77 in AUTERI, *Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round* (D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198), in *Nuove Leggi Civ. Comm.* 1998, p. 154.

REICHMAN, *Symposium: Intellectual Property law in the international marketplace: Trade-related aspects of intellectual property right: Enforcement and dispute resolution: Comment: Enforcing the enforcement procedure of the TRIPs Agreement*, in *Virginia Journal of International Law Association* 1997, p. 335.

REICHMAN, *The TRIPs component of the GATT's Uruguay Round: competitive prospects for intellectual property owners in an integrated world market*, in *4 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 1993, p.171.

REINBOTHE & HOWARD, *The state of play in the negotiations on TRIPs (GATT/Uruguay Round)*, in *5 EIPR* 1992, p. 157.

REINBOTHE & HOWARD, *The state of play in the negotiations on TRIPs*, in *EIPR* 1991, p. 157.

RICHMAN, *Current legal issues regarding parallel imports*, in *224 OCT-N.J. Law.*, p. 13.

RICOLFI, *The proposed IP enforcement Directive: tough on legitimate competitors, weak against pirates*, in *IIP* 2004/1, p. 3..

RICOLFI, *The enforcement between intellectual property and international trade: the TRIPs Agreement*, in *IIP* 2002, p. 29.

RUESSMAN, *Putting the precautionary principle in its place: parameters for the proper application of a precautionary approach and the implications for developing countries in light of the Doha Ministerial*, in *17 Am. U. Int'l L. Rev.*, p. 905.

SACERDOTI, *La trasformazione del GATT nella Organizzazione Mondiale del Commercio*, in *DCI* 1995, p. 73.

SALAFIA, *Osservazioni conclusive*, in *Adeguamento della legislazione nazionale agli accordi TRIPs e procedimenti cautelari in materia di proprietà industriale*, Atti del Convegno di Milano del 16 aprile 1996, Milano, 1996, a cura di Frassi, Giudici, p. 43.

SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, CEDAM 1999.

SANDRI, *La proprietà intellettuale nell'Accordo GATT*, in *Dir. Ind.* n.10/1994, p. 53.

SELL, *Post TRIPs developments: the tension between the commercial and social agendas in the contest of intellectual property*, in *14 Fla. J. Int'l L.*, p.193.

SELL, *TRIPs and the access to medicines campaign*, in *20 Wis. Int'l L. J.*, p. 481.

SHEA, *Parallel importers' use of trademarks: the European Court of Justice confers rights but also imposes responsibilities*, in *EIPR* 1997, p. 103.

SHEPPARD, *Patent law in south Africa with particular reference to the TRIPs Agreement* in *JWIP*, vol.2 n.4, 1999, p166.

SINDICO, *On parallel importation, TRIPs and European Court of Justice decision*, in *The Journ. of World Intell. Prop.* 2002, p. 505.

STACK, *TRIPs, patent exhaustion and parallel imports*, in *Journ. World Intell. Prop.* 1998, p. 657.

STAMATOUDI E TORREMANS, *International exhaustion in the European Union in the light of "Zino Davidoff": contract versus trade mark law?*, in *IIC* 2000, p. 123.

STERN, *Intellectual property in the Uruguay Round*, in FINGER, OLECHOWSKI (eds.), *A handbook for the Ministerial Trade Negotiations*, Finger & Olechowski 1987.

STRAUS, *Implications of the TRIPS Agreement in the field of patent law*, in BEIER & SCHIRICKER (eds.) *From GATT to TRIPs – The Agreement on trade related aspects of intellectual property rights*, Vol. 18, *IIC Studies* 1996.

SUBRAMANIAN, *The AIDS crisis, differential pricing of drugs and the TRIPs Agreement*, in *JWIP*, 2001, n.3, p. 230.

SUN, *Wider access to patented drugs under the TRIPs agreement*, in *21 B.U. Int. 'l J.*, p. 101.

SYKES, *TRIPs, pharmaceuticals, developing countries, and the Doha "solution"*, in *3 Chi. J. Int'l L.* 2002, p. 47.

TESSENHORN E YAMAMOTO, *The big aluminum wheels dust up-international exhaustion of rights in Japan*, in *E.I.P.R.* 1998, p. 228.

TORREMANS, *New repackaging under the Trade Mark Directive of well-established exhaustion principles*, in *EIPR* 1997, p. 664.

TRAINER, *Border enforcement of intellectual property*, Ocean Publication Inc. Dobbs Ferry, New York 2000, p.313.

TRAPLE – BARTA, *La convention de Berne traverse-t-elle une crise?*, in *RIDA* 1992, p. 3.

TUTTLE, *Parallel importation of branded merchandize: the case for the importer and its retailer in freedom of distribution*, in BENDEN e GERBER (Curatori), *The Law of Grey and Counterfeit Goods*, New York, 1987, p. 599.

UBERTAZZI, *La territorialità dei diritti del produttore fonografico, dell'artista e dell'IMAIE*, in *AIDA* 1992, I, p. 94.

ULLRICH, *GATT industrial property protection, fair trade and development*, in BEIER e SCHIRICKER, *GATT or WIPO? New Ways in the Protection of Intellectual Property*, Weinheim 1989, p. 129.

ULLRICH, *Technology protection according to TRIPs*, in BEIER & SCHIRICKER (eds.) *From GATT to TRIPs – The Agreement on trade related aspects of intellectual property rights*, Vol. 18, *IIC Studies* 1996.

ULLRICH, *TRIPs: adequate protection, inadequate trade, adequate competition policy*, in *Pacific Rim Law & Policy Journal* 1995, p.153.

VAYER, *The national treatment requirements of the Bern and Universal Copyright Conventions*, in *17 Int'l Rev. Indus. Prop. & Copyright L.*, (1986) p. 577.

VENTURINI, *Beni immateriali b) Diritto Internazionale Privato*, in *Enc. Del Dir.*, p. 271.

VENTURINI, *L'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Giuffrè 2000,

VERMA, *Exhaustion of intellectual property rights and free trade – art. 6 of the TRIPs Agreement*, in *IIC* 1998, p. 534.

WERMA, *TRIPs development and transfer of technology*, in *IIC* 1996, p. 353.

WATAL, *Can TRIPs serve as an enforcement device for developing countries in the WTO?*, in *JIEL* 2000, p. 403.

WATAL, *Intellectual property rights in the WTO and Developing Countries*, London 2001.

WATERS, *Trade, intellectual property and the development of central and eastern Europe: filling the GATT gap*, in *Vanderbilt JTL* 1993, p. 943.

WOJAHN *a conflict of rights: intellectual property under trips, the right to health, and aids drugs*, in *6 UCLA J. Int'l L. & Foreign Aff.* 2001-2002 p. 463.

YAMAMOTO, *A reversal of fortune for patentees and parallel importers in Japan*, in *E.I.P.R.* 1995, p. 341.

YUSUF e HASE, *Intellectual property protection and international trade: exhaustion of rights revisited*, in *(16) World Compet.* 1992, 1, p. 115.

ZADRA-SYMES & BASISTA, *Using U.S. intellectual property to prevent parallel imports*, in *E.I.P.R.* 1998, p. 219.

ZHANG, *Implementation of the WTO Agreements: framework and reform*, in *23 NW. J. Int'l L. & Bus.*, p. 383.

Convenzioni

Convenzione Universale sul Diritto d'Autore, firmata a Ginevra il 6 ottobre 1952 e modificata a Parigi il 24 luglio 1971, in G.U. n. 163, suppl. ord., del 16 giugno 1977.

Convenzione Internazionale per la protezione degli interpreti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1971, e ratificata dall'Italia con la Legge 22 novembre 1973, n. 866, in G.U. n. 3 del 3 gennaio 1974.

Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971, in G.U. n. 154, suppl. ord. del 12 giugno 1976.

Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Nizza il 15 giugno 1957 e a Stoccolma il 14 luglio 1967, in G.U. n. 160, suppl. ord. del 19 giugno 1976;

Protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, in G.U. n. 76, suppl. ord. Del 30 marzo 1996; per i brevetti, Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), firmato a Washington il 19 giugno 1970, in G.U. n. 156, suppl. ord. Del 7 giugno 1978.

Normativa comunitaria

Trattato di Roma che ha istituito la comunità Europea, Roma 25 marzo 1957, ratificato con L. 14 ottobre 1957, n. 1203 in G.U. 23 dicembre 1957, n. 317 suppl. ord.

Accordo istitutivo dello Spazio Economico Europeo (SEE), in G.U.C.E. L 1, 1994, p. 3.

Parere del 12 ottobre 1983 (Doc. EP 74/754/def.), in G.U.C.E. C 307, 14 novembre 1983, p. 66.

Parere in merito ad una proposta di Direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi e alla proposta di regolamento del Consiglio sul marchio comunitario, in G.U.C.E. C 310, 30 novembre 1981.

Proposta di prima Direttiva del Consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni in tema di marchi, in G.U.C.E. C 331, 31 dicembre 1980, p.1

Proposta di regolamento del Consiglio sul marchio comunitario, in G.U.C.E., C 351, 31 dicembre 1980.

Proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario dell'8 marzo 2004, doc. 7119/04.

Reg. (CEE) 23-7-1984 n. 2349/84, Regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di licenza di brevetto in G.U.C.E. 16 agosto 1984, n. 219.

Regolamento 2081/92/CE del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208.

Regolamento n. 1768/92/CE del Consiglio sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, in G.U.C.E. 2 luglio 1992, n. L 182.

Regolamento 40/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, in G.U.C.E. n. 11 del 14 gennaio 1994.

Regolamento 2868/95/CE della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, in G.U.C.E. 15 dicembre 1995, n. L 303.

Regolamento n. 1610/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, in G.U.C.E. 8 agosto 1996, n. 198.

Regolamento 6/2002/CE del Consiglio su disegni e modelli comunitari, in G.U.C.E. 5 gennaio 2002, n. L 3.

Regolamento 2245/2002/CE della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari., in G.U.C.E. 17 dicembre 2002, n. L 341.

Direttiva 89/104/CE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, in G.U.C.E. 11 febbraio 1989, n. 40.

Direttiva 93/98/CE del Consiglio concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, in G.U.C.E. 24 novembre 1993, n. L 290.

Direttiva 98/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli., in G.U.C.E. 28 ottobre 1998, n. L 189.

Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in G.U.C.E. 30 luglio 1998, n. L 213.

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167.

Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, in G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 157.

Legislazione Italiana

“Istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273”, D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 (in G.U. n.159 del luglio 2003).

“Codice della proprietà industriale”, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273”, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in G.U. n. 52 del 4 marzo 2005, Suppl. Ord.

Giurisprudenza del WTO

Denmark - Measures affecting the enforcement of intellectual property rights. Notification of Mutually Agreed Solution, WT/DS83/2, IP/D/9/Add.1, 13 giugno 2001.

European Communities - Enforcement of intellectual property rights for motion pictures and television programs. Notification of Mutually Agreed Solution WT/DS124/2, IP/D/13/Add.1, 26 marzo 2001.

Sweden - Measures affecting the enforcement of intellectual property rights. Notification of Mutually-Agreed Solution, WT/DS86/2, IP/D/10/Add.1, 11 dicembre 1998.

European Communities - Enforcement of intellectual property rights for motion pictures and television programs. Request for Consultations by the United States, WT/DS124/1, IP/D/13, 7 maggio 1998.

Sweden - Measures affecting the enforcement of intellectual property rights. Request for Consultations by the United States, WT/DS86/1, IP/D/10, 2 June 1997.

Denmark - Measures affecting the enforcement of intellectual property rights. Request for Consultations by the United States WT/DS83/1, IP/D/9, 21 Maggio 1997.

India - Patent Protection for pharmaceutical and agricultural chemical products, report of the Appellate Body, WTO doc. WT/DS50/AB/R, 19 dicembre 1997.

Giurisprudenza della Corte di Giustizia

C. Giust. 2 ottobre 1999, *Pharmacia & Upjohn c. Paranova*, C-379/97, Racc. 1999, p. I-6927.

C. Giust. 1 luglio 1999, *Sebago c. GB Unic*, C-173/98, Racc. 1999 p. I-4103.

C. Giust. 23 febbraio 1999, *BMW c. Deenik*, c. C-63/97, Racc. 1999, p. I-905.

C. Giust. 4 novembre 1997, *Dior c. Evora*, C-37/95, Racc. 1997, p. I-6013.

C. EFTA, 3 dicembre 1997, *MAG Instrument c. California Trading Co.*, E-2/97, in Rep. C. EFTA, 1997.

C. Giust. 11 novembre 1997, *Loendersloot c. Ballantine*, C- 349/95, Racc. 1997, p. I-6227.

Giust. 20 marzo 1997, *Phytheron c. Jean Bourdon*, C-352/95, in Racc., 1997, p. I-1729.

C. Giust 11 luglio 1996, *Bristol-Myers Squibb e altri c. Paranova*, C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Racc. 1996 p. I-03457.

C. Giust. 16 giugno 1998, *Hermès International v. FHT Marketing Choice BV*, C-53/96, Racc. 1998, p.I-03603

C. Giust. 5 dicembre 1996, *Merck & co. c. Primecrown Ltd., e Beecham Group plc. C. Europharm of Worthing Ltd.*, cause riunite C - 267/95 e C- 268/95, Racc. 1996 p. I-06285.

C. Giust 11 luglio 1996, *Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH c. Beiersdorf AG*, Cause riunite C-71/94, C-72/94 e C-73/94, Racc. 1996 p. I-03603.

C. Giust. 11 luglio 1996, *MPA Pharma c. Rhône Poulenc Pharma*, C-232/94, Racc. 1996 p. I-03671.

C. Giust. 11 luglio 1996, *Bristol-Myers Squibb c. Paranova A/S*, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Racc. 1996 p. I-03457.

C. Giust. 11 luglio 1996, *MPA Pharma GmbH v Rhône-Poulenc Pharma GmbH*, C-232/94, Racc. 1996 p. I-03671.

- C. Giust. 22 giugno 1994, *IHT c. Ideal.Standard*, C-9/93, in Racc. 1994, p. 2836.
- C. Giust. 24 gennaio 1989, *EMI Electrola c. Patricia Im-und Export*, C - 341/87, Racc. 1989 p. 79.
- C. Giust. 17 maggio 1988, *Warner Brothers Inc. e Metronome Video A p S c. Erik Viuff Christiansen*, C -158/86, Racc. 1988 p. 2605.
- C. Giust. 16 luglio 1998, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH*, C-355/96, Racc. 1998 p- I-04799.
- C. Giust. 9 luglio 1985, *Pharmon BV c. Hoechst AG*, C - 19/84, Racc. 1985 p. 2281.
- C. Giust. 9 febbraio 1982, *Polydor c. Harlequin Record Shops*, C -270/80, Racc. 1982, p. 329.
- C. Giust. 14 luglio 1981, *Merck c. Stephar*, C - 187/80, Racc. 1981, p. 2063.
- C. Giust. 3 dicembre 1981, *Pfizer Inc. v Eurim-Pharm GmbH*, C-1/81, Racc.1981. p.2913.
- C. Giust. 18 marzo 1980, *Coditel SA c. Cine-Vog Films SA*, C - 62/79, Racc. 1980 p.881.
- C. Giust. 23 maggio 1978, *Hoffmann-La Roche c. Centrafarm*, C- 102/77, Racc. 1978, p. 1139.
- C. Giust. 15 giugno 1976, *EMI Records c. CBS Schallplatten GmbH*, C- 51/75, Racc. 1975, p. 811.
- C. Giust. 31 ottobre 1974, *Centrafarm B.B. ed Adriaan de Peijper c. Cterling Drug Inc.*, C - 15/74, Racc. 1974, p. 1147.
- C. Giust. 8 giugno 1971, *Deutsche Grammophon GmbH c. Metro-SB-Grossmarkte GmbH & Co. KG*, C- 78/70, Racc. 1971, p. 487.
- C. Giust. 16 giugno 1965, *Consten & Grunding c. Commission*, C - 56-58/64, Racc. 1966, p. 458.

Giurisprudenza Italiana

Trib. Milano, 15 aprile 2002, in *AIDA* 2003, p. 472.

Trib. Firenze, 9 gennaio 2001, in *Giur. it.*, 2002, p. 339.

Trib. Milano, 13 luglio 2000, in *GADI* 2000, p. 1081.

Trib. Vicenza, 4 settembre 2000, in *GADI* 2001, p. 332.

App. Bologna, 22 aprile 1993, in *AIDA* 1995, p. 308.

Trib. Roma, 8 febbraio 1995, in *AIDA* 1995, P. 346.

Giurisprudenza giapponese

Corte Suprema di Tokyo, *Jap Auto Products Kaisha and another v. BBS Kraftfahrzeugtechnik AG Hanrei Jiho* 3(N. 1524), 23 marzo 1995, in *IIC* 1996, p. 550.

Decision of the Toky District Court of Julay 22, 1994, Case n. Hanrei Jiho 70 (1501).

N.M.C.K.K. v. Shiro Trading Co., 2 Mutai Shu 71 Feb. 27, 1970.

Brunswick Corp. v. Orian Kogyo Kabushiki Kaisha (1969), 1 Mutai/Saishu 160, Osaka District Court, 9 giugno 1969.

Giurisprudenza statunitense

Adams v. Burke, 84 U.S. (17 Wall) 453 (1873).

Atari Games Corp. v. Nintendo of America Inc. 897 F. 2d 1572, 1578, 14 U.S.P.Q. 2d 1034, 1038 (Fed. Cir. 1990).

B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories, 124 F.3d 1419.

Bell and Howell: Mamiya Co. v. Masel Suppy Co., 548 F. Supp. 1063 (E.D.N.Y. 1982).

Boesch v. Graf, 84 U.S. 697 (1980).

Bourjois & Company Inc. v. Katzel, 260 U.S. 689 (1923).

Curtiss Aeroplane & Motor Corp. v. United Aircraft Engineering Corp., 266 F. 71 (2d Cir. 1920).

Dable Grain Shovel Co. v. Flint, 137 U.S. 41, 43, 11 S.Ct. 8, 9 (1890).

Dial Corp. v. Manganami Inv. Corp., 659 F. Supp. 1230 (1987).

Duracell Inc. v. Global Imports Inc., 12 U.S.P.Q. 2d 1651 (S.D.N.Y. 1989).

Ferrero USA Inc. v. Ozpak Trading Inc., 952 F.2d 44, 21 U.S.P.Q. 2d 1215 (3rd Cir. 1991).

Gamunt Trading v. ITC and Kubota Tractor, 200 F. 3d 775 (1999).

Helene Curtis Inc. v. National Wholesale Liquidators, 890 F. Supp. 152 (E. D. N. Y. 1995).

Holiday v. Mattherson, 24 F. 185 (C.D.N.Y. 1885).

In Re Certain Agric. Tractors Under 50 Power Takeoff Horse-power, 44 U.S.P.Q. 2d 1385 (ITC 1997).

Jazz Photo v. Int.l Trade Com., 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001) certiorari negato 122 S. Ct. 2644 (2002).

Kabushiki Kaisha Hattori Seiko v. Refac Technology Development Corp., 690 F. Supp. 1339, 1342, 9 U.S.P.Q. 2d 1047, 1049 (S.D.N.Y.).

Kabushiki Kaisha Hattori Sieko v. Refac Technology Development Corp., 690 F. Supp. 1342, 9 U.S.P.Q. 2d 1046, 1049 (S.D.N.Y. 1988).

K-Mart Corp. v. Cartier Inc., 486 U.S. 281, (1988).

Lever Brothers v. United States, 981 F.2d 1330, (Cir. DC 1993).

Mallinckrodt Inc. v. Medipart Inc., 976 F. 2d 700, 24 U.S.P.Q. 2d 1173 (Fed. Cir. 1992).

NEC Electronics v. CAL Circuit Abco, 810 F.2d 1506 (9th Cir.) certiorari negato, 484 U.S. 851, (1987).

National Photograph Company of Australia Ltd. V. Menck (1991) 28 R.P.C. 229.

Osawa & Company v. B. & H Photo, 589 F. Supp. 1163 (S.D.N.Y.1984).

Sanofi, SA v. Mid-Tech Veterinarian Products Inc., 565 F. Supp. 931, 938, 220 U.S.P.Q. 416, 420 (D.N.J. 1983).

Sanofi, SA v. Mid-Tech Veterinarian Products Inc. 565 F. Supp. 931, 938, 220 U.S.P.Q. 416, 420 (D.N.J. 1983).

Société des produit Nestlé v. Casa Helvetia, 982 F. 2d 633 (1st Cir. 1992).

Weil Ceramics and Glass Inc. v. Dash, 878 F.2d 659 (3rd Cir.) certiorari negato 493 U.S. 853, (1989).

Giurisprudenza inglese

High Court (Laddie J.) 18 maggio 1999, *Zino Davidoff SA v. A&G Imports Limited*, in *IIC* 1999, p. 567.

Studi economici

The Economic Consequences of the Choice of Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks, è stato realizzato da tre società indipendenti di consulenza britanniche (National Economic Research Associates-NERA, SI Berwin & Co e IFF Research) e pubblicato l'8 febbraio 1999.