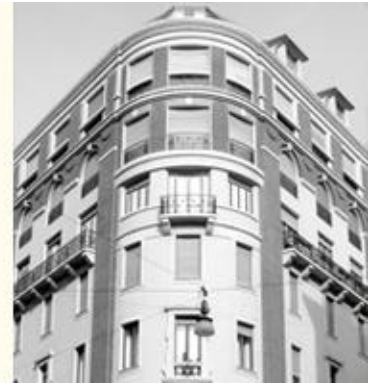




**StudioLegalePojaghi**  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



NOVEMBRE 2000

## *LA LOTTA CONTRO LA PIRATERIA: LO SCENARIO EUROPEO*

***Avv. Gianluca Pojaghi***

### ***I-Introduzione***

La pirateria è un fenomeno che interessa tutti gli Stati, sia quelli appartenenti all'Unione Europea sia quelli extracomunitari.

Per quanto concerne l'Unione Europea la Commissione, ed in particolare nel suo ambito la Direzione Generale del Mercato interno, ha svolto una serie di attività volte a contrastare il fenomeno in esame.

Da una parte sono state adottate misure di carattere non normativo, consistenti in attività di monitoraggio come ad esempio è avvenuto attraverso la redazione del Libro Verde<sup>1</sup>, di cui parleremo dianzi, nonché consistenti in iniziative volte a creare maggior trasparenza o a migliorare la collaborazione fra le imprese e la pubblica amministrazione.

Dall'altra parte, traendo spunti dalle carenze evidenziate con l'attività di monitoraggio, è stata svolta attività normativa con l'emanazione di specifici Regolamenti in materia.

Sul piano convenzionale, poi, è appena il caso di accennare che l'Unione Europea ha partecipato alla conclusione di accordi con Stati extracomunitari, fra cui l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS del GATT), nell'ambito del quale è stato individuato un

quadro multilaterale di principi, regole e norme di carattere civile, amministrativo e penale attinenti al commercio internazionale di merci contraffatte, che sono state quindi recepite anche a livello comunitario.

## ***II-II Libro Verde***

1- Come abbiamo detto, tale documento è stato redatto con lo scopo di valutare l'impatto economico della pirateria nel mercato dell'Unione Europea, di verificare l'efficacia della normativa in materia e di decidere sulla opportunità o meno di promuovere ulteriori iniziative, non solo di carattere legislativo ma anche *“volte a creare maggiore trasparenza o migliorare la collaborazione tra imprese e amministrazioni”*<sup>2</sup> a livello comunitario.

In questo documento la Commissione ha presentato un preoccupante quadro del fenomeno della pirateria, corrispondente, secondo quanto rilevato, al 5-7% del volume di commercio mondiale.

Per quanto concerne l'Europa, ad esempio in Francia, è risultato che una azienda su cinque con almeno 50 dipendenti ha dichiarato di essere stata danneggiata dalla pirateria. Negli Stati Uniti d'America, le perdite economiche delle imprese che hanno sofferto tali fenomeni sono state stimate, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 1° gennaio 1997, in 12-15 miliardi di dollari.

Inoltre è stato rilevato un aumento progressivo delle vendite di prodotti contraffatti: la Federazione internazionale dell'industria fonografica (IFPI) ad esempio, ha denunciato un aumento del 20% nel 1996 delle vendite illecite di CD in Europa, pari al 14% del mercato mondiale<sup>3</sup>.

Il fenomeno in esame crea rilevanti problemi anche sotto il profilo sociale. Infatti sono numerose le infrazioni alle normative del lavoro dal momento che, spesso, le merci contraffatte vengono prodotte in fabbriche clandestine con mano d'opera non regolare e sottopagata e questo ha provocato perdite enormi di posti di lavoro, che sono state stimate nel corso dell'ultimo decennio in circa 100.000 unità all'anno nella UE e circa 120.000 negli USA.

---

<sup>1</sup> *“La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno”*, Bruxelles, COM (98) 569

<sup>2</sup> Cfr. pag. 2, Sintesi del documento

<sup>3</sup> *“Countering Counterfeiting: A Guide to protecting & enforcing intellectual property rights”*, Counterfeiting Intelligence Bureau, International Chamber of Commerce, 1997.

Si consideri inoltre che tale fenomeno colpisce direttamente la categoria dei consumatori, i quali, ritenendo di acquistare prodotti di marche prestigiose, acquistano in realtà prodotti di scarsa qualità che possono mettere in serio pericolo la loro salute, come ad esempio accade nel caso di prodotti farmaceutici falsi o nel caso di giocattoli che, pur imitando quelli di marche famose, sono però meno sicuri.

Un ulteriore riflesso del fenomeno si realizza in materia fiscale, in quanto il materiale contraffatto commercializzato elude il pagamento di imposte che, nel caso di prodotti di lusso, sono molto elevate<sup>4</sup>. Al momento dell'attività di monitoraggio esercitata attraverso il Libro Verde, cioè nel periodo dal 1998 al giugno 1999, è emerso che i settori più colpiti sono quelli dell'industria informatica, dell'industria degli audiovisivi, dell'industria dei giocattoli, dell'industria del software, dell'industria fonografica e dell'industria farmaceutica e che il fenomeno è in continua espansione anche verso nuove categorie di prodotti, come ad esempio le porcellane, gli alimenti e gli gnomi da giardino.

**2** - Il 7 giugno 1999 la Commissione ha presentato un Rapporto contenente l'esito dell'attività di monitoraggio indicata nel Libro Verde.

Il panorama presentato dal Rapporto ha confermato le preoccupazioni già espresse nel Libro Verde stesso. Innanzitutto è emerso che gli operatori commerciali hanno scarsa fiducia nelle politiche e nelle azioni comunitarie antipirateria, le quali sono ritenute di scarsa efficacia a causa delle complessità burocratiche, dei ritardi e delle difficoltà concrete di azione dei meccanismi di contrasto nei diversi Stati membri.

Si è vista la necessità di adottare misure non solo dirette a colpire i soggetti che danno origine alle attività illecite ma anche coloro che partecipano successivamente a qualunque fase del fenomeno, adottando, se del caso, non solo misure punitive a livello economico ma anche restrittive della libertà personale.

Il Rapporto ha inoltre evidenziato il danno economico per gli operatori commerciali del mercato delle merci legittime, conseguente al fatto che il produttore di merci illegali non sostiene costi di desing, di

---

<sup>4</sup> *idem*

ricerca e di pubblicità, sfruttando così quanto al riguardo ha già compiuto il produttore delle merci legittime.

Così facendo, il produttore di merci illegali riesce ad immettere sul mercato un prodotto ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello praticato dal produttore di merce legittima, venendosi così ad integrare una fattispecie di concorrenza sleale e di distorsione del mercato, del quale vengono falsate le condizioni.

**3** - Oltre all'attività di monitoraggio, l'Unione Europea ha adottato anche diverse misure volte a migliorare la collaborazione tra le imprese e le amministrazioni pubbliche.

Tra tali iniziative merita di essere menzionato il Multimedia System for Customs (MUSYC), il quale ha come obiettivo la realizzazione di un sistema informativo multimediale finalizzato proprio alla lotta contro la pirateria.

Questo progetto è stato realizzato da un Consorzio europeo di sei paesi, tra i quali l'Italia, e alcune società leader nel settore dell'informatica e potrà consentire ai funzionari delle Amministrazioni doganali europee di confrontare i marchi e i prodotti resi disponibili nel sistema informatico e quelli delle merci controllate presso le rispettive dogane, permettendo così un rapido accesso alle informazioni aggiornate in tempo reale.

Il sistema sarà utile quindi sia alle imprese, in quanto potrà dare maggior garanzia di pronta individuazione dei prodotti illeciti, sia ai consumatori che beneficeranno di un maggiore controllo sulla qualità dei prodotti immessi nel mercato.

Iniziative analoghe a quelle prese a livello comunitario sono state assunte anche dai singoli Stati membri. Ad esempio in Italia, il sito web del Ministero delle Finanze<sup>5</sup> contiene uno spazio di informazioni generali per la lotta alla contraffazione e alla pirateria, volto a sensibilizzare i consumatori sui pericoli nei quali essi possono incorrere, sia per la salute sia sotto il profilo economico, nonché a fornire agli operatori suggerimenti pratici per contrastare i fenomeni in questione quali l'utilizzazione, da parte dei titolari di un diritto di proprietà intellettuale, dei dispositivi tecnici che permettono di

---

<sup>5</sup> [www.finanze.it](http://www.finanze.it)

distinguere un prodotto originale da quello contraffatto (ologrammi, etichette microscopiche, sistemi magnetici, mezzi ottici, etc).

### ***III-La normativa comunitaria***

1- Come noto il Titolo I della Parte terza (artt. da 23 a 31, ex artt. da 9 a 37) del Trattato CE (nella versione consolidata dopo l'approvazione del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997) stabilisce il principio della libera circolazione delle merci, fissando specificamente agli artt. 28 (ex art. 30) e 29 (ex art. 34) il divieto di restrizioni quantitative all'importazione ed all'esportazione tra gli Stati membri nonché il divieto dell'applicazione tra essi di misure di effetto equivalente a quelle testé menzionate e ciò allo scopo di garantire la realizzazione di un libero mercato interno comunitario.

Se tali ultime norme stabiliscono obblighi e divieti che gli Stati membri devono rispettare per conseguire l'obiettivo precedentemente enunciato, il successivo articolo 30 (ex art. 36), per contro, dispone alcune eccezioni, in quanto stabilisce che *"le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi (...) di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri"*.

La ratio di questo articolo è quella di conciliare due principi contrapposti: da una parte quello della libera circolazione delle merci nell'ambito comunitario e dall'altra parte quello della salvaguardia dell'esclusività dei diritti di proprietà intellettuale.

A prescindere dagli effetti di queste norme sulla circolazione intracomunitaria delle merci realizzate od importate legittimamente in uno Stato membro, su cui avremo occasione di ritornare più avanti nell'analisi di alcune pronunce giudiziali che ne hanno interpretato e chiarito la portata, ci preme qui illustrare le iniziative assunte dal Legislatore comunitario onde prevenire l'ingresso nell'Unione di merci contraffatte, aventi quindi ad oggetto la protezione delle frontiere esterne.

2 – In primo luogo va ricordato in proposito il Regolamento (CE) n. 3842/86 del Consiglio<sup>6</sup>, che fissava misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, poi abrogato dall'art. 16 del successivo Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio<sup>7</sup>, a sua volta modificato dal successivo Regolamento (CE) n. 241/99<sup>8</sup> del Consiglio, relativo alla fissazione delle misure riguardanti l'introduzione nella Unione e la riesportazione dalla Unione di merci che violino taluni diritti di proprietà intellettuale.

Tale Regolamento, relativo non solo alle merci importate ma anche quelle esportate o riesportate dalla Unione Europea, prevede e disciplina l'intervento dell'Autorità doganale, qualora merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione (a norma dell'art. 61 del Reg. CE n. 2913/92 del Consiglio) nonché scoperte in occasione di controlli occasionali effettuati su merci sotto vigilanza doganale a norma dell'art. 37 del Reg. CE n. 2913/92 del Consiglio.

È interessante notare come l'art. 1, comma 2, del Regolamento in esame definisce le merci che violano un diritto di proprietà intellettuale (cosiddette "merci contraffatte"), con ciò intendendosi:

- *“le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali;*
- *qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo, documento di garanzia), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al precedente punto;*
- *gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui sopra”.*

Per "merci usurpative" si intendono invece:

---

<sup>6</sup> Regolamento CE del 1 dicembre 1986, pubblicato nella GU L 357 del 18 dicembre 1986

<sup>7</sup> Regolamento CE del 22 dicembre del 1994 pubblicato nella GU L 341 del 30 dicembre 1994

<sup>8</sup> Regolamento CE del 25 gennaio del 1999, pubblicato in GU L 27 del 2 febbraio 1999

- *“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 al disegno o modello registrato o meno a norma del diritto nazionale o di una persona da questi validamente autorizzata nel paese di produzione, qualora la produzione di tale copie violi il diritto in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali”.*

Infine, violano diritti di proprietà intellettuale anche:

- *le merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali violino diritto relativi a un brevetto ai sensi della legislazione di questo Stato membro o a un certificato protettivo complementare previsto dal Regolamento CEE n. 1610/96<sup>9</sup> del Parlamento Europeo e del Consiglio”.*

Il Regolamento in esame prevede, inoltre, all'art. 1, comma 4, che la relativa disciplina “*non si applica alle merci che rechino un marchio di fabbrica o di commercio per il quale è stato previsto il consenso del titolare del marchio o sono protette da un brevetto o da un certificato, da un diritto d'autore o da un diritto connesso, o da un diritto relativo ad un disegno o modello e fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che si trovano, senza il consenso di quest'ultimo, in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a); esso non si applica, inoltre, alle merci di cui al primo comma che sono state prodotte o recano il marchio secondo modalità diverse da quelle convenute con il titolare dei diritti in questione”.*

Tale ultima disposizione ha in sostanza lo scopo di escludere dalla disciplina comunitaria le eventuali controversie aventi ad oggetto merci già immesse nel mercato, quali ad esempio quelle relative a fenomeni delle cosiddette vendite “parallele” e cioè delle vendite di prodotti autentici realizzati da distributori che si collocano però al di fuori del circuito di distribuzione ufficiale imposto dai produttori delle merci.

Il suddetto Regolamento stabilisce, altresì, all'art. 10 che la relativa disciplina non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale di ciascun Paese.

---

<sup>9</sup> Regolamento CE del 23 luglio 1996, pubblicato in GU L.198 del 28 luglio 1996.

Il Regolamento in esame individua poi all'art. 1, comma 2, il titolare del diritto legittimato a richiedere l'intervento dell'Autorità competente, ovvero: il “ *titolare del marchio di fabbrica o di commercio, di un brevetto o di un certificato e/o di uno dei diritti di cui alla lettera a) nonché qualsiasi persona (fisica o giuridica) autorizzata a usare tale marchio, tale brevetto, tale certificato e/o tali diritti, ovvero il loro rappresentante<sup>10</sup>*”.

A tale disposizione deve aggiungersi anche quella prevista dal Regolamento (CE) n. 1367/95 del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 2549/99, in virtù del quale, secondo quanto previsto all'art. 2, è stata estesa la categoria dei titolari legittimati a chiedere l'intervento dell'Autorità doganale ai titolari dei diritti d'autore, dei diritti connessi e dei diritti relativi a disegni e modelli non registrati o non depositati, precisando che la prova di tale loro qualità può essere data con qualsiasi mezzo.

Tra le persone giuridiche autorizzate sono previste anche le società di gestione collettiva dei diritti d'autore (ad es. la SIAE)<sup>11</sup>.

Il titolare del diritto, come sopra individuato, può presentare apposita domanda all'Autorità competente intesa ad ottenere per il tempo necessario ad investire della questione il Giudice Ordinario la sospensione allo svincolo delle merci nei cui confronti si nutre il sospetto di violazione del diritto di proprietà intellettuale.

L'Autorità competente a decidere su ogni domanda (la cui individuazione il Regolamento demanda alle Legislazioni degli Stati membri) in Italia è il Dipartimento delle Dogane<sup>12</sup>.

Le domande ad essa indirizzate devono fornire le seguenti indicazioni:

- a) il nome, il cognome e il domicilio del richiedente o la ragione sociale e la sede della persona giuridica;
- b) la descrizione delle merci onde consentire all'Autorità doganale di riconoscerle;
- c) la prova della titolarità del diritto sulle merci in questione.

---

<sup>10</sup> articolo 2 lettera d) del Regolamento 3295/94 così come modificato dal Regolamento 241/99

<sup>11</sup> art. 1 del Regolamento in esame

<sup>12</sup> Direzione Centrale dei Servizi Doganali, Ufficio del Direttore Centrale, Unità Centrale Antifrode, Via Mario Carucci 71, 00144 Roma.



Il Regolamento, inoltre, stabilisce che, ove possibile, è opportuno indicare il luogo in cui si trovano le merci, il numero di identificazione della spedizione, l'identità dell'esportatore o dell'importatore e tutte le altre informazioni utili.

Una volta ottenuta la sospensione allo svincolo, entro il termine di dieci giorni lavorativi (prorogabile per altri dieci) dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci da parte dell'Autorità doganale, il titolare del diritto é quindi tenuto ad introdurre un procedimento per sequestro conservativo delle merci stesse avanti alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria, con ricorso del quale una copia deve essere consegnata all'Autorità doganale che ha emanato il provvedimento che, diversamente, perderebbe di efficacia.

Il Regolamento in esame prevede altresì all'art. 3, comma 6, che il titolare del diritto che propone la domanda possa essere chiamato dalle Legislazioni nazionali a prestare una garanzia onde far fronte alla sua eventuale responsabilità per danni che dovessero essere subiti da soggetti interessati dall'intervento dell'Autorità doganale, qualora la procedura non venga coltivata dal titolare stesso o qualora venga successivamente accertato che le merci in questione non erano illecite.

L'art. 3, comma 1, del Regolamento in esame, stabilisce inoltre che, qualora il richiedente sia titolare di un marchio comunitario, nella domanda quest'ultimo possa richiedere l'intervento delle Autorità doganali dello Stato membro nel quale essa è presentata nonché quello delle Autorità doganali di uno o più altri Stati membri.

L'articolo 4 del Regolamento prevede infine che l'Autorità doganale possa trattenerne d'ufficio una merce quando, durante un controllo effettuato nel quadro di una delle procedure doganali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e prima che sia stata depositata o accolta una richiesta del titolare del diritto, all'ufficio doganale risulti in modo evidente che la merce è contraffatta o usurpativa.

**3** - La normativa comunitaria fornita dai suddetti Regolamenti, che in quanto tali, hanno diretta efficacia nel nostro ordinamento, in Italia ha avuto ulteriore attuazione attraverso la Circolare n. 10/D<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Prot. N. 1999.9420

del 12 gennaio 2000 del Ministero delle Finanze, che ha fornito un quadro pratico delle misure da adottare e, contemporaneamente, ha chiarito le istruzioni relative alle nuove misure contro la contraffazione e usurpazione dei marchi. In particolare la Circolare, oltre a illustrare il contenuto dei Regolamenti prima citati, ha precisato che alle merci ad essi soggette è assimilato, a seconda dei casi, qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di un marchio contraffatto o di una merce recante tale marchio, alla fabbricazione di una merce che leda diritti relativi ad un brevetto o ad un certificato o alla fabbricazione di una merce usurpativa, a condizione che l'uso di tale stampo o matrice violi i diritti del legittimo titolare secondo la legislazione comunitaria o la legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle Autorità doganali.

#### ***IV- Gli orientamenti della giurisprudenza***

La normativa comunitaria a cui abbiamo accennato sopra ha formato oggetto di interpretazione ed applicazione da parte degli organi di giustizia europea.

**1** – Quanto al rapporto fra il principio della libera circolazione delle merci e le eccezioni previste all'articolo 30 (ex art. 36) del Trattato<sup>14</sup>, già da tempo la Corte di Giustizia ha chiarito che l'esclusività del diritto di importazione in uno Stato membro potrebbe porsi in contrasto con il principio di libera circolazione, dovendo ad esso cedere il passo, con la conseguenza che questo non può ritenersi giustificato da "motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale", ad esempio, quando il bene è stato messo in circolazione dal titolare del diritto o con il suo consenso in un Paese membro secondo la Legislazione di quel Paese ed ancorché tale Legislazione differisca da quella del Paese in cui l'avente diritto invoca la misura restrittiva sulla base dell'art. 30 (ex art. 36) del Trattato (cosiddetto principio dell'esaurimento comunitario del diritto).

Così ad esempio è stata risolta la controversia nell'ambito della quale, nel 1981, è stata sollevata una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea in ordine all'interpretazione degli articoli 30 e seguenti del Trattato, pendente tra la società tedesca per la gestione dei diritti di autore, GEMA, e due

---

<sup>14</sup> Vedi supra, paragrafo n° III, punto n° 1

società (Musik-Vertrieb Membran GmbH e K-Tel International, qui di seguito per brevità chiamate Società) importatrici in Germania di supporti del suono contenenti opere musicali registrate.

GEMA sosteneva che tali importazioni costituissero violazione del diritto d'autore e che fosse suo compito tutelare tale diritto. Essa riteneva pertanto di avere diritto di esigere il pagamento dei "diritti di licenza relativi alla messa in circolazione della merce nel territorio tedesco", detratti i diritti di licenza, meno elevati, già pagati per la messa in circolazione nello Stato membro di produzione.

Nel caso in esame si trattava, specificamente, dell'importazione di musicassette provenienti da vari Paesi, fra i quali alcuni Stati membri, e di dischi provenienti dal Regno Unito, prodotti da diversi licenziatari con il consenso del titolare del diritto d'autore.

Nell'ambito della decisione la Corte ha rilevato che le regole della libera circolazione impediscono a una società di gestione di diritti (in questo caso la GEMA) di riscuotere importi su prodotti importati in Germania da un altro Stato membro nel quale essi erano stati messi in commercio dal titolare del diritto o con il suo consenso, avendo il diritto di esclusiva garantito dalle leggi in materia di proprietà industriale e commerciale esaurito i propri effetti all'atto della prima lecita immissione in commercio.

**2** – Su tale questione l'orientamento della Corte si è mantenuto costante ed anche di recente esso è stato ribadito, ad esempio, nella sentenza del 4 novembre 1997<sup>15</sup>, resa nell'ambito della controversia tra la Parfums Christian Dior SA, società di diritto francese (qui di seguito Dior Francia) con sede a Parigi, e la Parfums Christian Dior BV, società di diritto olandese (qui di seguito Dior Olanda) con sede a Rotterdam, da un lato, e la Evora BV, società di diritto olandese (qui di seguito Evora) con sede in Renswoude, dall'altro lato.

Nella fattispecie Dior Francia si era opposta alla commercializzazione dei propri prodotti da parte di un soggetto (Evora) non facente parte del circuito distributivo selezionato, deducendo la violazione (anche) di un diritto d'autore.

---

<sup>15</sup> nella causa C-337/95

L'Autorità giudiziaria olandese (lo Hoge Raad) aveva così sottoposto alla Corte alcune questioni pregiudiziali in ordine all'interpretazione del Trattato e, in particolare, le seguenti:

- se gli articoli 30 e 36 del Trattato ostino a che il titolare di un marchio emblematico o il titolare del diritto d'autore sui flaconi e sulle confezioni utilizzate per i suoi prodotti eserciti il suo diritto di marchio o il suo diritto d'autore per inibire a un rivenditore, al quale è consentita l'ulteriore commercializzazione di detti prodotti, la possibilità di pubblicizzarli avvalendosi delle modalità in uso nel settore considerato;
- se ciò valga anche quando il rivenditore, per il modo in cui usa il marchio nel proprio materiale pubblicitario, compromette l'immagine di lusso e di prestigio del detto marchio o quando la diffusione o la riproduzione avviene in circostanze atte a ledere i diritti del titolare del diritto d'autore.

Correttamente dunque la Corte, nel rispondere ai quesiti, ha affermato che il diritto invocato da Dior si era esaurito, trattandosi di commercializzazione di prodotti contrassegnati da un marchio che veniva utilizzato legittimamente da Evora (ancorché attraverso il contestato inserimento in un catalogo a basso prezzo) e che quindi la lite non poteva essere valutata alla luce della normativa sui marchi né di quella sul diritto di autore, dovendo invece essere analizzata alla luce della disciplina della concorrenza.

Nel merito, la Corte precisava altresì che il titolare di un marchio non può impedire a un rivenditore che smercia prodotti della medesima natura, ma non anche della medesima qualità, e contrassegnati (legittimamente) con il medesimo marchio, l'uso di questo conformemente alle modalità correnti nel suo settore, salvo che dimostri che ciò nuoce gravemente al proprio prestigio ed alla propria reputazione.

**3-** In data 26 aprile 2000 la Corte di Giustizia ha emesso una ulteriore sentenza, nell'ambito di una controversia tra The Polo/Lauren Company e la PT Dwidua Langgeng Pratama International Freight Forwarders, di estremo interesse in quanto la Corte è stata chiamata a fornire un'interpretazione del Regolamento 3295/94, illustrato nelle pagine precedenti, che ha fissato misure riguardanti

l'introduzione nella Unione e la riesportazione dalla Unione di merci che violino taluni diritti di proprietà intellettuale.

La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Polo, società di diritto americano, e la Dwidua, società di diritto indonesiano.

La Polo ha la sua sede a New York (USA) ed è titolare di diversi marchi. Avvalendosi dell'articolo 3, 1° comma, del citato Regolamento, essa aveva ottenuto dalle autorità doganali austriache di bloccare un carico di merci contraffatte o usurpative munite del marchio Polo. La Dwidua aveva infatti spedito delle merci che riproducevano illegittimamente il marchio Polo alla Olympic-SC, società avente la propria sede in Polonia.

Le autorità austriache competenti all'applicazione del Regolamento avevano dei dubbi sul fatto che esso fosse applicabile nel caso di merci contraffatte o usurpative importate da un Paese terzo, le quali fossero bloccate da un ufficio doganale nel corso del loro transito verso un altro Paese terzo e il titolare del diritto di cui si trattava avesse la sua sede in un ulteriore Paese terzo.

La Corte, dopo aver dichiarato che l'Unione Europea, conformemente all'articolo 133 del Trattato, era legittimata a introdurre una normativa comune di controllo della contraffazione nell'ambito di un regime doganale sospensivo quale quello relativo a merce proveniente da paesi extracomunitari, ha sancito che il traffico esterno di merci non è una attività del tutto estranea al mercato interno comunitario. Infatti seppure le merci vincolate a questo regime non sono assoggettate ai dazi né alle altre misure di politica commerciale, come se non fossero mai entrate nel territorio comunitario, la Corte ha ritenuto che esse dovessero essere controllate, potendo avere un'incidenza diretta sul mercato interno in quanto, pur se vincolate al regime del transito esterno, esse avrebbero potuto essere in seguito fraudolentemente introdotte nel mercato comunitario.

In questo modo la Corte ha, quindi, esteso l'applicazione della normativa comunitaria a tutte le merci contraffatte o usurpative, prodotte senza il consenso del titolare del diritto in uno Stato membro o in un Paese terzo e destinate ad altro Stato membro o ad Paese terzo extracomunitario.

4 - Anche nella giurisprudenza italiana vi sono state pronunce che, in linea con la Corte di Giustizia, hanno trattato il tema della circolazione delle merci nel territorio della Comunità Europea e recepito il principio di esaurimento del diritto di origine comunitaria.

Nella sentenza 9 aprile 1998, emessa nella causa Mario Di Maio c. Luigi Dal Trozzo di Rossana Dal Trozzo & C. S.n.c, il Tribunale di Milano ha deciso una fattispecie in tema di merci provenienti da Paesi fuori dell'Unione Europea rispetto alle quali vi era stata la prima commercializzazione in un paese comunitario e la successiva circolazione nel mercato europeo con il consenso del produttore.

L'attore, un distributore esclusivo per l'Italia di prodotti di provenienza extracomunitaria (USA), contestava alla convenuta il diritto di commercializzare in Italia i medesimi prodotti contrassegnati con lo stesso marchio. La merce venduta dalla convenuta proveniva da importazioni parallele (lecite) avvenute attraverso il licenziatario esclusivo francese del produttore americano.

Il Tribunale ha ritenuto che la soluzione al caso in esame andasse ricercata, ancora una volta, nell'ambito di applicazione del principio dell'esaurimento. Infatti lo stesso ha rilevato che il disposto dell'articolo 1-bis, numero 2, della Legge Marchi<sup>16</sup> (introdotto dal decreto legislativo 4 dicembre 1991, n. 480, con cui è stata attuata la Direttiva (CE) n° 88/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa) ha fissato normativamente il principio dell'esaurimento comunitario del marchio, inteso quale eccezione al principio di territorialità proprio delle legislazioni in tema di brevetto per marchio al fine di salvaguardare la libera circolazione delle merci in ambito intracomunitario.

In virtù di tale principio, il Tribunale ha ritenuto che non fosse consentito ostacolare l'introduzione di un bene o di merci in un Paese comunitario qualora essi fossero già lecitamente in circolazione in un altro Stato membro.

---

<sup>16</sup> "I diritti sul marchio d'impresa registrato non permettono inoltre a titolare di esso vietare l'uso del marchio per prodotti immessi in commercio nella Comunità Economica Europea con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso (...)".