



Studio Legale Pojaghi
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE



GENNAIO 1994

DISCIPLINA DELLE IMPORTAZIONI DI FONOGRAMMI DA PAESI EXTRACOMUNITARI

Avv. Alberto Pojaghi

1 *Premesse: la normativa comunitaria.*

E' nota la sussistenza, nell'ambito del mercato europeo, del principio della libera circolazione delle merci sancito dagli artt. da 9 a 37 del Trattato CEE, i quali stabiliscono il divieto, tra gli Stati membri, di dazi e restrizioni quantitative, nonché di misure equivalenti agli uni ed alle altre e ciò nell'ottica della realizzazione del mercato comune a mezzo dell'eliminazione di ogni intralcio e della fusione dei mercati nazionali in un mercato unico il più possibile simile ad un vero e proprio mercato interno (Corte di Giustizia 5.5.1982 n. 15/81 in *Raccolta*, 1982, p. 1409).

L'art. 36 del Trattato CEE, tuttavia, pone rispetto a tale principio alcune eccezioni, laddove nell'ambito del Capo 2 intitolato "Abolizione delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri", dispone che: "Le disposizioni degli artt. Da 30 a 34 inclusi *lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione a 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 dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o 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 norma in esame lascia quindi impregiudicata la possibilità che permangano, pur nell'ambito CEE, divieti o restrizioni all'importazione che siano giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale; il principio deve intendersi, nell'ambito della interpretazione della norma data dalla Corte di Giustizia, certamente esteso alla tutela della proprietà letteraria ed artistica, e quindi anche al diritto d'autore ed ai diritti a questo connessi, con la conseguenza che rientra nell'ambito di applicazione della detta norma la *protezione dei diritti esclusivi in materia di riproduzione e di diffusione di supporti di suono*, oggetto del presente scritto.

2. L'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 36 del Trattato CEE e la libera circolazione dei supporti di suono in ambito comunitario.

Ratio dell'art. 36 del Trattato è evidentemente quella di conciliare il conflitto tra l'esclusività dei diritti di proprietà industriale, letteraria, artistica e scientifica, da un lato, e la libera circolazione dei prodotti nell'ambito del mercato comunitario, dall'altro lato, e, questo volendo essere lo scopo della norma, la giurisprudenza comunitaria è sempre stata uniforme nel dare ad essa una interpretazione restrittiva, in quanto costituente deroga a norma espressione di un principio fondamentale, ed a consentire solo quelle attività che non fossero nettamente in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci. All'uopo la giurisprudenza si è avvalsa del ricorso a due principi fondamentali: quello cd. del "mutuo riconoscimento" e quello cd. dell'"esaurimento del diritto".

Il principio del mutuo riconoscimento, sorto in relazione alle problematiche derivanti dalla disparità delle legislazioni nazionali concernenti il commercio dapprima di prodotti alimentari ed estesosi poi in relazione alla libera circolazione di tutti i prodotti industriali, ha per scopo quello di mantenere largo l'ambito di applicazione del principio di libera circolazione delle merci e di escludere l'applicazione di misure nazionali di carattere protezionistico, contribuendo così ad attuare la misura restrittiva dell'art. 36.

Con il ricorso a tale principio la Corte ha, in sostanza, chiarito che occorre tenere conto delle prescrizioni nazionali limitative della circolazione delle merci solo qualora esse "possono ammettersi

come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali ed alla difesa dei consumatori" (Corte di Giustizia 20.2.1979, causa n. 120/78 in *Raccolta* 1979, 649); viceversa, e non ostandovi esigenze di carattere imperativo, le regolamentazioni di uno Stato membro in materia di produzione e commercializzazione di beni debbono essere riconosciute anche negli altri Stati membri, in una sorta di un principio di "reciproca fiducia" (Corte di Giustizia 11.5.1989, causa n. 25/88), altrimenti definito, appunto, di "mutuo riconoscimento".

Il principio dell'esaurimento dei diritti di proprietà industriale e commerciale, che si ancora a quello fondamentale di unità di mercato, comporta invece che la funzione essenziale degli stessi non sia pregiudicata quando i prodotti a cui l'esercizio di detti diritti inerisce siano ammessi a circolare liberamente nello Stato nel cui ordinamento quel diritto è sancito, e ciò qualora l'immissione sul mercato sia legalmente avvenuta in altro Stato membro e con il consenso del titolare del diritto. In questi casi, infatti, a giudizio della Corte di Giustizia, il riconoscimento della titolarità delle norme interne poste a tutela della proprietà industriale e commerciale avrebbe l'effetto di mantenere separati i mercati nazionali, senza che tale suddivisione nell'ambito del mercato comune sia giustificata dalla tutela di un legittimo interesse del titolare del diritto (cfr. Corte di Giustizia 22.6.1976 causa 119/75 in *Raccolta*, 1976, p. 1039).

In particolare, per quanto interessa la diffusione di supporti di suono, la Corte di Giustizia ha ritenuto che:

- a) il titolare di un diritto d'autore non può invocare il diritto esclusivo di sfruttamento spettantegli per impedire o per limitare l'importazione di supporti di suono che *siano stati legittimamente messi in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso o con il suo consenso* (sent. 20 gennaio 1981, cause riunite 55 e 57/80, Musikvertrieb Membran/K-Tel International/Gema, Racc., p. 147);
- b) gli artt. 30 e 36 del Trattato non ostano all'applicazione di una normativa di uno Stato membro che consenta ad un produttore di supporti del suono in detto Stato membro di far valere i diritti esclusivi di riproduzione e di diffusione di determinate opere musicali di cui è titolare per far vietare

la vendita, sul territorio di questo Stato membro, di supporti del suono contenenti le stesse opere musicali, *qualora siano importati ivi da un altro Stato membro in cui erano stati regolarmente messi in commercio, senza il consenso del titolare o del suo licenziatario, e in cui il produttore di tali supporti aveva goduto di un'esclusiva il cui termine nel frattempo è scaduto* (sent. 24 gennaio 1989, causa 341/87, Emi Electrola GmbH/Patricia Im-und Export);

- c) la norma dell'art. 36 in esame attribuisce al titolare il diritto di interdire una importazione di prodotti solo qualora si tratti di prodotti *contraffatti all'origine e cioè realizzati in violazione del diritto di riproduzione da soggetti sprovvisti del relativo diritto* (per riferimenti in giurisprudenza cfr. Fabiani (*Libertà di circolazione di dischi o dumping in Dir. Aut. 1981, 249*);
- d) in particolare, la liceità dell'esportazione di prodotti fonografici è stata ammessa financo in presenza di *licenze obbligatorie* che, in base all'art. 13 della Convenzione di Unione di Berna, autorizzerebbero la circolazione dei detti prodotti unicamente nell'ambito del Paese nel quale la legislazione nazionale la ammette e che, anzi, vieterebbero l'importazione di dischi prodotti su licenza obbligatoria in altri Paesi (Corte di Giustizia 20.1.1981, cit.).

Le interpretazioni di cui sopra hanno in sostanza messo fuori gioco, in ambito comunitario e relativamente agli aspetti sopra considerati, il *principio della territorialità del diritto d'autore*, in base al quale – e proprio al contrario della prassi consolidata e della uniforme interpretazione giurisprudenziale – l'esercizio del diritto di un Paese non dovrebbe comportare l'esaurimento del diritto stesso in un altro Paese nel quale l'opera protetta formi oggetto di ulteriore utilizzazione.

3. *Le importazioni di supporti di suono da Paesi terzi.*

Il principio della territorialità del diritto d'autore continua, viceversa, pacificamente a valere con riferimento alle importazioni – nella specie, di supporti fonografici – provenienti da Paesi terzi rispetto a quelli comunitari, e *ciò anche quando i Paesi terzi siano legati alla Comunità da accordi che importano l'istituzione, per determinate merci, di un regime di circolazione analogo a quello di cui agli artt. da 9 a 37 del Trattato* (cfr. Corte di Giustizia 9.2.1982, causa n. 270/80 (Polydor) in *Raccolta 1982, 329*).

Va in proposito rilevato che la fattispecie della regolamentazione delle importazioni dei supporti di suono provenienti dai mercati orientali è stata proprio recentemente affrontata in Italia, a fronte del dilagare del fenomeno, da parte delle maggiori società fonografiche, le quali hanno introdotto numerosi procedimenti giudiziari volti a reprimere il detto abuso tramite la richiesta di pronunce di inibitoria e di sequestro dei prodotti illecitamente commercializzati.

Gli esiti giudiziari sono stati, ad oggi, favorevoli ed hanno comportato un ulteriore riconoscimento dei principi comunitari sopra esposti, che paiono pertanto accolti anche nell'interpretazione dei Giudici italiani (Pretura di Milano, est. Dott. Certo 10.12.1991; Tribunale di Milano, est. Dott. Bichi 13.1.1992; Tribunale di Bologna 31.1.1992).

Le pronunce in parola hanno sostanzialmente riconosciuto, sia in capo ai produttori fonografici sia in capo ai loro licenziatari, l'esistenza di diritti di esclusiva, fra cui quelli di riproduzione, con qualsiasi processo di duplicazione, del supporto di suono direttamente registrato (cd. matrice) e di messa in commercio delle copie riprodotte del detto supporto.

La nozione di messa in commercio è stata considerata – almeno alla stregua del diritto italiano – come ricomprensiva di quella di importazione, dal momento che, nell'attribuire al produttore l'esclusività alla commercializzazione dell'opera riprodotta, la norma di diritto italiano (art. 72 Legge sul Diritto d'Autore) specularmente fa divieto ad altri di immetterla nel mercato commerciale, essendo indifferente ove il supporto fonografico sia prodotto od acquistato.

Una ponderosa parte delle difese svolte dalle società importatrici ha interessato in particolare l'aspetto di diritto comunitario, avendo esse sostenuto il carattere di liceità delle importazioni in parola in forza del principio della libera circolazione delle merci.

Provato che alle società fonografiche che agivano in giudizio a tutela dei loro diritti era stata attribuita l'esclusiva per l'Italia delle facoltà di riproduzione e commercializzazione dei fonogrammi in contestazione e che, pertanto esse erano abilitate, con esclusione di qualsiasi terzo, a riprodurre e a commercializzare in Italia detti fonogrammi, i Giudici hanno accolto le domande di volta in volta proposte sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) l'importazione di prodotti in uno Stato è strettamente funzionale alla sua commercializzazione nel medesimo, onde non può ragionevolmente ammettersi che l'art. 72 L.d.a., concernente la facoltà del produttore fonografico, escluda dalle facoltà esclusive sue e dei suoi aventi causa, quella dell'importazione del fonogramma eventualmente riprodotto altrove;
- b) nel sistema normativo italiano di protezione delle opere dell'ingegno, l'esclusività costituisce la regola mentre la libertà di utilizzazione l'eccezione, che deve essere specificamente prevista dalla legge e nella fattispecie non lo era;
- c) il produttore fonografico, nell'ottica del legislatore – che ha voluto proteggere e favorire pienamente l'opera dell'ingegno ed i diritti connessi, nonché il loro sfruttamento economico – gode di una sorta di “monopolio virtuale”, che va solo a beneficio dei soggetti cui sono riconosciute facoltà esclusive, e di nessun altro, onde è legittimo il diritto di opporsi all'introduzione nella loro zona di esclusiva di analoghi fonogrammi, ancorché originali, provenienti da Paesi extracomunitari, importati da terzi non autorizzati.

Si è poi sostenuto che “una diversa conclusione – ispirata ad un preteso e generalizzato principio di libera circolazione delle merci (valevole solo nell'ambito della CEE in base al noto criterio dell'assorbimento comunitario dei diritti di privativa industriale e d'autore) avrebbe l'effetto pratico di alterare e financo vanificare, senza apprezzabile giustificazione, tutto il sistema di protezione dei diritti esclusivi (fondato sul principio di territorialità) riconosciuti ai produttori di supporti di suono (e loro cessionari o licenziatari)” (Pret. Milano 10.12.1991, cit.).

Le società importatrici si sono anche richiamate ai principi affermati dalla Corte di Giustizia CEE e sopra esposti, secondo cui “il titolare di un diritto d'autore non può invocare il diritto esclusivo di utilizzazione dell'opera per impedire o restringere l'importazione di dischi, in un Paese membro della CEE”, e ciò allo scopo di affermare che – a maggior ragione – al produttore fonografico, in forza della normativa interna, non può essere riconosciuto il diritto di impedire a terzi le importazioni di riproduzioni “non abusive”.

I Giudici italiani hanno tenuto a sottolineare che, invece, le sentenze della Corte di Giustizia CEE manifestano un indirizzo tale da portare a conclusioni assolutamente antitetiche rispetto a quelle paventate dagli importatori.

Questa l'argomentazione: "Il principio espresso dalla Corte descrive il fenomeno dell'esaurimento comunitario della proprietà industriale, avuto esclusivamente riguardo alle importazioni da Paesi aderenti alla comunità, sul rilievo della prevalenza degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE su norme interne che consentano ad un soggetto di opporsi all'importazione di una merce dallo stesso, o con il suo consenso, messa in circolazione in uno Stato membro.

E' indubbio che tale prevalenza del principio della libera circolazione sia configurato quale eccezione rispetto alla regola; regola consistente proprio, alla stregua dell'ordinamento interno, nella absolutezza dei diritti connessi alle esclusive a protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi (v. sul punto anche Corte di Giustizia CEE 9 febbraio 1982, in causa 270/80). Ne discende che, nel caso di specie, trattandosi di importazioni provenienti da Singapore, Malesia, o da altri Paesi extracomunitari, nessuna ipotesi derogatoria può essere ravvisata al principio della tutela di chi si trova nel legittimo esercizio dei diritti esclusivi di sfruttamento (tutela che, riprendendo un tema precedente, proprio la stessa Corte nella sentenza 20 gennaio 1981, considera pacificamente ricomprendenti la facoltà di opporsi a importazioni da parte di soggetti non autorizzati, tanto da affermare la libera circolazione, ex artt. 30 e 36. Trattato CEE proprio rispetto ad una tale pretesa, evidentemente riconosciuta dall'ordinamento interno)" (Tribunale di Milano 13.1.1992, cit.).

Il comportamento è stato ritenuto meritevole di tutela anche sotto l'aspetto della concorrenza sleale, e ciò a causa dell'introduzione sul mercato italiano di supporti di suono a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli di prodotti analoghi commercializzati in esclusiva dalla ricorrente e come tale suscettibile di determinare l'effetto dello sviamento di clientela.

4. Conclusioni

Si è visto che la protezione accordata dalle singole legislazioni sulla proprietà industriale e letteraria, nonché sul diritto d'autore, è limitata al territorio nazionale e conferisce al titolare del diritto una esclusiva, in virtù della quale egli gode di una posizione di monopolio dei propri diritti.

Si è visto altresì che le legislazioni nazionali dei Paesi membri della Comunità Economica Europea garantiscono la protezione dei diritti in questione in maniera a volte assai difforme l'una dall'altra, con la inevitabile conseguenza che i loro titolari non godono della medesima protezione in tutta la CEE.

La nozione di libera circolazione delle merci, d'altro canto, mira a consentire che i prodotti provenienti dai singoli Stati membri possano avere accesso tra i Paesi aderenti alla Comunità senza restrizioni o limitazioni; ed in funzione della tutela di tale principio l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 36 del Trattato CEE – che di per sé sembrerebbe porre vincoli specifici di protezione alla proprietà industriale – si è evoluta secondo principi assai restrittivi. Tale interpretazione appare forse non del tutto giustificata rispetto alla necessità di tutelare diritti esclusivi quali quelli in questione: ed invero, le disposizioni del Trattato CEE vengono di fatto nella fattispecie in qualche misura utilizzate per limitare l'esercizio di prerogative che i diritti nazionali riconoscono ai titolari di diritti di proprietà industriale e diritti analoghi.

E se ciò, da un lato, avviene nell'ottica impegnativa e meritevole della realizzazione di un mercato comune fra i Paesi europei, dall'altro lato, pur non avendo tale mercato – allo stato – ancora trovato una sua compiuta espressione, determina tuttavia l'immediata conseguenza del depauperamento e dello svilimento dei diritti di proprietà industriale, che dovrebbero invece continuare ad essere adeguatamente protetti in quanto strumento atto a promuovere il progresso tecnico ed economico del mondo moderno.

L'interpretazione della Corte, in sostanza, sarebbe giustificata qualora fosse già stato completato il processo di ravvicinamento delle legislazioni nazionali dei singoli Stati membri e non si ponesse il problema di possibili discriminazioni normative che, proprio in quanto concernenti ordinamenti non ancora armonizzati, vanno in danno degli aventi diritto e creano incertezze interpretative.

E' da auspicarsi dunque che, sino a che tale processo di ravvicinamento non sarà completato ed effettivamente recepito nei singoli Stati, la Corte voglia rivedere le proprie posizioni ed affermare anche in ambito comunitario un principio di illiceità delle importazioni dei supporti di suono (e, più in generale, di tutti i diritti attinenti alle specifiche normative in questione), secondo le limitazioni già stabilite in relazione alle importazioni di merci provenienti dai Paesi terzi.