

Prima di affrontare la problematica delle vendite parallele, occorre premettere che, nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità doganali dei Paesi membri dell'Unione Europea e quindi per l'Italia l'Agenzia delle Dogane, sono tenute a dare applicazione alla normativa comunitaria dello specifico settore, costituita dal Reg. 1383/2003 (CE) del Consiglio dell'Unione Europea, il cosiddetto regolamento di base e dal Reg. 1891/2004 (CE) della Commissione Europea, che detta le norme di dettaglio che completano, dal punto di vista procedurale, le norme del regolamento di base.

In sostanza, tale normativa, risalente agli anni '80 e via via integrata e modificata fino ad arrivare ai regolamenti poc'anzi citati, consente alle autorità doganali di intervenire negli spazi doganali per bloccare tutte quelle spedizioni sospettate di ledere un diritto di proprietà intellettuale. I titolari possono presentare un'istanza alle autorità doganali – nazionale o comunitaria a seconda del diritto sottostante e della capacità di attivare la tutela in uno o più o tutti i Paesi dell'U.E. – la quale ha una durata annuale ed in Italia viene inserita in una banca dati denominata FALSTAFF a cui possono accedere i funzionari doganali adibiti ai controlli alle frontiere.

Il campo di applicazione è esteso ai marchi, ai brevetti, ai disegni e modelli ornamentali, alle specie e varietà vegetali, alle indicazioni geografiche protette, alle denominazioni di origine protette. Sulla base di un'articolata attività di analisi dei rischi ed alla conseguente predisposizione a livello centrale di specifici profili di rischio, vengono selezionate dal sistema quelle spedizioni "a rischio" contraffazione. La procedura prevede che la Dogana, in caso di fermo di una spedizione sospetta, faccia intervenire un rappresentante del titolare del diritto perché accerti la contraffazione dei prodotti. Una volta redatta la perizia, la Dogana procederà al sequestro della merce ed alla conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Occorre aggiungere che le Dogane possono bloccare una spedizione anche in assenza della presentazione della relativa istanza da parte del titolare; è il cosiddetto intervento

“ex officio” per cui in tal caso la Dogana interesserà il titolare del diritto che sarà invitato ad intervenire per stabilire – sempre tramite perizia - se le merci sono contraffatte o meno e sarà invitato a presentare l’istanza alla Dogana.

La nozione di merci contraffatte è data dallo stesso regolamento 1383/2003 secondo il quale sono le “merci su cui è stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio”; nell’ambito applicato della normativa comunitaria rientrano anche le merci usurpative ossia “le merci che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare”.

E’ esclusa esplicitamente l’applicabilità della disciplina comunitaria alle controversie di diritto privato tra titolare del diritto ed importatore, le cosiddette “vendite parallele”. Tali vendite che si realizzano con il “mercato grigio” sono le vendite di prodotti di marche autentiche realizzate da distributori che si collocano al di fuori dei canali di distribuzione ufficiali. Tale fenomeno si verifica quando il prezzo di un articolo in un Paese è molto maggiore rispetto a quello praticato in un altro. Tale situazione è tipica di alcuni settori produttivi, quali apparecchiature elettroniche, sigarette, autovetture, macchine fotografiche.

Alcuni assimilano le vendite parallele a quelle sospettate di ledere i diritti di proprietà intellettuale in quanto anche in tal caso ci sarebbe una violazione di un IPR, anche se il prodotto è autentico, richiamando anche alcune sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea – Silhouette C355/96 e Davidoff C414/99 – che per prime hanno cercato di fare chiarezza sul tema, specificando che il consenso del titolare di un marchio all’immissione in commercio all’interno dello Spazio Economico Europeo di prodotti messi in commercio al di fuori di quest’ultimo (vendite parallele) deve essere espresso o tacito e che non è tale l’ipotesi del mero silenzio del titolare del marchio. Tuttavia tali sentenze hanno affrontato una specifica problematica che è quella del principio o diritto di

“esaurimento”, statuendo la violazione di tale diritto nell’ipotesi dell’assenza del consenso da parte del titolare; altra e diversa tematica è, invece, la possibilità di prevedere l’intervento delle autorità doganali anche in tali casi in cui non è configurabile un fenomeno di contraffazione.

Coloro che sostengono che le vendite parallele ledono in tutti i casi un IPR, vorrebbero che le autorità doganali avessero la competenza ad intervenire anche in tali fattispecie, adducendo altresì motivazioni legate alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. Infatti non è detto che un prodotto – si pensi soprattutto a quelli alimentari – fabbricato per essere destinato al consumo in un Paese od in una zona geografica determinata (es. Sud America), presenti tutti i requisiti di legge per essere immesso in consumo e commercializzato in un’altra area geografica (es. Unione Europea). L’esempio che viene fatto è quello, appunto, delle bevande, la cui composizione varia a seconda delle zone geografiche e cioè dei consumatori a cui è destinato. L’intervento della Dogana si giustificerebbe anche per garantire questi aspetti legati alla salute e/o sicurezza.

E’ mia opinione che nel settore delle vendite parallele rimanga prevalente l’aspetto privatistico strettamente connesso all’incapacità da parte del titolare del diritto di controllare i suoi canali di distribuzione ufficiali, oltretutto mi pare insormontabile l’argomentazione che nel caso concreto i prodotti sono autentici e quindi anche sposando la tesi della violazione di un diritto di proprietà intellettuale, tale violazione non si baserebbe comunque sulla contestazione del reato di contraffazione.

A livello comunitario sono tuttora allo studio, presso il Comitato Codice Doganale Sezione Contraffazione, a cui partecipa un rappresentante dell’Agenzia delle Dogane italiana, le modifiche e/o integrazioni che saranno apportate al Reg. CE 1383/2003; è in discussione, tra l’altro, anche il mantenimento dell’attuale normativa che esclude dall’intervento delle Dogane le vendite parallele. Al riguardo la situazione non è ancora del tutto chiara in

quanto alcuni Paesi vorrebbero modificare tale normativa prevedendo la possibilità per le Dogane di intervenire anche in questo settore, proprio per assicurare anche per tale tipo di traffico commerciale la tutela degli aspetti legati alla salute ed alla sicurezza dei consumatori.