

Le importazioni parallele e la revisione del diritto dei cartelli

Le cose miglioreranno?

Di Reinhard Oertli*



1) Nel diritto dei marchi vale il principio dell'esaurimento internazionale (DTF122 III 469 nel caso Chanel), ossia il titolare del marchio non può opporsi in virtù della legislazione svizzera sui marchi all'importazione in Svizzera quando il bene è stato messo in circolazione in un paese qualunque da lui o con la sua approvazione.

2) Anche nella legislazione sul diritto d'autore vale il principio dell'esaurimento internazionale (DTF124 III 321 ss. nel caso Nintendo).

3) Nel diritto dei brevetti vale il principio dell'esaurimento nazionale (DTF126 III 329 nel caso Kodak).

4) Decisione della Corte di Giustizia in re Silhouette, Sg. 1998 I-4799, in virtù della quale questa interpretazione è obbligatoria per il diritto dei marchi degli Stati UE, ossia singoli stati UE non possono introdurre l'esaurimento internazionale. L'introduzione di un esaurimento nazionale sarebbe già secondo il tenore delle direttive del diritto dei marchi dell'UE inammissibile. Nell'ambito dell'AELS/SEE gli stati sono per contro liberi di prevedere esaurimenti o regionali (UE più SEE) internazionali (AELS). Corte di Giustizia-decisione Maglite GRUR Int. 1998, 309 - sic! 1998, 1156 ss.).

5) Art. 3 Relazioni con altre prescrizioni legali

...
2 La presente legge non si applica agli effetti della concorrenza dovuti esclusivamente alla legislazione sulla proprietà intellettuale. Per contro, le limitazioni all'importazione fondate sui diritti di proprietà intellettuale sono valutate secondo le disposizioni della presente legge.

La libera importazione parallela, ossia la possibilità di introdurre in uno stato prodotti che sono già stati messi in circolazione in stati terzi dal titolare del brevetto o con la sua approvazione, deve, secondo i suoi fautori, avere un effetto favorevole sui consumatori e contribuire ad abbassare i prezzi. Gli stessi rimandano ad uno studio effettuato su incarico del Consiglio Federale, che ipotizza il 6-11% di diminuzione dei prezzi nei mercati di prodotti farmaceutici, prodotti tecnologici, elettronica di consumo, elettrodomestici, autoveicoli e orologi per un volume totale su quei mercati da 2,7 a 4,5 mia. CHF e vendite allargate da 11 a 131 milioni CHF, se le barriere giuridiche per un'importazione parallela dovessero cadere. Di converso, gli oppositori della libera importazione parallela temono una minaccia per i posti di lavoro nel campo della ricerca e dell'industria. Sostengono pure che i produttori non venderebbero più i singoli prodotti in certi paesi terzi, se dovessero temere che i prodotti potrebbero venir importati dai citati paesi in altri più cari, come la Svizzera.

Gli impedimenti giuridici

Se con l'importazione parallela in Svizzera si potessero realizzare i citati margini di guadagno, che cosa l'ostacolerebbe? L'importazione parallela è ostacolata da diversi impedimenti giuridici. Innanzitutto trattasi di prescrizioni di licenza e distribuzione, in particolare nel settore farmaceutico e automobilistico. Questi impedimenti devono però essere allentati in conformità al rafforzamento del libero commercio delle merci, le conseguenze del sistema GATT/WTO, e degli accordi bilaterali fra la Svizzera e l'UE. Anche in conformità alla

legislazione sui marchi¹ e sui diritti d'autore² la libera importazione parallela nella Svizzera dei beni protetti in questi ambiti non può essere proibita (principio dell'esaurimento internazionale).

Diversa è invece la situazione in relazione alla legislazione sui brevetti: se il prodotto in questione è brevettato anche soltanto in un suo dettaglio, il titolare del brevetto può opporsi alla libera importazione in Svizzera, se il prodotto non è stato messo in circolazione da lui o con il suo consenso (principio dell'esaurimento nazionale)³. Nell'UE il titolare di un brevetto non può opporsi all'importazione da un altro paese dell'UE di un prodotto messo in circolazione secondo le condizioni sopracitate, però può opporsi all'importazione del medesimo prodotto da un paese fuori dall'UE/AELS (ad esempio la Svizzera). L'UE, in una recente pubblicazione del 19 gennaio 2004, ha rimarcato ancora una volta che l'importazione libera appartiene ad un libero mercato. Questo principio si riferisce però soltanto alle importazioni parallele tra stati dell'UE.

La decisione Kodak ha provocato in Svizzera reazioni forti ed epiche discussioni sul contenuto ed il significato di tale decisione. Tutti si aspettavano che dopo le decisioni relative a Chanel e Nintendo, il Consiglio Federale avrebbe riconosciuto anche nel diritto dei brevetti il principio dell'esaurimento internazionale.

Nel diritto dei marchi la funzione della comunicazione e dell'assegnazione stanno in primo piano: chi mette in commercio il suo prodotto invia un messaggio ai suoi acquirenti e concorrenti (funzione della comunicazione), che i suoi destinatari trasferiscono su tutti i prodotti registrati con tale marca (funzione dell'assegnazio-

ne). Sia nel diritto d'autore che nel diritto dei brevetti è invece la funzione della remunerazione ad essere in primo piano. Orbene, il Tribunale federale manca di argomenti convincenti, perché il principio dell'esaurimento internazionale, che ritiene valevole per il diritto d'autore, non dovrebbe applicarsi anche al diritto dei brevetti.

Nuova disposizione nella legge federale sui cartelli

Il Tribunale federale ha anticipato l'agitazione e quindi nella decisione Kodak ha espressamente previsto una possibilità di correzione attraverso il diritto dei cartelli, nonostante questo per la decisione del caso non sarebbe stata necessaria. Il legislatore svizzero ha quindi deciso di occuparsi della questione ed ha introdotto nella Legge federale sui cartelli una nuova disposizione, in virtù della quale le proibizioni d'importazione, che si basano sui diritti di beni immateriali, possono essere analizzate dal punto di vista del diritto dei cartelli⁵. Un tale cambiamento legislativo secondo il parere del Tribunale federale non sarebbe stato necessario. Infatti l'apertura di un varco dei limiti posti dal diritto dei brevetti contro l'importazione parallela per motivi di diritto dei cartelli sarebbe stata possibile anche con il diritto dei cartelli vigente.

Una proibizione dell'importazione parallela sulla base del diritto dei brevetti non sarebbe ammissibile dal punto di vista del diritto dei cartelli, se la suddetta proibizione rappresentasse un abuso di una posizione di mercato dominante, che condurrebbe ad un sfruttamento o ad una discriminazione ai sensi dell'art. 7 della Legge dei cartelli. Dev'essere rilevato che il

titolare di un brevetto non domina necessariamente il mercato per il prodotto protetto dal brevetto, se su questo mercato è soggetto alla concorrenza attraverso prodotti di sostituzione. In particolar modo in caso di invenzioni di base, che rendono accessibile un nuovo ambito tecnico e commerciale, la delimitazione del mercato è difficile.

Rilevanti differenze di prezzo tra Svizzera e l'estero non significano necessariamente abuso di posizione dominante. Possono essere fondate su legittimate business reasons. Il Tribunale federale ha rilevato nella decisione Kodak che il titolare del brevetto gode di un diritto eccessivo in quanto può opporsi ad un'importazione anche se i prodotti sono stati messi in circolazione all'estero con il suo accordo a condizioni comparabili.

Quando sono comparabili le condizioni? Nel paese terzo deve necessariamente esserci una protezione delle invenzioni ed anche libertà nella fissazione dei prezzi⁶. In ogni caso il titolare del brevetto deve potersi opporre all'importazione quando il prodotto è stato messo in circolazione nello stato terzo a causa di una licenza obbligatoria, di un'espropriazione o in condizioni analoghe. In ciò rientrano diverse condizioni quadro giuridiche, come ad esempio condizioni d'ammissione restrittive, ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, tasse sui prodotti di lusso, tasse doganali sull'importazione, prescrizioni sulle divise, ecc. In ogni caso rilevanti sono i criteri commerciali, come ad esempio i costi di distribuzione, i costi da marketing, ecc.

Ci si può domandare però se e fino a che punto il livello generale dei prezzi e quindi la capacità di acquisto dei clienti giustifichino una diversa politica dei prezzi. Bisogna distinguere bene: piccole variazioni, che esistono tra diversi paesi industrializzati (Svizzera/UE, membri UE attuali/ nuovi membri aderenti all'UE, ecc.) potrebbero non giocare alcun ruolo. Le differenze dei livelli dei prezzi tra gli stati industrializzati e i paesi in via di sviluppo potrebbero invece avere tutt'altra influenza. Come conseguenza della revisione imminente della legge sui

cartelli, il tema della violazione dell'art. 7 della Legge federale sui cartelli acquisisce particolare importanza, poiché il testo revisionato prevede sanzioni amministrative dirette in occasione della prima violazione della stessa⁷. Possiamo immaginare l'entità di questa multa (10% della cifra d'affari realizzata negli ultimi tre esercizi).

Interessante è anche il tema dell'abuso di una posizione di mercato dominante quale riconvenzione in un processo di violazione di brevetto. Naturalmente chi inoltra una riconvenzione in un tale caso ha a suo carico l'usuale onere della prova dei processi in diritto dei cartelli. La concessione di una licenza obbligatoria in conformità all'art. 12 LCart¹²⁸ avrebbe come conseguenza la conclusione del processo per violazione del brevetto. La pretesa di una licenza obbligatoria per motivi di concorrenza è già di per sé prevista nella Legge sui brevetti (anche se espressamente soltanto nel settore della tecnologia dei semiconduttori)⁹. In generale si può argomentare che il mercato svizzero non è approvvigionato in modo adeguato, se l'approvvigionamento avviene ad un prezzo più alto rispetto all'estero senza che questo sia giustificato da motivi reali (legittimate business reasons) e che perciò vi sono gli estremi per l'ottenimento di una licenza obbligatoria¹⁰.

Ciò dimostra che delle considerazioni di concorrenza sono contenute anche nella Legge sui brevetti¹¹. Secondo l'autore sarebbe stato meglio regolare la questione delle importazioni parallele nella Legge sui brevetti piuttosto che tramite una revisione della Legge sui cartelli, la quale non porta nulla di nuovo, perlomeno su questo punto.

Il divieto di accordi che limitano la concorrenza, proveniente dal diritto dei cartelli rimane¹². Ciò significa che quando non vi è un divieto dell'importazione parallela secondo il diritto dei brevetti, è lecito, entro i confini del diritto dei cartelli, prevedere contrattualmente una rete di vendita selettiva¹³. Quando invece le importazioni parallele possono essere proibite in base al diritto dei brevetti, gli accordi contrattuali sono irrilevanti,

fin tanto che non esulano dal diritto sui brevetti. Invece nei casi in cui un divieto d'importazione basato su dei brevetti non è sostenibile dal punto di vista 'cartellare', anche un accordo di natura 'cartellare' dovrebbe quindi essere illecito.

Diritto dei brevetti e diritto contrattuale

Più interessante è un altro collegamento tra diritto dei brevetti e diritto contrattuale: secondo tale teoria chi non proibisce esplicitamente ad un distributore di importare in Svizzera, acconsente tacitamente alle importazioni parallele, rinunciando alla protezione prevista dal diritto sui brevetti. Questa teoria della implied licence ha origine nel diritto tradizionale inglese¹⁴, il cui principio è stato adottato anche dal diritto giapponese¹⁵.

Mentre le importazioni parallele in Svizzera possono essere proibite solo sulla base del diritto dei brevetti, le importazioni dalla Svizzera nella UE possono essere proibite anche in base al diritto dei marchi ed al diritto d'autore. Tale questione non è di grande rilevanza pratica, comunque, a causa dell'elevato livello dei prezzi in Svizzera.

Non potrebbe la Svizzera introdurre unilateralmente un principio di esaurimento regionale per il territorio UE più SEE più USA e Giappone?

Ciò significherebbe che tutti i prodotti importati in tali paesi con il consenso del titolare del brevetto, possono essere importati liberamente in Svizzera, senza che il titolare del brevetto possa opporsi.

Un tale principio unilaterale costituirebbe tuttavia una violazione degli accordi TRIPS (principi di parità di trattamento con i nazionali e di maggior vantaggio); inoltre occorrerebbe un accordo bilaterale con l'UE, o la Svizzera dovrebbe entrare a far parte della UE o dello SEE. ■

6) Ciò spesso non è il caso coi prodotti farmaceutici

7) Il cambiamento il più importante è quello introdotto dal nuovo Art. 49a, Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza:

All'impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 capoversi 3 e 4 o attua una pratica illecita secondo l'articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. L'importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell'importo è tenuto adeguatamente conto del prelievo di guadagno che l'impresa ha conseguito con le pratiche illecite.

8) Art. 12 LCart, Azioni per limitazioni della concorrenza.

9) Art. 40a LPat, Licenze obbligatorie nel settore della tecnologia dei semiconduttori.

10) Art. 37 LPat, Azione per la concessione di una licenza.

11) Anche la dottrina essenziale *facilities* non porta elementi nuovi al diritto sui brevetti, cfr. art. 37 PatG.

12) Art. 5 LCart, Accordi illeciti.

13) Ciò che è lecito secondo i vari regolamenti di categoria UE dovrebbe quindi essere lecito - dal punto di vista cartellare - anche nei rapporti tra l'estero e la Svizzera. Per esempio è lecito proibire contrattualmente una vendita attiva all'estero, ma non si potrebbe proibire di accettare in modo passivo ed eseguire degli ordini ricevuti dall'estero. Cfr. anche le comunicazioni della Commissione della concorrenza (Comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza e Comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore del commercio di autoveicoli).

14) La sentenza di riferimento rimane *Betts v. Wilmut*, (1871) L.R. 6 Ch. 239.

15) Sentenza del Tribunale Supremo giapponese relativa all'importazione parallela di beni brevettati del 1 luglio 1997 in re BBS.