



Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito. Quali prospettive a seguito della consultazione pubblica?

📅 24/11/2021

📌 PROPRIETÀ INTELLETTUALE, PROSPETTIVE, GLOBALLY MINDED

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 7 giugno 2021, l'Ufficio britannico della proprietà intellettuale (*Intellectual Property Office*, IPO) ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere le opinioni degli *stakeholders* sulle possibili alternative per il futuro regime dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale *post Brexit*.

Quello dell'esaurimento è un principio ben consolidato nel diritto europeo, elaborato dalla Corte di Giustizia a partire dalle storiche pronunce *Silhouette*¹ e *Levi Strauss*² fino al più recente caso *Louis Vuitton*³, ed altresì normato, tra gli altri, dall'articolo 15 della

¹ CGUE 16.07.1998, Causa C-355/96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG contro Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*.

² CGUE 20.11.2001, Cause riunite da C-414/99 a C-416/99, *Zino Davidoff SA contro A & G Imports Ltd e Levi Strauss & Co. e altri contro Tesco Stores Ltd e altri*.

³ CGUE 23.03.2010, Cause riunite da C-236/08 a C-238/08, *Google France SARL e Google Inc. contro Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL contro Viaticum SA e Luteciel SARL e Google France SARL contro Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL e altri*.



Direttiva 2015/2436⁴ in materia di marchi, dall'articolo 4 della Direttiva 2001/29⁵ in materia di diritto d'autore e dall'articolo 15 del Regolamento 2017/1001⁶ sul marchio comunitario.

Più particolarmente, una volta che un determinato bene viene legalmente messo in commercio nel territorio dell'Unione o dello Spazio Economico Europeo (SEE) dal titolare di uno o più dei diritti di proprietà industriale ad esso collegati o con il suo consenso, quest'ultimo perde la possibilità di opporre la privativa ai terzi che importano o commerciano il bene. Il principio di esaurimento comunitario opera come strumento fondamentale di tutela del mercato unico, ed è il risultato del bilanciamento tra due interessi contrapposti: da un lato, quello del titolare a preservare il monopolio attribuito dal proprio diritto di proprietà intellettuale (*ius excludendi omnes alios*) e, dall'altro lato, quello comunitario ad assicurare la libera circolazione dei beni e dei servizi nel mercato interno.

Con l'uscita dall'Unione Europea, il principio di esaurimento comunitario non è più applicabile nel Regno Unito dal 1° gennaio 2021; di talché, una volta che il bene è stato legalmente immesso sul mercato britannico, il diritto di proprietà

intellettuale non sarà più considerato esaurito nell'Unione, con la possibilità del titolare di opporsi tanto all'importazione del bene nell'Unione da parte di terzi, quanto allo sfruttamento, alla rivendita e comunque all'immissione di tale bene nel mercato europeo. Gli stretti legami commerciali ed economici che, anche in epoca post Brexit, continuano a sussistere tra il Regno Unito e l'Unione hanno però reso necessaria una riflessione.

La consultazione ha vagliato quattro possibili opzioni per il futuro regime di esaurimento, al fine di raccogliere il *feedback* degli *stakeholders* relativamente a, tra le altre cose: i) l'impatto che ognuna di tali opzioni potrebbe avere, ii) l'ampiezza del mercato delle importazioni parallele nel Regno Unito, e iii) se, e per quali motivi, sarebbe giustificata la previsione di un regime di esaurimento differenziato per alcuni specifici prodotti, settori e tipologie di diritti di proprietà intellettuale.

La prima opzione prevede il mantenimento del regime unilaterale denominato "UK+", che il governo britannico aveva introdotto in via provvisoria a seguito del recesso dall'Unione. In questo caso, le importazioni parallele dal SEE al Regno

⁴ Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, GUUE L 336 del 23.12.2015. L'articolo 15 della Direttiva, intitolato "Esaurimento dei diritti conferiti dal marchio d'impresa", dispone: "... *Un marchio d'impresa non dà diritto al titolare dello stesso di vietarne l'uso per prodotti immessi in commercio nell'Unione con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.*

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..."

⁵ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GUUE L 167 del 22.06.2001. L'articolo 4 della Direttiva, intitolato "Diritto di distribuzione", al paragrafo 2 dispone: "... *Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso...*"

⁶ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, GUUE L 154 del 16.06.2017. L'articolo 15 del Regolamento, intitolato "Esaurimento del diritto conferito dal marchio UE", dispone: "... *Il diritto conferito dal marchio UE non permette al titolare di impedirne l'uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.*

Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio..."

Unito continuerebbero ad essere consentite, mentre le esportazioni parallele dal Regno Unito al SEE potrebbero essere vietate senza il consenso del titolare del diritto. Questa opzione dovrebbe essere la meno onerosa in termini di costi per le imprese britanniche facenti affidamento, per i propri canali di rifornimento, sulle importazioni di beni e materie prime da SEE, venendo preservate, al contempo, le stesse possibilità di scelta per i consumatori.

La seconda opzione consiste invece nell'adozione di un regime nazionale di esaurimento, secondo cui i diritti di proprietà intellettuale aventi ad oggetto beni sarebbero soggetti ad esaurimento nel Regno Unito solo per il fatto della loro immissione nel mercato britannico, di talché un'impresa avente sede nel Regno Unito non potrebbe più effettuare importazioni parallele dal SEE. A differenza della prima opzione, questa prevede sia benefici che costi. Per quanto riguarda i primi, un regime nazionale di esaurimento potrebbe garantire ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale la possibilità di esercitare maggiore controllo sul commercio dei propri prodotti. Un tale regime, d'altro canto, potrebbe condurre ad una riduzione del livello degli approvvigionamenti e dell'ampiezza di scelta per i consumatori. Grazie all'introduzione di ostacoli alle importazioni parallele, inoltre, i titolari dei diritti di proprietà intellettuale potrebbero segmentare i mercati internazionali, e la presenza di un numero inferiore di beni sul mercato britannico potrebbe determinarne un aumento dei loro prezzi⁷. Il regime nazionale di esaurimento, infine, non sarebbe compatibile con il Protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord quale parte integrante dell'Accordo di recesso⁸, secondo cui i beni paralleli possono spostarsi dalla Repubblica d'Irlanda e dagli altri Stati Membri dell'Unione

nell'Irlanda del Nord senza alcuna restrizione.

La terza opzione prevede l'introduzione di un regime internazionale di esaurimento, ai sensi del quale l'immissione in commercio di un prodotto in qualsiasi Stato terzo comporterebbe l'esaurimento nel Regno Unito dei relativi diritti di proprietà intellettuale, con la conseguenza che esso potrebbe essere ivi importato parallelamente senza il consenso del titolare del diritto, mentre le esportazioni parallele verso altri Stati potrebbero essere vietate dal titolare, che potrebbe considerare non esauriti tali diritti. Al pari del regime *UK+*, pertanto, vi potrebbe essere solo un riconoscimento unilaterale dell'esaurimento da parte del Regno Unito, con la conseguenza che, mentre le importazioni parallele sarebbero consentite, potrebbe non essere lo stesso per le esportazioni parallele; al contrario, a differenza dal regime *UK+* il riconoscimento dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale verrebbe esteso anche oltre il SEE. Grazie a questa opzione, i consumatori nel Regno Unito beneficerebbero di maggiori opportunità di scelta di prodotti e, in ipotesi, di riduzioni dei prezzi. Se il Regno Unito dovesse adottare un regime internazionale, tuttavia, le merci destinate agli Stati meno sviluppati⁹ potrebbero essere importate parallelamente nel Regno Unito poiché verrebbero vendute ad un prezzo inferiore. Ciò, a sua volta, potrebbe determinare una riduzione della disponibilità di prodotti negli Stati in via di sviluppo. Il regime internazionale presenterebbe, inoltre, potenziali rischi relativi alla sicurezza del prodotto, la cui esportazione sarebbe ancorata alla legge dello Stato di destinazione.

La quarta opzione, infine, consiste in un regime misto, che prevede l'esaurimento solo per uno o più specifici prodotti, settori o tipologie di diritti di proprietà intellettuale sulla scorta dei regimi

⁷ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁸ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, GUUE L 29 del 31.01.2020.

⁹ Per ulteriori informazioni si veda al seguente [LINK](#).

previsti in taluni altri Stati, quali Svizzera¹⁰ e Australia¹¹. La definizione e l'implementazione di un regime misto potrebbe risultare complessa e generare incertezze. Ad esempio, qualora il regime misto preveda una disciplina differente per una determinata tipologia di diritto di proprietà intellettuale, si porrebbe il dubbio di quale sia il regime applicabile a prodotti protetti da più diritti di proprietà intellettuale. Il rispetto del Protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord, inoltre, potrebbe comportare ulteriori limiti alla possibile articolazione del regime misto, essendo necessario assicurare in ogni caso che lo stesso che non determini effetti equiparabili a quelli che

deriverebbero dall'introduzione di un regime nazionale.

Gli *stakeholders* hanno avuto fino al 31 agosto 2021 per presentare le proprie osservazioni, che sono al momento oggetto di valutazione da parte del Governo. Benché sia ancora presto per ipotizzare con sufficiente concretezza quale regime sarà implementato, è ragionevole ritenere che le opzioni più probabili siano o il mantenimento dell'attuale regime UK+ o l'introduzione del regime internazionale. Non rimane pertanto che attendere gli esiti della valutazione, che potrebbe auspicabilmente concludersi prima della fine dell'anno.

¹⁰ La Svizzera ha previsto un regime nazionale per i beni brevettati (come i medicinali) mentre per il diritto d'autore il regime è internazionale ad eccezione delle opere audiovisive, per le quali il regime è invece nazionale.

¹¹ In Australia le importazioni parallele sono possibili per quanto riguarda i marchi ma non per i prodotti brevettati e quelli protetti da copyright, ad eccezione di *compact disc* e libri.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com