

Chi vende deve verificare se il titolare del marchio ha dato il consenso

Importazioni extra See

Non è sufficiente che il controllo lo esegua solo l'importatore

Vincenzo Piccarreta

La Corte di appello di Catania con sentenza del 15 maggio ha ribadito e chiarito a quali condizioni i prodotti importati da Paesi extraeuropei (o, meglio, extra Spazio economico europeo) possano essere commercializzati senza violare lo stesso marchio che li contraddistingue. La violazione del marchio può infatti sussistere nonostante i beni siano "originali", discendendo tutti gli effetti, anche risarcitori, della contraffazione. Tale circostanza spesso è sottovalutata dagli operatori commerciali.

Il caso riguarda la commercializzazione in Italia di lenti a contatto recanti i marchi di una società multinazionale leader nel settore oftalmico, importate da Paesi extra See senza il consenso della titolare dei marchi. Già nel 2015, il Tribunale di Catania aveva accertato la violazione del marchio e imposto un'inibitoria con obbligo di ritiro dal mercato, omettendo però di pronunciarsi sugli utili conseguiti mediante la violazione.

Nel giudizio d'appello, la Corte ha riformato la decisione del Tribunale riconoscendo che dall'illecito discende l'obbligo di risarcire i danni subiti dal titolare del marchio e di attribuirgli gli utili conseguiti.

Ha inoltre sottolineato alcuni importanti principi che, condizionando il verificarsi del fenomeno dell'«esaurimento del marchio», devono essere tenuti in considerazione da chi venda in Italia (e nel See) prodotti importati da paesi extra See.

In particolare i giudici, oltre a ribadire

- che l'importatore ha l'onere di verificare che il titolare del marchio apposto sui prodotti importati abbia acconsentito alla loro commercializzazione nel Paese di destinazione,
 - che l'esistenza del consenso deve risultare in modo certo e per ciascun singolo esemplare del prodotto,
- hanno precisato che
- l'obbligo di verificare l'esistenza del consenso alla commercializzazione del prodotto spetta anche al soggetto che acquisti dall'importatore.

L'importanza della sentenza sta quindi nell'aver evidenziato che l'imprenditore che operi mediante "importazioni parallele", ossia che commercializzi nel See prodotti di importazione, non può ritenersi esente da responsabilità per il solo fatto di aver acquistato prodotti "originali" e di averlo fatto in Europa. L'articolo 5 del Codice della proprietà industriale e l'articolo 15 regolamento Ue 2017/1001, infatti, richiedono che i prodotti «siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o...dello Spazio economico europeo». L'imprenditore deve quindi indagare l'esistenza di tale consenso, ad esempio chiedendo all'importatore di fornirne prova.