

Vendita dei prodotti del tabacco

Regolazione del mercato vs libertà di iniziativa economica: il caso del confezionamento “generico” dei pacchetti di sigarette (*)

di **Andrea Zoppini**

L'articolo esamina la misura del confezionamento “generico” delle sigarette, all'esame della Commissione europea nell'ambito del processo di revisione della direttiva 2001/37/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco. Tale misura, che imporrebbe la commercializzazione delle sigarette attraverso un pacchetto standardizzato al fine di ridurre la capacità attrattiva dei diversi produttori, è evidentemente ispirata dall'obiettivo di promuovere la salute pubblica; l'analisi del provvedimento solleva tuttavia dubbi sulla sua idoneità ad indurre una effettiva riduzione dei consumi di tabacco, ed evidenzia, conseguentemente, il suo potenziale contrasto con diritti di rilievo costituzionale quali la libertà di iniziativa economica e la tutela dei marchi e dei segni distintivi delle imprese produttrici.

Introduzione

Nel 2010, la Commissione europea ha formalmente avviato un processo di revisione della direttiva 2001/37/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (di seguito, più semplicemente, “Direttiva”) (1).

Tra le diverse proposte di riforma al vaglio dell'organo di Bruxelles, figura anche quella concernente l'imposizione di un confezionamento “generico” per i pacchetti di sigarette. Più nel dettaglio, per come descritta nel documento di sintesi diffuso il 24 settembre 2010 dalla Direzione generale “Salute e Consumatori” della Commissione europea (“Documento di Consultazione Pubblica”) (2), la misura implicherebbe che «[a]i produttori potrebbe essere concesso di stampare unicamente il nome della marca e del prodotto, la quantità del prodotto, le avvertenze per la salute e le altre informazioni obbligatorie come le marcature di sicurezza. Il pacchetto sarebbe in tinta unita (cartone bianco, grigio o chiaro)» (3). Obiettivo dichiarato della proposta è

quello di ridurre la capacità attrattiva delle sigarette e, quindi, il consumo delle stesse, con l'evidente scopo ultimo di perseguire finalità di salute pubblica.

Il tema merita di essere attentamente considerato perché in esso si confrontano esigenze diverse: la tutela della salute è infatti il fine perseguito dal legislatore comunitario attraverso un mezzo - il pacchetto generico - che è il *medium* di interazione con un mercato peculiare qual è, appunto, quello delle sigarette. Ciò che si deve preliminarmente vagliare è dunque se una misura regolatoria di quel dato mer-

Note:

(*) Il presente articolo si basa su ricerche commissionate da Philip Morris International. Le opinioni espresse nell'articolo sono personali e imputabili all'Autore.

(1) Maggiori dettagli sul processo di revisione, unitamente alla relativa documentazione, sono disponibili al sito web: http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

(2) Reperibile in lingua inglese all'indirizzo http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_consulation_en.pdf

(3) Cfr. Documento di Consultazione Pubblica, 7.

cato sia, in concreto, idonea a realizzare il fine che il legislatore si è prefisso.

In tale prospettiva, pare quindi opportuno prendere le mosse da una disamina dei contributi che con più attenzione hanno esaminato gli effetti che l'eventuale introduzione del "pacchetto generico" potrebbe avere sul livello di consumo delle sigarette. In particolare, saranno vagilate quelle argomentazioni che, proprio sulla scorta delle evidenze scientifiche, hanno messo in discussione la ragionevolezza e la proporzionalità di un simile intervento regolatorio, anche alla luce della possibile adozione di altre misure, meno drastiche ma comunque idonee a perseguire le dichiarate finalità di salute pubblica.

Saranno poi esaminati ulteriori profili di criticità della proposta, di carattere più strettamente giuridico, connessi al potenziale contrasto della nuova disciplina con i principali trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale; verranno inoltre esaminati possibili profili di contrasto della suddetta misura con alcuni principi cardine della nostra Costituzione, quali quello dell'iniziativa economica (art. 41) e di tutela della proprietà privata (art. 42) (4).

La conclusione, che può qui essere sommariamente anticipata, è che mancando evidenze certe ed inconfutabili circa l'efficacia del pacchetto generico a ridurre il consumo di sigarette e tenendo invece in considerazione le ripercussioni che l'attuazione della proposta potrebbe avere in termini di aumento del traffico illecito e di diminuzione del prezzo delle sigarette, sarebbe ragionevole revocare in dubbio tale misura.

A chiusura di questa breve introduzione, si sottolinea che la presente analisi affronta in modo diretto esclusivamente la proposta del c.d. "pacchetto generico". Tuttavia, conclusioni non dissimili a quelle che andranno tracciandosi potrebbero trovare applicazione anche con riferimento ad altre proposte al vaglio della Commissione europea, come l'impostazione di avvertenze grafiche (5) o sanitarie (6) eccessive, in particolare qualora le relative dimensioni siano tali da ricoprire la quasi totalità del pacchetto (7).

Pacchetto generico ed effetti sul consumo di sigarette

Come anticipato, più studi hanno messo in discussione la correlazione tra pacchetto generico e riduzione del consumo di sigarette. Da tali ricerche, in particolare, sembra emergere come non vi sia alcuna significativa correlazione tra caratteristiche del packaging e iniziazione al consumo di tabacco, che sarebbe invece fondamentalmente determinato da altri fattori, di più ampio rilievo sociale (8).

Tali conclusioni risultano avvalorate dall'esperienze emerse in quei Paesi che, in passato, hanno valutato la possibilità di introdurre il pacchetto generico.

È questo il caso del Canada che, dopo aver esaminato la documentazione prodotta da esperti del settore

Note:

(4) L'analisi è in tal senso circoscritta alla disciplina della proprietà intellettuale, la cui tutela, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, rientra nell'alveo dell'art. 42 Cost.: cfr. Corte cost., sent. 6 aprile 1995, n. 108, in *AIDA*, 1995, 297 ss. Non costituiscono invece oggetto del presente articolo profili attinenti alla normativa comunitaria ed altre criticità, diverse da quelle legate alla proprietà intellettuale, che il pacchetto generico potrebbe suscitare, come ad esempio possibili violazioni degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi adottato in sede WTO, nonché eventuali tensioni con altri diritti ugualmente garantiti dalla nostra Costituzione (e.g., libertà di espressione).

(5) Documento di Consultazione Pubblica, p. 7.

(6) Anche se non espressamente citata nel Documento di Consultazione Pubblica, un'ulteriore opzione che potrebbe essere implementata a livello comunitario è l'aumento della dimensione minima obbligatoria delle avvertenze sanitarie, fino a quasi coprire del tutto il pacchetto di sigarette. Nella Roadmap al processo di revisione della Direttiva (disponibile al sito: http://ec.europa.eu/governance/impacts/planned_actions/46_sanitary_tobacco_products_directive_en.pdf), l'aumento della dimensione delle avvertenze sanitarie è espressamente prevista come una delle possibili opzioni. Nel documento denominato "Assessing the Impacts of Revising the Tobacco Products Directive" elaborato dalla società RAND nell'interesse della Commissione (si veda: http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_ia_rand_en.pdf, 5), si prende a riferimento un aumento della dimensione delle avvertenze sanitarie e/o grafiche fino al 75% delle dimensioni di un pacchetto di sigarette.

(7) Quanto suggerito nel testo sembrerebbe trovare conferma nella posizione assunta dalla Corte di Giustizia Europea nel giudizio C-491/01 (2002), *The Queen v. Secretary for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd, And Imperial Tobacco Ltd*, in ECR I-11453, § 6, riguardante le previsioni dell'attuale versione della Direttiva concernenti la dimensione minima delle avvertenze. La Corte di Lussemburgo ha infatti chiarito che tale previsione non costituisce un'interferenza sproporzionata ed intollerabile in quanto lascia comunque sufficiente spazio per le aziende manifatturiere per esporre i propri marchi. Così pronunciandosi la Corte ha implicitamente lasciato intendere che misure che dovessero proibire l'utilizzo di marchi o comunque pregiudicarne la sua essenza, difficilmente potrebbero superare indenni il vaglio della proporzionalità.

(8) Ad esempio, è stato dimostrato come siano più spesso i comportamenti opportunistici ad indurre, specie i più giovani, a fumare, come ad esempio l'aver ricevuto una sigaretta da un amico (v. Goddard, *Why children start smoking. An enquiry carried out by Social Survey Division of OPCS on behalf of the Department of Health*, Report HMSO, UK, 1990), oppure l'influenza esercitata dai coetanei (v. Conrad/Flay/Hill, *Why children start smoking cigarettes: predictors of onset*, in *British Journal of Addiction*, 87(12), 1992, p. 1711 ss.), oppure ancora la densità di fumatori presenti nel contesto sociale in cui una persona cresce (Kahler/Daughters/Leventhal/Gwaltney/Palfai, *Implicit associations between smoking and social consequences among smokers in cessation treatment*, in *Behaviour Research and Therapy* 45 (2007), 2066) o infine la voglia di ribellarsi contro le vecchie generazioni (v. Salber/Welsh/Taylor, *Reasons for smoking given by secondary school children*, in *Journal of Health and Human Behaviour*, 4(2), 1963, 118 ss.).

(9), ha deciso di non adottare tale misura. Sulla stessa scia si pone il Regno Unito che ha recentemente rivalutato le evidenze disponibili in materia di efficacia del pacchetto generico e ha definito le stesse “speculative ed insufficienti” (10), ritenendo non dimostrata l’effettiva idoneità della misura a ridurre il numero dei fumatori, specie nelle generazioni più giovani (11).

Secondo il c.d. rapporto RAND (12), un’eventuale introduzione del pacchetto generico sarebbe idonea a comportare una riduzione del consumo di sigarette pari a circa lo 0.5% in un arco temporale di 17 anni dalla sua introduzione. Tuttavia, per stessa ammissione della società RAND, tali percentuali non si basano su analisi economiche indipendenti, ma sarebbero state tratte da un *impact assessment* condotto nel 2007 dal ministero della salute britannico; un documento recentemente corretto da un secondo studio commissionato dalla stessa autorità governativa (13), che ha dimostrato l’inesattezza delle assunzioni precedentemente effettuate. Lo stesso rapporto RAND, in tal senso, definisce l’effetto del pacchetto generico come «*currently not quantifiable on a population level*» (14).

È stato inoltre osservato come l’introduzione del pacchetto generico possa favorire il traffico illecito di sigarette. Tale assunto si basa sull’argomentazione (difficilmente contestabile) secondo cui i pacchetti generici sarebbero più facilmente replicabili, e a costi più bassi, dei pacchetti *branded*.

In aggiunta a ciò, v’è il concreto rischio che il pacchetto generico faccia apparire tutti i prodotti identici ed elimini la possibilità, per gli stessi produttori, di distinguersi da altri, con la conseguente riduzione di tutte le sigarette disponibili sul mercato a generiche *commodity*, creando quindi confusione tra i consumatori.

Ad oggi, l’immagine del *brand* permette alle aziende manifatturiere di distinguersi dagli altri produttori e, anche in funzione di differenze qualitative tra i vari prodotti, di mantenere prezzi più elevati. L’introduzione del pacchetto generico comporterebbe quindi una standardizzazione delle sigarette, la loro indifferenziazione e, prevedibilmente, una guerra al ribasso dei prezzi (15). Il prezzo diventerebbe quindi l’unica leva concorrenziale per le imprese del mercato di riferimento, finendo per determinare una prevedibile *race to the bottom* in termini di prezzi delle sigarette e qualità della produzione (16). È peraltro dimostrato come nel mercato delle sigarette i consumatori reagiscono ad un mutamento dei prezzi secondo le normali regole di mercato e che, in funzione di ciò, un aumento dei prezzi comporta normalmente una ri-

duzione del consumo di sigarette (17) e viceversa. Il pacchetto generico potrebbe avere quindi il paradosso effetto di indurre un aumento del consumo di sigarette.

Proprio per queste ragioni sembrano sussistere misure alternative maggiormente efficaci nel raggiungere l’obiettivo di ridurre il consumo di sigarette. Se, come visto, il prezzo può essere considerato una delle leve fondamentali per influenzare il comportamento dei consumatori, aumenti graduali della fiscalità nel mercato delle sigarette sarebbero misure da tenere in considerazione. Inoltre, al fine di combattere il fumo giovanile, strumenti efficaci di controllo dell’età (18) o campagne pubbliche di promozione si sono dimostrate tecniche meno restrittive, e comunque efficaci.

Alla luce di quanto sopra, vi sono fondate ragioni per dubitare dell’efficacia della misura del pacchetto

Note:

(9) Sul punto si veda in particolare: Expert Panel Report for Health Canada, *When Packages can’t speak: Possible impacts of plain and generic packaging of tobacco products*, March 1995, 184.

(10) UK Department of Health, *Consultation on the future of tobacco control*, May 2008, p. 41.

(11) UK House of Commons Debates, *Statement of the Secretary of State for Health Alan Johnson* (16 December 2008). Per completezza, va rilevato che nel marzo di quest’anno, il governo inglese ha annunciato la propria intenzione di aprire, entro la fine dell’anno, una nuova consultazione pubblica finalizzata a valutare diverse opzioni per ridurre “l’impatto promozionale del packaging”, ivi incluso il pacchetto generico.

(12) Si tratta di un rapporto commissionato dalla Commissione al fine di valutare l’impatto delle possibili proposte di revisione della Direttiva. Numerose associazioni di categoria e studiosi del settore hanno criticato la scarsa accuratezza delle analisi contenute nel Rapporto RAND alla base delle *policy options* proposte da DG SANCO, mettendo in luce evidenti contraddizioni ed inesattezze. Ciò sarebbe stato ammesso apertamente anche dalla stessa DG SANCO, come risulta, *ex multis*, dal documento reperibile al sito: http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/tobacco/2010-11-24_en.pdf, p. 4.

(13) Public Health Research Consortium, *Evaluating the Impact of Picture Health Warnings on Cigarette Packets*, 67.

(14) Cfr. Rapporto RAND, 141, 234.

(15) Tale possibile effetto nel mercato delle sigarette viene riconosciuto nello stesso rapporto RAND, a p. 152.

(16) Secondo il modello introdotto nel seminale contributo di G.A. Akerlof, *The Market for ‘Lemons’*. *Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, in *Quarterly Journal of Economics*, 84 (3), 1970, 488 ss.

(17) Si veda sul punto: Ross/Chaloupka, *The effect of cigarettes prices on youth smoking*, *impacTEEN Research Paper Series No. 7*, University of Illinois at Chicago, 2001, p. 8; US Department of Health and Human Services, *Preventing tobacco use among young people: a report of the Surgeon General*, 1994, p. 10.

(18) Si veda sul punto l’orientamento diffuso in Germania, *BT-Drs. 17/1301*, 3.

generico rispetto all'obiettivo, di rilievo generale, di diminuzione del consumo di sigarette e, conseguentemente, di promozione della salute pubblica. Non può peraltro sottacersi il rischio che tale misura produca un effetto diametralmente opposto a quello desiderato, con un rischio di *down-trading* dei prezzi che potrebbe favorire lo sviluppo di un mercato di contrabbando e, addirittura, un complessivo aumento del livello dei consumi.

Pacchetto generico e diritto all'utilizzo dei marchi dei produttori di sigarette. Violazione degli obblighi derivanti da trattati internazionali

Una delle critiche più severe sollevata con riferimento al pacchetto generico è che la sua imposizione comporterebbe una grave violazione dei diritti di privativa dei produttori di sigarette rispetto alla possibilità di utilizzare, in via esclusiva e relativamente ai propri prodotti, marchi legalmente riconosciuti. In materia di marchi, gli Stati membri del WTO sono soggetti ad obblighi internazionali derivanti da due fondamentali Trattati: la Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883 (19) ("Convenzione di Parigi") e l'Accordo sui diritti di Proprietà Intellettuale relativi al commercio del 1994 (20) ("TRIPs").

Merita ricordare che il TRIPs recepisce esplicitamente lo standard minimo di protezione già definito dalla Convenzione di Parigi (21), ma riconosce altresì un livello di protezione ulteriore, attraverso uno specifico meccanismo per la risoluzione di controversie inerenti al mancato rispetto degli obblighi in esso contenuti, volto al costante perseguimento di un corretto bilanciamento tra i diritti di proprietà intellettuale e la tutela dell'interesse pubblico (22). Più nel dettaglio, l'art. 15(1) TRIPs definisce il marchio come «qualsiasi segno, come parole che includono nomi personali, lettere, numeri, elementi figurativi e combinazioni di colori così come qualsiasi combinazione di tali segni» che sia comunque «idoneo a distinguere i beni e/o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda» (23).

Tale nozione, incentrata sulla capacità identificativa tra beni omogenei, sembra coerente con il tradizionale approccio che vede il marchio come quel segno distintivo dell'impresa volto alla qualificazione dei suoi prodotti o servizi (24). Nel caso di specie, invece, anche qualora ai produttori venga concessa la possibilità di riportare sul pacchetto il nome della marca, tale misura non consentirà agli stessi di utilizzare tutti gli altri marchi di cui sono titolari né altri elementi di *design*. Si pensi, a conferma di ciò,

che in caso di attuazione della misura in esame il nome della marca potrà essere riportato solo in una versione di colore e dimensioni normativamente predefinite in modo uguale per tutti i produttori, con evidente svilimento del valore commerciale dei marchi (25).

Secondo diversi autori, l'imposizione del pacchetto generico sarebbe quindi idonea a violare sotto diversi aspetti la disciplina dei marchi prevista dal TRIPS (26), ed in primo luogo l'art. 15(4) secondo il quale «la natura dei beni o servizi ai quali un marchio è associato non può in nessun caso costituire un ostacolo alla registrazione del marchio stesso».

Il contrasto di tale norma con la misura del pacchetto generico non parrebbe potersi ricomporre sostenendo che la disposizione in parola debba trovare applicazione esclusivamente con riferimento alla "registrazione", e non anche all'"uso" del marchio. È infatti vero il contrario, in quanto i due aspetti, registrazione ed uso, sono tra loro insindibilmente connessi: ciò è particolarmente evidente in un mercato come quello delle sigarette, dove il pacchetto è l'unico strumento attraverso il quale i produttori possono utilizzare i loro marchi. Nel caso del pacchetto generico, dunque, la natura del bene costitui-

Note:

(19) Ratificata in Italia, nel testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, con legge 28 aprile 1976, n. 424.

(20) Ratificati in Italia con decreto legge 19 marzo 1996, n. 198.

(21) Art. 2(1) TRIPs.

(22) D. Gervais, *The TRIPs Agreement. Drafting History and Analysis* (Sweet & Maxwell eds., 2008), § 2.11.

(23) Coerentemente, nell'ordinamento italiano, l'art. 7 del d.lgs. 30/2005 ("Codice della proprietà industriale") sancisce che «[p]ossano costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

(24) *Ex multis*, si veda Decisione della Corte di Giustizia in *Bristol-Myers Squibb*, 429 e 436/93, [1996], ECR I 3457.

(25) Tali preoccupazioni sono già state espresse formalmente da diversi stati UE. Ad esempio, la Svezia, nell'ambito della consultazione pubblica avviata dalla Commissione, ha manifestato la propria contrarietà all'introduzione del pacchetto generico per le conseguenze negative che tali misure potrebbe avere sui marchi delle aziende produttrici di sigarette e per possibili violazioni di obbligazioni internazionali. In Lituania, una proposta legislativa riguardante l'introduzione del pacchetto generico è stata respinta dal parlamento in quanto ritenuta in violazione degli obblighi internazionali in materia di proprietà intellettuale.

(26) Sul punto, cfr. *ex multis*, Alemanno-Bonadio, *The case of Plain Packaging of Cigarettes*, in *European Journal of Risk Regulation*, 3/2010, 28 ss.; McGrady, *Trips and Trademark: the case of tobacco*, in *World Trade Review*, 2004, 53 e ss.).

sce apertamente un ostacolo all'uso del marchio (e priva di qualsiasi significato ed effetto utile la sua registrazione).

L'applicazione di tale misura sembrerebbe in tal senso idonea a creare un doppio binario di disciplina: (i) una disciplina fortemente restrittiva che azzerebbe l'uso dei marchi (e ne renderebbe inutile la registrazione) nel solo campo merceologico delle sigarette; (ii) una disciplina generale che garantirebbe un livello minimo di protezione, rilevante per tutti gli altri prodotti. Ebbene, un simile trattamento discriminatorio pare in contrasto con il dettato del TRIPs.

Il pacchetto generico non sembrerebbe inoltre in linea con le previsioni di cui all'art. 17 TRIPs, secondo cui «gli Stati membri possono imporre *limitate* eccezioni sui diritti dei marchi [...] a condizione che tali eccezioni tengano in considerazione gli interessi dei titolari del marchio e di terze parti».

In tal senso, si deve osservare come il pacchetto generico difficilmente possa essere considerato un'eccezione «limitata», specie ove tale termine sia interpretato - in linea con gli orientamenti del Pannello del WTO preposto alla risoluzione delle controversie (di seguito, "Pannello") - nel senso che l'eccezione deve essere circoscritta e permettere solo una ridotta diminuzione dei diritti (27). La misura del pacchetto generico non sembra invece tenere in considerazione la posizione dei titolari dei marchi, che secondo gli orientamenti del Pannello hanno «un interesse meritevole di tutela a preservare l'unicità, o capacità di distinguersi, del marchio in modo che lo stesso marchio possa svolgere tale funzione. Questo include il suo interesse ad usare il proprio marchio con riferimento a beni e servizi della propria azienda. Prendere in considerazione tale interesse comporta inoltre l'onere di tenere in considerazione l'interesse del titolare del marchio al valore economico del marchio derivante dalla reputazione di cui gode e la qualità che denota» (28).

Il pacchetto generico, comportando *de facto* una proibizione dell'uso dei marchi legati alle sigarette, ne elimina interamente l'essenziale funzione identificativa, non tenendo peraltro in alcuna considerazione la necessità di prevedere una qualche forma di indennizzo per i produttori di sigarette.

Un ulteriore profilo di contrasto del pacchetto generico con le obblighi internazionali è rinvenuto nella possibile violazione dell'art. 20 TRIPs, ai sensi del quale «l'uso del marchio non può essere ingiustificatamente limitato da requisiti speciali, come ad esempio l'uso con un altro marchio, l'uso in una forma speciale o uso con modalità tali da diminuire la

sua capacità di distinguere i beni o servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa». Tale articolo proibisce dunque qualsiasi interferenza con l'utilizzo del marchio a meno che questa possa essere qualificata come «una mera restrizione giustificabile».

Sebbene il TRIPs non offra una definizione di "restrizione", l'interpretazione letterale del termine induce a riferirsi ad una limitazione nell'utilizzo del marchio. Pare possibile quindi dedurne che una misura come il pacchetto generico, che di fatto azzera la possibilità di utilizzare i marchi associati alle sigarette, difficilmente ricada nella nozione di "mera restrizione".

Peraltro, anche assumendo tale possibilità, la stessa misura potrebbe comunque difficilmente superare il vaglio della "giustificabilità". È stato sostenuto, infatti, che affinché una restrizione possa essere ritenuta giustificabile, la stessa deve essere proporzionale rispetto alla perdita che viene a generare relativamente al carattere distintivo del marchio (29). Sotto tale profilo, il pacchetto generico non appare immune da possibili censure: ed invero, inibendo le società del tabacco di utilizzare i propri marchi (ad eccezione del solo nome in un formato e dimensione standard), elimina di fatto la capacità delle stesse società di differenziare i propri prodotti. Tale effetto risulta evidentemente sproporzionato, proprio alla luce dei profili già esaminati nei precedenti paragrafi: (i) non è concretamente idoneo a perseguire l'obiettivo cui la stessa misura dovrebbe mirare (i.e., riduzione del consumo di sigarette); (ii) esistono altre misure, meno restrittive dei diritti di proprietà intellettuale, che sono comunque idonee raggiungere lo stesso obiettivo (secondo alcuni autori, in modo addirittura più efficace).

Da ultimo, pare difficile che uno stato aderente al WTO possa giustificare l'introduzione del pacchetto generico alla luce delle eccezioni riconosciute dall'art. 8 del TRIPs, secondo il quale «[g]li stati, nel formulare o modificare le proprie leggi e regolamenti, possono adottare le misure *necessarie* per proteggere la salute pubblica [...] a condizione che tali misure siano in linea con le previsioni del TRIPs».

Note:

(27) EC-Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, Panel decision, Australia v. EC, WTO document WT/DS290R (15 March 2005), DSR 2005: X-XI, 4603, 5121, para 7.650.

(28) EC-Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, Panel decision, USA v. EC, WTO document WT/DS174R (15 March 2005), para. 7.664.

(29) N. Pires de Carvalho, *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs* (Kluwer eds., 2006), 33.

L'art. 8 del TRIPs pone, infatti, due ordini di limiti ad eventuali misure restrittive: (i) tali misure debbono essere *necessarie* al fine di proteggere la salute pubblica ed (ii) in linea con le previsioni del TRIPs. Quanto al parametro della necessarietà, questo si fonda su due differenti elementi (30). In primo luogo, vi deve essere un nesso causale tra la misura da adottarsi e la protezione della salute pubblica. Tenuto conto che, allo stato, non vi sono studi che dimostrino in modo conclusivo l'idoneità del pacchetto generico a ridurre il consumo di sigarette, pare arduo (se non impossibile) provare l'esistenza di tale nesso di causalità. Il secondo elemento necessario è che non vi debbono essere misure meno restrittive in grado di raggiungere lo stesso obiettivo: alla luce di quanto già argomentato, anche tale requisito, nel caso di specie, appare quindi mancante.

Peraltro, anche prescindendo dal profilo appena esaminato, il pacchetto generico non potrebbe comunque essere ritenuto in linea con le altre previsioni del TRIPs, ed in particolare, alla luce della trattazione svolta in questo paragrafo, con la disciplina puntualmente definita agli artt. 15(4), 17 e 20.

Rischio di contenzioso internazionale

Alla luce di quanto sin qui argomentato, si può ragionevolmente concludere che uno Stato aderente al WTO che intenda imporre la "genericizzazione" dei pacchetti delle sigarette non possa non considerare il rischio di un eventuale contenzioso per violazioni di obblighi internazionali.

Atteso che l'imposizione del pacchetto generico potrebbe violare il TRIPs sotto diversi profili, altri Stati membri, controinteressati rispetto a tali misure (si pensi, ad esempio, a quei Paesi la cui industria potrebbe essere negativamente colpita dall'imposizione del pacchetto generico) potrebbero attivare un meccanismo di risoluzione delle controversie in ambito WTO, al fine di ottenere il rispetto delle obbligazioni contenute nel TRIPs attraverso una pronuncia del Pannello. Si ricorda, in tal senso, che le decisioni di tale organismo possono imporre sanzioni sino alla sospensione di vantaggi commerciali e tariffari di cui uno Stato beneficia, al fine di compensare il danno che la misura oggetto di contestazione è idonea a produrre (31).

In aggiunta a ciò, una violazione delle obbligazioni contenute nel TRIPs potrebbe altresì comportare una responsabilità dello Stato di fronte ai propri giudici nazionali, in particolare quando la violazione riguarda una previsione che riconosce un diritto chiaramente definito e direttamente azionabile (32).

Da ultimo, un'ulteriore criticità derivante dall'imposizione del pacchetto generico - che può essere in questa sede solo accennata - è la possibile violazione di trattati bilaterali sottoscritti tra lo Stato adottante la misura e Paesi terzi (33).

Violazione dei principi fondamentali della Costituzione italiana

Ove sia provato che non vi sono evidenze in grado di dimostrare che il pacchetto generico possa effettivamente diminuire la dipendenza da fumo o condizionare (almeno) significativamente il consumo del tabacco, è evidente che l'imposizione legislativa di una simile misura può altresì presentare profili di incompatibilità rispetto ad alcuni diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana.

È evidente infatti che la compressione di libertà e diritti costituzionali quali (i) la libertà d'iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione e (ii) la proprietà privata di cui all'art. 42 della Costituzione, in tanto è ipotizzabile in quanto ciò

Note:

(30) In questo senso si veda N. Pires de Carvalho, *op. cit.*, 189.

(31) Il fatto che la misura in questione riguardi un mercato delicato quale quello delle sigarette non ha dissuaso alcuni stati membri rispetto all'intento di attivare comunque il meccanismo di contenzioso sopra descritto. Si veda in particolare: esposto presentato nel 2008 dalle Filippine contro la Thailandia (Thailand - Customs and Fiscal Measures on Cigarettes from the Philippines, Request for consultation filed on 7 February 2008, WTO Document WT/DS371/1); esposto presentato nel 2003 dall'Honduras contro la CE, gli USA e diversi paesi dell'America Latina (Dominican Republic - Measures Affecting the Importation and Internal Sale of Cigarettes, Report of the Appellate Body, WTO Document WT/DS227/1).

(32) Si v. sul punto: A. Staehelin, *Das Trips-Abkommen*, Stämpfli eds., 1999; P. Katzenberg, *TRIPS und das Urheberrecht*, GRUR Int 1995, 459.

(33) Significativa, al riguardo, l'esperienza dell'ordinamento austriaco, ove la proposta di legge per l'attuazione del pacchetto generico è stata impugnata da Philip Morris Asia Limited per violazione dell'Accordo Bilaterale per gli Investimenti tra Australia e Hong Kong. Tale contenzioso, qualora la proposta dovesse essere definitivamente approvata e le istanze di parte ricorrente accolte, potrebbe concludersi con una pronuncia di condanna dello Stato austriaco a risarcire i danni causati dall'introduzione del pacchetto generico, che comporterebbe una rimozione forzata di marchi commerciali e di altre forme di proprietà intellettuale. Sotto tale profilo, si noti inoltre che la proposta di legge austriaca è stata oggetto di critiche da parte di diversi Stati membri del WTO. Si veda in particolare:

Posizione dell'Estonia, reperibile in lingua inglese sul sito http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/tbt_repository/AUS67_EN_1.doc; Posizione della Grecia, reperibile in lingua inglese sul sito http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/tbt_repository/AUS67_EN_3.doc

Posizione della Spagna, reperibile in lingua inglese sui siti http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/tbt_repository/AUS67_EN_7.doc http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/tbt_repository/AUS67_EN_8.doc

sia strettamente funzionale alla effettiva tutela di un altro diritto costituzionalmente protetto che si assume preminente, come è in questo caso la salute (tutelata dall'art. 32).

Ove tuttavia tale prova non sussista la misura che elimina il diritto dei produttori di sigarette di disporre ed utilizzare i propri marchi appare in ogni caso irragionevole e non proporzionale.

Per quanto concerne la libertà di iniziativa economica, l'imposizione del pacchetto generico, soprattutto di fatto il diritto delle aziende del tabacco di utilizzare i propri marchi, menomerebbe la capacità concorrenziale di tali aziende. Ciò è particolarmente vero in un "dark market" come quello del tabacco, dove ogni forma di pubblicità è vietata per legge e dove il *packaging* è l'unico strumento che le aziende hanno per potersi identificare e distinguere i propri prodotti da quelli dei concorrenti.

Quanto alla tutela della proprietà industriale, è indubbio che un marchio, alla stregua di altri beni tangibili, concorre alla consistenza patrimoniale dell'impresa, rappresentando dunque una forma di proprietà privata tutelata ai sensi dell'art. 42 della Costituzione (34). Muovendo da tale rilievo sembrerebbe doversi concludere per l'illegittimità di una inibizione all'uso di un segno distintivo, peraltro accompagnata, nel caso di specie, dal mancato riconoscimento di alcuna misura compensativa a titolo di congruo indennizzo.

Il punto da analizzare, più in generale, è dunque quello del giusto bilanciamento tra i diversi interessi costituzionalmente rilevanti. Secondo un principio ormai consolidato nel nostro ordinamento, una posizione giuridica tutelata come diritto fondamentale può essere legittimamente compressa solo qualora ciò risulti indispensabile e non altrimenti evitabile per realizzare un altro interesse costituzionalmente rilevante e comunque con i mezzi strettamente necessari per il conseguimento del fine (35).

Alla luce delle argomentazioni contenute nei precedenti paragrafi, si può concludere che un'eventuale norma che imponga il pacchetto generico difficilmente potrebbe superare un simile vaglio. Conseguentemente, deve ritenersi concreto il rischio che eventuali norme adottate in questo campo dallo Stato italiano possano non superare il vaglio della Corte Costituzionale.

Conclusione

Allo stato, non vi sono evidenze circa l'efficacia del pacchetto generico a ridurre il consumo di sigarette. Al contrario, diversi studi hanno provato come tale misura sia idonea a provocare una riduzione dei

prezzi delle sigarette (con un conseguente aumento del consumo) ed un aumento del contrabbando.

In aggiunta a ciò, tale misura può comportare un inadempimento dello Stato italiano ai suoi obblighi internazionali ed una violazione di diritti costituzionalmente garantiti.

Lo Stato italiano dovrebbe dunque cercare soluzioni meno drastiche ed invasive di diritti fondamentali per perseguire finalità di salute pubblica.

Note:

(34) Cfr. ancora l'orientamento di Corte cost., sent. 6 aprile 1995, n. 108, *cit.*

(35) Sul punto, con particolare riguardo al tema della proprietà intellettuale, si veda, *ex multis*, G. Scaccia, *Il bilanciamento di interessi in materia di proprietà intellettuale*, in AIDA, 2005, 204.