



Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Giurisprudenza

TESI DI LAUREA

Il principio di esaurimento del marchio

Relatore:
prof. Marco Ricolfi

Candidata:
Silvia Pugliese

Anno accademico 2012–2013

A Teresa e Bruno, i miei meravigliosi
genitori, ai miei nonni, Rosalia e
Giuseppe, e a Paolo...

INDICE

CAPITOLO I

I PERCHÉ DELL'ESAURIMENTO DEL MARCHIO

| | | |
|--|------|----|
| 1. Nozione, genesi e implicazioni del principio..... | pag. | 1 |
| 2. Il principio dell'esaurimento del marchio come strumento di tutela contro i vincoli alla circolazione dei beni mobili..... | » | 5 |
| 3. Il contrasto tra i diritti di proprietà industriale e il principio di libera circolazione delle merci: l'esaurimento comunitario come soluzione al conflitto..... | » | 9 |
| 4. Il principio dell'esaurimento del marchio come incentivo alla concorrenza..... | » | 21 |

CAPITOLO II

L'ESAURIMENTO INTERNAZIONALE

| | | |
|---|------|----|
| 1. Inquadramento del problema..... | pag. | 23 |
| 2. La posizione originaria degli Stati membri sul punto. In particolare la posizione della Gran Bretagna: il caso "Revlon"..... | » | 26 |
| 3. L'orientamento del legislatore europeo..... | » | 30 |
| 3.1. L'approdo all'art. 7.1 dir. 89/104 dopo vari ripensamenti..... | » | 30 |
| 3.2. L'esaurimento solo comunitario: le ragioni della scelta con particolare riferimento alle importazioni grigie..... | » | 33 |
| 3.3. I lavori preparatori della dir. 89/104 e del reg. 40/94..... | » | 40 |
| 4. L'art. 7.1 dir. 89/104: l'addio all'esaurimento internazionale (o forse no?)..... | » | 42 |
| 4.1. I termini della questione..... | » | 42 |
| 4.2. L'interpretazione della Corte EFTA..... | » | 43 |
| 4.3. L'interpretazione della Corte di Giustizia..... | » | 46 |
| 5. La giurisprudenza italiana sul punto..... | » | 52 |
| 6. Il dibattito dottrinale..... | » | 57 |
| 7. Le conseguenze economiche dell'esaurimento internazionale: lo studio NERA..... | » | 62 |
| 8. La normativa internazionale..... | » | 66 |
| 9. La posizione di alcuni Stati estranei al SEE sul tema dell'esaurimento..... | » | 74 |
| 9.1. La posizione della Svizzera..... | » | 74 |
| 9.2. La posizione del Giappone..... | » | 77 |
| 9.3. La posizione degli Stati Uniti..... | » | 78 |

CAPITOLO III

L'ESAURIMENTO COMUNITARIO DEL MARCHIO E LA LICEITÀ (O MENO) DELLE IMPORTAZIONI PARALLELE

| | | |
|--|------|----|
| 1. Definizione del principio e fonti..... | pag. | 81 |
| 2. L'esclusione degli effetti del principio dell'esaurimento comunitario mediante la previsione contrattuale di restrizioni territoriali alla rivendita: strategia possibile?..... | » | 85 |
| 3. I requisiti del principio dell'esaurimento comunitario..... | » | 91 |
| 3.1. Il dettato dell'art. 7.1 dir. 89/104..... | » | 91 |
| 3.2. Il significato della locuzione "immissione in commercio"..... | » | 91 |
| 3.3. La commercializzazione del prodotto "nella Comunità"..... | » | 97 |
| 4. Le importazioni parallele..... | » | 99 |

| | | |
|---|---|-----|
| 4.1. Inquadramento del fenomeno..... | » | 99 |
| 4.2. Importazioni parallele intra ed extracomunitarie: il titolare del marchio può opporvisi?..... | » | 102 |
| 4.3. Le “importazioni parallele 2.0”. In particolare quelle extracomunitarie: il caso “eBay”..... | » | 111 |
| 4.4. L’assenza di mezzi efficaci di tutela contro le importazioni parallele illegittime e le possibili soluzioni..... | » | 113 |

CAPITOLO IV
L’INGRESSO NEL MERCATO UE DEI PRODOTTI ORIGINALI
AI FINI DELL’OPERARE
DEL PRINCIPIO DELL’ESAURIMENTO COMUNITARIO

| | | |
|---|------|-----|
| 1. L’immissione in commercio del prodotto ad opera del titolare..... | pag. | 117 |
| 2. L’immissione in commercio del prodotto con il consenso del titolare..... | » | 120 |
| 2.1. I contratti di licenza..... | » | 120 |
| 2.1.1. Nozione e tipologie..... | » | 120 |
| 2.1.2. Il licenziante può opporsi all’importazione nella sua zona di prodotti commercializzati da un suo licenziatario in un altro Stato membro o tali beni si considerano immessi in commercio con il suo consenso?..... | » | 122 |
| 2.1.3. Le restrizioni contenute nel contratto di licenza e le conseguenze di una loro eventuale violazione..... | » | 127 |
| 2.2. Le imprese legate da rapporti di gruppo..... | » | 136 |
| 3. Il consenso del titolare all’introduzione nel mercato UE di prodotti originariamente commercializzati in Paesi terzi..... | » | 140 |
| 3.1. I requisiti del consenso..... | » | 140 |
| 3.2. L’onere della prova del consenso..... | » | 149 |

CAPITOLO V
LE ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELL’ESAURIMENTO COMUNITARIO
DEL MARCHIO

| | | |
|--|------|-----|
| 1. L’art. 7.2 dir. 89/104..... | pag. | 155 |
| 2. La modifica o l’alterazione dei prodotti dopo la loro messa in commercio..... | » | 157 |
| 2.1. Il riconfezionamento dei prodotti. Con particolare riferimento a quelli farmaceutici..... | » | 157 |
| 2.2. Il <i>rebranding</i> (o rietichettatura)..... | » | 178 |
| 2.3. La rietichettatura..... | » | 184 |
| 2.4. La rimozione dei codici di identificazione..... | » | 189 |
| 2.5. Il disabbliggiaggio..... | » | 191 |
| 2.6. La rigenerazione..... | » | 192 |
| 3. Il danno alla reputazione del marchio..... | » | 194 |
| 3.1. Premessa..... | » | 194 |
| 3.2. L’uso del marchio nella pubblicità..... | » | 195 |
| 3.3. La violazione degli accordi di distribuzione selettiva..... | » | 201 |
| 3.4. Le importazioni intracomunitarie di prodotti originali qualitativamente differenti..... | » | 203 |
| 4. L’apparente esistenza di un legame economico tra il titolare del marchio ed il terzo che ne fa uso..... | » | 208 |
| Bibliografia..... | » | 213 |

ABBREVIAZIONI

GENERALE

| | |
|-------------|---|
| A. | autore/autrice |
| art./ artt. | articolo/articoli |
| Cass. | Cassazione |
| c.c. | codice civile |
| c.d. | cosiddetto |
| CdG | Corte di Giustizia |
| CE | Comunità europea |
| CEE | Comunità economica europea |
| cfr. | confronta |
| cit. | citato |
| CPI | Codice della Proprietà Industriale |
| CUP | Convenzione di Unione di Parigi |
| d.lgs. | decreto legislativo |
| dir. | direttiva |
| EFTA | <i>European Free Trade Association</i> |
| GATT | <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> |
| l. | legge |
| lett. | lettera |
| n. / nn. | numero / numeri |
| NERA | <i>National Economic Research Associates</i> |
| OMC | Organizzazione Mondiale del Commercio |
| ord. | ordinanza |
| reg. | regolamento |
| r. d. | regio decreto |
| ss. | seguenti |
| SEE | Spazio Economico Europeo |

| | |
|-------|--|
| sent. | sentenza |
| TCE | Trattato istitutivo della Comunità Europea |
| TFUE | Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea |
| Trib. | Tribunale |
| TRIPs | <i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> |
| TUE | Trattato sull'Unione Europea |
| UAMI | Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno |
| UE | Unione Europea |
| UIBM | Ufficio Italiano Brevetti e Marchi |
| USA | Stati Uniti d'America |

RIVISTE O PERIODICI

| | |
|--|--|
| <i>CMLR</i> | <i>Common Market Law Review</i> |
| <i>Contr. e impr.</i> | <i>Contratto e impresa</i> |
| <i>Contr. e impr.-Europa</i> | <i>Contratto e impresa-Europa</i> |
| <i>Dir. comm. internaz.</i> | <i>Diritto del commercio internazionale</i> |
| <i>EIPR</i> | <i>European Intellectual Property Review</i> |
| <i>Eur. law rev.</i> | <i>European law review</i> |
| <i>Foro it.</i> | <i>Foro italiano</i> |
| <i>GADI</i> | <i>Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale</i> |
| <i>Giur. it.</i> | <i>Giurisprudenza italiana</i> |
| <i>Giur. piem.</i> | <i>Giurisprudenza piemontese</i> |
| <i>Giust. civ.</i> | <i>Giustizia civile</i> |
| <i>Giur. comm.</i> | <i>Giurisprudenza commerciale</i> |
| <i>IIC</i> | <i>International Review of Industrial Property and Copyright Law</i> |
| <i>Il dir. com. e degli scambi internaz.</i> | <i>Il diritto comunitario e degli scambi internazionali</i> |
| <i>Il dir. ind.</i> | <i>Il diritto industriale</i> |
| <i>Racc.</i> | <i>Raccolta della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado</i> |
| <i>Rass. dir. farmaceutico</i> | <i>Rassegna di diritto farmaceutico</i> |

Riv. dir. comm.

Rivista del diritto commerciale

Riv. dir. ind.

Rivista di diritto industriale

Riv. it. dir. pubbl. comunit.

Rivista italiana di diritto pubblico comunitario

CAPITOLO I

I PERCHÉ DELL'ESAURIMENTO DEL MARCHIO

SOMMARIO: 1. Nozione, genesi e implicazioni del principio. -2. Il principio dell'esaurimento del marchio come strumento di tutela contro i vincoli alla circolazione dei beni mobili. -3. Il contrasto tra i diritti di proprietà industriale e il principio di libera circolazione delle merci: l'esaurimento comunitario come soluzione al conflitto. -4. Il principio dell'esaurimento del marchio come incentivo alla concorrenza.

1. Nozione, genesi e implicazioni del principio

Con l'espressione "esaurimento del marchio"¹ si riassume il principio generale in base al quale il titolare di un diritto di privativa su un segno², dopo aver commercializzato, direttamente o tramite terzi da lui autorizzati, un prodotto contraddistinto dal suo marchio, non può più opporsi all'ulteriore circolazione di detto bene facendo valere la sua esclusiva sul segno in questione³.

La teoria in esame, per quanto riguarda l'Europa, si è sviluppata alla fine dell'Ottocento in Germania, dove fu delineata dal giurista tedesco *Kohler*, con il nome di "teoria della connessione dei modi di utilizzazione" o, più semplicemente, di "teoria

¹ Sulla nozione di "esaurimento del marchio" si vedano AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, Milano, 1973, 68 ss.; SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996, 55 ss.; SENA G., *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007, 141; ABRIANI N., *La tutela del marchio. Il giudizio di contraffazione*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, vol. 2, Padova, 2001, 85.

² Per maggiori approfondimenti sulla nozione di titolare del marchio si rinvia al paragrafo I, capitolo IV, del presente lavoro.

³ Si precisa, a tale proposito, come nell'ordinamento interno gli articoli 2572 c.c. e 20.3 CPI vietino a chi commercializzi ulteriormente un prodotto, inizialmente immesso in commercio dal titolare o con il suo consenso, di rimuovere il marchio originario.

dell'esaurimento o del consumo del potere esclusivo"⁴, in materia di brevetti, anche se, in seguito, essa venne applicata dalla giurisprudenza anche al diritto di marchio⁵.

Detto principio venne elaborato al fine di delimitare le facoltà comprese nel diritto di esclusiva con riferimento alla circolazione dei prodotti legittimamente immessi in commercio, operando, però, un equo temperamento tra gli interessi del titolare della privativa e le esigenze di certezza dei traffici e di libertà di commercio e, quindi, con l'interesse degli acquirenti di tali beni a non veder limitato il proprio diritto di poter disporre liberamente di essi e di poterli, tra l'altro, commercializzare ulteriormente⁶. Il problema, infatti, si pose perché la legislazione tedesca dell'epoca, per determinare il contenuto dei diritti di brevetto e di marchio, enumerava le diverse facoltà di utilizzazione dei prodotti ciascuna in maniera a sé stante. Ad esempio, in materia di brevetti, la facoltà di commercializzare l'invenzione si presentava come indipendente da quella di fabbricarla e lo stesso valeva in materia di marchi, dove la facoltà di porre in commercio il prodotto contraddistinto da un determinato segno si presentava come indipendente rispetto a quella di apporre il marchio su detto bene⁷. In virtù di tale tecnica legislativa, pertanto, come rilevato dalla dottrina del tempo, l'interprete poteva essere indotto a ritenere che al titolare fosse riservato in esclusiva anche il potere di fare commercio dei prodotti brevettati o contraddistinti da un determinato marchio e, di conseguenza, quello di effettuare qualsiasi atto di scambio, anche successivo al primo⁸. La teoria enunciata da *Kohler* chiarì, invece, che, per quanto riguarda i brevetti, le facoltà di utilizzazione del bene sono tra loro collegate

⁴ Sul punto si veda AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 68 ss. e SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 66.

⁵ Come riportato da AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 70.

⁶ Come sarà approfondito nel presente capitolo, l'esigenza di limitare i vincoli alla circolazione dei beni mobili derivanti dall'esercizio di un eventuale diritto di privativa è ancora oggi uno dei motivi che giustifica il principio dell'esaurimento del marchio.

⁷ Cfr. AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 69.

⁸ Come riportato da AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 69, la dottrina dell'epoca aveva cercato di trovare dei limiti a quest'interpretazione estensiva del diritto di esclusiva in un primo tempo presumendo la concessione di una licenza all'acquirente, poi applicando le analogicamente le norme sull'acquisto in buona fede delle cose mobili.

dalla finalità di rendere possibile lo sfruttamento esclusivo dell'invenzione, che si realizza, essenzialmente, tramite la fabbricazione e la prima messa in commercio del bene. Da questa premessa discende, quindi, secondo tale teoria, che l'utilizzazione successiva alla prima commercializzazione del prodotto rappresenta la continuazione di uno stesso atto di sfruttamento. Di conseguenza, in seguito alla prima immissione in commercio di detto bene, ad opera del titolare o con il suo consenso, il diritto di esclusiva di quest'ultimo, con riferimento a quel determinato prodotto, deve considerarsi esaurito, avendo il titolare già utilizzato la prerogativa fornitagli dal suo diritto di privativa.

Lo stesso discorso, chiaramente, come notato dalla giurisprudenza dell'epoca, può essere replicato in materia di marchi. In questo caso, infatti, come rilevato da tali giudici, le facoltà esclusive sono conferite al titolare del segno in funzione dell'indicazione di provenienza dei prodotti, la quale viene garantita riservando a detto titolare il diritto di apporre il marchio sul bene e di immettere quest'ultimo sul mercato per la prima volta. Con la prima messa in commercio del bene, dunque, in virtù del principio dell'esaurimento, il diritto del titolare, essendo già stato esercitato da quest'ultimo, deve considerarsi esaurito con riguardo a quel determinato prodotto e non potrà, perciò, essere fatto valere per controllare la circolazione successiva dello stesso.

In base alla teoria in esame, pertanto, la liceità del successivo uso del marchio da parte di terzi per prodotti originariamente immessi in commercio dal titolare o con il suo consenso⁹ viene considerata come un effetto dell'esercizio del diritto esclusivo, riservato a quest'ultimo, di contrassegnare il bene e di porlo in commercio¹⁰.

In sostanza, dunque, il principio dell'esaurimento esclude che il diritto di privativa sul segno comprenda il potere, per il titolare, di usare in modo esclusivo il suo marchio in qualsiasi atto di scambio: detto principio, infatti, implica che l'esclusiva con riguardo ad un determinato bene non si estenda oltre la prima commercializzazione

⁹ Per maggiori approfondimenti sul significato dell'immissione in commercio dei prodotti contraddistinti da un determinato segno ad opera del titolare o con il suo consenso si rinvia al capitolo IV del presente lavoro.

¹⁰ Cfr. AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 72.

legittima di esso e che, pertanto, il marchio garantisca al titolare l'attribuzione del profitto di monopolio una ed una sola volta.

Con il termine "esaurimento", quindi, si indica il venir meno, per il titolare del diritto sul bene immateriale, della facoltà di controllare o, comunque, influenzare, la circolazione dei beni recanti quel dato segno, una volta che questi siano stati immessi in commercio da lui o con il suo consenso¹¹.

Ciò che si esaurisce, dunque, non è il diritto sul marchio in sé, complessivamente inteso. Esso, infatti, resta assolutamente integro ed il titolare continua ad essere riconosciuto come tale e ad avere il potere esclusivo di utilizzare detto segno per contrassegnare i suoi prodotti¹². A venir meno è, invece, come già accennato, il diritto di quest'ultimo di far valere la sua privativa per opporsi all'ulteriore circolazione dei prodotti da lui immessi sul mercato¹³.

¹¹ Cfr. MANFRINI R., *L'esaurimento del marchio nella giurisprudenza comunitaria*, in *Quaderni AIDA*, n. 2, Milano, 2000, 172. Giova precisare fin d'ora, tra l'altro, che, come si dirà nel capitolo V del presente lavoro, la corte di Giustizia ha stabilito che l'esaurimento del diritto di marchio implica non solo l'impossibilità, per il titolare del segno, di opporsi alla successiva immissione in commercio dei suoi prodotti, ma anche quella di opporsi all'utilizzo del suo marchio per promuovere detta ulteriore commercializzazione.

¹² Sul punto si vedano SENA G., *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., 141 e PETTITI P., *Il principio di esaurimento del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, 242.

¹³ Parte della dottrina, tra l'altro, ha criticato tale impostazione: cfr. AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 76; MANSANI L., *La tutela accordata al titolare del marchio nella recente giurisprudenza comunitaria*, in *Contr. e impr.-Europa*, 1996, 21 ss.; MANFRINI R., *L'esaurimento del marchio nella giurisprudenza comunitaria*, cit., 169; PETTITI P., *Il principio di esaurimento del marchio*, cit., 258 ss. A parere di detti Autori, infatti, l'impossibilità di vietare l'uso del marchio per prodotti messi in commercio dal titolare o con il suo consenso non dipenderebbe dalla circostanza che il diritto positivo si esaurisce in seguito alla prima commercializzazione legittima del bene, ma dalla carenza del presupposto necessario perché la tutela accordata al titolare possa essere esercitata, cioè l'esistenza di un rischio di confusione circa l'origine del prodotto e, dunque, un possibile pregiudizio della funzione distintiva del segno. Secondo la dottrina in esame, in sostanza, le facoltà che si vorrebbero escluse dal diritto conferito dal marchio per effetto del principio dell'esaurimento sarebbero, in realtà, comunque estranee al contenuto del diritto positivo accordato al titolare. Pettiti, in particolare, sostiene che il principio dell'esaurimento sia espressione del concetto generale di abuso del diritto. A parere dell'Autrice, infatti, il diritto di marchio, al pari di ogni altro diritto, non può essere esercitato in modo distorto e, di conseguenza, il titolare che ne abusi non potrà, poi, legittimamente invocarlo. In quest'ottica l'Autrice rileva come, oltre a non doversi intendere l'esaurimento come una limitazione dei poteri del titolare, la previsione legislativa delle eccezioni al principio in esame, di cui si parlerà al capitolo V del presente lavoro, non avrebbe motivo di esistere, dal momento che, in tali casi, il titolare non compirebbe un abuso opponendosi alla successiva circolazione dei suoi beni, ma eserciterebbe legittimamente il diritto che l'ordinamento gli riconosce. In questa prospettiva, tra l'altro, è difficilmente giustificabile anche la scelta del legislatore comunitario di limitare

È evidente, inoltre, come l'esaurimento operi automaticamente in seguito alla commercializzazione del prodotto in un determinato luogo¹⁴, a prescindere dalla volontà del titolare¹⁵.

2. Il principio dell'esaurimento del marchio come strumento di tutela contro i vincoli alla circolazione dei beni mobili

Come si evince da quanto finora enunciato, il principio dell'esaurimento è stato inizialmente elaborato con l'intenzione di evitare eccessive incertezze nei traffici commerciali¹⁶: esso, pertanto, risponde ancora oggi, come già accennato, anche all'esigenza di delimitare le facoltà comprese nel diritto di esclusiva al fine di contemperare gli interessi del titolare con la necessità di garantire la libertà di commercio.

Riassumendo, dunque, detto principio, è volto, tra l'altro, a tutelare l'affidamento degli acquirenti di un bene contraddistinto da un determinato segno ed il diritto di questi ultimi di poter disporre liberamente di detto prodotto, senza dover sottostare a limitazioni non accettate direttamente al momento dell'acquisto di esso.

Come rilevato dalla dottrina¹⁷, infatti, l'estensione della privativa ad ogni fase della circolazione dei prodotti consentirebbe al titolare di imporre con efficacia reale limiti alla distribuzione ed all'utilizzazione dei prodotti immessi originariamente in commercio da lui o con il suo consenso. Di conseguenza, l'eventuale rivendita di detti

l'applicazione del principio dell'esaurimento al solo territorio dell'UE. Di ciò si dirà nel capitolo II del presente lavoro.

¹⁴ Come si vedrà, attualmente il principio dell'esaurimento del marchio opera in caso di immissione in commercio del prodotto nel territorio nazionale o in uno Stato membro, ma non in caso di commercializzazione del bene, ad opera del titolare o con il suo consenso, in uno Stato terzo. Sul punto si rinvia al capitolo II del presente lavoro.

¹⁵ Cfr. RUBINI L., *Le stranezze della giurisprudenza della Corte di giustizia tra importazioni parallele da Paesi terzi, esaurimento del marchio e norme sulla concorrenza (i casi Silhouette, Sebago e Javico)*, in *Il dir. com. e degli scambi internaz.*, 2000, 68.

¹⁶ Sul punto si veda il paragrafo I del presente capitolo.

¹⁷ Sul punto si vedano AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 31 ss. e SARTID., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 66 ss.

beni senza l'autorizzazione del titolare o in violazione dei limiti menzionati rappresenterebbe un atto di contraffazione imputabile a qualsiasi avente causa, anche inconsapevole delle restrizioni, e ciò, chiaramente, comporterebbe un grave pregiudizio delle esigenze di tutela dell'affidamento degli acquirenti e di certezza dei traffici.

In altre parole, in caso di violazione delle restrizioni alla circolazione dei prodotti successiva alla prima messa in commercio di essi, in assenza del principio dell'esaurimento del marchio, il titolare sarebbe legittimato ad agire in contraffazione sia nei confronti della sua controparte contrattuale inadempiente, sia nei confronti degli aventi causa di quest'ultima. Inoltre nei confronti di detta controparte contrattuale egli disporrebbe, cumulativamente all'azione di contraffazione, di quella di inadempimento. L'adozione del principio in esame implica, invece, che sia attribuita efficacia soltanto obbligatoria e rilievo puramente contrattuale a dette pattuizioni limitative dello sfruttamento dei beni successivo alla prima commercializzazione legittima di essi. Nel caso in cui, quindi, ad esempio, l'acquirente di un prodotto marcato, contravvenendo a quanto pattuito nel contratto con il titolare, rivenda il bene a soggetti estranei al sistema di distribuzione da questi selezionato, detto titolare, in virtù del principio dell'esaurimento del marchio, potrà esclusivamente far valere nei confronti della sua controparte l'inadempimento contrattuale e non avrà la possibilità di esperire un'azione di contraffazione né nei confronti di quest'ultima né nei confronti degli aventi causa di essa¹⁸. Ciò, chiaramente, si traduce in una riduzione dei possibili vincoli alla

¹⁸ Occorre comunque precisare a tale proposito, che, come si vedrà nel paragrafo 2, capitolo III, del presente lavoro, le restrizioni di tipo territoriale alla rivendita dei prodotti, nello specifico, sono tradizionalmente considerate nulle dalla giurisprudenza comunitaria, perché in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci. Recentemente, tuttavia, la Corte di Giustizia ha ipotizzato, in un *obiter dictum*, che dette restrizioni, pur restando inopponibili ai terzi, possano dispiegare la loro efficacia tra le parti contraenti, al pari di tutte le altre limitazioni alla circolazione dei prodotti successiva alla prima messa in commercio di essi, salvo che non risultino comunque nulle per violazione della normativa *antitrust*. È necessario poi aggiungere che, in caso di violazione di determinate restrizioni contenute nel contratto di licenza, dovendosi ritenere che in presenza di tale circostanza non operi il principio dell'esaurimento, il titolare potrà agire nei confronti del licenziatario sia per contraffazione che per inadempimento e, secondo la dottrina maggioritaria, anche nei confronti degli aventi causa di detto licenziatario per contraffazione, sempre che, ovviamente dette clausole non siano nulle per contrasto con le norme in materia di concorrenza. Per maggiori approfondimenti sul punto si rinvia al paragrafo 2.1.3, capitolo IV, del presente lavoro. È interessante comunque evidenziare che, come si vedrà meglio in detto

circolazione dei beni mobili e, di conseguenza, in una maggiore libertà di commercio e certezza dei traffici ed in una più ampia tutela dell'affidamento dei terzi.

In dottrina¹⁹ è stato tuttavia rilevato come, anche in assenza del principio dell'esaurimento, per effetto di alcune regole civilistiche generali, in particolare in virtù dell'art. 1153 c.c., al titolare sarebbe comunque preclusa, nell'ordinamento italiano, la possibilità di interferire con la circolazione ulteriore dei prodotti da lui volontariamente immessi in commercio e di condizionare la liceità dei successivi atti di disposizione alla circostanza che essi avvengano in una certa zona, ad un certo prezzo, attraverso certi canali commerciali. Sulla base di detta norma, infatti, in presenza di tali circostanze e in caso di violazione di dette clausole, il titolare potrebbe agire in contraffazione nei confronti della controparte contrattuale inadempiente²⁰, ma non nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede, i quali acquisterebbero lo stesso la piena disponibilità del bene. Lo stesso varrebbe nel caso in cui il principio dell'esaurimento sia normativamente previsto, ma esso non operi nel caso di specie per assenza di consenso del titolare del marchio alla commercializzazione del suo prodotto: anche in tale caso quest'ultimo, a parere della dottrina in esame, non potrebbe far valere il suo diritto di privativa nei confronti del terzo acquirente in buona fede²¹.

Altra parte della dottrina²², che sembrerebbe ormai prevalere, esclude però che detti acquirenti in buona fede dei prodotti contraffatti possano trovare protezione nel principio di cui all'art. 1153 c.c. A parere dell'Autore cui è riconducibile tale pensiero, infatti, la legislazione settoriale delle privative, derogando legittimamente alle norme civilistiche generali in quanto normativa speciale, non lascerebbe spazio a strumenti di tutela della buona fede analoghi a quelli previsti dall'articolo citato. Egli evidenzia, a

capitolo, le opinioni tendenti ad allargare l'applicazione del principio dell'esaurimento anche ai prodotti commercializzati dal licenziatario in violazione dei limiti imposti dal contratto di licenza adducono spesso a sostegno di tale tesi l'esistenza di un'esigenza di certezza dei traffici commerciali e di tutela dell'affidamento dei terzi. Cfr. SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 67 (in nota).

¹⁹ Cfr. RICOLFI M., *Segni distintivi: diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, 148 ss.

²⁰ Ovviamente nei confronti della controparte contrattuale inadempiente il titolare potrà esperire anche un'azione di inadempimento.

²¹ Cfr. SENA G., *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., 142 ss.

²² Cfr. SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 51 ss.

tale proposito, come nell'ambito del diritto dei marchi detta buona fede abbia una rilevanza minore: essa, in effetti, viene tutelata solo nell'ipotesi in cui l'acquirente utilizzi il prodotto in ambito personale e domestico²³. In considerazione di ciò, tenuto conto del fatto che un soggetto terzo, che acquisti inconsapevolmente un prodotto commercializzato in violazione delle limitazioni imposte dal titolare o in assenza del consenso di quest'ultimo e lo rivenda, indubbiamente non sta facendo un uso personale o domestico di detto bene, occorre concludere nel senso che egli non potrà far valere la sua buona fede per opporsi ad un eventuale azione di contraffazione promossa nei suoi confronti.

Nel caso in cui, dunque, l'acquirente acquisti in buona fede un prodotto marcato, commercializzato dal suo avente causa in violazione delle limitazioni imposte a quest'ultimo dal titolare del segno, si può escludere la possibilità, per detto titolare, di agire in contraffazione nei confronti del terzo in buona fede che rivenda tale bene solo attraverso la previsione del principio dell'esaurimento del marchio²⁴. Ove, poi, il principio in esame, normativamente previsto, non operi nel caso di specie per carenza di consenso del titolare alla prima immissione in commercio del bene, l'acquirente dovrà rispondere di contraffazione, anche se in buona fede.

²³ Come sottolineato da SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 53, la tutela della buona fede degli acquirenti che utilizzano il prodotto contraddistinto da un determinato marchio trova la sua giustificazione nella volontà di evitare che l'esercizio della privativa determini ingerenze nella vita privata.

²⁴ Occorre comunque precisare che, come già accennato, in caso di violazione da parte del licenziatario delle restrizioni contenute nel contratto di licenza, il prodotto commercializzato da quest'ultimo si considera immesso in commercio senza il consenso del titolare e, pertanto, il principio dell'esaurimento, anche ove previsto dalla normativa, non opererà.

3. Il contrasto tra i diritti di proprietà industriale e il principio di libera circolazione delle merci: l'esaurimento comunitario come soluzione al conflitto

Nell'ambito dell'UE, il campo d'applicazione del principio dell'esaurimento del marchio è stato inizialmente limitato al solo territorio nazionale dei singoli Paesi membri. Era quindi stato adottato il c.d. esaurimento interno, il quale, in sostanza, comporta che il diritto di marchio in un determinato Stato si esaurisca solo in seguito all'immissione in commercio del bene, ad opera del titolare o con il suo consenso, all'interno del territorio di riferimento.

Se, dunque, un soggetto fosse stato titolare di due diritti di privativa analoghi in due Paesi membri diversi, egli avrebbe potuto impedire, in virtù del suo diritto di marchio nello Stato di importazione, l'immissione in commercio in tale territorio, da parte di terzi, di beni contraddistinti dal suo segno e commercializzati da lui o con il suo consenso in un altro Stato dell'UE, dove pure egli era titolare di un analogo diritto di esclusiva sul medesimo marchio: l'esaurimento, infatti, avrebbe colpito solo il diritto di cui detto soggetto era titolare nello Stato membro di esportazione.

In altre parole, la legittima immissione in commercio di un prodotto marcato in uno Stato membro non avrebbe comportato l'esaurimento dei diritti di privativa paralleli sul medesimo segno eventualmente detenuti in altri Paesi dell'UE dallo stesso titolare. Quest'ultimo, quindi, si sarebbe potuto opporre, in virtù del suo diritto di marchio nello Stato di importazione, alle importazioni parallele intracomunitarie dei suoi prodotti²⁵.

Come rilevato in dottrina²⁶, tale risultato era riconducibile ad un'interpretazione del principio di territorialità²⁷, ormai superata, secondo la quale tutti i fatti giuridici,

²⁵ Per maggiori approfondimenti sul fenomeno delle importazioni parallele si rinvia al paragrafo 4.1, capitolo III, del presente lavoro.

²⁶ Cfr. RICOLFI M., *Segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., 13 e 149; GALLI C., *L'esaurimento internazionale del marchio*, in *Il dir. ind.*, 2008, 367; SENA G., *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., 143 ss.

²⁷ Sembra opportuno precisare che, in forza del principio di territorialità, l'esclusiva che il diritto di marchio attribuisce al proprio titolare è limitata al Paese per la quale essa è concessa. È proprio grazie

quindi anche la prima immissione in commercio di un bene ad opera del titolare del marchio o con il suo consenso, verificatisi al di fuori del perimetro geografico del territorio del Paese in cui era richiesta la protezione del marchio dovevano essere considerati come privi di influenza sull'esclusiva detenuta in tale Stato²⁸. Di conseguenza, in virtù di detta interpretazione, era logico ritenere che, anche nel caso in cui il medesimo segno fosse stato registrato dallo stesso soggetto in diversi Stati membri, la commercializzazione del prodotto nel Paese membro A non avrebbe potuto comportare l'esaurimento della privativa del medesimo titolare e sullo stesso segno anche nel Paese membro B e viceversa²⁹.

Questa situazione, chiaramente, era idonea a provocare un artificioso frazionamento del mercato UE lungo le frontiere dei singoli Stati membri e si poneva

a detto principio, pertanto, che è possibile che marchi identici o simili siano registrati dallo stesso soggetto o da soggetti distinti nei vari Stati membri. È interessante notare, inoltre, come il regolamento 40/94 del 1993 abbia introdotto nell'ordinamento dell'UE l'istituto del marchio comunitario, il quale dispiega la sua efficacia in tutto il territorio della Comunità.

²⁸ Come si vedrà, tale interpretazione del principio di territorialità viene utilizzata da parte della dottrina come argomento a sfavore di un'eventuale adozione del principio dell'esaurimento internazionale. Sul punto si rinvia al capitolo II del presente lavoro.

²⁹ Parte della dottrina ha comunque criticato tale interpretazione del principio di territorialità, cfr. AUTERIP., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 83 ss., il quale ha evidenziato come attribuire al titolare di un marchio la facoltà di utilizzare il suo diritto di privativa per impedire l'importazione di prodotti messi in commercio in un altro Stato da lui o con il suo consenso vorrebbe dire riconoscere a quest'ultimo un potere non riconducibile all'esigenza di tutelare la funzione distintiva del marchio. Secondo l'Autore, per interpretare correttamente il principio in esame, sarebbe necessario, innanzitutto, distinguere tra principio di territorialità inteso come "norma di conflitto" e principio di territorialità inteso come "norma di diritto materiale". Nel primo significato il principio indicherebbe la sfera di efficacia della legge nazionale in materia di marchi, la quale, peraltro, viene delimitata facendo riferimento all'uso del segno nel territorio dello Stato di riferimento. Nella seconda accezione esso, invece, indicherebbe le norme configuranti le fattispecie istitutive, estintive e modificative del diritto di marchio. Dopo aver constatato che dall'analisi del principio di territorialità come "norma di conflitto" non è possibile giungere ad una soluzione in merito al problema delle importazioni da altri Paesi, l'Autore ritiene necessario, ai fini della soluzione del problema, valutare se dal principio di territorialità come "norma materiale" sia possibile ricavare elementi che neghino in assoluto rilievo alle situazioni esistenti o verificatisi all'estero. Nonostante le norme concernenti l'uso, il potere distintivo ed i requisiti della novità prendano in considerazione solo fatti verificatisi all'interno dello Stato, l'Autore ritiene che sarebbe arbitrario desumere da tali norme una situazione di generale indifferenza per le situazioni esistenti all'estero e termina il suo percorso argomentativo affermando che in base al principio di territorialità non è possibile concludere nel senso dell'irrelevanza dei fatti compiuti all'estero. A sostegno di questa sua tesi l'Autore invita a riflettere sul fatto che "le norme più significative ai fini della funzione dell'istituto, quelle cioè che legano il marchio all'impresa ed all'azienda, non annettono importanza al luogo in cui queste sono localizzate".

dunque in contrasto con l'obiettivo della Comunità europea di creare un mercato unico, governato dal principio della libera circolazione delle merci al suo interno.

Il compito di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di proteggere i legittimi diritti dei titolari dei marchi e quella di assicurare che tali diritti non vengano utilizzati per bloccare il flusso delle merci originali da uno Stato membro all'altro, creando così delle barriere artificiali all'interno dell'UE, è toccato alla Corte di Giustizia.

Inizialmente, i giudici comunitari, per ovviare al problema e rendere possibili le importazioni parallele intracomunitarie, ritenute un elemento essenziale per la creazione di un mercato unico tra i Paesi membri, si sono valse delle norme a tutela della concorrenza e, in particolare, dell'attuale art. 101 TFUE, il quale vieta "le intese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune".

In effetti, la prima pronuncia in cui la Corte di Giustizia ha affrontato la questione della liceità delle importazioni parallele intracomunitarie è quella relativa al caso "*Grundig*"³⁰, dove detto problema è stato risolto proprio alla luce dell'allora art. 85 Trattato CEE³¹.

Nella controversia in esame le due società ricorrenti si erano rivolte alla Corte di Giustizia per chiedere l'annullamento di una decisione della Commissione, la quale aveva ritenuto che un contratto stipulato tra dette società fosse in contrasto con l'art. 85 Trattato CEE. Per la precisione, tramite tale accordo, la società tedesca "*Grundig*" aveva nominato concessionaria esclusiva dei suoi prodotti, per il territorio francese, la società "*Consten*" e si era impegnata a non rifornire altre imprese nel medesimo Stato. La "*Consten*", dal canto suo, si era obbligata a non vendere prodotti concorrenziali e a non commercializzare i prodotti oggetto del contratto al di fuori del territorio assegnatole, direttamente o fornendoli a terzi; un analogo divieto, tra l'altro, era stato

³⁰ CdG, 13 luglio 1966, c-56/64 e c-58/64, (*Établissements Consten e Grundig-Verkaufs-GmbH v. Commissione*), in *Racc.*, 1966, 458 ss.

³¹ Oggi articolo 101 TFUE.

imposto dalla “Grundig” ai suoi concessionari esclusivi negli altri Paesi membri e ai grossisti tedeschi. Successivamente, poi, la “Consten”, per effetto di un accordo complementare, aveva depositato in Francia, a suo nome, il marchio “GINT”, cedute dalla “Grundig” per tale Paese. Nella vigenza del contratto, tuttavia, un imprenditore indipendente aveva acquistato beni “Grundig” da commercianti tedeschi e li aveva commercializzati in Francia a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati nel medesimo Stato dalla “Consten”. Quest’ultima, dunque, aveva agito in giudizio, asserendo la violazione del suo diritto di privativa sul marchio “GINT”, causata da dette importazioni parallele intracomunitarie, mentre l’importatore parallelo si era rivolto alla Commissione, chiedendole di accertare che i contratti stipulati dalle società “Consten” e “Grundig” violavano l’art. 85 del Trattato CEE. Avendo la Commissione stabilito che detti contratti erano effettivamente in contrasto con tale articolo, le società contraenti si erano rivolte alla Corte di Giustizia per chiedere l’annullamento della decisione.

La Corte evidenzia, innanzitutto, come anche le intese verticali possano ricadere nel divieto di cui all’art. 85 del Trattato CEE, a dispetto di quanto sostenuto dalle ricorrenti. Essa specifica, a tale proposito, come non si possa escludere l’applicabilità di detto articolo ad un accordo di concessione in esclusiva per il semplice fatto che concedente e concessionario non siano in concorrenza tra loro e non si trovino in posizione di uguaglianza: la concorrenza, infatti, può essere alterata ai sensi dell’articolo in esame non solo da accordi che la limitano tra le parti, ma anche da accordi che impediscono o restringono la concorrenza che potrebbe aver luogo fra una delle parti e terzi³². Inoltre, come precisato dalla Corte, l’applicazione dell’art. 85 Trattato CEE è giustificata quando da un accordo, anche tra imprese che operano in fasi diverse del processo economico, derivi una ricostituzione delle barriere al commercio tra gli Stati membri³³. I giudici comunitari sottolineano, poi, come, nel caso di specie, il contratto fra le due ricorrenti realizzi senza dubbio il presupposto del pregiudizio al

³² CdG, 13 luglio 1966, c-56/64 e c-58/64, (*Établissements Consten e Grundig-Verkaufs-GmbH v. Commissione*), cit., 517.

³³ CdG, 13 luglio 1966, c-56/64 e c-58/64, (*Établissements Consten e Grundig-Verkaufs-GmbH v. Commissione*), cit., 518.

commercio tra Stati membri, richiesto per l'operatività dell'articolo in esame, dal momento che detto accordo impedisce ad un'impresa diversa dalla "Consten" di importare in Francia i prodotti "Grundig" e vieta a detta impresa di commercializzare tali beni in altri Stati membri³⁴. Da questa constatazione si evince, tra l'altro, come tale contratto fosse atto, di conseguenza, a falsare la concorrenza tra distributori nel mercato comune³⁵ e integrasse, quindi, l'altro requisito previsto ai fini dell'applicazione dell'art. 85 Trattato CEE.

La Corte inoltre afferma, in linea con quanto sostenuto dalla Commissione, che anche l'accordo con cui la "Grundig" ha autorizzato la "Consten" a registrare in nome di quest'ultima, per la Francia, il marchio "GINT" ricade nel divieto di cui all'art. 85 Trattato CEE³⁶. In seguito al deposito di detto segno, infatti, la "Consten" aveva ottenuto, ai sensi del diritto francese, un'esclusiva territoriale assoluta su di esso, che le permetteva di controllare ed escludere le importazioni parallele e di restringere, quindi, la concorrenza. A differenza, però, di quanto sostenuto dalle ricorrenti, le quali ritenevano che tale effetto critico sul piano della concorrenza fosse dovuto non già all'accordo, ma alla registrazione del marchio in conformità al diritto francese, la Corte, nella motivazione della decisione in esame, evidenzia come la "Consten" abbia proceduto a tale deposito proprio in virtù dell'accordo sottoscritto con la "Grundig". Sulla base di tale considerazione, dunque, i giudici comunitari statuiscano che, a dispetto di quanto affermato dalle ricorrenti, tale accordo possa essere colpito dal divieto di cui all'art. 85 Trattato CEE, poiché è esso che serve a garantire l'esclusiva assoluta alla "Consten" ed è ad esso che, pertanto, sono riconducibili gli effetti restrittivi della concorrenza. La Corte, infine, per confutare la tesi di dette ricorrenti, precisa come gli articoli che queste ritenevano violati dalla decisione della

³⁴ CdG, 13 luglio 1966, c-56/64 e c-58/64, (*Établissements Consten e Grundig-Verkaufs-GmbH v. Commissione*), cit., 519.

³⁵ CdG, 13 luglio 1966, c-56/64 e c-58/64, (*Établissements Consten e Grundig-Verkaufs-GmbH v. Commissione*), cit., 520.

³⁶ CdG, 13 luglio 1966, c-56/64 e c-58/64, (*Établissements Consten e Grundig-Verkaufs-GmbH v. Commissione*), cit., 522 ss.

Commissione, in particolare gli articoli 36, 222 e 234 del Trattato CEE³⁷, non ostano a che il diritto comunitario incida sull'esercizio dei diritti nazionali di proprietà industriale. I giudici comunitari rilevano, infatti, come l'ingiunzione della Commissione a non valersi dei diritti di marchio nazionali al fine di ostacolare le importazioni parallele intracomunitarie non alteri l'esistenza e la proprietà di tali diritti, ma limiti soltanto l'esercizio di essi nella misura necessaria ad evitare che tramite quest'ultimo si ricada nel divieto di cui all'art. 85 Trattato CEE³⁸.

Con questa decisione, dunque, la Corte di Giustizia ha stabilito che la protezione territoriale assoluta, ancorché determinata dall'esercizio di un diritto di marchio riconosciuto dalla legge nazionale di uno Stato membro, può essere colpita ove tale esercizio sia la conseguenza di un accordo diretto a ripartire i mercati e avente per oggetto o per effetto quello di alterare la concorrenza all'interno dell'UE³⁹.

Un'altra pronuncia in cui la Corte di Giustizia ha tentato di ovviare al conflitto tra diritti di proprietà industriale e il principio di libera circolazione delle merci, cercando di rendere possibili le importazioni parallele intracomunitarie tramite l'applicazione delle norme *antitrust*, è quella attinente al caso "*Sirena*"⁴⁰.

Nella controversia in esame la società "*Sirena*", attrice nella causa principale, aveva agito in giudizio asserendo la violazione dei diritti di marchio "*Prep*" e "*Prep Good Morning*", di cui lei era divenuta titolare per l'Italia dopo che le erano stati ceduti per detto territorio da un'impresa americana, produttrice della *Prep*. La violazione di detti diritti sarebbe stata causata, a parere della società attrice, dall'importazione parallela in Italia di vasetti di crema cosmetica e medicamentosa, contraddistinti dai marchi citati, immessi originariamente in commercio in Germania da una licenziataria

³⁷ Le ricorrenti ritenevano, per la precisione, che la Commissione, dichiarando che l'accordo sul deposito in Francia del marchio "*GINT*" ricadesse nel divieto di cui all'art. 85 Trattato CEE e togliendo, di conseguenza, alla "*Costen*" la possibilità di valersi del diritto attribuitole dal diritto nazionale per opporsi alle importazioni parallele intracomunitarie, avesse violato detti articoli.

³⁸ Sul caso "*Grundig*" si vedano anche PETTITI P., *Il principio di esaurimento del marchio*, cit., 245 ss. e MANGINI V., *Il marchio fra concorrenza e monopolio*, in *Trattato di diritto commerciale diretto* da F. Galgano, vol. V, Padova, 1982, 48 ss.

³⁹ Cfr. MANGINI V., *Il marchio fra concorrenza e monopolio*, cit., 49.

⁴⁰ CdG, 18 febbraio 1971, c-40/70, (*Sirena s.r.l. v. Eda s.r.l. e altri*), in *Racc.*, 1971, 69 ss.

di detta società americana produttrice della *Prep*. Gli importatori paralleli, tuttavia, in loro difesa, contestavano la validità del contratto di cessione attraverso il quale la società “*Sirena*” era stata autorizzata a registrare i marchi oggetto della controversia in Italia: secondo i convenuti, infatti, tale accordo sarebbe stato inconciliabile con gli articoli 85 e 86 del Trattato CEE, poiché avrebbe consentito alla società “*Sirena*” di opporsi alle importazioni dagli altri Stati membri di prodotti sui quali il marchio “*Prep*” era stato legittimamente apposto all’origine.

La Corte di Giustizia era dunque stata chiamata a stabilire se, qualora la legislazione nazionale attribuisca al titolare di un diritto di marchio la facoltà di opporsi alle importazioni parallele intracomunitarie di prodotti contraddistinti dal suo marchio, l’applicazione delle norme comunitarie a tutela della concorrenza possa, talvolta, affievolire detto potere⁴¹. In altre parole, era stato chiesto alla Corte in quali casi l’esercizio del diritto di marchio potesse ricadere nei divieti di cui agli articoli 85 e 86⁴² del Trattato CEE.

Per quanto riguarda l’articolo 85 del Trattato CEE, i giudici comunitari, evidenziano, innanzitutto, come il diritto di marchio non possieda in sé le caratteristiche di contratto o di atto concordato, contemplate dalla norma in esame ai fini della sua stessa applicazione. Essi precisano, tuttavia, come l’esercizio di tale diritto possa ricadere nel divieto previsto da detto articolo ove risulti essere l’oggetto, il mezzo o la conseguenza di un’intesa. La Corte specifica, dunque, come, qualora detto esercizio avvenga, come nel caso di specie, in seguito a cessioni del diritto di marchio ad imprenditori in uno o più Stati membri, si debba accertare di volta in volta se esso dia luogo a situazioni vietate dall’art. 85 del Trattato CEE⁴³. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, secondo i giudici, nell’ipotesi in cui la contemporanea cessione ad imprese diverse di diritti di marchio nazionali per lo stesso prodotto abbia l’effetto di ristabilire delle frontiere stagne tra gli Stati membri: in tale caso, infatti, l’esercizio del diritto di

⁴¹ Punto 3 della motivazione.

⁴² Oggi articolo 102 TFUE.

⁴³ Punto 9 della motivazione.

marchio sarebbe idoneo a pregiudicare il commercio intracomunitario e, quindi, ad alterare la concorrenza nel mercato dell'UE⁴⁴.

La Corte conclude, dunque, statuendo che l'art. 85 del Trattato CEE trova applicazione qualora il diritto di marchio sia esercitato per impedire le importazioni di prodotti originari di vari Stati membri e recanti lo stesso marchio, ottenuto dai vari titolari mediante accordi tra loro o con terzi⁴⁵. I giudici precisano, inoltre, che se, come nel caso di specie, l'accordo è stato concluso prima dell'entrata in vigore del trattato, ai fini dell'applicazione della norma in esame è sufficiente che esso continui a produrre effetti posteriormente a tale data⁴⁶.

Come rilevato in dottrina⁴⁷, con la pronuncia in esame la Corte di Giustizia ha superato l'impostazione precedentemente adottata nella decisione "*Grundig*"⁴⁸. Nel caso "*Sirena*", infatti, i giudici comunitari, in considerazione del fatto che i contratti di cessione di marchio erano stati stipulati in epoca lontana e in tempi diversi e non erano quindi preordinati a conseguire una protezione territoriale assoluta, sono giunti sostanzialmente ad affermare l'incompatibilità con il Trattato di siffatta protezione, anche ove essa sia l'effetto del solo esercizio di un diritto di marchio. In quest'ottica, dunque, non è più necessario che l'accordo tra imprese, il quale, comunque, rimane il

⁴⁴ Punto 10 della motivazione.

⁴⁵ Punto 11 della motivazione. Sembra interessante sottolineare, tra l'altro, che le statuizioni contenute nella decisione "*Sirena*", riguardanti l'istituto della cessione del marchio, costituiscono l'antecedente logico della teoria dell'origine comune, che verrà successivamente sviluppata e poi abbandonata dalla Corte di Giustizia sulla base dell'attuale art. 36 TFUE. In particolare, in virtù di detta teoria, il titolare di un segno in uno Stato membro non si sarebbe potuto opporre all'importazione, in tale territorio, di prodotti contraddistinti dal medesimo marchio, ma commercializzati in un altro Paese membro da un'impresa, indipendente dalla sua, ivi titolare di detto segno, qualora quest'ultimo fosse appartenuto inizialmente ad un'unica impresa ed i due marchi analoghi, derivanti dal suo successivo frazionamento, avessero avuto, pertanto, un'origine comune. In presenza di tali circostanze, infatti, l'opposizione del titolare avrebbe costituito una restrizione dissimulata al commercio tra Stati. Per maggiori approfondimenti sul punto si rinvia al paragrafo 2.2, capitolo IV, del presente lavoro; qui basti rilevare che, evidentemente, l'applicazione di detta teoria avrebbe pregiudicato la funzione distintiva del marchio.

⁴⁶ Punto 12 della motivazione.

⁴⁷ Cfr. MANGINI V., *Il marchio fra concorrenza e monopolio*, cit., 49.

⁴⁸ CdG, 13 luglio 1966, c-56/64 e c-58/64, (*Établissements Consten e Grundig-Verkaufs-GmbH v. Commissione*), cit., 458 ss.

presupposto per poter applicare l'art. 85 del Trattato CEE⁴⁹, sia volto a realizzare detta protezione territoriale assoluta, ma è sufficiente che sia l'esercizio del diritto di marchio, ottenuto grazie a tale intesa, a dare luogo a situazioni vietate dall'articolo in esame.

Con riferimento all'art.86 del Trattato CEE, invece, la Corte di Giustizia precisa come, affinché l'esercizio del diritto di marchio possa ricadere nel divieto previsto da detta norma, siano indispensabili l'esistenza di una posizione dominante e lo sfruttamento abusivo di essa⁵⁰. A tale proposito la Corte specifica come il titolare di un diritto di marchio non fruisca di una posizione dominante per il solo fatto di essere in grado di vietare a terzi lo smercio, nel territorio di uno Stato membro, di prodotti recanti lo stesso marchio. I giudici comunitari evidenziano, infatti, come tale posizione venga integrata, ai sensi della norma in esame, solo nel caso in cui essa si estenda su una parte sostanziale del mercato comune e quando il titolare sia in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva in una parte rilevante del mercato comune⁵¹.

Per quanto riguarda, poi, il requisito dello sfruttamento abusivo di una posizione dominante, la Corte sottolinea come il maggior prezzo del prodotto non sia generalmente sufficiente come prova dell'abuso, ma come esso possa diventarlo, in considerazione della sua rilevanza, qualora non appaia obiettivamente giustificato⁵².

Occorre tuttavia rilevare che, attraverso l'applicazione delle norme a tutela della concorrenza, non si otterrebbe una legittimazione generalizzata delle importazioni parallele intracomunitarie. Per impedire al titolare di opporsi a dette importazioni in virtù di tali norme, infatti, occorrerebbe dimostrare, come evidenziato, o che egli abbia concluso un'intesa o che lo stesso, tramite l'esercizio del suo diritto di marchio, abbia commesso un abuso di posizione dominante. In tutti i casi in cui, quindi, l'esercizio del

⁴⁹ Come già accennato, la decisione in esame prevede espressamente che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 85 Trattato CEE, è necessario che l'esercizio del diritto di marchio sia l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa.

⁵⁰ Punto 15 della motivazione.

⁵¹ Punto 16 della motivazione. Sui metodi attualmente utilizzati per individuare la dominanza si rinvia alla nota 357 del presente lavoro.

⁵² Punto 17 della motivazione. Sulla decisione "Sirena" si vedano anche PETTITI P., *Il principio di esaurimento del marchio*, cit., 248 ss. e MANGINI V., *Il marchio fra concorrenza e monopolio*, cit., 49 ss.

diritto di privativa non sia riconducibile ad un accordo, cosa che accade, ad esempio, allorché il titolare utilizzi direttamente il marchio nei vari Stati membri, oppure, ancora, nelle ipotesi in cui non vengano integrati i requisiti previsti per integrare la fattispecie dell'abuso di posizione dominante, le importazioni parallele intracomunitarie dovranno essere considerate illegittime.

Resasi conto di ciò, dunque, in un secondo momento, la Corte di Giustizia, per cercare di risolvere in maniera più efficace il problema del conflitto tra diritti di proprietà industriale e il principio di libera circolazione delle merci si è valsa dell'attuale articolo 36 TFUE⁵³.

Tale norma, infatti, prevede che i divieti o le restrizioni alle importazioni, esportazioni o al transito dei prodotti, proibiti dagli articoli 34 e 35 TFUE, siano ammessi ove giustificati, tra l'altro, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale⁵⁴, ma aggiunge, al secondo comma, che, perché ciò avvenga, detti divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.

Per definire, dunque, in quali casi il titolare di un marchio sia legittimato ad opporsi, ai sensi di detto articolo, alle importazioni parallele intracomunitarie, la Corte opera una distinzione tra esistenza ed esercizio dei diritti di proprietà industriale e

⁵³ Sull'argomento si vedano MANFRINI R., *L'esaurimento del marchio nella giurisprudenza comunitaria*, cit., 169 ss.; HAYS T., *The free movement (or not) of trademark protected goods in Europe*, in *Trademark law and theory: a handbook of contemporary research* edited by B. Dinwoodie, Mark D. Janis, Cheltenham, 2008, 204 ss.; HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, Londra, 2004, 15 ss. e HARRIS B., *The Application of Article 36 to Intellectual Property*, in *Eur. law rev.*, 1976, 516 ss.

⁵⁴ Come rilevato in dottrina, cfr. HARRIS B., *The Application of Article 36 to Intellectual Property*, cit., 515 ss., sembrerebbe che l'art. 36 TFUE, menzionando solo i diritti di proprietà industriale e commerciale, faccia riferimento ad un concetto più ristretto di quello di proprietà intellettuale. È pacifico, infatti, che nell'ambito della proprietà intellettuale rientrino sia la proprietà industriale, riguardante, ad esempio, i marchi ed i brevetti, che la proprietà artistica, attinente ai diritti d'autore e connessi: la norma in esame, tuttavia, sembrerebbe escludere quest'ultima dal suo campo d'applicazione. In realtà, come notato dallo stesso Autore, l'articolo in esame è da ritenersi applicabile anche al diritto d'autore e ai diritti ad esso connessi. A conferma di ciò, basti notare che una delle prime pronunce della Corte di Giustizia riguardante l'applicazione dell'art. 36 TFUE in tema di importazioni parallele intracomunitarie ha ad oggetto proprio i diritti connessi a quello d'autore e si tratta, per la precisione, del caso "*Deutsche Grammophon*", CdG, 8 giugno 1971, c-78/70, (*Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v. Metro-SB-Grossmarkte GmbH*), in *Racc.*, 1971, 481 ss.

commerciale⁵⁵. Essa, a tale proposito, afferma che, mentre detto articolo non influisce sull'esistenza dei diritti in esame, talvolta, tuttavia, l'esercizio di essi può costituire una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri ed essere quindi illegittimo ai sensi dell'art. 36.2 TFUE. La Corte continua, quindi, stabilendo che le limitazioni alla libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, derivanti dall'esercizio di un diritto di proprietà industriale e commerciale, sono ammesse, ai sensi dell'art. 36.1 TFUE, solo ove appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale. I giudici comunitari precisano, poi, come, in materia di marchi, detto oggetto specifico debba essere individuato nel fatto che venga garantito al titolare il diritto esclusivo di servirsi del segno per la prima immissione in commercio del prodotto sul mercato, tutelandolo, così, contro eventuali concorrenti che intendano sfruttare la posizione dell'impresa e la reputazione del marchio, mediante l'utilizzazione abusiva di esso⁵⁶.

⁵⁵ Come si ricorderà, la prima sentenza in cui la Corte di Giustizia ha parlato di distinzione tra esistenza ed esercizio del diritto è quella riguardante il caso "*Grundig*", CdG, 13 luglio 1966, c-56/64 e c-58/64, (*Établissements Consten e Grundig-Verkaufs-GmbH v. Commissione*), cit., 458 ss.; anche se, in tale controversia, il ragionamento era incentrato sull'allora art. 85 Trattato CEE.

⁵⁶ Il criterio della distinzione tra esistenza ed esercizio del diritto e la nozione di oggetto specifico sono stati enunciati per la prima volta dalla Corte di Giustizia, con riferimento all'allora art. 36 del Trattato CEE, nel caso "*Deutsche Grammophon*", CdG, 8 giugno 1971, c-78/70, (*Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH v. Metro-SB-Grossmärkte GmbH*), cit., 481 ss., relativo ai diritti connessi a quello d'autore. In materia di marchi, invece, sempre con riferimento a detta norma, essi sono stati inizialmente formulati dalla Corte nel caso "*Hag I*", CdG, 3 luglio 1974, c-192/73, in *Riv. dir. ind.*, 1975, II, 3 ss., con note di CORSI F. e MONTELLA G., si vedano, in particolare, i punti 8 e 9, e sono poi stati ripresi e approfonditi nel caso "*Centrafarm c. Winthrop*", CdG, 31 ottobre 1974, c-16/74, (*Centrafarm B.V., Adriaan De Peijper v. Winthrop B.V.*), in *Riv. dir. ind.*, 1975, II, 355 ss., con nota di RICOLFI M., si vedano, in particolare, i punti 6, 7 e 8. Occorre inoltre evidenziare che, come si vedrà, in successive pronunce la Corte di Giustizia ha precisato come per definire quali diritti possano essere ricondotti alla nozione di oggetto specifico e legittimare, quindi, ai sensi dell'art. 36.1 TFUE, l'opposizione del titolare del marchio alle importazioni parallele intracomunitarie, è necessario considerare la funzione essenziale del marchio, quella, cioè, di indicazione d'origine, consistente nel garantire al consumatore la provenienza del prodotto marcato. Cfr., ad esempio, la pronuncia "*Hoffman-La Roche*", CdG, 25 maggio 1978, c-102/77, (*Hoffman-La Roche & Co. AG e altri v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*), in *Racc.*, 1979, 1140 ss., punto 7; la sentenza "*American Home Products*", CdG, 10 ottobre 1978, c-3/78, (*Centrafarm B.V. v. American Home Products Corporation*), in *IIC*, 1979, 231 ss., punti 12 e 13 e la decisione "*Hag II*", CdG, 17 ottobre 1990, c-10/89, (*SA CNL-SUCAL NV v. HAG GF AG*), in *Foro it.*, 1991, IV, 121 ss., punto 14.

Sulla base dei concetti appena enunciati la Corte giunge infine ad affermare, nel caso “*Centrafarm c. Winthrop*”⁵⁷, il principio dell’esaurimento comunitario del marchio, in virtù del quale il diritto di marchio su un determinato bene viene meno dopo che detto prodotto sia stato venduto ad opera del titolare o con il suo consenso all’interno del territorio dell’UE⁵⁸. I giudici comunitari osservano, infatti, che, se in presenza di tali circostanze fosse consentito al titolare di far valere il suo diritto per opporsi all’introduzione in uno Stato membro di beni commercializzati da lui o con il suo consenso in un altro Paese dell’UE, egli avrebbe la possibilità di isolare i mercati nazionali e di restringere il commercio intracomunitario, senza che ciò sia necessario per tutelare l’oggetto specifico del diritto di marchio⁵⁹.

È dunque evidente come, tramite l’elaborazione di tale principio, la Corte di Giustizia abbia attribuito una legittimazione generale alle importazioni parallele intracomunitarie, trovando, in tal modo, una soluzione al contrasto tra i diritti di proprietà industriale e il principio di libera circolazione delle merci e impedendo, quindi, al titolare dei diritti di proprietà industriale di servirsi di essi allo scopo di ostacolare il commercio tra i Paesi dell’UE⁶⁰. Oggi, pertanto, grazie all’adozione di detto principio, non è più necessario valersi degli articoli 101 e 102 TFUE per liberalizzare le importazioni di prodotti originali da uno Stato membro all’altro⁶¹.

⁵⁷ CdG, 31 ottobre 1974, c-16/74, (*Centrafarm B.V., Adriaan De Peijper v. Winthrop B.V.*), cit., 355 ss.

⁵⁸ Per maggiori approfondimenti sul principio dell’esaurimento comunitario del marchio, sulla decisione “*Centrafarm c. Winthrop*” e sulle fonti normative che disciplinano detto principio si rinvia al capitolo III del presente lavoro.

⁵⁹ Punto 11 decisione “*Centrafarm c. Winthrop*”.

⁶⁰ Come si vedrà, tuttavia, in presenza di determinate circostanze il principio dell’esaurimento comunitario del marchio non opera. Nelle ipotesi in cui, infatti, in seguito alla prima immissione in commercio del prodotto nell’UE, ad opera del titolare o con il suo consenso, l’importatore parallelo utilizzi il marchio, con riferimento a quel determinato bene, in un modo lesivo della funzione distintiva del segno o della reputazione di esso, il titolare potrà impedire le importazioni parallele intracomunitarie: in tali casi, la sua opposizione è giustificata dalla volontà di tutelare l’oggetto specifico del diritto e rientra, quindi, nelle deroghe al principio di libera circolazione delle merci ammesse dall’art. 36.1 TFUE. Sull’argomento si rinvia al capitolo V del presente lavoro.

⁶¹ Come si vedrà, tali norme, attualmente, potrebbero tuttalpiù essere utilizzate per rendere talvolta legittime le importazioni parallele extracomunitarie. Per ulteriori considerazioni in proposito si rinvia al paragrafo 4.2, capitolo III, del presente lavoro.

4. Il principio dell'esaurimento del marchio come incentivo alla concorrenza

Dalle considerazioni appena svolte emerge chiaramente come il principio dell'esaurimento, rendendo legittime le importazioni parallele, comporti un incremento della concorrenza generale e, soprattutto, di quella *intra-brand*.

È evidente, infatti, come i diritti di proprietà industriale, nella misura in cui conferiscono al loro titolare una posizione di esclusiva, sono suscettibili di creare tensioni con l'obiettivo perseguito dalle regole di concorrenza⁶².

Grazie all'applicazione del principio dell'esaurimento, tuttavia, il prodotto contraddistinto da un certo marchio, non potrà essere venduto in un determinato territorio solo dal titolare o dai suoi distributori autorizzati, ma detti soggetti dovranno subire la concorrenza dei c.d. importatori paralleli, i quali, al fine di trarre profitto dalle differenze di prezzo esistenti tra i beni originali, commercializzati nelle varie zone o nei vari Paesi dal titolare del segno o con il suo consenso, sono soliti acquistarli dove detti prodotti sono venduti ad un prezzo inferiore per poi rivenderli dove il loro prezzo è invece più alto, in concorrenza, appunto, con il titolare del diritto di privativa stesso o con i distributori da lui autorizzati⁶³.

È indubbio, inoltre, come la legittimazione di tale fenomeno implichi un potenziale ridimensionamento delle politiche di "*price discrimination*" su prodotti identici e contraddistinti dal medesimo segno che i titolari dei marchi potrebbero attuare, e generalmente attuano, nei vari Stati, in assenza del principio dell'esaurimento. I titolari dei marchi, in altre parole, temendo la concorrenza *intra-brand* degli importatori paralleli, generata dall'applicazione del principio dell'esaurimento, sarebbero più restii a praticare prezzi diversi per il medesimo bene in

⁶² Cfr. GRANIERI M., *I diritti di proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, vol. LXIV, Padova, 2012, 764 ss. L'Autore sottolinea, comunque, come i diritti di proprietà industriale non siano necessariamente e fondamentalmente in contrapposizione con un regime di libera concorrenza, ma come quest'ultimo non tolleri solo gli abusi di detti diritti.

⁶³ Per una breve analisi del fenomeno delle importazioni parallele e dei meccanismi che le generano si rinvia al paragrafo 4.1, capitolo III, del presente lavoro.

base al territorio di destinazione e ciò, ovviamente, si tradurrebbe in un vantaggio per i consumatori.

È importante evidenziare, infine, come gli effetti benefici derivanti da detto incremento della concorrenza si ripercuoterebbero anche sul mercato dei beni sostituti.

CAPITOLO II

L'ESAURIMENTO INTERNAZIONALE

SOMMARIO: 1. Inquadramento del problema. -2. La posizione originaria degli Stati membri sul punto. In particolare la posizione della Gran Bretagna: il caso “*Reylon*”. -3. L’orientamento del legislatore europeo. -3.1. L’approdo all’art. 7.1 dir. 89/104 dopo vari ripensamenti. -3.2. L’esaurimento solo comunitario: le ragioni della scelta con particolare riferimento alle importazioni grigie. -3.3. I lavori preparatori della dir. 89/104 e del reg. 40/94. -4. L’art.7.1 dir. 89/104: l’addio all’esaurimento internazionale (o forse no?). -4.1. I termini della questione. -4.2. L’interpretazione della Corte EFTA. -4.3. L’interpretazione della Corte di Giustizia. -5. La giurisprudenza italiana sul punto. -6. Il dibattito dottrinale. -7. Le conseguenze economiche dell’esaurimento internazionale: lo studio NERA. -8. La normativa internazionale. -9. La posizione di alcuni Stati estranei al SEE sul tema dell’esaurimento. -9.1. La posizione della Svizzera. -9.2. La posizione del Giappone. -9.3. La posizione degli Stati Uniti.

1. *Inquadramento del problema*

Una delle questioni più spinose con riferimento al principio di esaurimento del marchio è quella riguardante la sua efficacia territoriale.

Per quanto concerne l’area in cui tale principio può dispiegare i suoi effetti occorre, infatti, distinguere tra esaurimento interno, comunitario ed internazionale.

L’adozione di un regime di esaurimento interno comporta che il diritto di marchio si esaurisca in seguito all’immissione in commercio del bene, ad opera del titolare o con il suo consenso, all’interno del territorio statale di riferimento. L’esaurimento comunitario, invece, implica che il diritto di marchio si esaurisca dopo che il prodotto contraddistinto dal marchio sia stato venduto ad opera del titolare o con il suo consenso all’interno del territorio dell’UE. L’esaurimento internazionale, infine, se accolto, fa sì che il diritto di marchio si esaurisca con la commercializzazione del

bene, ad opera del titolare del marchio o con il suo consenso, indipendentemente dal luogo in cui tale messa in commercio è avvenuta⁶⁴.

Affinché operi l'esaurimento internazionale è inoltre indispensabile che il titolare vanti un diritto di privativa sul segno sia nel Paese europeo che adotta tale regime ed in cui il prodotto viene importato, sia nello Stato extraeuropeo in cui il bene contraddistinto dal segno viene immesso in commercio per la prima volta⁶⁵. Se, cioè, uno Stato membro X adotta il principio di esaurimento internazionale ed un bene contraddistinto da un marchio validamente registrato in tale nazione viene ivi importato, dopo essere stato commercializzato per la prima volta in uno Stato Y extraUE, perché operi l'esaurimento è necessario che il titolare vanti un diritto di privativa sul segno anche nello Stato Y.

È poi interessante sottolineare che per i diversi diritti di proprietà intellettuale ciascuno Stato può adottare un diverso regime di esaurimento, preferendo quello che meglio si sposa con le funzioni di quello specifico diritto⁶⁶.

Per quanto riguarda i marchi, sebbene sia pacifico che nel territorio europeo viga il principio dell'esaurimento comunitario, resta ancora da chiarire se il diritto di

⁶⁴ Per una rapida distinzione tra esaurimento interno, comunitario o regionale ed internazionale si vedano RICOLFI M., *Segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., 148 ss.; ABBOT F. M., COTTIER T., GURRY F., *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, Austin, Boston, Chicago, New York, The Netherlands, 2007, 59; BONADIO E., *Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalized International Exhaustion be the Next Step?*, in *EIPR*, 2011, 154.

⁶⁵ PIRES DE CARVALHO N., *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, The Netherlands, 2006, 156 e 159, secondo il quale una soluzione di segno opposto causerebbe un annullamento del diritto di marchio o di brevetto, poiché il titolare finirebbe per non avere diritti né nel Paese di esportazione, dove non possiede alcun diritto di proprietà intellettuale, né in quello di importazione, dove il diritto di marchio o brevetto non sarebbe opponibile nei confronti delle importazioni non autorizzate. In senso conforme si veda BONADIO E., *Parallel Imports in a Global Market*, cit., 154.

⁶⁶ Si veda a questo proposito CORNISH W. R., *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, in *EIPR*, 1998, 172. Secondo l'Autore, sarebbe coerente con la principale funzione dei marchi, quella, cioè, di indicare l'origine dei prodotti, l'adozione di un regime di esaurimento internazionale. Non sarebbe invece auspicabile l'applicazione di un tale regime nell'ambito dei brevetti, poiché la concessione della privativa in questi casi è proprio volta ad incentivare e tutelare il capitale umano e monetario investito per la realizzazione di opere dell'ingegno aventi un'utilità sociale. Per un esempio riguardante l'applicazione di regimi di esaurimento diversi per i vari diritti di proprietà intellettuale tratto dal mondo reale si veda poi ABBOT F. M., COTTIER T., GURRY F., *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, cit., 278. Gli Autori fanno riferimento, ad esempio, all'ordinamento svizzero, in cui si applica un regime di esaurimento internazionale per marchi e diritto d'autore ed un regime di esaurimento solo interno per i brevetti.

marchio, nell'ambito degli Stati membri, possa esaurirsi anche quando la prima messa in commercio del bene sia avvenuta in uno Stato extraeuropeo.

Dalla risposta a tale quesito derivano importanti conseguenze sia giuridiche che economiche: qualora, infatti, a livello europeo si optasse per un regime di esaurimento internazionale, i titolari dei marchi non potrebbero opporsi alle importazioni parallele di prodotti da loro stessi destinati a Paesi terzi facendo valere la violazione della loro privativa⁶⁷. Se, quindi, un importatore parallelo, dopo aver acquistato un prodotto in uno Stato extraeuropeo, ivi immesso in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso, lo rivendesse in uno Stato membro, non lederebbe il diritto di privativa del titolare e di conseguenza questi non potrebbe agire in contraffazione contro di lui.

Dalle considerazioni appena svolte emerge chiaramente che l'esaurimento internazionale comporterebbe un incremento della concorrenza⁶⁸ ed un ridimensionamento delle politiche di "price discrimination" su prodotti identici e contraddistinti dal medesimo segno che i titolari dei marchi potrebbero attuare, ed attuano, nei vari Stati in sua assenza.

Un regime d'esaurimento che si estenda oltre il territorio europeo costituirebbe, inoltre, un incentivo per lo sviluppo del commercio internazionale: promuoverebbe, infatti, l'affermazione di un principio di libera circolazione dei prodotti originali a livello mondiale e ridurrebbe il rischio di una compartimentazione dei mercati, evitando, così, la creazione di una rigida suddivisione tra mercato europeo e mercato extraeuropeo.

D'altro canto, però, c'è anche chi teme che in un mercato sempre più globalizzato gli Stati membri possano trovarsi in una situazione di svantaggio⁶⁹ e che l'opportunità data ai commercianti di mantenere prezzi diversi nei vari Stati, e quindi più elevati in

⁶⁷ BONADIO E., *Parallel Imports in a Global Market*, cit., 154.

⁶⁸ ABBOT F. M., COTTIER T., GURRY F., *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, cit., 59; BONADIO E., *Parallel Imports in a Global Market*, cit., 154.

⁶⁹ TAVASSI M., *Orientamenti giurisprudenziali in ambito comunitario e nazionale in tema di esaurimento dei diritti di proprietà industriale*, in *Contr. e impr.-Europa*, 2000, 815.

alcuni, darebbe loro la possibilità di fornire servizi di assistenza migliori a vantaggio dei consumatori⁷⁰.

È dunque auspicabile che l'UE adotti un regime d'esaurimento del marchio che dispieghi la sua efficacia su scala internazionale?

2. *La posizione originaria degli Stati membri sul punto. In particolare la posizione della Gran Bretagna: il caso "Revlon"*

Prima dell'entrata in vigore della direttiva 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa, i Paesi dell'Unione, in mancanza di una normativa europea che imponesse loro la posizione da assumere in merito alla questione dell'efficacia territoriale del principio dell'esaurimento del marchio, avevano adottato politiche differenti sul tema⁷¹.

Il principio dell'esaurimento internazionale era, per esempio, affermato in Olanda⁷² ed in Germania⁷³.

Anche la Gran Bretagna è sempre stata favorevole all'adozione di un regime di esaurimento internazionale. Già nel *Sale of Goods Act* del 1893 era stato codificato il principio per cui i diritti di proprietà intellettuale si sarebbero esauriti a seguito della prima immissione in commercio, a meno che, all'atto di vendita, non fosse stato fatto presente all'acquirente che alcuni diritti avrebbero continuato ad essere riservati al

⁷⁰ ABBOT F. M., COTTIER T., GURRY F., *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, cit., 60.

⁷¹ Per una rapida rassegna delle posizioni di alcuni Stati dell'UE si vedano MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2000, 173 (in nota) e HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 267.

⁷² A questo proposito si veda JEHORAM H. C., *Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights*, in *IIC*, 1999, 499. L'Autore, in particolare, fa riferimento ad una sentenza della Suprema Corte Olandese del 14 Dicembre 1956, il caso "*Grundig P*", in cui la corte ritiene che la violazione del diritto di privativa del titolare del marchio non possa essere integrata dall'importazione di prodotti messi originariamente in commercio dal titolare.

⁷³ Cfr. ALEXANDER W., *Exhaustion of Trade Mark Rights in the European Economic Area*, in *Eur. law rev.*, 1999, 58; HOLY A., *Trade Marks and Parallel Importation – Recent Developments in European Law*, in *IIC*, 1999, 520; MANFRINI R., *L'esaurimento del marchio nella giurisprudenza comunitaria*, cit., 183.

venditore e che, pertanto, il compratore avrebbe dovuto rispettare delle restrizioni riguardanti il futuro uso e l'eventuale futura rivendita del bene⁷⁴. Tuttavia, ciò che meglio testimonia l'orientamento della Gran Bretagna con riferimento al tema dell'esaurimento del diritto di marchio è una pronuncia della Corte d'Appello inglese del 1979: la sentenza *Revlon*⁷⁵. Con questa decisione la Corte ha rigettato l'istanza di un'impresa multinazionale che aveva agito in giudizio asserendo la violazione del suo diritto di marchio, validamente registrato in Gran Bretagna, causata dall'importazione in tale Stato, ad opera di terzi, di prodotti che un'impresa del medesimo gruppo aveva commercializzato negli USA⁷⁶. Secondo la Corte⁷⁷, il diritto di marchio dell'attrice non sarebbe stato leso nel caso di specie: i terzi importatori, infatti, non avrebbero tratto in inganno i potenziali acquirenti rilasciando false dichiarazioni in merito all'origine, alla classe merceologica ed alla qualità dei prodotti⁷⁸. Da tale assunto deriva che, qualora dei prodotti, venduti da una consociata all'estero, vengano importati da terzi nello Stato in cui opera un'altra impresa del gruppo, senza alterazioni e senza che si menta sulla loro origine, classe merceologica e qualità, non sarebbe riscontrabile alcuna violazione del diritto di privativa sul segno.

⁷⁴ WHITE A. W., *Sunglasses: A Benefit to Health?*, in *EIPR*, 1999, 177.

⁷⁵ Corte d'Appello inglese, 22 novembre 1979, FSR 85, (*Revlon Inc. and others v. Cripps & Lee Ltd and others*), brevemente commentata da ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, vol. 2, The Hague, London, Boston, 1999, 1342 ss. e da ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, cit., 60 ss.

⁷⁶ Nel caso di specie degli *shampoo* antiforfora erano stati venduti negli USA da una consociata del titolare del marchio, la *Revlon Inc.* Qui sono stati acquistati da terzi ed importati dagli stessi in Gran Bretagna, dove venivano venduti a prezzi inferiori rispetto a quelli usualmente praticati dal titolare del segno i prodotti del marchio *Revlon*. Per approfondire ulteriormente i fatti oggetto della causa si veda ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, cit., 1343 ss., oppure ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, cit., 61 ss.

⁷⁷ Si veda in particolare l'opinione del giudice *Templeman* riportata in ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, cit., 1343 ss. ed in ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, cit., 61 ss.

⁷⁸ Per usare le parole del giudice *Templeman* non c'è violazione del diritto di marchio poiché "*the products sold by the defendants are what the defendants say they are*", in ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, cit., 1347.

Le imprese titolari del marchio in Gran Bretagna prospettavano, inoltre, un possibile calo delle loro vendite ed un danno alla reputazione del marchio, causati, appunto, dalla commercializzazione, ad opera degli importatori paralleli, di prodotti simili e contraddistinti dallo stesso marchio a prezzi inferiori rispetto a quelli da loro praticati in tale Stato. Esse, inoltre, sostenevano che i prodotti importati dall'estero, nel caso di specie dagli USA, violassero il loro diritto di privativa in Gran Bretagna poiché non originavano dalle imprese titolari del marchio in tale Stato, ma da imprese differenti, anche se appartenenti allo stesso gruppo⁷⁹.

La Corte, ed in particolare il giudice *Templeman*, in risposta a tali affermazioni, evidenzia che la funzione del marchio è quella di indicare l'origine del prodotto ed in caso di beni provenienti dal titolare del segno o da imprese dello stesso gruppo tale origine è la medesima. Sarebbe dunque paradossale, a parere dei giudici, che ciascuna delle imprese appartenenti al medesimo gruppo potesse agire in contraffazione per l'importazione nel suo territorio, ad opera di terzi, di prodotti venduti in altri Stati dalle consociate con il marchio del gruppo, essendo l'origine la stessa.

Da queste considerazioni discende che il diritto di privativa conferisce al titolare del marchio il potere di opporsi alle sole importazioni di prodotti contraddistinti dal suo segno che, però, non originano da lui o da un'impresa del suo gruppo. A parere dei giudici, infatti, una soluzione di segno opposto sarebbe lesiva degli interessi dell'acquirente importatore e limitativa dei suoi diritti sul bene in quanto lo esporrebbe a possibili azioni legali per il solo fatto di aver acquistato un prodotto marcato e messo in commercio da un'impresa ed averlo rivenduto in uno Stato in cui tale marchio è registrato da un'altra impresa appartenente allo stesso gruppo; circostanze, peraltro, queste, di solito ignorate dall'acquirente⁸⁰.

Appare dunque evidente che la Corte inglese, in tale caso, si sia schierata a favore dell'esaurimento internazionale.

⁷⁹ ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, cit., 1347-1348.

⁸⁰ ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, cit., 1350 ss.

La posizione della Spagna sul punto era, invece, nettamente diversa: la legge marchi spagnola del 1988 prevedeva, infatti, il solo esaurimento interno⁸¹.

Gli Stati membri, dunque, in assenza di una normativa sovranazionale che indicasse loro la via da seguire, avevano legittimamente assunto posizioni divergenti sul tema dell'efficacia territoriale da attribuire al principio dell'esaurimento, ma questa diversità di vedute non avrebbe potuto causare problemi all'interno del territorio europeo, con riferimento, soprattutto, al principio di libera circolazione delle merci? Si pensi, per esempio, al caso di prodotti commercializzati per la prima volta dal titolare del marchio o con il suo consenso in un mercato extraeuropeo ed in seguito importati da terzi, senza il consenso del titolare, in uno Stato membro che accolga il principio dell'esaurimento internazionale: tali beni potrebbero, a questo punto, circolare liberamente all'interno dell'UE e quindi essere importati anche in altri Stati membri contrari all'esaurimento internazionale⁸²?

Se si optasse per una risposta positiva, si eviterebbe di dividere rigidamente il mercato europeo da quello extraeuropeo, ma si frustrerebbe l'intenzione dei legislatori nazionali contrari all'esaurimento internazionale e la stessa volontà del titolare del marchio, contrario all'importazione nell'UE. Se, invece, si preferisse una risposta negativa, si frazionerebbe il mercato europeo e quindi verrebbe a crearsi un contrasto con il principio di libera circolazione delle merci⁸³.

Era, dunque, auspicabile un intervento del legislatore europeo che indirizzasse gli Stati membri verso una soluzione uniforme in relazione alla tematica dell'esaurimento.

⁸¹ ALEXANDER W., *Exhaustion of Trade Mark Rights in the European Economic Area*, cit., 59.

⁸² Tale problema viene affrontato da SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 204 ss. Sarti peraltro evidenzia che un problema di libera circolazione all'interno dell'UE potrebbe porsi anche per i prodotti commercializzati per la prima volta dal titolare del marchio o con il suo consenso in un mercato extraeuropeo ed in seguito importati da terzi, senza il consenso del titolare, in uno Stato membro in cui il titolare non vanta un diritto di privativa.

⁸³ SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 205, il quale propende per la risposta negativa al quesito, poiché ritiene che sia necessario far prevalere su tutto la volontà del titolare del marchio di non destinare al mercato europeo prodotti destinati al mercato extracomunitario.

3. *L'orientamento del legislatore europeo*

3.1. *L'approdo all'art. 7.1 dir. 89/104 dopo vari ripensamenti*

Per poter fare riferimento ad una normativa europea che si occupi del tema dell'esaurimento del marchio bisogna attendere il 1988, anno in cui entra in vigore la direttiva 89/104 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa. Tale direttiva prevede all'art. 7.1 che il titolare del marchio non possa opporsi all'uso del suo segno da parte di terzi per prodotti immessi in commercio **“nella Comunità”**⁸⁴ da lui o con il suo consenso. Una disposizione del tutto analoga è peraltro prevista dall'art. 13.1 del regolamento 40/94 del 1993 sul marchio comunitario, ora codificato nel regolamento 207/2009.

Appare dunque chiaro che il legislatore europeo si sia schierato a favore dell'esaurimento solo comunitario del marchio; non si può certo dire, però, che il percorso intrapreso, conclusosi con l'adozione delle due norme citate, sia stato immune da cambiamenti di rotta.

Il primo Progetto di direttiva, risalente al luglio del 1979⁸⁵, prevedeva all'art. 5 il principio dell'esaurimento internazionale⁸⁶. Tale norma, infatti, sanciva l'impossibilità del titolare del marchio di opporsi all'uso del suo segno da parte di terzi per prodotti immessi sul mercato da lui o con il suo consenso, senza specificare che la prima commercializzazione sarebbe dovuta avvenire all'interno della Comunità. Il secondo paragrafo dell'articolo in esame stabiliva, inoltre, che il titolare del segno si sarebbe potuto opporre all'importazione nel territorio comunitario di prodotti contraddistinti dal

⁸⁴ La locuzione “nella Comunità” è stata sostituita dall'espressione “sul territorio di una parte contraente”, come previsto nell'allegato XVII, punto 4, lettera. C dell'Accordo SEE, firmato il 2 maggio del 1992 ed entrato in vigore nel 1994. Una modifica analoga è stata apportata all'art. 13 reg. 40/94.

⁸⁵ Il Progetto di direttiva del 1979 è pubblicato in *Riv. dir. ind.*, 1981, I, 84 ss., seguito da un breve commento di Guglielmetti: GUGLIELMETTI G., *Il Progetto di direttiva CEE relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sui marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, I, 88 ss.

⁸⁶ Una disposizione analoga era stata prevista anche all'art. 14 del Progetto di regolamento sul marchio comunitario. Cfr. GUGLIELMETTI G., *Il Progetto di direttiva CEE relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sui marchi*, cit., 93.

suo segno e commercializzati per la prima volta al di fuori di questa solo in presenza di “motivi legittimi”.

La disposizione in esame venne aspramente criticata⁸⁷. Alcuni Autori ritenevano, infatti, che l'accoglimento del principio dell'esaurimento internazionale avrebbe posto i titolari dei marchi comunitari in situazioni di svantaggio rispetto ai titolari dei marchi di Paesi extracomunitari che non accoglievano tale principio⁸⁸ e suggerivano, pertanto, di inserire alla fine dell'art. 5.1 la frase “all'interno del mercato comune” o un'altra proposizione simile.

Nonostante le critiche, la Proposta di direttiva del dicembre del 1980⁸⁹ mantenne, all'art. 6, il principio dell'esaurimento internazionale e lo stesso fece la Proposta di regolamento⁹⁰, anch'essa del dicembre del 1980, all'art. 11. Tale scelta venne motivata, come si evince sia dal considerando n. 9 della Proposta di Regolamento che dalla Relazione⁹¹ su tale Proposta, sulla base della funzione che veniva considerata essere quella propria del marchio: la funzione di indicazione d'origine. Perché tale funzione non venisse lesa era, infatti, del tutto irrilevante il luogo di prima commercializzazione del prodotto marcato. La Relazione fa poi riferimento a due obiettivi della Comunità, dei quali si è tenuto conto nella formulazione dell'art. 11 della Proposta di regolamento: eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci all'interno del territorio europeo ed impedire che la concorrenza venga falsata all'interno di esso. Soprattutto con riferimento al secondo obiettivo, il principio dell'esaurimento internazionale era stato ritenuto essenziale, poiché, in sua assenza, i titolari dei marchi avrebbero potuto

⁸⁷ Come riportato da GUGLIEMMETTI G., *Il Progetto di direttiva CEE relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sui marchi*, cit., 93.

⁸⁸ Secondo gli Autori contrari all'adozione dell'esaurimento internazionale, nella situazione descritta, i titolari comunitari dei marchi sarebbero stati danneggiati perché i titolari dei Paesi terzi avrebbero potuto impedire l'importazione nel loro Stato di prodotti da loro commercializzati per la prima volta negli Stati membri; viceversa, i titolari comunitari non si sarebbero potuti opporre nel caso di importazione nel loro Stato di prodotti da loro commercializzati per la prima volta in uno Stato extracomunitario ed avrebbero così subito una maggiore concorrenza. Cfr. GUGLIEMMETTI G., *Il Progetto di direttiva CEE relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sui marchi*, cit., 93-94.

⁸⁹ Il testo della Proposta di direttiva è pubblicato in *Riv. dir. ind.*, 1981, I, 98 ss.

⁹⁰ Il testo della Proposta di regolamento è pubblicato in *Riv. dir. ind.*, 1982, I, 87 ss.

⁹¹ Il testo della Relazione sulla Proposta di regolamento è pubblicato in *Riv. dir. ind.*, 1982, I, 127 ss.

impedire, facendo valere la loro origine extraeuropea, l'importazione nella Comunità, a prezzi più favorevoli, dei loro prodotti.

Nel 1981 il Comitato economico e sociale espresse un parere in merito ad entrambe le proposte⁹². I dubbi circa l'opportunità di adottare il principio dell'esaurimento internazionale erano così forti che il Comitato arrivò a proporre di limitare l'efficacia del principio dell'esaurimento al solo territorio europeo. Tale proposta fu, però, respinta⁹³. Il Comitato suggerì, allora, nel suo parere, di inserire nel secondo paragrafo degli artt. 6 e 11, rispettivamente della Proposta di direttiva e di regolamento, come esempi di possibili "motivi legittimi" in presenza dei quali il titolare del marchio si sarebbe potuto opporre all'importazione nella Comunità di suoi prodotti commercializzati per la prima volta in Paese extraeuropeo:

- che il prodotto fornito di marchio da importare nella Comunità si differenzi come qualità da quello immesso in commercio nella Comunità sotto lo stesso marchio;
- che il Paese terzo non consenta da parte sua l'importazione in una situazione analoga di prodotti comunitari⁹⁴.

Nel 1983, invece, un parere in merito alla questione dell'esaurimento del marchio fu espresso dal Parlamento europeo⁹⁵, il quale, dopo essersi schierato apertamente a favore dell'esaurimento solo comunitario, invitò la Commissione ad inserire nel testo degli artt. 6 e 11, rispettivamente della Proposta di direttiva e di regolamento, le parole "nella Comunità". Tale suggerimento venne accolto dalla Commissione, che, nel 1984,

⁹² Il testo del parere del Comitato economico e sociale è pubblicato in *Riv. dir. ind.*, 1982, I, 169 ss.

⁹³ Di tale proposta del Comitato ci dà notizia MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 168. A quanto riferisce l'Autore la proposta venne respinta solo grazie ad un considerevole numero di astensioni: per l'esattezza, gli astenuti furono 40, i favorevoli 17 ed i contrari 34.

⁹⁴ Questi due esempi di "motivi legittimi" vengono previsti espressamente nel parere del Comitato solo con riferimento all'art. 6 della Proposta di direttiva; per quanto riguarda l'art. 11 della Proposta di regolamento il parere si limita a rinviare a quanto detto per l'art. 6. Si veda a tal proposito il parere del Comitato economico e sociale, in *Riv. dir. ind.*, 1982, I, 172-173.

⁹⁵ Di tale parere parla MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 168.

modificò la Proposta di regolamento⁹⁶ e, nel 1985, quella di direttiva⁹⁷ inserendo negli articoli in esame la formula “nella Comunità” e sancendo, così, il principio dell’esaurimento solo comunitario. Questa formulazione venne poi mantenuta nella versione definitiva delle due norme, ovvero nell’art. 7 dir. 89/104 e nell’art. 13 reg. 40/94⁹⁸: una grande differenza di significato con solo due piccole parole in più.

3.2. *L’esaurimento solo comunitario: le ragioni della scelta con particolare riferimento alle importazioni grigie*

La scelta di limitare l’efficacia del principio dell’esaurimento al solo territorio europeo è da ricondurre ad una molteplicità di fattori.

Un ruolo fondamentale ebbero le pressioni dei rappresentanti dell’industria europea e di alcuni Stati membri contrari all’adozione dell’esaurimento internazionale⁹⁹.

Venne poi tenuta in grande considerazione la possibile assenza di reciprocità, con riferimento all’esaurimento internazionale, nelle relazioni con i Paesi extraeuropei. Si riteneva, infatti, che, in caso di adozione del principio dell’esaurimento internazionale ad opera degli Stati membri, le imprese europee sarebbero state danneggiate dalla

⁹⁶ La Proposta di regolamento, così come modificata nel 1984, è pubblicata in *Riv. dir. ind.*, 1987, I, 296 ss.

⁹⁷ Della modifica della Proposta di direttiva nel 1985 ci danno notizia RASMUSSEN J., *The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)*, in *EIPR*, 1995, 176 ss. e HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 272.

⁹⁸ In merito alle varie tappe che hanno portato all’adozione degli artt. 7 dir. 89/104 e 13 reg. 40/94 si vedano anche RASMUSSEN J., *The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)*, cit., 175 ss.; MANSANI L., *La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario*, cit., 167 ss.; HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 268 ss. Per una lettura più sintetica sul tema si vedano, invece, CARBONI A., *Cases Past the Post on Trade Mark Exhaustion: An English Perspective*, in *EIPR*, 1997, 200 ss.; CORNISH W. R., *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, cit., 173 ss.; JEHOAM H. C., *Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights*, cit., 501 ss.; MANZO G., *The interpretation of article 7 of council directive 89/104 (the trademark directive)*, in *Dir. comm. internaz.*, 2000, 26 ss.

⁹⁹ Cfr. CORNISH W. R., *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, cit., 174; JEHOAM H. C., *Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights*, cit., 501; CALBOLI I., *Importazioni da Paesi terzi, principio di esaurimento e “consenso” del titolare del marchio: recenti sviluppi alla luce della Corte di giustizia delle comunità europee*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 71; HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 271.

concorrenza internazionale, se i Paesi terzi, con i quali gli Stati membri intrattenevano relazioni commerciali, non l'avessero, invece, adottato¹⁰⁰. In questi casi, infatti, le imprese comunitarie non avrebbero potuto impedire l'importazione negli Stati membri di prodotti da loro commercializzati per la prima volta in Paesi terzi, cosa che, viceversa, avrebbero potuto fare le imprese extracomunitarie con riferimento ai prodotti da esse commercializzati per la prima volta nella Comunità.

Un fenomeno che influì molto sulla formulazione degli artt. 7 dir. 89/104 e 13 reg. 40/94 fu, infine, quello delle c.d. "importazioni grigie". Con tale locuzione si fa riferimento all'ipotesi in cui il prodotto contraddistinto dal marchio X e commercializzato nello Stato A presenta delle caratteristiche difformi rispetto al prodotto, appartenente alla stessa classe merceologica e contraddistinto dallo stesso marchio, commercializzato nello Stato B: di conseguenza, la merce importata nel Paese B dal Paese A non sarà esattamente uguale a quella già circolante nel Paese B¹⁰¹. Le importazioni grigie si differenziano, dunque, dalle importazioni parallele per il fatto che, in queste ultime, la merce presente nei due Stati e contraddistinta dallo stesso segno è identica. In entrambi i casi, comunque, i prodotti originano dallo stesso imprenditore, titolare del marchio apposto su di essi, e sono introdotti nel mercato per la prima volta da lui o con il suo consenso; l'importatore è invece un soggetto terzo, estraneo alla catena di distribuzione autorizzata dal titolare.

È chiaro che, se si fosse optato per un regime di esaurimento internazionale, si sarebbe liberalizzata l'introduzione negli Stati membri di prodotti aventi caratteristiche differenti rispetto a quelli già circolanti all'interno del territorio europeo: non è escluso, infatti, che il titolare del marchio diversifichi i prodotti destinati al mercato comunitario da quelli destinati ai Paesi terzi. Queste differenze, effettuate sulla base del mercato di destinazione dei prodotti, possono essere spiegate tenendo in considerazione le

¹⁰⁰ Questa osservazione era stata utilizzata anche dal Comitato economico e sociale a sostegno della sua proposta di limitare il principio dell'esaurimento al solo territorio comunitario. A tal proposito si veda MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 168 (in nota). Si veda anche quanto detto alla nota n. 88 del presente lavoro.

¹⁰¹ Per un approfondimento sul tema delle importazioni grigie si veda FRANZOSI M., *Il mercato grigio*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, 312 ss.

esigenze ed i gusti dei consumatori, le condizioni della produzione e le normative nei vari Stati¹⁰²: tutti elementi, questi, che talvolta rendono necessaria l'attuazione, ad opera del titolare del marchio, di una politica commerciale ed industriale che vari in relazione al mercato in cui il bene verrà commercializzato.

Il fatto che il marchio venga usato da uno stesso imprenditore negli Stati membri e nei Paesi terzi non implica, pertanto, che i prodotti contraddistinti da tale segno siano qualitativamente identici.

Queste circostanze giustificano, dunque, l'adozione di un principio d'esaurimento solo comunitario del marchio?

Alcuni Autori di spicco hanno risposto negativamente al quesito¹⁰³.

Se, infatti, non si può negare che il potere di vietare l'ingresso in un mercato nazionale di prodotti aventi caratteristiche differenti e destinati ad una clientela diversa potrebbe essere giustificato, nonostante non venga lesa la funzione distintiva del marchio, sia dall'esigenza del titolare del segno di non deludere le aspettative degli acquirenti dei suoi prodotti, sia dall'interesse dei consumatori, non si deve tralasciare, però, che, come è stato fatto notare in dottrina, il titolare del marchio, al fine di tutelare tali interessi, potrebbe adottare segni diversi per i prodotti qualitativamente diseguali oppure potrebbe aggiungere al marchio elementi idonei ad evidenziare le varianti dei beni¹⁰⁴.

Il fatto che esistano differenze qualitative tra beni provenienti dalla stessa impresa, ma destinati a mercati diversi, non sembra, in definitiva, poter di per sé giustificare la mancata adozione del principio dell'esaurimento internazionale.

¹⁰² AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 90.

¹⁰³ Si vedano a tale proposito le tesi di AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 89 ss. e 281 ss.; SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 462; CORNISH W. R., *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, cit., 175 ss.

¹⁰⁴ AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 90 e 282.

A sostegno di tale affermazione occorre tenere in considerazione anche il fatto che, come sottolineato da alcuni Autori, il fenomeno della diversificazione locale dei prodotti ad opera del titolare del marchio non è molto diffuso¹⁰⁵.

Non deve poi passare in secondo piano che, grazie alla scelta di limitare gli effetti dell'esaurimento al solo territorio comunitario, il titolare del marchio può opporsi anche alle importazioni **parallele** negli Stati membri, quelle, cioè, aventi ad oggetto prodotti commercializzati per la prima volta in Stati terzi perfettamente identici a quelli già circolanti nell'UE e provenienti dalla stessa fonte. L'adozione di un principio d'esaurimento territorialmente limitato implica, quindi, che possano essere impedito anche importazioni che non ledono nessuna delle funzioni del segno.

Forse sarebbe stato più coerente col sistema comunitario dei marchi, incentrato essenzialmente sulla tutela della funzione d'indicazione d'origine, estendere l'esaurimento anche ai prodotti commercializzati per la prima volta dal titolare o con il suo consenso in Paesi extraeuropei, prevedendo, però, dei motivi legittimi di opposizione a tali importazioni per il caso in cui altre funzioni del marchio fossero state lese¹⁰⁶. Si sarebbe così seguito lo schema già previsto per l'esaurimento comunitario dagli artt. 7.2 dir. 89/104 e all'art. 13.2 reg. 40/94, i quali prevedono la sopravvivenza del diritto di privativa solo in presenza di motivi legittimi.

Tra le eccezioni all'esaurimento internazionale si sarebbe potuto annoverare proprio il fatto che i prodotti da importare nella Comunità fossero qualitativamente differenti rispetto a quelli contraddistinti dal medesimo marchio già circolanti in tale territorio¹⁰⁷. A parere di alcuni Autori¹⁰⁸, però, non tutte le differenze qualitative tra i

¹⁰⁵ Cfr. AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 284, (in nota) e MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 180.

¹⁰⁶ Tale soluzione viene, ad esempio, suggerita da CORNISH W. R., *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, cit., 175 ss. e anche SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 461 ss., il quale, nell'ipotizzare che il legislatore europeo abbia optato per un regime d'esaurimento solo comunitario per evitare la presenza sul mercato di beni contraddistinti dallo stesso segno, ma dotati di qualità differenti, ritiene che, in tal caso, si sarebbe potuta estendere l'efficacia dell'esaurimento a livello internazionale e prevedere, poi, dei motivi legittimi di opposizione alle importazioni.

¹⁰⁷ Un analogo motivo legittimo di opposizione all'importazione in uno Stato membro di prodotti commercializzati per la prima volta in un Paese terzo era stato previsto dal Comitato economico e sociale

prodotti destinati a mercati diversi dovrebbero essere considerate idonee a giustificare l'opposizione del titolare del marchio, altrimenti, al titolare basterebbe differenziare i beni a suo piacimento, senza che esista una reale necessità di diversificare i prodotti destinati ai vari Stati, per eliminare la concorrenza degli importatori paralleli. In presenza di difformità modeste, ad esempio, l'opposizione del titolare non dovrebbe considerarsi giustificata; anche l'esigenza di unificare i mercati, poi, dovrebbe indurre a non dare rilievo a certe differenze quando ciò potrebbe avere l'effetto di creare ripartizioni territoriali.

Il titolare dovrebbe essere legittimato ad opporsi, invece, sia nel caso in cui la differenziazione qualitativa dei suoi prodotti sia resa necessaria dalle particolari esigenze della clientela o dalle speciali condizioni di produzione nel mercato di destinazione, sia quando l'adozione di marchi diversi sarebbe un'operazione eccessivamente onerosa per l'imprenditore, o, comunque non sarebbe sufficiente a rendere note alla clientela le caratteristiche dei prodotti.

Un interessante spunto per risolvere la questione delle importazioni grigie, che conduce, tra l'altro, ad una soluzione molto simile a quella che si è fino ad ora prospettata, è dato da un principio elaborato negli USA: il principio della “*materially differing goods doctrine*”¹⁰⁹. In virtù di tale dottrina, nell'ordinamento statunitense, fra le ragioni che legittimano il titolare del marchio ad opporsi all'importazione di prodotti commercializzati da lui o con il suo consenso in Stati terzi vi è il fatto che i prodotti

nel suo parere del 1981. Contrario a tale previsione è, invece, ROVERATI F., *Importazioni parallele da Paesi extracomunitari. “Esaurimento” del diritto di marchio e principio di “territorialità” alla luce della più recente giurisprudenza e della riforma della legge marchi*, in *Giur. it.*, 1994, I, 167. L'Autore, infatti, ritiene incoerente distinguere tra importazioni parallele da Paesi terzi legittime ed illegittime, considerando illegittime quelle aventi ad oggetto prodotti qualitativamente differenti. Così facendo, infatti, si discriminerebbero gli imprenditori in grado di produrre articoli diversi per ciascun mercato e gli altri, dando, peraltro, solo ai primi la possibilità di far valere i loro diritti di proprietà industriale per ripartire i mercati e ridurre la concorrenza.

¹⁰⁸ Si vedano in particolare AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 90 e 282 ss.; FRANZOSI M., *Il mercato grigio*, cit., 317 ss.

¹⁰⁹ Sull'argomento si veda MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 199 ss.

importati presentino caratteristiche difformi rispetto a quelli già circolanti negli USA con il medesimo marchio.

Le decisioni in cui le Corti statunitensi hanno applicato questo principio sono numerose¹¹⁰: una delle più famose è quella riguardante il caso “*Tic Tac*”¹¹¹. In tale decisione l’importazione negli USA di caramelle “*Tic Tac*” provenienti dalla Gran Bretagna e contenenti un quantitativo di zuccheri superiore rispetto a quello posseduto dalle identiche caramelline già circolanti nel mercato statunitense è stata ritenuta illegittima, poiché idonea a creare confusione nel pubblico dei consumatori.

È importante evidenziare, infatti, che il principio della “*materially differing goods doctrine*” trova la sua giustificazione nella volontà di evitare che i consumatori vengano trattati in errore circa le reali caratteristiche del prodotto e che ottengano, pertanto, dall’acquisto, una soddisfazione ridotta rispetto a quella che avrebbero ottenuto comprando il prodotto destinato al mercato statunitense: si vuole, in sostanza, impedire che il pubblico venga ingannato.

Il corollario che se ne trae è che l’importazione negli Stati Uniti di prodotti commercializzati per la prima volta all’estero, dotati di caratteristiche difformi rispetto ai prodotti circolanti nel mercato USA, cessa di essere illegittima, qualora l’importatore comunichi in maniera adeguata tali circostanze: segnali, cioè, che, benché siano originali, i prodotti provengono da uno Stato terzo e presentano qualità differenti, espressamente specificate, rispetto ai beni venduti sul territorio statunitense.

Il sistema adottato dagli Stati Uniti sembra realizzare, dunque, un equo temperamento tra il principio di libera circolazione delle merci e le esigenze dei titolari dei marchi e dei consumatori: il legislatore europeo potrebbe trarre da tale soluzione l’ispirazione per risolvere in maniera più convincente il problema delle

¹¹⁰ Per una breve rassegna delle sentenze delle Corti americane più significative in materia si veda MANSANI L., *La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario*, cit., 200 ss.

¹¹¹ Corte Distrettuale degli Stati Uniti, 2 gennaio 1991, (*Ferrero USA Inc. v. Ozak Trading Inc.*), citata e brevemente commentata da MANSANI L., *La funzione di indicazione d’origine del marchio nell’ordinamento comunitario*, cit., 201.

importazioni grigie e dell'esaurimento internazionale in generale¹¹², senza limitarsi a circoscrivere l'efficacia dell'esaurimento al solo territorio europeo.

Anche alcuni giudici europei, prima che la Corte di Giustizia emanasse la sentenza *Silhouette*, avevano adottato una soluzione analoga a quella statunitense con riferimento alle importazioni parallele di prodotti qualitativamente diversi rispetto a quelli già commercializzati nello Stato di importazione¹¹³. In Gran Bretagna, ad esempio, la Corte d'Appello ha riconosciuto al titolare del marchio “*Colgate*” di opporsi all'importazione, in tale Stato, di dentifrici commercializzati in Brasile da una consociata, proprio per il fatto che tali prodotti presentavano caratteristiche differenti rispetto ai prodotti contraddistinti dal medesimo marchio circolanti in Gran Bretagna¹¹⁴. Nel caso di specie, in particolare, i dentifrici provenienti dal Brasile contenevano una maggiore quantità di gesso, ed in assenza di un'adeguata informazione a riguardo i consumatori inglesi avrebbero potuto essere tratti in inganno circa la qualità dei prodotti.

Anche la Suprema Corte svizzera era giunta a conclusioni analoghe¹¹⁵.

Queste decisioni sembrano dimostrare che l'esigenza di tutelare la reputazione del marchio e le aspettative dei consumatori circa la qualità dei prodotti contraddistinti da un determinato segno non implica necessariamente un divieto generalizzato delle importazioni parallele da Paesi terzi.

¹¹² Questo è ciò che auspica MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 209.

¹¹³ Per una breve rassegna delle decisioni delle Corti europee sul tema si veda MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 205 ss.

¹¹⁴ *Colgate-Palmolive Ltd v. Markwell Finance Ltd*, 1989, citata e brevemente commentata da MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 206; CORNISH W. R., *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, cit., 176; CARBONI A., *Cases Past the Post on Trade Mark Exhaustion: An English Perspective*, cit., 200.

¹¹⁵ Cfr. caso “*Chanel*”, di cui si parlerà diffusamente nel paragrafo 9.1 del presente capitolo.

3.3. I lavori preparatori della dir. 89/104 e del reg. 40/94

Sebbene la dir. 89/104 ed il reg. 40/94 abbiano sancito l'adozione dell'esaurimento solo comunitario, i lavori preparatori¹¹⁶ di entrambe le normative enunciano due modi attraverso i quali sarebbe possibile introdurre nell'ordinamento europeo il principio dell'esaurimento internazionale:

- la conclusione, ad opera della Comunità, di accordi bilaterali o multilaterali con importanti *partner* commerciali, che impongano l'adozione del principio dell'esaurimento internazionale a tutte le parti contraenti;
- l'adozione, ad opera delle Corti nazionali, del principio dell'esaurimento internazionale, ma solo in casi particolari e quando, anche in assenza di un accordo formale, siano garantite condizioni di reciprocità.

Da questa seconda ipotesi sembra trasparire l'intenzione della Commissione di lasciare libere le Corti giudiziarie degli Stati membri di estendere l'efficacia dell'esaurimento al territorio extraeuropeo nel caso in cui anche il Paese terzo dove il prodotto è stato commercializzato permetta l'importazione dei beni provenienti dagli Stati comunitari.

Non manca, però, chi ha sollevato dubbi sull'opportunità di tale previsione, sostenendo che far decidere alle Corti nazionali quando sono garantite condizioni di reciprocità potrebbe dar luogo a seri problemi¹¹⁷. Le corti in questione potrebbero, infatti, avere poca dimestichezza con le normative straniere e con il principio dell'esaurimento; potrebbero emanare sentenze sbagliate o considerate sbagliate dai giudici degli altri Stati; si potrebbe, inoltre, venire a creare una situazione in cui è difficile capire quali Stati riconoscono l'esaurimento internazionale e nei confronti di

¹¹⁶ Dei lavori preparatori della dir. 89/104 e del reg. 40/94, per la parte attinente al tema dell'esaurimento internazionale, si occupano RASMUSSEN J., *The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)*, cit., 176 ss. e MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 169.

¹¹⁷ Cfr. RASMUSSEN J., *The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)*, cit., 178 ss., il quale auspica che tale potere venga affidato alla Corte di Giustizia.

quali Paesi, creando, così, ostacoli alla circolazione delle merci¹¹⁸; infine, potrebbero sorgere dubbi circa gli effetti vincolanti che una sentenza di una Corte nazionale può dispiegare nei confronti delle decisioni di altre Corti di altri Paesi¹¹⁹.

Occorre comunque rilevare che la previsione in esame, concernente la possibilità per le Corti degli Stati membri di adottare la regola dell'esaurimento internazionale, seppur in casi particolari, è stata accantonata, come si vedrà, dagli organi comunitari¹²⁰.

La possibilità di estendere l'efficacia del principio dell'esaurimento anche a territori extraeuropei mediante la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali, invece, è stata sempre approvata dalla Comunità e dai suoi organi¹²¹. Un accordo che applichi il principio dell'esaurimento anche ai prodotti immessi in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso in Paesi extraeuropei è stato, peraltro, già concluso: si tratta dell'Accordo SEE. Tale accordo, concluso nel 1992 ed entrato in vigore nel 1994, coinvolge tutti gli Stati membri e tre Stati EFTA, ovvero l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. Esso istituisce un'area di libero scambio, denominata Spazio Economico Europeo, tra i Paesi firmatari. È opportuno evidenziare, infine, che dall'entrata in vigore di tale accordo il principio dell'esaurimento opera anche con riferimento ai prodotti commercializzati per la prima volta nei tre Stati EFTA facenti parte del SEE¹²².

¹¹⁸ RASMUSSEN J., *The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)*, cit., 178 ss.

¹¹⁹ VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, in *IIC*, 1998, 557.

¹²⁰ Cfr. MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 169.

¹²¹ Di opinione diversa è VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 557. L'Autore ritiene che la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali che impongano il principio dell'esaurimento internazionale solo alle parti contraenti sia in contrasto con i principi degli accordi GATT e TRIPs. In base al principio del trattamento nazionale ed a quello della nazione più favorita, infatti, i vantaggi derivanti dalla conclusione di tali accordi concernenti il regime d'esaurimento dovrebbero essere automaticamente estesi anche agli altri Stati firmatari del GATT.

¹²² Sembra interessante segnalare che, durante i lavori del G8 2013, l'attuale Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha espresso la volontà di concludere un accordo di libero scambio tra gli USA e l'UE.

4. L'art. 7.1 dir. 89/104: l'addio all'esaurimento internazionale (o forse no?)

4.1. I termini della questione

Questione da sempre molto controversa è se l'art. 7.1 dir. 89/104 obblighi gli Stati membri a limitare l'efficacia del principio dell'esaurimento al solo territorio europeo o consenta loro di adottare o mantenere, qualora lo avessero già previsto, un regime d'esaurimento internazionale. Nella seconda ipotesi la disposizione in esame imporrebbe agli Stati europei solo l'adozione del principio d'esaurimento **almeno a livello comunitario**, lasciandoli, però, liberi di estendere la sua efficacia anche ai prodotti commercializzati per la prima volta dal titolare del marchio o con il suo consenso in Stati extraeuropei (c.d. teoria dello *standard* minimo)¹²³.

Alcuni Stati, come ad esempio l'Olanda e la Gran Bretagna, hanno aderito a tale teoria ed hanno continuato ad applicare il principio dell'esaurimento internazionale anche dopo l'attuazione della dir. 89/104¹²⁴. La Germania, invece, Paese da sempre favorevole all'adozione di un regime d'esaurimento internazionale, in seguito all'emanazione dell'art. 7.1 dir. 89/104 ha optato per un regime d'esaurimento solo comunitario.

La nuova legge marchi tedesca del 1994, in realtà, non ha preso posizione in merito alla questione, ma si è limitata a recepire la dir. 89/104 riproducendo nell'ordinamento interno l'art. 7.1 di tale direttiva. Tuttavia il Governo tedesco, in un Protocollo, ha statuito che, in virtù della nuova normativa nazionale in materia di marchi, non sarebbe più stato possibile applicare il principio dell'esaurimento internazionale all'interno dell'ordinamento tedesco¹²⁵. Tale interpretazione è stata poi

¹²³ Tale teoria è stata promossa soprattutto dalla dottrina tedesca. Cfr. JEHORAM H. C., *Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights*, cit., 503.

¹²⁴ Cfr. MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 187.

¹²⁵ Sul punto si vedano ALBERT F., HEATH C., *Dyed But Not Exhausted – Parallel Imports and Trade Marks in Germany*, in *IIC*, 1997, 28 ss. Secondo gli Autori, peraltro, il Governo tedesco, con la sua interpretazione della legge marchi tedesca, avrebbe frainteso le intenzioni del legislatore nazionale.

confermata dalla Suprema Corte federale nel caso “*Dyed Jeans*”¹²⁶. In tale decisione, infatti, i giudici hanno sancito l’illegittimità delle importazioni parallele da Paesi extraeuropei sulla base del principio dell’esaurimento solo comunitario previsto dalla nuova legge marchi tedesca¹²⁷.

4.2. *L’interpretazione della Corte EFTA*

Nel 1997 la Corte EFTA¹²⁸, nel caso “*Mag Instrument*”¹²⁹, fu chiamata a pronunciarsi sulla questione riguardante il significato da attribuire all’art. 7.1 dir. 89/104.

Il caso riguardava l’importazione in Norvegia di lampade commercializzate per la prima volta negli USA dal titolare del marchio ed importate parallelamente nello Stato SEE senza il suo consenso. L’attore (il titolare del segno) asseriva la violazione del suo diritto di marchio *ex art. 7.1 dir. 89/104*, mentre il convenuto (l’importatore parallelo) riteneva che, pur nella vigenza di tale articolo, si sarebbe dovuto continuare ad applicare il principio dell’esaurimento internazionale, vigente fino ad allora in Norvegia.

Il giudice norvegese, investito della questione, ritenne opportuno, ai fini della decisione della causa, rivolgersi alla Corte EFTA, affinché quest’ultima fornisse

¹²⁶ Suprema Corte federale tedesca, 14 dicembre 1995, I ZR 210793, in *IIC*, 1997, 131 ss.

¹²⁷ La sentenza in esame ha ad oggetto un caso di importazione parallela in Germania di jeans, contraddistinti dal marchio “*Levi’s*”, originariamente commercializzati dal titolare del marchio negli USA. È interessante notare, inoltre, che i jeans, prima di essere importati in Germania, erano stati sbiancati, tinti ed in taluni casi trasformati in *shorts* senza il consenso del titolare del marchio: l’Appello, infatti, pur avendo ancora applicato il principio dell’esaurimento internazionale, aveva comunque dato ragione al titolare del marchio a causa delle modifiche effettuate sui prodotti contraddistinti dal suo segno senza il suo consenso.

¹²⁸ Ai sensi dell’Accordo SEE la Corte EFTA ha giurisdizione nelle controversie che coinvolgono gli Stati EFTA (in particolare i tre Stati EFTA che hanno siglato l’accordo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; la Svizzera ha preferito concludere accordi bilaterali con l’UE) relative alla dir. 89/104. La Corte EFTA opera in parallelo con la Corte di Giustizia, che, invece, ha giurisdizione nelle controversie sulla dir. 89/104 riguardanti gli Stati membri. In caso di conflitto tra le due Corti non esiste un organo giudiziario superiore.

¹²⁹ Corte EFTA, 3 dicembre 1997, E-2/97, (*Mag Instrument Inc. v. California Trading Company*), in *IIC*, 1998, 316 ss. Il testo della sentenza è pubblicato anche in ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, cit., 1364 ss.

un'interpretazione dell'art. 7.1 dir.89/104. In particolare, venne chiesto alla Corte se, pur nella vigenza di tale articolo, potesse essere adottato o continuare ad essere applicato, ove già previsto dall'ordinamento nazionale, il principio dell'esaurimento internazionale.

Nell'*incipit* della motivazione la Corte EFTA esamina diffusamente il principio dell'esaurimento internazionale e nota come tale principio sia idoneo ad incentivare il libero commercio e la libera concorrenza e come ciò non si possa che tradurre in un vantaggio per i consumatori. Secondo la Corte le importazioni parallele da Paesi estranei al SEE comporterebbero un aumento dei beni contraddistinti dallo stesso marchio sul mercato e ciò si potrebbe facilmente tradurre in una diminuzione del prezzo di tali beni rispetto alla situazione in cui sul mercato siano presenti solo prodotti commercializzati dai distributori autorizzati dal titolare del marchio¹³⁰. Inoltre, a parere dei giudici aditi, il principio dell'esaurimento internazionale non potrebbe ledere in alcun modo la principale funzione del marchio, quella di indicazione dell'origine del prodotto, dal momento che i prodotti importati sono prodotti originali recanti il marchio originale e immessi in commercio per la prima volta dal titolare del marchio o con il suo consenso. Per quanto concerne, invece, le altre funzioni del marchio, nella decisione in esame si ritiene che la funzione di garanzia qualitativa sia da considerarsi come facente parte della funzione di indicazione d'origine, mentre, con riferimento alla funzione attrattiva del marchio e di conseguenza alla tutela della reputazione del segno si sostiene che, trattandosi di una funzione secondaria, la sua eventuale violazione non potrebbe giustificare l'esclusione della possibilità di adottare il principio dell'esaurimento internazionale¹³¹.

La Corte confuta, poi, le tesi dei governi francese, tedesco ed inglese. Tali governi erano, infatti, contrari ad un'interpretazione dell'art. 7.1 dir. 89/104 che lasciasse liberi gli Stati di adottare il principio dell'esaurimento internazionale poiché, a loro parere, ciò avrebbe generato una situazione in cui gli stessi prodotti avrebbero

¹³⁰ Punto 19 della sentenza.

¹³¹ Punto 20 della sentenza.

potuto essere importati in alcuni Stati e non in altri e ciò sarebbe stato d'ostacolo alla libera circolazione delle merci¹³². Nella sentenza si legge, però, che questa motivazione è priva di valore per quanto riguarda gli Stati EFTA. L'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, infatti, a differenza del Trattato istitutivo della Comunità europea¹³³, non mira a dar vita ad un'unione doganale tra gli Stati, ma solo ad un'area di libero scambio, in cui, come è risaputo, è richiesto un livello di integrazione minore fra i mercati dei partecipanti ed in cui possono circolare liberamente solo i beni che originano dagli Stati firmatari dell'Accordo. Nella Comunità europea, invece, un prodotto è libero di circolare dopo che è stato legittimamente immesso sul mercato di uno Stato membro indipendentemente dall'origine¹³⁴. La Corte specifica, inoltre, che l'Accordo SEE non impone agli Stati contraenti l'adozione di una politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi e che gli Stati EFTA non hanno trasferito i loro poteri in materia a nessun organo sovranazionale eventualmente costituito: impedire a tali Stati di adottare o mantenere il principio dell'esaurimento internazionale comporterebbe, quindi, delle limitazioni ingiustificate dei loro poteri¹³⁵.

La Corte conclude, dunque, statuendo che l'art. 7.1 dir. 89/104 non vincola gli Stati EFTA all'adozione del principio dell'esaurimento solo comunitario, ma li lascia liberi di introdurre o mantenere nei loro ordinamenti il principio dell'esaurimento internazionale¹³⁶.

È infine interessante notare che, anche se la Norvegia continuasse ad applicare il principio dell'esaurimento internazionale, i beni oggetto della controversia potrebbero

¹³² Punto 24 della sentenza.

¹³³ Il Trattato istitutivo della Comunità (economica) europea è il Trattato di Roma, che venne firmato nel 1957. Il suo nome venne cambiato in Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) dopo l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht nel 1993 e poi fu di nuovo cambiato in Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009.

¹³⁴ Punti 25 e 26 della sentenza.

¹³⁵ Punto 27 della sentenza.

¹³⁶ Sul caso "*Mag Instrument*" si vedano anche MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 182 ss.; ALEXANDER W., *Exhaustion of Trade Mark Rights in the European Economic Area*, cit., 60 ss.; HOLY A., *Trade Marks and Parallel Importation – Recent Developments in European Law*, cit., 521 ss.; MANZO G., *The interpretation of article 7 of council directive 89/104 (the trademark directive)*, cit., 27 ss.; HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 273 ss. e 288 ss.

legittimamente essere importati in Norvegia, ma, essendo stati fabbricati in USA, non potrebbero poi circolare liberamente negli altri Stati SEE poiché, come specificato dalla decisione in esame, in tale area di libero scambio il principio di libera circolazione delle merci si applica solo ai beni che originano dagli Stati appartenenti, appunto, all'area di libero scambio¹³⁷.

4.3. *L'interpretazione della Corte di Giustizia*

La Corte di Giustizia fu chiamata a pronunciarsi sulla questione riguardante l'interpretazione da attribuire all'art. 7.1 dir. 89/104 nel caso "*Silhouette*"¹³⁸ e giunse a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle proposte dalla Corte EFTA nel caso "*Mag Instrument*", di poco precedente.

Il caso sottoposto alla Corte di Giustizia riguardava l'importazione in Austria di montature di occhiali non più alla moda vendute dal titolare del marchio ad una società bulgara, con l'accordo che quest'ultima non potesse rivenderle se non negli Stati dell'ex Unione sovietica. Tali beni venivano in seguito venduti alla società convenuta, che li importava poi parallelamente in Austria senza il consenso del titolare del marchio¹³⁹. La società attrice, la "*Silhouette*", agiva, quindi, in giudizio per

¹³⁷ Punto 26 della sentenza.

¹³⁸ CdG., 16 luglio 1998, c-355/96, (*Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*), in *Giust. civ.*, 1998, I, 2681 ss., con nota di ALBERTINI L.; in *Giur. it.*, 1998, 2323 ss., con nota di PEYRON C.; in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, 400 ss. Il testo della sentenza è pubblicato anche in ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, cit., 1354 ss.

¹³⁹ Sui fatti oggetto della causa si pongono in realtà diversi dubbi. Dalla sentenza emerge che non sia stato possibile stabilire con esattezza dove la società convenuta, la "*Hartlauer*", abbia acquistato le merci. Nella decisione viene inoltre segnalato che non era stato possibile accertare se il rappresentante dell'attrice, la "*Silhouette*", avesse effettivamente comunicato alla società bulgara di non poter rivendere la merce al di fuori degli Stati dell'ex Unione sovietica. Non è chiaro, inoltre, se prima della vendita delle montature alla società bulgara ci fosse stata una vendita intermedia a Londra; in quest'ultimo caso il diritto di marchio dell'attrice si sarebbe esaurito. Proprio facendo riferimento a quest'ultima circostanza alcuni Autori ritengono che il caso "*Silhouette*" abbia ad oggetto non un'importazione parallela, ma una reimportazione. Cfr. HAYS T., HANSEN P., *Silhouette is Not the Proper Case Upon Which to Decide the Parallel Importation Question*, in *EIPR*, 1998, 277 ss. Secondo gli Autori tale caso non sarebbe appropriato per risolvere la questione interpretativa riguardante l'art. 7.1 dir. 89/104, poiché si tratterebbe non di un caso di importazione parallela, ma di reimportazione. Il titolare del marchio, quindi, non si

contraffazione e concorrenza sleale, sostenendo che il suo diritto di marchio non si fosse esaurito, dal momento che l'immissione in commercio dei prodotti era avvenuta in un Paese estraneo al SEE. La società convenuta, a sua volta, eccepeva l'esaurimento dei diritti di marchio che l'attrice vantava sui beni oggetto della controversia. La domanda dell'attrice veniva rigettata in primo e secondo grado e, infine, la questione giungeva davanti al supremo collegio austriaco.

Il giudice adito, quindi, dopo aver premesso che si trattava di un caso di importazione parallela di prodotti messi in commercio per la prima volta dal titolare in uno Stato terzo ed aver evidenziato che l'Austria, fino a quel momento, aveva sempre adottato il principio dell'esaurimento internazionale, si rivolgeva alla Corte di Giustizia chiedendo se l'art. 7.1 imponesse agli Stati membri l'adozione del principio dell'esaurimento solo comunitario o li lasciasse liberi di adottare o mantenere il principio dell'esaurimento internazionale.

La Corte definì la questione interpretativa stabilendo che l'art. 7.1 dir. 89/104 disciplina interamente la questione dell'esaurimento e pertanto obbliga gli Stati membri a circoscrivere all'ambito comunitario la portata di tale principio.

Nella sentenza¹⁴⁰, per argomentare la sua tesi, il collegio giudicante parte dal dato letterale della norma e sottolinea che, secondo il testo stesso della direttiva, l'esaurimento ha luogo solo nel caso in cui i prodotti siano stati immessi in commercio nella Comunità, o nel SEE dopo l'entrata in vigore dell'Accordo SEE¹⁴¹. La Corte, quindi, rigetta l'interpretazione della direttiva proposta dal convenuto, l'importatore parallelo, e dal governo svedese, i quali ritenevano che l'art. 7.1 costituisse uno *standard* minimo di tutela, e sottolinea che gli artt. 5 e 7 della direttiva contengono un'armonizzazione completa delle norme relative ai diritti conferiti dal marchio d'impresa. A sostegno di tale affermazione, nella sentenza viene fatto notare che,

sarebbe neanche potuto opporre, dal momento che la prima immissione in commercio degli occhiali sarebbe avvenuta all'interno del SEE ed il suo diritto, pertanto, si sarebbe esaurito.

¹⁴⁰ Punto 18 della sentenza.

¹⁴¹ Il dato letterale non era, invece, stato ritenuto idoneo a risolvere la questione interpretativa alla Corte EFTA. Cfr. punto 21 della motivazione del caso "*Mag Instrument*".

quando il legislatore comunitario accorda agli Stati la facoltà di mantenere o adottare delle norme, il testo della direttiva lo chiarisce espressamente come, ad esempio, avviene nell'art. 5 dir. 89/104, dove viene esplicitamente consentito agli Stati membri di adottare una tutela più estesa per i marchi che hanno acquisito notorietà¹⁴².

A sostegno delle sue conclusioni, la Corte utilizza, poi, oltre all'argomento "letterale" appena enunciato, anche un altro argomento, che potremmo definire di "politica commerciale".

Secondo i giudici, infatti, un'interpretazione dell'art. 7.1 dir. 89/104 che consenta agli Stati di adottare il principio dell'esaurimento internazionale in modo discrezionale si porrebbe in contrasto non solo con la lettera della norma, ma anche con il sistema e la finalità delle norme della direttiva relative ai diritti conferiti dal marchio al suo titolare¹⁴³: se alcuni Stati membri prevedessero l'esaurimento internazionale ed altri solo quello comunitario si verrebbero inevitabilmente a creare, a detta della Corte, ostacoli alla libera circolazione delle merci ed alla libera prestazione dei servizi¹⁴⁴.

Sulla base di queste considerazioni la Corte stabilisce che l'art. 7.1 dir. 89/104 osta all'adozione del principio dell'esaurimento internazionale ad opera degli Stati membri nei loro ordinamenti¹⁴⁵. A riprova di ciò, nella motivazione, i giudici richiamano il considerando numero nove della direttiva, il quale sottolinea che, per agevolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, è fondamentale che i marchi registrati abbiano nei diversi ordinamenti giuridici la medesima tutela¹⁴⁶.

La Corte lascia comunque agli Stati membri la possibilità di estendere l'efficacia dell'esaurimento ai prodotti posti in commercio al di fuori della Comunità mediante la

¹⁴² Punto 25 della sentenza.

¹⁴³ Punto 22 della sentenza.

¹⁴⁴ Punto 27 della sentenza.

¹⁴⁵ Punti 26 e 31 della sentenza.

¹⁴⁶ Punto 24 della sentenza.

conclusione di accordi internazionali in materia, come è avvenuto con l'Accordo SEE¹⁴⁷.

È interessante notare, tra l'altro, che i giudici, nell'argomentare la loro tesi, non fanno alcun riferimento alle funzioni del marchio; tema, quest'ultimo, che invece è stato tenuto in grande considerazione dalla dottrina¹⁴⁸.

Merita poi di essere menzionata la posizione del Governo svedese, il quale sosteneva che la dir. 89/104 non avrebbe potuto regolare le relazioni tra gli Stati membri ed i Paesi terzi poiché era stata adottata sulla base dell'art. 100 A del Trattato CE¹⁴⁹. Tale norma, infatti, disciplina l'adozione di direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri, ma solo con riferimento al mercato interno. Da tali premesse il Governo svedese faceva discendere la conclusione che l'art. 7.1 avrebbe dovuto essere interpretato in modo da non influire sui rapporti tra Stati membri e Paesi terzi, ovvero secondo la teoria dello *standard* minimo. La Corte respinge, però, tale obiezione sostenendo che l'art. 7.1 dir. 89/104 si limita semplicemente a definire i diritti di cui godono i titolari dei marchi all'interno della Comunità senza sconfinare nel campo dei rapporti tra i Paesi membri e gli Stati terzi¹⁵⁰.

Dalla sentenza esaminata si evince, in conclusione, che gli Stati membri non possono adottare l'esaurimento internazionale sostanzialmente per due ordini di motivi:

- gli artt. 5 e 7 dir. 89/104 contengono un'armonizzazione completa delle norme relative ai diritti del marchio d'impresa (argomento "letterale");
- se alcuni Stati membri prevedessero l'esaurimento internazionale ed altri solo quello comunitario si verrebbero inevitabilmente a creare ostacoli alla libera circolazione delle merci ed alla libera prestazione dei servizi (argomento di "politica commerciale").

Per quanto riguarda l'argomento "letterale", alcuni Autori hanno fatto notare che, se la Commissione ed il Consiglio avessero deciso di imporre l'esaurimento solo

¹⁴⁷ Punto 30 della sentenza.

¹⁴⁸ Cfr. paragrafo 6 del presente capitolo.

¹⁴⁹ Oggi art. 115 TFUE.

¹⁵⁰ Punto 29 della sentenza.

comunitario, avrebbero potuto facilmente raggiungere tale risultato escludendo espressamente l'esaurimento internazionale; l'approccio neutro, adottato, invece, nella redazione dell'art. 7.1 dir. 89/104, avrebbe potuto facilmente condurre a ritenere valida la teoria dello *standard* minimo¹⁵¹.

L'argomento più importante addotto dalla Corte a sostegno della sua motivazione è, però, certamente, quello di "politica commerciale", che, invece, è stato condiviso da diversi commentatori¹⁵². È innegabile, infatti, che l'esistenza di regimi differenti negli Stati membri, per quanto riguarda il principio dell'esaurimento, creerebbe ostacoli alla libera circolazione delle merci ed alla libera prestazione di servizi. Se, infatti, alcuni Stati adottassero l'esaurimento solo comunitario ed altri quello internazionale, i prodotti importati da Paesi terzi, senza il consenso del titolare del marchio, in uno Stato membro potrebbero circolare liberamente solo negli Stati che adottino l'esaurimento internazionale e non in quelli che limitino l'efficacia dell'esaurimento al solo ambito comunitario: nei Paesi a regime territorialmente limitato, infatti, il titolare potrebbe opporsi, poiché il suo diritto non sarebbe esaurito.

La circostanza che il prodotto, in presenza di regimi di esaurimento diversi nei vari Stati, possa circolare liberamente in alcuni Paesi e non in altri, contrasta evidentemente con una delle finalità principali della Comunità, quella, cioè, della creazione di un mercato unico conseguente all'integrazione dei mercati nazionali.

Queste considerazioni hanno spinto, dunque, la Corte di Giustizia ad interpretare l'art. 7.1 dir. 89/104 in modo che prevedesse un regime d'esaurimento uniforme per gli Stati membri, nello specifico un regime d'esaurimento solo comunitario¹⁵³.

¹⁵¹ Cfr. JACOBACCI F., *Importazioni parallele ed esaurimento del diritto di marchio: la giurisprudenza della Corte di giustizia tra Silhouette e Davidoff*, in *Giur. piem.*, 2000, 386. L'argomento letterale utilizzato dalla CdG. È stato aspramente criticato anche da ALBERTINI L., *Sull'esaurimento internazionale del marchio*, in *Giust. civ.*, 1998, I, 2688 ss.

¹⁵² Si vedano MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 174 ss.; JACOBACCI F., *Importazioni parallele ed esaurimento del diritto di marchio*, cit., 388 ss.; RUBINI L., *Le stranezze della giurisprudenza della Corte di giustizia tra importazioni parallele da Paesi terzi, esaurimento del marchio e norme sulla concorrenza (i casi Silhouette, Sebago e Javico)*, cit., 71.

¹⁵³ Sul caso "*Silhouette*" si vedano anche HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 290 ss.; ALEXANDER W., *Exhaustion of Trade Mark Rights in the European Economic Area*,

È interessante notare, peraltro, che le medesime osservazioni hanno condotto la Corte EFTA alla soluzione interpretativa opposta. Infatti, tale Corte ha argomentato la sua scelta di lasciare agli Stati EFTA la possibilità di optare per un regime d'esaurimento internazionale proprio sulla base del fatto che il SEE, essendo semplicemente un'area di libero scambio e non un'unione doganale come l'UE, richiede un'integrazione minore tra i mercati degli Stati contraenti¹⁵⁴. Al di là degli opposti risultati interpretativi raggiunti dalle due Corti si cela, dunque, un'uguale visione del problema, che ha condotto a soluzioni differenti per la diversità, soprattutto giuridica, dei due contesti in cui l'art. 7.1 dir. 89/104 deve essere applicato.

A questo punto, però, preso atto dei differenti regimi adottati dalle due Corti, è lecito domandarsi che cosa succeda se un prodotto commercializzato dal titolare in un Paese estraneo al SEE venga importato senza il suo consenso in uno Stato EFTA, membro del SEE, in cui vige il principio dell'esaurimento internazionale, e voglia poi essere introdotto in uno Stato dell'UE, che, a seguito della sentenza "*Silhouette*", potrà adottare solo il principio dell'esaurimento comunitario.

In questi casi, ai sensi dell'art. 7.1 dir. 89/104, si fa prevalere la volontà del titolare del marchio¹⁵⁵: in assenza del suo consenso all'importazione del prodotto nella Comunità, o più in generale nel SEE, il prodotto importato nello Stato EFTA che adotta l'esaurimento internazionale non potrà circolare liberamente negli Stati che non adottano tale principio. Se così non fosse, infatti, gli importatori paralleli potrebbero importare i prodotti in Norvegia o in un altro Stato EFTA che adotti l'esaurimento internazionale e accedere liberamente al mercato della Comunità, aggirando, così, le previsioni della sentenza "*Silhouette*"¹⁵⁶.

cit., 61 ss.; PAGENBERG J., *The Exhaustion Principle and "Silhouette" Case*, in *IIC*, 1999, 20 ss.; MANZO G., *The interpretation of article 7 of council directive 89/104 (the trademark directive)*, cit., 21 ss.; GUIDETTI B., *L'esaurimento internazionale del marchio nella giurisprudenza italiana e comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 46 ss.

¹⁵⁴ Punto 25 della sentenza "*Mag Instrument*".

¹⁵⁵ Soluzione, peraltro, auspicata da SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 205.

¹⁵⁶ Il problema non si porrebbe se, in un caso analogo all'esempio fatto, il bene non originasse da uno Stato SEE, perché, in tal caso non potrebbe circolare liberamente in tale Spazio, come sottolineato dalla sentenza "*Mag Instrument*".

Le conclusioni raggiunte nella sentenza “*Silhouette*”, con riferimento all’interpretazione da attribuire all’art. 7.1 dir. 89/104 sono, peraltro, state ribadite a solo un anno di distanza dalla Corte di Giustizia nel caso “*Sebago*”¹⁵⁷. Tale caso riguardava l’importazione in Belgio, senza il consenso del titolare del marchio, di scarpe fabbricate nel Salvador e destinate a mercati di Stati non appartenenti al SEE. Una delle questioni¹⁵⁸ poste alla Corte in tale occasione, riguardava, appunto, l’interpretazione da attribuire all’art. 7.1 dir. 89/104; pertanto la Corte, dopo aver evidenziato che tale questione era già stata risolta nel caso “*Silhouette*”, si limita a richiamare tale sentenza e a ribadire quanto in essa statuito¹⁵⁹.

Parte della dottrina¹⁶⁰ ha comunque rilevato che la sentenza “*Silhouette*” ha lasciato diverse questioni importanti irrisolte, come, ad esempio, quella riguardante il rapporto tra il principio di esaurimento e le norme sulla concorrenza e quella relativa al consenso del titolare del marchio¹⁶¹.

5. La giurisprudenza italiana sul punto

Anche i giudici italiani sono stati ripetutamente chiamati a pronunciarsi sul problema dell’efficacia territoriale da attribuire al principio dell’esaurimento e, nella maggior parte dei casi, si sono schierati a favore di un regime d’esaurimento che dispieghi la sua efficacia nel solo territorio europeo.

Non sono mancate, tuttavia, pronunce di segno opposto.

¹⁵⁷ CdG., 1 luglio 1999, c-173/98, (*Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA v. G-B Unic SA*), in *GADI*, 1999, 1561; in *Riv. dir. ind.*, 2000, 70 ss., con nota di CALBOLI I.

¹⁵⁸ Dell’altra questione, riguardante il tema del consenso del titolare del marchio, si parlerà diffusamente nel capitolo IV del presente lavoro.

¹⁵⁹ Puti 13 e 14 della sentenza “*Sebago*”.

¹⁶⁰ Cfr. CORNISH W. R., *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, cit., 177 e CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, in *EIPR*, 1999, 1.

¹⁶¹ Di tali questioni si parlerà rispettivamente nei capitoli III e IV del presente lavoro.

Nel 1985 il Tribunale di Prato, nel caso “*Fruit of the Loom*”¹⁶², ha sancito la legittimità delle importazioni parallele da Paesi extraeuropei basandosi sulla funzione di indicazione d’origine del segno. Si legge infatti nella sentenza che il diritto di marchio è tutelato “nei limiti in cui serve alla funzione distintiva” e che tale diritto non legittima il titolare a limitare o controllare la circolazione del prodotto una volta che quest’ultimo è uscito dalla sua sfera di disponibilità. In assenza di un pregiudizio all’originalità del prodotto e, di conseguenza, alla funzione di indicazione d’origine del marchio, dunque, le importazioni parallele dovrebbero essere considerate legittime, anche nel caso in cui il Paese d’esportazione non sia uno Stato membro.

Le motivazioni della sentenza in esame sono state in seguito riprese dal Tribunale di Como nel caso “*Lacoste*”¹⁶³. In tale decisione si legge che non vi è motivo di limitare il principio dell’esaurimento al solo ambito comunitario. Infatti, a parere dei giudici, l’importazione parallela in Italia di prodotti immessi in commercio in Paesi terzi dal titolare del marchio o con il suo consenso non pregiudicherebbe la funzione giuridicamente protetta del marchio, quella, cioè, di indicare la provenienza dei prodotti da una singola impresa o da imprese che usano lo stesso marchio in virtù di vincoli contrattuali o economici. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che, se si attribuisse al titolare del marchio il diritto di impedire sempre e comunque le importazioni parallele da Stati extracomunitari, “gli si conferirebbe un potere eccedente le esigenze di protezione della funzione distintiva” ed incompatibile con un sistema economico ispirato al principio della libertà di mercato¹⁶⁴.

Tuttavia, dopo essersi pronunciato a favore dell’esaurimento internazionale, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, le importazioni parallele in Italia di

¹⁶² Trib. Prato, 23 settembre 1985, (*Fruit of the Loom c. Ditta Ever*), in *Giur. it.*, 1987, I, 44 ss., con nota di FERRARI P. Il caso ha ad oggetto l’importazione parallela in Italia di magliette contrassegnate dal marchio “*Fruit of the Loom*” e commercializzate per la prima volta negli USA dai licenziatari del titolare del marchio in tale Paese.

¹⁶³ Trib. Como, 8 ottobre 1992, (*Chemise Lacoste S.a. c. Centro Tessile S.r.l.*), in *Riv. dir. ind.*, 1993, II, 163 ss., con nota di TASSONI G.

¹⁶⁴ Tale argomentazioni sono state confutate nella sentenza di appello, la quale ha tuttavia confermato la sentenza di primo grado con riferimento al dispositivo. Cfr. Corte d’Appello di Milano, 11 ottobre 1996, (*Centro Tessile S.r.l. c. Chemise Lacoste S.a.*), in *Il di. ind.*, 1997, 391 ss., con nota di GENNARI S. e PERON S.

magliette contraddistinte dal marchio “*Izod Lacoste - made in USA*” dovessero essere considerate illegittime. I giudici hanno infatti riscontrato l’assenza di un potere di controllo del titolare del marchio in Italia sull’attività produttiva e commerciale della licenziataria esclusiva per gli stati Uniti del suo cessionario¹⁶⁵. In presenza di tali circostanze non era pertanto individuabile un’origine comune dei prodotti¹⁶⁶.

Il Tribunale, però, come è stato fatto notare da alcuni Autori¹⁶⁷, si è spinto oltre e ha ridimensionato la portata innovativa delle sue affermazioni in merito all’esaurimento internazionale introducendo una regola di portata generale che limita in taluni casi l’efficacia di tale principio. Nella sentenza in esame viene infatti affermato che il titolare del marchio dovrebbe in ogni caso essere legittimato ad opporsi all’importazione di prodotti commercializzati all’estero da un suo licenziatario esclusivo, anche nel caso, quindi, in cui esista un potere di controllo, poiché, in caso contrario, nel medesimo mercato circolerebbero prodotti contraddistinti dal medesimo segno, ma appartenenti ad imprese differenti, quella del titolare e quella del licenziatario. In tali circostanze si realizzerebbe, quindi, un pregiudizio della funzione distintiva del marchio.

¹⁶⁵ Nel caso di specie, infatti, i marchi statunitensi sono stati ceduti dall’attrice, la “*Chemise Lacoste S.a.*”, alla “*Lacoste Alligator*”, la quale è partecipata sia da un’impresa del gruppo “*Chemise Lacoste S.a.*” sia dalla “*Crystal Brands Inc.*”, la società licenziataria esclusiva della “*Lacoste Alligator*” negli USA. Quest’ultima società, su cui l’attrice e la sua licenziataria esclusiva per l’Italia non hanno alcun controllo, è proprio l’impresa che ha commercializzato negli USA i prodotti successivamente importati in Italia.

¹⁶⁶ La stessa motivazione è stata ripresa da una sentenza del Tribunale di Monza, di poco successiva, riguardante un caso analogo. Si veda Tribunale di Monza, 27 novembre 1992, (*Chemise Lacoste s.p.a. c. Lambro Confezioni s.r.l. e Federighi s.p.a.*), in *Giur. comm.*, 1996, II, 145 ss., con nota di GUARDAVACCARO G. In tale decisione, però, il Tribunale di Monza si schiera apertamente contro l’esaurimento internazionale; nella sentenza si legge, infatti, che, anche qualora si fosse dimostrata l’origine comune dei prodotti, la soluzione sarebbe stata egualmente favorevole all’attrice, poiché il principio di esaurimento non troverebbe applicazione nei casi di importazioni parallele di prodotti da Paesi extracomunitari.

¹⁶⁷ Cfr. GUARDAVACCARO G., *Esaurimento del diritto di marchio e importazioni da Paese extracomunitario*, in *Giur. comm.*, 1996, II, 152 e TAVASSI M., *Orientamenti giurisprudenziali in ambito comunitario e nazionale in tema di esaurimento dei diritti di proprietà industriale*, cit., 808.

In dottrina¹⁶⁸ è stato fatto notare come, probabilmente, tale affermazione risenta dell'influenza dell'orientamento tenuto dalla Corte di Cassazione in alcune pronunce degli anni '50. In tali decisioni, infatti, la Suprema Corte operava un distinguo netto tra i casi in cui il titolare del marchio commercializzava direttamente i propri prodotti nei vari Stati e quelli in cui, per fare ciò, si serviva di licenziatari esclusivi. Nella prima ipotesi le importazioni parallele da Paesi terzi erano considerate legittime; nella seconda ipotesi, invece, tali importazioni venivano considerate illegittime, poiché il licenziatario era equiparato ad un autonomo titolare del medesimo marchio in un Paese diverso¹⁶⁹.

A favore di un regime d'esaurimento internazionale si è schierato, infine, il Tribunale di Busto Arsizio, nel caso "*Ralph Lauren*"¹⁷⁰, avente ad oggetto l'importazione parallela in Italia di prodotti contraddistinti da tale marchio e commercializzati dal titolare o con il suo consenso negli Stati Uniti. Nell'ordinanza in esame, emessa poco prima dell'emanazione della decisione "*Silhouette*" ad opera della Corte di Giustizia, il Tribunale ha affermato che l'obiettivo dell'art. 1 bis comma 2 l. m. è quello di confermare il principio della libera circolazione delle merci a livello comunitario e non quello di imporre divieti o restrizioni alla circolazione di beni di provenienza estera all'interno dell'UE. A parere del giudice, pertanto, far discendere da tale norma un divieto di importazioni parallele da Paesi terzi significherebbe sposare un'interpretazione *contra legem* dell'articolo in esame: tale divieto, infatti, si porrebbe in contrasto con gli artt. da 2595 a 2597 c.c., a tutela della concorrenza, e con l'art. 41 Cost., che sancisce la libertà di iniziativa economica privata¹⁷¹.

¹⁶⁸ Cfr. GUARDAVACCARO G., *Esaurimento del diritto di marchio e importazioni da Paese extracomunitario*, cit., 152.

¹⁶⁹ Per un commento (critico) della posizione tenuta dalla Suprema Corte di Cassazione in tali pronunce si vedano ROVERATI F., *Importazioni parallele da Paesi extracomunitari*, cit., 159 ss. e GUARDAVACCARO G., *Esaurimento del diritto di marchio e importazioni da Paese extracomunitario*, cit., 149 ss. La posizione del licenziatario esclusivo nei confronti delle importazioni parallele verrà comunque approfondita nel capitolo IV del presente lavoro.

¹⁷⁰ Trib. Busto Arsizio, 3 luglio 1998, (*ARIA s.r.l. c. P.R.M. Fashion of Europe e Poloco s.a.*), in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 43 ss., con nota di GUIDETTI B.

¹⁷¹ Il Tribunale ha inoltre evidenziato che l'attrice, ovvero la licenziataria di prodotti con marchio "*Ralph Lauren*" per l'Italia, non può opporsi alle importazioni parallele da Paesi terzi facendo valere il

Tra le decisioni favorevoli all'adozione di un principio d'esaurimento territorialmente limitato, invece, merita di essere segnalata quella della Suprema Corte di Cassazione relativa al caso "Colgate"¹⁷². In tale pronuncia, riguardante l'importazione parallela in Italia di dentifrici contraddistinti dal marchio "Colgate" e commercializzati inizialmente in Brasile col consenso del titolare del marchio, la Corte ha affermato che il presupposto dell'esaurimento del marchio si realizza solo in seguito alla legittima immissione in commercio del bene nel mercato europeo. In virtù di tale principio, pertanto, il titolare del marchio sarebbe sempre legittimato ad opporsi alle importazioni parallele di beni contraddistinti dal suo segno e da lui destinati a Paesi terzi, a meno che egli non abbia prestato il proprio consenso all'introduzione di tali prodotti nel territorio europeo. Tale interpretazione sarebbe, a parere della Corte, l'unica compatibile con il dato letterale della normativa che prevede il principio d'esaurimento: l'art. 1 bis l.m. e l'art. 7 dir. 89/104¹⁷³.

Anche il Tribunale di Bologna¹⁷⁴, nel 2000, è stato chiamato a pronunciarsi su un caso di importazioni parallele in Italia di prodotti originariamente commercializzati negli Stati Uniti dal titolare del marchio, nel caso di specie si trattava di capi di abbigliamento contraddistinti dal noto marchio "Calvin Klein". Il Tribunale ha aderito all'orientamento maggioritario della giurisprudenza nazionale ed ha escluso l'operare

contratto di licenza, dal momento che quest'ultimo è dotato di efficacia puramente obbligatoria tra le parti contraenti.

¹⁷² Cass., 18 novembre 1998, n. 11603, (*Jolka s.r.l. c. Colgate Palmolive S.p.a.*), in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 34 ss., con nota di GUIDETTI B.; in *Giust. civ.*, 1999, I, 1401 ss., con nota di ALBERTINI L. Tale sentenza ha peraltro confermato la posizione tenuta dai giudici nei precedenti gradi di giudizio: cfr. Trib. Milano, 17 febbraio 1992, (*Colgate Palmolive S.p.a. c. Jolka s.r.l.*), in *GADI*, 1992, 2804; App. Milano, 22 luglio 1994, (*Jolka s.r.l. c. Colgate Palmolive S.p.a.*), in *GADI*, 1995, 3250.

¹⁷³ In senso conforme a tale sentenza si vedano Trib. Milano, 23 novembre 1998, (*Wings Italia S.p.a. c. Dimensioni s.r.l.*), in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 39 ss., con nota di GUIDETTI B., riguardante l'importazione parallela in Italia di prodotti immessi in commercio negli Stati Uniti dal titolare del marchio "Maui and Sons", e Trib. Milano, 13 settembre 2004, (*Epson Italia S.p.a. c. Distribution company s.r.l.*), in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 173 ss., con nota di MARCHISIO E. Quest'ultimo caso ha ad oggetto l'azione proposta dal titolare del marchio "Epson" contro l'importazione parallela in Italia di cartucce per stampanti contrassegnate dal suo marchio e da lui commercializzate in Paesi extraeuropei. Entrambe le decisioni si sono schierate a favore dell'esaurimento solo comunitario ed hanno argomentato tale soluzione basandosi sulla lettera della normativa in tema di esaurimento.

¹⁷⁴ Trib. Bologna, 15 aprile 2000, (*U.S.A. Import-Export s.a.s. c. Calvin Klein Jeanswear Europe S.p.a., Calvin Klein Trademark Trust, Calvin Klein Inc. e Zune S.A.*), in *GADI*, 2001, 4221. È interessante notare che in tale caso l'attore è l'importatore parallelo.

dell'esaurimento rispetto ai prodotti messi in commercio al di fuori del territorio europeo. La sentenza in esame è tuttavia degna di nota perché la soluzione in essa espressa non viene fondata esclusivamente sul tenore letterale della normativa in materia di esaurimento, ma vengono richiamati anche argomenti attinenti alla funzione del marchio. Secondo il tribunale, infatti, il marchio non deve essere tutelato solo in relazione alla funzione distintiva, ma anche con riferimento alla sua rinomanza, alla qualità assicurata ai prodotti per aree di mercato ed alla politica distributiva attuata dal titolare del segno¹⁷⁵.

6. Il dibattito dottrinale

La decisione “*Silhouette*” ha suscitato un acceso confronto dottrinale in merito al tema dell'esaurimento internazionale del diritto di marchio¹⁷⁶.

Coloro che auspicano l'adozione di un regime d'esaurimento che dispieghi la sua efficacia oltre i confini dell'UE¹⁷⁷ evidenziano, prima di tutto, che tale principio sarebbe conforme a quella che viene considerata essere la funzione essenziale del marchio¹⁷⁸: la funzione, cioè, di indicazione d'origine del prodotto¹⁷⁹. Tale funzione,

¹⁷⁵ Una valorizzazione delle funzioni del marchio diverse da quella distintiva è stata espressa anche in un'ordinanza del tribunale di Torino emessa nell'ambito del caso “*Samsonite*”. Cfr. Trib. Torino, 11 luglio 1994, (*Samsonite Italia s.r.l. c. Rio S.p.a.*), in *GADI*, 1995, 3244. Il caso in esame riguardava l'importazione parallela in Italia di beni contraddistinti dal marchio “*Samsonite*” e immessi per la prima volta in commercio nel mercato statunitense. Il Tribunale, dopo essersi espresso a favore dell'esaurimento solo comunitario, riconduce il fenomeno delle importazioni parallele di beni originali da Paesi terzi ad un'ipotesi di concorrenza sleale confusoria e per argomentare questa sua posizione evidenzia che tali importazioni potrebbero ledere la funzione di garanzia qualitativa del segno e la funzione pubblicitaria.

¹⁷⁶ Per una sintesi degli argomenti enunciati dagli studiosi a favore e contro l'adozione del principio dell'esaurimento internazionale si veda BONADIO E., *Parallel Imports in a Global Market*, cit., 155 ss.

¹⁷⁷ Tra i sostenitori dell'esaurimento internazionale si segnalano VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 552 ss.; MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 181 ss.; CASARINI G., *Importazioni parallele: giurisprudenza italiana e giurisprudenza comunitaria a confronto*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 420; ALEXANDER W., *Exhaustion of Trade Mark Rights in the European Economic Area*, cit., 56 ss.

¹⁷⁸ Per un approfondimento sulle funzioni giuridicamente protette del marchio si veda RICOLFI M., *Segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., 22 ss.

infatti, non verrebbe lesa qualora prodotti messi in commercio in Paesi terzi dal titolare del marchio o con il suo consenso venissero importati parallelamente in uno Stato membro senza subire alcuna alterazione: la fonte sarebbe la stessa. Tuttavia alcuni degli Autori favorevoli al mantenimento di un regime d'esaurimento solo comunitario¹⁸⁰ non hanno mancato di sottolineare come il marchio venga tutelato dall'ordinamento anche in relazione alla sua rinomanza o *goodwill* e come tale valore dipenda non solo dalla qualità dei prodotti, ma anche e soprattutto dal livello degli esercizi commerciali facenti parte della catena distributiva e dai servizi connessi alla vendita da questi forniti. A parere di tali Autori, pertanto, la rinomanza del marchio potrebbe venire facilmente lesa in caso di importazioni parallele, dal momento che queste ultime sfuggono ai criteri distributivi e promozionali voluti dal titolare del marchio e che, perciò, molto spesso, in tali casi, i prodotti vengono venduti presso esercizi di livello inferiore rispetto a quelli della rete distributiva autorizzata dal titolare¹⁸¹.

A favore dell'esaurimento internazionale vengono poi addotte ragioni metagiuridiche che tengono in considerazione il fatto che l'adozione di tale regime impedirebbe al titolare del marchio di utilizzare il suo diritto di proprietà intellettuale per segmentare i mercati e provocherebbe una crescita della concorrenza globale. Le importazioni parallele, inoltre, promuoverebbero la concorrenza *intra-brand* e

¹⁷⁹ Tale tesi era stata in passato sostenuta da AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 279 ss. e oggi è stata ripresa da MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 181 ss., a parere del quale "il principio secondo cui i limiti della protezione accordata al titolare del marchio sono essenzialmente segnati dalla funzione di indicazione d'origine è stato recepito, oltre che nei TRIPs, anche nei principali Paesi extracomunitari".

¹⁸⁰ Tra gli Autori contrari all'adozione di un regime d'esaurimento internazionale si segnalano ROVERATI F., *Importazioni parallele da Paesi extracomunitari*, cit., 164 ss.; PIRES DE CARVALHO N., *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 162 ss.

¹⁸¹ Cfr. ROVERATI F., *Importazioni parallele da Paesi extracomunitari*, cit., 166 ss. Anche SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 456 e 460 ss., ritiene deboli le argomentazioni favorevoli all'esaurimento internazionale fondate sulla funzione distintiva del segno e ritiene che il legislatore comunitario abbia voluto tutelare il marchio anche in assenza di un pregiudizio della funzione distintiva. L'Autore ha assunto, in realtà, una posizione *sui generis* in merito al tema delle funzioni del diritto di marchio. Egli ritiene ipotizzabile, infatti, che il riconoscimento dell'esclusiva "su invenzioni, opere dell'ingegno e marchi trovi in se stesso la propria funzione"; la privativa, in sostanza, perseguirebbe "la pura e semplice finalità di attribuire a determinati soggetti posizioni di monopolio sul mercato di certi beni".

contribuirebbero, perciò, a limitare le politiche di discriminazione sui prezzi effettuate dal titolare del marchio, generando, così, probabilmente, una diminuzione dei prezzi dei beni contraddistinti dal segno nei mercati in cui venivano venduti a prezzi superiori¹⁸².

Viene inoltre sostenuto che l'adozione di un regime d'esaurimento solo comunitario favorirebbe le multinazionali a scapito delle piccole società¹⁸³. Le imprese multinazionali, infatti, potrebbero eliminare facilmente la concorrenza delle imprese locali realizzando i beni nei Paesi in cui i costi di produzione sono inferiori e commercializzandoli poi negli altri Stati in concorrenza con tali piccole imprese, che, invece, non sarebbero in grado di sfruttare le differenze nei costi di produzione presenti nei vari mercati e che, pertanto, praticerebbero verosimilmente prezzi più alti. Una volta eliminati i concorrenti locali, le imprese multinazionali potrebbero massimizzare i loro profitti alzando arbitrariamente i prezzi dei loro prodotti e tale pratica verrebbe facilitata dal fatto che, vigendo il principio dell'esaurimento solo comunitario, non dovrebbero temere nemmeno la concorrenza *intra-brand* degli importatori paralleli¹⁸⁴.

A parere di alcuni Autori, poi, l'esaurimento internazionale avrebbe un impatto positivo per quei Paesi in via di sviluppo, con scarsa capacità produttiva, dove tendenzialmente i prodotti vengono venduti a prezzi inferiori, i quali potrebbero

¹⁸² Cfr. BONADIO E., *Parallel Imports in a Global Market*, cit., 155. Anche PIRES DE CARVALHO N., *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 164, Autore contrario all'adozione dell'esaurimento internazionale, rileva tuttavia che tale regime potrebbe provocare una riduzione dei prezzi. Anche se, per confutare tale argomento, i sostenitori dell'esaurimento solo comunitario evidenziano che alla diminuzione dei prezzi corrisponderebbe senz'altro una qualità inferiore dei servizi connessi alla vendita a scapito dei consumatori. Cfr. a questo proposito ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, cit., 60. Inoltre, è stato fatto notare che all'aumento dei beni ed alla diminuzione dei prezzi nello Stato di importazione corrisponderebbe la scarsità di detti prodotti nello Stato di esportazione e, con ogni probabilità, l'aumento dei prezzi in tale Paese. Quest'ultima considerazione è stata riportata tra quelle solitamente addotte a favore dell'esaurimento comunitario da BONADIO E., *Parallel Imports in a Global Market*, cit., 156.

¹⁸³ VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 559 ss.; CASARINI G., *Importazioni parallele: giurisprudenza italiana e giurisprudenza comunitaria a confronto*, cit., 521; HOLY A., *Trade Marks and Parallel Importation—Recent Developments in European Law*, cit., 524.

¹⁸⁴ Sul punto si veda in particolare VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 559 ss.

crescere economicamente proprio dedicandosi all'attività di esportazione dei beni¹⁸⁵. D'altro canto, però, viene fatto notare che, in seguito all'estensione dell'efficacia dell'esaurimento anche ai Paesi terzi, il titolare del marchio per evitare la concorrenza *intra-brand* degli importatori paralleli tenderà ad uniformare nei vari mercati i prezzi e questi ultimi potrebbero così divenire troppo alti per i consumatori delle nazioni meno sviluppate. Il titolare del segno, inoltre, potrebbe anche decidere di non rifornire più dei suoi prodotti quelle nazioni in cui il rischio che i suoi prodotti vengano riesportati è più alto, privando così di determinati beni proprio le popolazioni delle nazioni in via di sviluppo¹⁸⁶.

Tra le ragioni che osterebbero all'applicazione di un regime d'esaurimento internazionale viene poi talvolta chiamato in causa il principio di territorialità della privativa. Tale principio, a parere di una parte della dottrina, comporterebbe l'irrelevanza di qualsiasi fatto avvenuto all'estero: da questa premessa discenderebbe l'irrelevanza dell'immissione in commercio dei beni in Stati terzi ai fini dell'operare dell'esaurimento¹⁸⁷.

Contro l'adozione dell'esaurimento internazionale, inoltre, viene di solito sostenuto che un tale regime renderebbe più difficile impedire la circolazione di prodotti contraffatti¹⁸⁸ e che comprometterebbe il diritto del titolare del marchio di concedere licenze esclusive a soggetti diversi nei vari Stati. Il titolare del segno, infatti,

¹⁸⁵ Cfr. ABBOT F.M., *Discussion Paper for Conference on Exhaustion of Intellectual Property Rights and Parallel Importation in World Trade*, in *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, vol. 2, The Hague, London, Boston, 1999, 1786, 1790 e 1795 ss.

¹⁸⁶ Tale argomento viene annoverato tra quelli utilizzati a sostegno del mantenimento dell'esaurimento solo comunitario da BONADIO E., *Parallel Imports in a Global Market*, cit., 156.

¹⁸⁷ Detta interpretazione del principio di territorialità e la tesi contraria all'adozione del principio dell'esaurimento internazionale, che su di essa si fonda, sono state efficacemente confutate da AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 83 ss. Sul punto si rinvia alla nota 29, capitolo I, del presente lavoro. In disaccordo con Auteri è invece ROVERATI F., *Importazioni parallele da Paesi extracomunitari*, cit., 164.

¹⁸⁸ PIRES DE CARVALHO N., *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 163. Anche se tale argomento non ha convinto tutti, si veda ad esempio BONADIO E., *Parallel Imports in a Global Market*, cit., 157, il quale ritiene giustamente che i prodotti contraffatti ed i prodotti originali importati non possano essere assimilati e che non si possano vietare le importazioni parallele da Paesi terzi solo perché alcuni importatori ne approfitterebbero cercando di introdurre nel mercato SEE anche prodotti contraffatti.

a parere di alcuni Autori¹⁸⁹, per evitare la concorrenza *intra-brand* dei suoi licenziatari, rilascerebbe sempre meno licenze. Questo fenomeno, peraltro, sarebbe svantaggioso soprattutto per le piccole-medie imprese, per le quali i contratti di licenza rappresentano un prezioso strumento per accedere ai mercati di vari Paesi del mondo, non essendo esse in grado, a differenza delle multinazionali, di fabbricare direttamente lì i loro prodotti per poi commercializzarli all'estero.

Infine, parte della dottrina sostiene che la previsione di un regime d'esaurimento internazionale potrebbe far sì che i prodotti importati deludano le aspettative dei consumatori, causando, così, un danno alla reputazione del marchio; tale principio, infatti, liberalizzerebbe l'ingresso nel mercato SEE di prodotti contraddistinti dallo stesso segno, ma destinati dal titolare a Paesi terzi e perciò tendenzialmente muniti di qualità intrinseche differenti¹⁹⁰.

È stata poi prospettata in dottrina una soluzione di compromesso tra i due opposti regimi d'esaurimento: il c.d. "esaurimento internazionale controllato". In virtù di tale principio il diritto di marchio non si esaurirebbe automaticamente a seguito della prima immissione in commercio del prodotto, ma sarebbero richieste due ulteriori condizioni, ovvero, che le importazioni parallele rispondano ad un interesse pubblico e che il governo le abbia approvate proprio dopo aver valutato che tale interesse pubblico esiste¹⁹¹.

¹⁸⁹ Cfr. PAGENBERG J., *The Exhaustion Principle and "Silhouette" Case*, cit., 25 ss., secondo il quale il titolare del marchio dovrebbe essere legittimato ad opporsi all'importazione parallela di beni contraddistinti dal suo marchio e fabbricati dal suo licenziatario in Paesi in cui, a differenza di quello in cui produce lui, il costo del lavoro è inferiore ed inferiori sono anche gli *standard* di sicurezza. In assenza di tale possibilità di opposizione, pertanto, il titolare dovrebbe ragionevolmente astenersi dal concedere licenze. Cfr. anche PIRES DE CARVALHO N., *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 163.

¹⁹⁰ Su questo punto si vedano le considerazioni svolte al paragrafo 3.2 del presente capitolo. Si aggiunga, inoltre, che secondo la parte della dottrina favorevole all'esaurimento internazionale sarebbe nell'interesse dei consumatori poter scegliere tra prodotti di qualità e prezzi diversi. Cfr. BONADIO E., *Parallel Imports in a Global Market*, cit., 157.

¹⁹¹ Tale regime d'esaurimento è stato prospettato da PIRES DE CARVALHO N., *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 166, che lo ritiene, comunque, al pari dell'esaurimento internazionale tradizionale, in contrasto con il principio di indipendenza, sancito dall'art. 6 CUP in materia di marchi e dall'art. 4 bis CUP in materia di brevetti.

7. Le conseguenze economiche dell'esaurimento internazionale: lo studio NERA

Le conseguenze economiche che potrebbero derivare dall'introduzione di un regime di esaurimento internazionale sono da sempre oggetto di dibattito tra gli studiosi. Nel 1999, per fare luce sul punto, la Commissione incaricò tre società di consulenza britanniche di esaminare i risvolti economici che si sarebbero potuti generare nell'UE a seguito di un'ipotetica adozione del principio dell'esaurimento internazionale in luogo di quello comunitario¹⁹². Lo studio si occupa, in particolare, degli effetti che l'esaurimento internazionale potrebbe avere sui prezzi e sul volume degli scambi commerciali, sui consumatori e sull'occupazione¹⁹³.

Dopo aver fornito alcune nozioni di base sul marchio e sulle sue funzioni, il documento si occupa di spiegare brevemente il fenomeno più strettamente connesso al principio dell'esaurimento e che subirebbe un incremento a seguito dell'adozione dell'esaurimento internazionale: le importazioni parallele. Queste importazioni, si legge nello studio, sono dovute essenzialmente alla differenza di prezzo esistente nei diversi mercati con riferimento al medesimo prodotto. Tale differenza di prezzo è riconducibile sia a fenomeni transitori, come la variazione dei tassi di cambio, sia alla politica commerciale attuata dal titolare del marchio, il quale può scegliere di vendere il medesimo bene ad un prezzo diverso nei vari mercati per una disparata serie di motivi come, ad esempio, i diversi costi nella produzione o nella distribuzione. Lo studio sottolinea, quindi, che non è riscontrabile nulla di intrinsecamente illecito in queste politiche di discriminazione sui prezzi e che proibirle non implica automaticamente che vengano estesi a tutti i mercati i prezzi inferiori praticati dal titolare, ma, anzi, dal momento che esistono dei costi fissi, che il titolare deve comunque sopportare, i prezzi potrebbero aumentare ed il titolare potrebbe uscire dai mercati in cui il bene viene

¹⁹² Lo studio, intitolato *The economic consequences of the choice of regime of exhaustion in the area of trademarks*, è stato realizzato dalla *National Economic Research Associates-NERA*, dalla *SJ Berwin & co* e dalla *IFF research* ed è stato pubblicato nel 1999. Il testo integrale del documento, redatto in lingua inglese, è reperibile sul sito istituzionale dell'Unione Europea <http://europa.eu.int/comm/dg15/en/intprop/indprop/tmstudy.htm>.

¹⁹³ Pag. 2 dello studio NERA.

venduto ad un prezzo più basso¹⁹⁴. Il fenomeno delle importazioni parallele potrebbe, pertanto, non comportare sempre gli effetti sperati, cioè, la riduzione dei prezzi.

Nello studio, inoltre, viene considerato il fatto che i prodotti possano essere differenziati localmente dal titolare del marchio. A tale proposito si ritiene che, se venisse adottato l'esaurimento internazionale, la conseguente legittimità delle importazioni parallele di prodotti destinati ai mercati estranei all'UE e aventi, con ogni probabilità, caratteristiche diverse potrebbe essere fonte di inganno per i consumatori e ridurre, di conseguenza, il potere attrattivo del marchio¹⁹⁵.

Nel testo vengono poi esaminate le ragioni a favore di un regime d'esaurimento efficace nel solo territorio europeo ed i vantaggi e gli svantaggi che deriverebbero dall'adozione del principio dell'esaurimento internazionale¹⁹⁶.

Secondo i redattori dello studio NERA il mantenimento dell'attuale regime d'esaurimento costituirebbe un incentivo per le imprese ad investire nella qualità e nello stile dei loro prodotti perché comporterebbe guadagni più alti proprio per le imprese che effettuano tali investimenti.

L'adozione di un regime di esaurimento internazionale, come si legge nel documento, comporterebbe, invece, un sostanziale appiattimento dei prezzi nei diversi mercati e di conseguenza i seguenti molteplici svantaggi:

- un ritorno economico inferiore per il titolare del marchio, che così sarebbe costretto ad investire meno in qualità e servizi connessi alla vendita ed in taluni casi a ritirare dei prodotti dal mercato;
- non tutti i titolari dei marchi sarebbero disposti ad investire nel segno per far sì che esso venga conosciuto anche in mercati locali europei;
- innalzamento dei prezzi nei mercati estranei all'UE, nei quali, invece, in presenza di un regime d'esaurimento territorialmente limitato, il titolare è

¹⁹⁴ Pag. 5 dello studio NERA.

¹⁹⁵ Il medesimo argomento era stato determinante per la scelta, compiuta nella dir. 89/104, di limitare l'esaurimento al solo ambito comunitario. Per ulteriori considerazioni sul punto si rinvia a quanto detto al paragrafo 3.2 del presente capitolo.

¹⁹⁶ Pag. 5 ss. dello studio NERA.

solito vendere i prodotti a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati nel territorio europeo;

- uscita delle imprese dai mercati più marginali e conseguente aumento dei prezzi nei mercati europei in conseguenza del fatto che i costi fissi non potrebbero più essere spalmati su un più ampio volume di vendite.

Lo studio considera, poi, che l'eventuale adozione dell'esaurimento internazionale potrebbe tradursi in uno svantaggio per i consumatori, i quali potrebbero essere tratti in inganno più facilmente circa l'origine e la qualità del prodotto¹⁹⁷ e che l'adozione di tale regime d'esaurimento renderebbe più difficile impedire le importazioni di prodotti contraffatti.

A favore dell'adozione del regime dell'esaurimento internazionale lo studio individua, invece, una sola ragione: la diminuzione dei prezzi. Tale riduzione deriverebbe da una maggiore concorrenza *intra-brand*, ma, a parere dei redattori del documento in oggetto, tale fenomeno non si verificherebbe sempre e comunque dopo l'adozione di un regime d'esaurimento più esteso.

A riprova di ciò, nello studio, vengono esaminati gli effetti economici che interesserebbero dieci settori commerciali in seguito all'applicazione dell'esaurimento internazionale¹⁹⁸. In tale analisi viene evidenziato che, nei settori considerati, non sempre i prezzi scenderebbero. Ciò viene spiegato tenendo in considerazione il fatto che le conseguenze economiche derivanti dall'eventuale adozione di un regime d'esaurimento internazionale sono complesse, possono variare da un settore all'altro o anche all'interno dello stesso settore e, soprattutto, sono influenzate da molteplici fattori, che possono mitigarle. I fattori individuati dal documento in esame sono, in

¹⁹⁷ In seguito all'adozione dell'esaurimento internazionale, i consumatori potrebbero vedere deluse le loro aspettative circa l'origine e la qualità dei prodotti per tre ordini di motivi: perché potrebbero essere importati nel SEE prodotti destinati a Paesi terzi ed aventi caratteristiche difformi rispetto a quelli contraddistinti dal medesimo marchio e circolanti nel SEE; perché il titolare del marchio potrebbe esercitare un minore controllo sulla catena distributiva del suo prodotto e, pertanto, la qualità dei servizi connessi alla vendita potrebbe diminuire; infine, perché sarebbe più difficile far rispettare *standard* di sicurezza comuni e ciò potrebbe facilmente tradursi in un rischio per i consumatori. Cfr. pag. 7 dello studio NERA.

¹⁹⁸ Pag. 20 ss. dello studio NERA.

particolare, i seguenti: l'importanza attribuita ai diritti di proprietà intellettuale diversi dal diritto di marchio nello specifico settore commerciale¹⁹⁹; le barriere create nei confronti delle importazioni parallele dai costi di trasporto, dai costi transattivi e dalle previsioni legislative sulla salute e la sicurezza o dalle norme che fissano degli *standard* tecnici; le barriere commerciali tradizionali; le relazioni verticali tra titolare del marchio, produttori e dettaglianti; ed, infine, i prezzi praticati dai dettaglianti comprensivi dei tributi²⁰⁰.

Al fine di illustrare gli effetti economici che si genererebbero a seguito dell'adozione del principio dell'esaurimento internazionale in luogo di quello solo comunitario, il documento in esame distingue, poi, fra l'ipotesi in cui l'estensione dell'efficacia di tale principio avvenga in maniera unilaterale ad opera degli Stati membri e quella in cui avvenga per effetto di accordi bilaterali con i principali *partner* economici, ovvero USA e Giappone²⁰¹. Dallo studio risulta che, in caso di adozione unilaterale del principio dell'esaurimento internazionale, le importazioni parallele dagli Stati Uniti e dagli Stati del Sud-Est asiatico subirebbero un incremento. Le esportazioni verso questi Paesi, invece, indipendentemente dal regime d'esaurimento da essi adottato, sarebbero di scarsa entità, poiché i prezzi ivi praticati sono generalmente inferiori rispetto a quelli praticati negli Stati dell'UE. Con riferimento all'ipotesi in cui l'esaurimento internazionale venga adottato a seguito di un accordo bilaterale, invece, le importazioni parallele proverrebbero essenzialmente dagli USA.

Infine, lo studio prende in considerazione gli effetti economici che deriverebbero dall'adozione dell'esaurimento internazionale nell'UE nel breve e nel lungo periodo²⁰².

Nel breve periodo si verificherebbe un incremento delle importazioni parallele ed una conseguente riduzione dei prezzi, seppur di modesta entità, accompagnata, però, da

¹⁹⁹ Anche a seguito dell'adozione del principio dell'esaurimento internazionale del marchio, infatti, le importazioni parallele potrebbero continuare ad essere impedito in una certa misura, facendo valere gli altri diritti di proprietà industriale. Cfr. pagina 13 dello studio NERA.

²⁰⁰ Quanto tali fattori sono influenti negli specifici settori commerciali considerati viene analizzato nelle pagine 10 ss. dello studio NERA.

²⁰¹ Pag. 25 dello studio NERA.

²⁰² Pag. 25 ss. dello studio NERA.

una diminuzione della qualità dei servizi connessi alla vendita. La riduzione dei prezzi comporterebbe un aumento delle vendite e avrebbe effetti positivi sull'occupazione nel settore dell'industria. Nel settore della distribuzione, invece, l'adozione dell'esaurimento internazionale causerebbe una diminuzione del lavoro nei canali ufficiali di distribuzione controbilanciata dall'aumento di esso nei canali "alternativi".

Nel breve periodo, in sostanza, gli effetti dal punto di vista macro-economico sembrerebbero trascurabili.

Gli effetti dell'esaurimento internazionale nel lungo periodo, invece, si presumono essere più sostanziosi, ma più difficili da prevedere²⁰³.

L'analisi condotta in tale studio, in definitiva, sembra aderire a molte delle argomentazioni prodotte in dottrina dai sostenitori dell'esaurimento solo comunitario.

8. *La normativa internazionale*

Dopo aver preso atto della posizione assunta dal legislatore europeo e dalla Corte di Giustizia in merito al problema dell'efficacia territoriale del principio dell'esaurimento ed aver appurato che in dottrina il dibattito è ancora acceso, non resta che chiedersi che cosa preveda la normativa internazionale in proposito e se la posizione raggiunta in ambito europeo sia coerente con essa.

Occorre innanzitutto prendere in esame l'accordo sui "*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*" (TRIPs), firmato a Marrakech nel 1994 al termine dei negoziati dell'Uruguay Round²⁰⁴. Esso enuncia i principi generali in materia di proprietà intellettuale che i Paesi aderenti devono rispettare. Il principale obiettivo

²⁰³ Per un'analisi dello studio NERA si veda anche MANZO G., *The interpretation of article 7 of council directive 89/104 (the trademark directive)*, in *Dir. comm. internaz.*, 2000, 33 ss.

²⁰⁴ Tali negoziati diedero vita anche all'OMC ed al GATT 1994. La partecipazione all'OMC, Organizzazione Mondiale del Commercio, è, peraltro, condizionata all'adesione all'accordo TRIPs. L'acronimo GATT sta, invece, ad indicare l'Accordo generale sulle tariffe e il commercio, *General Agreement on Tariffs and Trade*, che venne firmato nel 1947. Tale accordo è tuttora vigente nell'ambito dell'OMC e, in seguito alle numerose modifiche apportate a tale accordo durante i negoziati dell'Uruguay Round, viene ora denominato "GATT 1994".

dell'accordo è, pertanto, quello di fissare un livello minimo di tutela dei diritti in questione nei vari Stati del mondo.

L'accordo TRIPs, tuttavia, dedica un solo articolo al tema dell'esaurimento, l'articolo 6, in cui viene statuito che nessuna disposizione dell'accordo in esame potrà essere utilizzata per la risoluzione di controversie sorte in ambito TRIPs e riguardanti la questione dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, ad eccezione delle disposizioni degli articoli 3 e 4 dell'accordo.

L'approccio neutrale che traspare dalla formulazione di tale norma ha fatto sì che quest'ultima venisse definita, in modo calzante, “*an agreement to disagree*”²⁰⁵. È evidente, infatti, che l'accordo TRIPs non abbia voluto imporre alcun regime di esaurimento agli Stati firmatari, lasciandoli liberi di scegliere la regola più appropriata alle loro esigenze²⁰⁶. Questa mancata presa di posizione si spiega alla luce della necessità di raggiungere un compromesso tra i Paesi propensi all'adozione di un regime d'esaurimento solo nazionale, tra cui spiccano gli Stati Uniti, e quelli favorevoli all'adozione di un regime d'esaurimento internazionale, come ad esempio le nazioni in via di sviluppo.

Tuttavia, come accennato, lo stesso TRIPs prevede, all'articolo 6, che due disposizioni normative dell'accordo possano essere utilizzate per risolvere le questioni

²⁰⁵ Cfr. COTTIER T., *The WTO System and Exhaustion of Rights*, in *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, vol. 2, The Hague, London, Boston, 1999, 1797 e BRONCKERS M. C. E. J., *The Exhaustion of Patent Rights Under WTO Law*, in *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, vol. 2, The Hague, London, Boston, 1999, 1806.

²⁰⁶ In questo senso si vedano anche VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 534 ss.; JEHORAM H. C., *Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights*, cit., 506 ss.; BONADIO E., *Parallel Imports in a Global Market*, cit., 158. Sembra poi opportuno segnalare che anche la Corte EFTA, nel caso “*Mag Instrument*”, ha ritenuto che la sua decisione di lasciare gli Stati EFTA liberi di optare per un regime d'esaurimento internazionale o solo comunitario fosse in linea con quanto previsto dall'art. 6 TRIPs. Cfr. punto 29 della sentenza. In senso contrario si veda, invece, PIRES DE CARVALHO N., *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 144 ss., secondo il quale l'art. 6 TRIPs non lascerebbe agli Stati firmatari dell'accordo la libertà di scegliere il proprio regime d'esaurimento purché in linea con gli artt. 3 e 4 TRIPs. Ciò, a parere dell'Autore, sarebbe concesso solo nel settore riguardante la salute pubblica ex art. 5 (d) della *Doha Declaration on the TRIPs Agreement and Public Health* del 2001, la quale prevede espressamente tale libertà per gli Stati, ma, secondo l'interpretazione dell'Autore, solo in relazione allo specifico ambito di cui tale dichiarazione si occupa.

attinenti al regime d'esaurimento adottato dagli Stati: si tratta degli articoli 3 e 4 TRIPs, che sanciscono rispettivamente il principio del trattamento nazionale e quello della nazione più favorita²⁰⁷.

Il principio del trattamento della nazione più favorita ai sensi dell'art. 4 TRIPs implica che tutti i vantaggi, i benefici, i privilegi e le immunità accordati ai cittadini di un qualsiasi Paese da uno Stato firmatario del TRIPs debbano essere estesi anche ai cittadini degli altri Paesi partecipanti all'accordo.

Appellandosi al principio del trattamento della nazione più favorita, quindi, come è stato giustamente fatto notare da parte della dottrina²⁰⁸, qualunque Stato aderente all'accordo TRIPs, ma non membro dell'UE o del SEE, potrebbe chiedere che il principio dell'esaurimento operi anche a seguito dell'immissione dei beni nel suo mercato, così come avviene per la commercializzazione dei prodotti in uno Stato comunitario o appartenente all'area di libero scambio. A conferma di ciò sembrerebbe deporre anche il fatto che, mentre l'accordo GATT prevede, all'articolo XXIV, la possibilità di adottare regole speciali per le unioni doganali e le aree di libero scambio, l'accordo TRIPs non stabilisce alcuna eccezione in tal senso²⁰⁹.

Inoltre, sempre a parere della stessa dottrina²¹⁰, se è pur vero che l'articolo 4 (d) TRIPs prevede che il trattamento della nazione più favorita non si applichi “a vantaggi, benefici, privilegi o immunità derivanti da accordi internazionali relativi alla protezione della proprietà intellettuale, purché tali accordi non costituiscano una discriminazione

²⁰⁷ Tali principi sono enunciati anche nel GATT agli artt. 1, trattamento della nazione più favorita, e 3, trattamento nazionale, con riferimento alle merci.

²⁰⁸ Cfr. EINHORN T., *The Impact of the WTO Agreement on TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: a Challenge to Regionalism*, in *CMLR*, 1998, 1073 ss.

²⁰⁹ Cfr. EINHORN T., *The Impact of the WTO Agreement on TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: a Challenge to Regionalism*, cit., 1074, la quale ritiene che i motivi che portarono ad escludere l'inserimento nell'accordo TRIPs di tali eccezioni siano da individuare sia nel fatto che il principio del trattamento nazionale avrebbe comunque lasciato poco spazio alle unioni doganali ed alle aree di libero scambio per la previsione di trattamenti di favore nei confronti dei loro membri sia nella circostanza che la Commissione non riuscì a fare introdurre la c.d. “*disconnecting clause*”, in virtù della quale le relazioni tra gli Stati membri sarebbero state governate solo dalla normativa europea.

²¹⁰ EINHORN T., *The Impact of the WTO Agreement on TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: a Challenge to Regionalism*, cit., 1075 ss.

arbitraria o ingiustificata contro i cittadini degli altri membri”, sembrerebbe difficile qualificare il Trattato istitutivo della Comunità europea e l’Accordo SEE come accordi attinenti alla tutela della proprietà intellettuale. In aggiunta a ciò la dottrina in esame ritiene che, anche se si ammettesse che il Trattato istitutivo della Comunità europea e l’Accordo SEE rientrassero nell’eccezione di cui all’art. 4 (d) TRIPs, ciò significherebbe che essi non potrebbero più essere sostituiti o modificati poiché, affinché operi tale eccezione, l’articolo in esame richiede che gli accordi siano entrati in vigore prima del trattato istitutivo dell’OMC e che siano stati notificati al Consiglio TRIPs. Viene infine sottolineato che, se l’accordo TRIPs avesse voluto esentare gli accordi regionali, in cui rientrano il Trattato istitutivo della Comunità europea e l’Accordo SEE, dall’applicazione del principio del trattamento della nazione più favorita, avrebbe previsto un’eccezione in via generale per tali accordi, senza limitarla ai soli accordi entrati in vigore prima della conclusione dell’accordo istitutivo dell’OMC.

Il principio del trattamento della nazione più favorita potrebbe, dunque, rappresentare la via d’accesso al territorio dell’UE o del SEE per le importazioni parallele di beni provenienti da Paesi terzi²¹¹.

Alcuni Autori hanno poi ritenuto che, nonostante l’atteggiamento neutrale dell’art. 6 TRIPs, indicazioni in merito al regime d’esaurimento più consono alla normativa internazionale possano essere ricavate dai principi e da alcune norme di portata generale del GATT e dell’Accordo istitutivo dell’OMC²¹².

²¹¹ A tale tesi è stato obiettato che un regime d’esaurimento territorialmente limitato non potrebbe comunque ledere il principio del trattamento della nazione più favorita ai sensi dell’art. 4 TRIPs, poiché la discriminazione che discenderebbe da tale regime sarebbe fondata sull’origine delle merci e non sulla cittadinanza del titolare del diritto o dell’importatore parallelo. Cfr. BRONCKERS M. C. E. J., *The Exhaustion of Patent Rights Under WTO Law*, cit., 1811 ss. La stessa Einhorn, peraltro, prevede la critica che potrebbe essere mossa al suo ragionamento: cfr. EINHORN T., *The Impact of the WTO Agreement on TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: a Challenge to Regionalism*, cit., 1084. L’Autrice ha, però, rigettato l’obiezione sottolineando che l’adozione dell’esaurimento solo comunitario favorirebbe indirettamente i cittadini europei, poiché il diritto di stabilimento nella Comunità ed il diritto di prestarvi i servizi è garantito solo ai cittadini europei.

²¹² Si veda a questo proposito VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 552 ss., il quale giustifica questa sua posizione facendo riferimento all’art. XVI, comma 3, Accordo OMC; quest’ultimo prevede che, in caso di conflitto tra una

Viene sovente sottolineato, ad esempio, che una restrizione territoriale dell'esaurimento creerebbe delle barriere non tariffarie al commercio internazionale e ciò sarebbe in contrasto con i principi e le finalità di entrambi gli accordi considerati²¹³. Tra gli obiettivi dell'Accordo istitutivo dell'OMC²¹⁴ vengono annoverati, infatti, l'espansione della produzione e del commercio di beni e servizi e la riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi, oltre all'eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali. Sembra dunque evidente che in ambito GATT/OMC l'esigenza di liberalizzazione del commercio prevalga sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale²¹⁵. Peraltro, anche nel preambolo dell'Accordo TRIPs, viene espressa la volontà di ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale e di "fare in modo che le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi".

Occorre inoltre notare che il sistema OMC, il quale, come appena detto, persegue una politica commerciale liberale, è fondato sulla teoria dei vantaggi comparati²¹⁶. In

disposizione dell'accordo in esame e una disposizione di un altro accordo multilaterale sul commercio, sarà l'Accordo OMC a prevalere. Da ciò discende logicamente che il principio dell'esaurimento non potrà essere applicato in deroga alle disposizioni dell'accordo OMC. Su posizioni analoghe si pone COTTIER T., *The WTO System and Exhaustion of Rights*, cit., 1798 ss. Di opinione contraria sono, invece, JEHORAM H. C., *Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights*, cit., 508 e MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 189 ss. e BRONCKERS M. C. E. J., *The Exhaustion of Patent Rights Under WTO Law*, cit., 1806 ss., secondo il quale l'accordo TRIPs sarebbe una legge speciale, che, per quanto riguarda le questioni attinenti ai diritti di proprietà intellettuale dovrebbe avere precedenza assoluta sull'accordo GATT e non dovrebbe, pertanto, essere interpretata alla luce dei principi GATT/OMC. Anche Abbot ha espresso dubbi sull'opportunità di prendere in considerazione le norme dell'accordo GATT nella vigenza dell'art. 6 TRIPs. Cfr. ABBOT F.M., *Discussion Paper for Conference on Exhaustion of Intellectual Property Rights and Parallel Importation in World Trade*, cit., 1795.

²¹³ Cfr. VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 553 e BONADIO E., *Parallel Imports in a Global Market*, cit., 155, il quale annovera le motivazioni riportate tra quelle utilizzate dagli Autori favorevoli all'esaurimento internazionale.

²¹⁴ Cfr. riconoscendo numero 1 e 3 dell'Accordo OMC, ma analoghe disposizioni sono presenti nel preambolo del GATT.

²¹⁵ Cfr. ABBOT F.M., *Discussion Paper for Conference on Exhaustion of Intellectual Property Rights and Parallel Importation in World Trade*, cit., 1785.

²¹⁶ Tale teoria venne enunciata dall'economista inglese David Ricardo nel suo libro "On the Principles of Political Economy and Taxation" del 1817.

virtù di tale teoria uno Stato otterrebbe un vantaggio comparato nella produzione di un bene qualora riuscisse a realizzarlo ad un costo inferiore rispetto ai suoi *partner* commerciali. Da tale assunto discende logicamente che gli Stati specializzati nella produzione efficiente di determinati beni tendono ad esportarli nei Paesi in cui tali prodotti hanno un costo maggiore.

A parere di alcuni Autori l'adozione di un regime d'esaurimento territorialmente limitato contrasterebbe con tale teoria: una restrizione delle importazioni parallele, infatti, bloccherebbe il flusso dei beni dagli Stati in cui costano di meno a quelli in cui il loro prezzo è più alto ed impedirebbe una corretta ed efficiente allocazione delle risorse su scala mondiale²¹⁷.

È stato poi preso in considerazione il principio del trattamento nazionale, sancito all'art. III GATT. Tale principio implica il dovere per gli Stati firmatari di garantire ai prodotti importati nel loro territorio e provenienti dagli altri Paesi partecipanti all'accordo un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti simili di origine nazionale²¹⁸. Secondo una parte della dottrina, pertanto, un regime d'esaurimento territorialmente limitato si porrebbe in contrasto con esso²¹⁹.

È stato inoltre osservato che l'adozione dell'esaurimento nazionale o comunitario sarebbe in contrasto con l'art. XI GATT, comma 1, il quale vieta qualsiasi tipo di restrizione quantitativa alle importazioni o alle esportazioni²²⁰. È evidente, infatti, che un regime d'esaurimento territorialmente limitato, consentendo al titolare di opporsi all'importazione nel suo territorio di prodotti originali messi da lui in commercio in un altro Stato, costituirebbe una barriera non tariffaria alla circolazione dei prodotti su scala internazionale.

²¹⁷ Cfr. ABBOT F.M., *Discussion Paper for Conference on Exhaustion of Intellectual Property Rights and Parallel Importation in World Trade*, cit., 1787 ss. e BONADIO E., *Parallel Imports in a Global Market*, cit., 155.

²¹⁸ Lo stesso principio è previsto dall'accordo TRIPs all'art. 3 con riferimento, però, ai cittadini.

²¹⁹ Cfr. ad esempio VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 553.

²²⁰ Cfr. VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 554 e

Tuttavia, l'art. XX (d) GATT prevede che le parti contraenti possano adottare delle misure **necessarie** a garantire l'osservanza di leggi e regolamenti, che **non siano incompatibili con le disposizioni del GATT** e riguardanti, tra l'altro, la protezione di marchi, brevetti e diritto d'autore, purché “tali misure **non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra Paesi in cui vigono condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata al commercio internazionale**”.

Secondo parte della dottrina quest'articolo potrebbe giustificare l'adozione di un regime d'esaurimento territorialmente limitato. Tale regime, infatti, pur ponendosi in contrasto con l'obiettivo di liberalizzare il commercio internazionale perseguito dall'OMC, risponderebbe ad un interesse di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sarebbe necessario per impedire le importazioni di prodotti contraffatti e non violerebbe alcuna disposizione dell'accordo GATT, dal momento che quest'ultimo non tratta il tema dell'esaurimento²²¹. A tale opinione è stato però obiettato che, avendo l'accordo TRIPs imposto degli *standard* minimi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale a tutti gli Stati firmatari, l'adozione di un regime d'esaurimento territorialmente limitato costituirebbe una misura discriminatoria e si tradurrebbe, pertanto, in una restrizione dissimulata del commercio internazionale²²². Inoltre, a parere della stessa dottrina, tale regime d'esaurimento, pur non violando nessuna norma specifica del GATT, sarebbe in contrasto con uno degli obiettivi principali dell'accordo: quello di eliminare gli ostacoli al commercio internazionale.

Peraltro, anche l'affermazione secondo cui un regime d'esaurimento territorialmente limitato sarebbe necessario per la tutela dei diritti di proprietà industriale sembrerebbe discutibile. Tale regime, infatti, si limiterebbe ad impedire l'importazione di prodotti originali immessi in commercio dal titolare o con il suo consenso in uno Stato terzo e non sembrerebbe quindi tutelare alcuna funzione del

²²¹ Cfr. COTTIER T., *The WTO System and Exhaustion of Rights*, cit., 1799.

²²² Cfr. VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 555.

marchio, ma, piuttosto, l'interesse del titolare ad accrescere il suo potere monopolistico. Inoltre, pur ammettendo che un regime d'esaurimento internazionale potrebbe favorire l'ingresso di prodotti contraffatti nello Stato di importazione, tale circostanza non sembrerebbe comunque idonea a giustificare un divieto generalizzato di importazioni parallele da Paesi terzi.

Sulla base delle considerazioni svolte sembrerebbe, dunque, che l'adozione di un regime d'esaurimento territorialmente limitato non integri i requisiti di cui all'art. XX (d) GATT e che pertanto tale regime non sia compatibile con i principi generali di tale accordo.

Tuttavia, l'art. XXIV GATT, come già accennato, prevede che alle unioni doganali ed alle aree di libero scambio possano essere applicate regole speciali. Questa scelta viene spiegata sulla base della constatazione che tali accordi aumenterebbero la libertà di commercio tramite lo sviluppo di una più stretta integrazione economica tra i Paesi partecipanti ed inoltre avrebbero come obiettivo la facilitazione degli scambi commerciali tra gli Stati costituenti e non l'aumento delle barriere al commercio tra i partecipanti e gli altri membri dell'OMC²²³. L'adozione dell'esaurimento solo comunitario ad opera del legislatore europeo e della Corte di Giustizia potrebbe, allora, essere considerata conforme alla normativa internazionale sulla scorta di tale articolo²²⁴.

²²³ Cfr. art. XXIV GATT par. 4.

²²⁴ Cfr. COTTIER T., *The WTO System and Exhaustion of Rights*, cit., 1800 ss., secondo il quale, però, si potrebbe anche sostenere che la scelta del legislatore europeo e della Corte di giustizia di optare per un regime d'esaurimento solo comunitario sia contraria allo spirito dell'art. XXIV GATT.

9. La posizione di alcuni Stati estranei al SEE sul tema dell'esaurimento

9.1. La posizione della Svizzera

La Svizzera aveva originariamente adottato un regime d'esaurimento efficace solo a livello nazionale²²⁵.

Nel 1996, però, la Suprema Corte affermò, nel caso “*Chanel*”²²⁶, l'applicabilità del principio d'esaurimento internazionale nell'ordinamento svizzero. Con tale sentenza venne sancita la liceità delle importazioni parallele di beni provenienti da Paesi terzi, con la sola esclusione di quei prodotti idonei a trarre in inganno i consumatori perché qualitativamente differenti da quelli già circolanti nel mercato svizzero.

Il caso sottoposto ai giudici elvetici riguardava l'importazione in Svizzera, ad opera di un soggetto non appartenente alla catena distributiva ufficiale, di prodotti per l'igiene e la bellezza contrassegnati dal noto marchio “*Chanel*”. Si trattava, dunque, di capire se la nuova legge marchi svizzera del 1993 ammettesse o no le importazioni parallele da Paesi terzi.

Aperture nei confronti di tali importazioni si erano già avute in passato, come riporta la stessa sentenza in esame²²⁷. Se è pur vero, infatti, che la precedente legge marchi svizzera riteneva illegittime le importazioni parallele di beni provenienti da Paesi terzi che fossero avvenute senza il consenso del titolare del marchio, occorre, tuttavia, sottolineare che i giudici elvetici avevano ritenuto che tale normativa non potesse essere interpretata come un divieto assoluto nei confronti delle importazioni parallele. La Suprema Corte aveva sancito che le importazioni parallele di merci

²²⁵ Cfr. RASMUSSEN J., *The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)*, cit., 178 (in nota).

²²⁶ Corte Federale svizzera, 23 ottobre 1996, BGE 122 II 469, (*Chanel SA, Geneva and Chanel SA, Glarus v. EPA SA*), in *IIC*, 2000, 337 ss. Il testo della sentenza è pubblicato, nella parte che interessa ai fini del presente lavoro, anche in ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, cit., 1374 ss.

²²⁷ Punto 5 b) della decisione.

vendute all'estero da una consociata del titolare del marchio fossero legittime. In tali casi, infatti, non sussisterebbe rischio di confusione per il pubblico circa l'origine del prodotto, a meno che quest'ultimo presenti caratteristiche qualitative difformi rispetto a quelle dei beni già circolanti nel mercato svizzero e contrassegnati dallo stesso marchio; in questo caso le importazioni parallele sarebbero comunque da considerarsi illegittime.

Nella sentenza relativa al caso "*Chanel*" viene tuttavia evidenziato che la nuova legge marchi svizzera, all'art. 3 (1) lettera a, non fa alcun riferimento al rischio di confusione per il pubblico. Secondo i soggetti contrari alle importazioni parallele ciò implicherebbe un divieto generalizzato delle importazioni parallele da paesi terzi²²⁸.

La Corte rigetta tale interpretazione. A parere dei giudici, infatti, se il legislatore avesse voluto proibire del tutto le importazioni parallele e creare una frattura rispetto alla giurisprudenza precedente, lo avrebbe fatto espressamente²²⁹. Inoltre, si legge nella sentenza, l'articolo in esame, il quale prevede che il titolare del marchio possa vietare a terzi l'uso di un segno identico al suo per beni o servizi identici, legittima il titolare ad opporsi anche nell'ipotesi in cui un terzo usi illegittimamente il marchio per la produzione e la vendita di prodotti contraffatti. In tali casi, però, il titolare del marchio può agire anche in assenza di un rischio di confusione per il pubblico, anche perché generalmente i consumatori sono consapevoli della non originalità dei prodotti, a causa del prezzo inferiore a cui tali beni vengono venduti. Questa circostanza spiegherebbe, secondo i giudici, il mancato riferimento al rischio di confusione nella nuova normativa²³⁰.

La Corte evidenzia, poi, che il principio di territorialità non preclude l'adozione di un regime d'esaurimento internazionale, poiché non impedisce alla legge svizzera di prendere in considerazione fatti avvenuti all'estero. Ad esempio, come si legge nella

²²⁸ Punto 5 c) della decisione.

²²⁹ Punto 5 d) della decisione.

²³⁰ Punto 5 e) della decisione.

sentenza, tale regime opera in caso di importazioni parallele in Svizzera di prodotti messi in commercio all'estero da una consociata²³¹.

A sostegno della posizione a favore dell'esaurimento internazionale, inoltre, i giudici rilevano che la funzione di indicazione d'origine del marchio, quella, cioè, giuridicamente protetta dalla legge svizzera, non verrebbe lesa dalle importazioni parallele di prodotti originali²³².

Un divieto assoluto di importare parallelamente i prodotti sarebbe anche in contrasto con l'art. 31 della Costituzione federale svizzera, che garantisce la libertà di commercio anche con i Paesi stranieri, e con l'art. 16 TRIPS²³³. Quest'ultimo articolo consente al titolare del diritto esclusivo di vietare ai terzi l'uso di segni identici o simili per beni identici o simili qualora da tale uso possa derivare un rischio di confusione. Ai sensi del medesimo articolo, inoltre, nell'ipotesi di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici il rischio di confusione si presume e l'importatore parallelo deve avere la possibilità di dimostrare che non esiste un rischio di confusione per il pubblico.

La Corte conclude, quindi, statuendo che ai sensi della legge Svizzera il titolare di un diritto di marchio non può opporsi alle importazioni parallele di prodotti identici e contraddistinti da segni identici commercializzati da lui o da una consociata all'estero, a meno che tali beni non siano qualitativamente difformi rispetto a quelli circolanti nel mercato svizzero con lo stesso marchio²³⁴.

²³¹ Punto 5 e) della decisione.

²³² Punto 5 f) della decisione.

²³³ Punto 5 g) della decisione.

²³⁴ Punto 5 h) della decisione.

9.2. La posizione del Giappone

Il Giappone inizialmente seguiva il principio dell'esaurimento nazionale.

La svolta verso l'adozione dell'esaurimento internazionale in materia di marchi si ebbe nel 1965 con il caso “*Parker*”²³⁵. Tale questione riguardava l'importazione in Giappone di penne “*Parker*” originali da Hong Kong. La Corte ritenne legittime tali importazioni sulla scorta dell'osservazione che la legge marchi è volta a garantire l'origine e la qualità dei prodotti ed a proteggere il *goodwill* del titolare del marchio. Tali funzioni, infatti, non verrebbero lese, a parere dei giudici, in caso di importazioni parallele di prodotti originali immessi per la prima volta in commercio all'estero.

La giurisprudenza successiva alla decisione in esame ha confermato tale orientamento in materia di marchi²³⁶.

Dalla sentenza “*Parker*” in poi, quindi, sono state ammesse in Giappone le importazioni da Paesi esteri di prodotti aventi la medesima origine e qualità, a meno che il licenziatario locale non avesse acquisito una sua reputazione, superiore a quella del titolare del marchio nel Paese di esportazione²³⁷.

In seguito un regime d'esaurimento internazionale è stato adottato anche con riferimento ai brevetti. Nel caso “*BBS*”²³⁸, infatti, la Suprema Corte giapponese ha statuito la legittimità delle importazioni parallele di prodotti brevettati e originariamente commercializzati all'estero, a meno che il titolare del brevetto non

²³⁵ Corte distrettuale di Tokyo, 29 maggio 1965, caso “*Parker*”, citata e brevemente commentata da VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 540; MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 188 e ALBERT F., HEATH C., *Dyed But Not Exhausted – Parallel Imports and Trade Marks in Germany*, cit., 29.

²³⁶ Cfr. Corte distrettuale di Tokyo, 7 dicembre 1984, caso “*Lacoste*”; Corte distrettuale di Nagoya, 25 marzo 1988, caso “*BBS*”, entrambe citate da VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 540; MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 188 e ALBERT F., HEATH C., *Dyed But Not Exhausted – Parallel Imports and Trade Marks in Germany*, cit., 30.

²³⁷ Cfr. e ALBERT F., HEATH C., *Dyed But Not Exhausted – Parallel Imports and Trade Marks in Germany*, cit., 30 e VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 540.

²³⁸ Corte Suprema giapponese, 1 luglio 1997, H6 - (Ne) – 3272, (*BBS Kraftfahrzeugtechnik AG v. Rashimekkusu Japan co. Ltd. And JAP Auto Products Co. Ltd.*), in *IIC*, 1998, 331 ss.

avesse previsto un divieto contrattuale di importazione in Giappone. Quest'ultimo, peraltro, doveva essere segnalato ai successivi acquirenti del bene mediante l'indicazione di tale restrizione sul prodotto²³⁹.

9.3. La posizione degli Stati Uniti

Il governo degli Stati Uniti ha sempre assunto una posizione contraria all'adozione di un regime d'esaurimento internazionale. Anche nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round, sfociati, poi, nell'emanazione dell'accordo TRIPs, gli Usa si schierarono a favore di un regime d'esaurimento solo nazionale²⁴⁰.

In materia di marchi²⁴¹, la sezione 526 del *Tariff Act* del 1930 proibisce l'importazione parallela di prodotti contraddistinti da segni registrati negli USA da cittadini, imprese o associazioni statunitensi, a meno che il titolare del marchio non abbia prestato il proprio consenso per iscritto²⁴².

Benché la norma in esame non preveda alcuna eccezione, il *Customs Service*, dal 1936, ha ritenuto lecite le importazioni parallele negli USA nel caso in cui i marchi americano e straniero siano posseduti dal medesimo titolare, o da un'impresa ad esso

²³⁹ Per un breve commento della sentenza in esame si vedano JEHORAM H. C., *Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights*, cit., 509 ss.; EINHORN T., *The Impact of the WTO Agreement on TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: a Challenge to Regionalism*, cit., 1078 ss.; VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 541 ss. e ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, cit., 177 ss., in cui è riportato anche un estratto della sentenza.

²⁴⁰ Cfr. quanto detto al paragrafo 8 del presente capitolo.

²⁴¹ Per una breve analisi del regime d'esaurimento adottato in materia di brevetti negli USA si vedano ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, cit., 179 ss.; EINHORN T., *The Impact of the WTO Agreement on TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: a Challenge to Regionalism*, cit., 1079 ss. e VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 543 ss. In quest'ultimo articolo è possibile apprezzare anche un breve *excursus* sul regime d'esaurimento adottato nell'ambito del diritto d'autore.

²⁴² Cfr. MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 193 e VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 544. Secondo quest'ultimo Autore la sezione 526 del *Tariff Act* violerebbe il principio di assimilazione, previsto all'art. 2 CUP, ed il principio del trattamento nazionale, previsto all'art. 3 TRIPs.

collegata o sottoposta ad un comune controllo²⁴³, o, ancora, nell'ipotesi in cui i beni siano stati realizzati e venduti all'estero da un soggetto autorizzato dal titolare statunitense del segno, cioè un licenziatario straniero²⁴⁴.

Tuttavia, nel caso “*K-Mart v. Cartier*”²⁴⁵, la Suprema Corte degli Stati Uniti ha ritenuto conforme alla sezione 526 del *Tariff Act* solo l'eccezione connessa al controllo comune e non quella riguardante l'autorizzazione del titolare statunitense del marchio ad usare il suo segno ed a vendere il bene contraddistinto da esso all'estero.

In seguito a tale decisione, dunque, negli USA vengono considerate lecite solo le importazioni parallele di prodotti realizzati all'estero dal titolare statunitense del marchio o da un'impresa facente parte del suo gruppo e non quelle aventi ad oggetto beni venduti in Paesi terzi da imprese licenziatricie del titolare del segno. Occorre però considerare che anche le importazioni del primo tipo non sono sempre e comunque ammesse: il titolare statunitense del marchio può, infatti, opporvisi in caso di motivi legittimi. Tali motivi coincidono tendenzialmente con quelli previsti dalla normativa europea²⁴⁶. A differenza però di quanto avviene nel sistema comunitario tra i motivi legittimi di opposizione a tali importazioni è previsto anche il fatto che i beni importati siano idonei a creare confusione tra il pubblico dei consumatori perché qualitativamente differenti da quelli già circolanti nel mercato americano e contraddistinti dallo stesso marchio²⁴⁷.

²⁴³ Le importazioni parallele di beni realizzati e venduti per la prima volta all'estero dal titolare del marchio, da un'impresa appartenente al suo stesso gruppo o comunque assoggettata ad un controllo comune erano state ritenute conformi anche alle sezioni 32 e 43 del *Lanham Act* nel caso “*NEC Electronics v. CAL Circuit Abco*” del 1987. Cfr. MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 193.

²⁴⁴ Cfr. VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, cit., 544.

²⁴⁵ Corte Suprema degli Stati Uniti, 31 maggio 1988, 486 U.S. 281, (*K-Mart corp. v. Cartier, Inc.*). Il testo della sentenza è riportato in ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, cit., 1386 ss.

²⁴⁶ Dei motivi legittimi di opposizione alle importazioni parallele si parlerà diffusamente nel capitolo V del presente lavoro.

²⁴⁷ Sul punto si rinvia a quanto detto nel paragrafo 3.2 del presente capitolo.

CAPITOLO III

L'ESAURIMENTO COMUNITARIO DEL MARCHIO E LA LICEITÀ (O MENO) DELLE IMPORTAZIONI PARALLELE

SOMMARIO: 1. Definizione del principio e fonti. -2. L'esclusione degli effetti del principio dell'esaurimento comunitario mediante la previsione contrattuale di restrizioni territoriali alla rivendita: strategia possibile? -3. I requisiti del principio dell'esaurimento comunitario. -3.1. Il dettato dell'art. 7.1 dir. 89/104. -3.2. Il significato della locuzione "immissione in commercio". -3.3. La commercializzazione del prodotto "nella Comunità". -4. Le importazioni parallele. -4.1. Inquadramento del fenomeno. -4.2. Importazioni parallele intra ed extracomunitarie: il titolare del marchio può opporvisi? -4.3. Le "importazioni parallele 2.0". In particolare quelle extracomunitarie: il caso "eBay". -4.4. L'assenza di mezzi di tutela efficaci contro le importazioni parallele illegittime e le possibili soluzioni.

1. *Definizione del principio e fonti*

Quello dell'esaurimento comunitario del marchio è un principio di matrice giurisprudenziale. Esso è stato elaborato dalla Corte di Giustizia essenzialmente al fine di impedire che i diritti di privativa concessi al titolare del segno nei vari Stati membri potessero limitare la libera circolazione delle merci all'interno dell'UE e creare delle barriere interstatali al commercio comunitario²⁴⁸.

Tale principio implica che il titolare del marchio non possa opporsi all'ulteriore uso del suo segno per prodotti immessi nel mercato UE da lui o con il suo consenso. In virtù della regola in esame, infatti, la prima commercializzazione di beni contraddistinti da un certo marchio, autorizzata dal titolare del segno, in uno qualunque degli Stati membri, produce automaticamente il venir meno del diritto di privativa sui prodotti medesimi per tutto il territorio comunitario²⁴⁹.

²⁴⁸ Sulla *ratio* del principio dell'esaurimento comunitario e del principio d'esaurimento in generale si veda quanto detto al capitolo I del presente lavoro.

²⁴⁹ Detta opinione è assolutamente condivisa. Sul punto si vedano, tra i tanti, ABRIANI N., *La tutela del marchio. Il giudizio di contraffazione*, cit., 85; RUBINI L., *Le stranezze della giurisprudenza*

Conseguenza logica di tale assunto è che chiunque acquisti un prodotto marcato, immesso in commercio dal titolare del segno o con il suo consenso nel territorio dell'UE, potrà poi liberamente esportarlo da uno Stato membro all'altro senza una specifica autorizzazione del titolare medesimo: il principio in esame, in sostanza, rende legittime le importazioni parallele intracomunitarie²⁵⁰.

La sentenza in cui il principio dell'esaurimento comunitario del marchio fu individuato per la prima volta dalla Corte di Giustizia è quella attinente al caso “*Centrafarm c. Winthrop*”²⁵¹.

Un principio analogo, in realtà, veniva già applicato in alcuni ordinamenti nazionali, ma, spesso, esso era previsto solo per i beni immessi in commercio dal titolare del segno o con il suo consenso nel territorio del singolo Stato²⁵². La sentenza in esame, dunque, è particolarmente importante perché con essa la Corte di Giustizia ha esteso l'efficacia della regola dell'esaurimento del marchio dall'ambito interno a tutto il territorio comunitario, sempre e comunque.

I fatti sottoposti al giudizio della Corte in tale pronuncia riguardavano l'importazione parallela intracomunitaria di prodotti farmaceutici contraddistinti dal marchio “*Negram*”, il quale apparteneva nei vari Stati membri a diverse imprese, tutte facenti parte dello stesso gruppo. Per la precisione, i beni al centro della controversia erano stati acquistati in Gran Bretagna, dove l'impresa titolare del segno per quel Paese li aveva regolarmente immessi in commercio, da un importatore, che, in seguito, li aveva rivenduti in Olanda, Stato in cui titolare del marchio “*Negram*” era un'impresa distinta da quella titolare del medesimo marchio in Gran Bretagna, ma appartenente al

della Corte di giustizia tra importazioni parallele da Paesi terzi, esaurimento del marchio e norme sulla concorrenza (i casi *Silhouette*, *Sebago* e *Javico*), cit., 68 e PETTITI P., *Il principio di esaurimento del marchio*, cit., 242.

²⁵⁰ Per una più approfondita spiegazione del fenomeno delle importazioni parallele si rinvia al paragrafo 4 del presente capitolo.

²⁵¹ CdG, 31 ottobre 1974, c-16/74, (*Centrafarm B.V., Adriaan De Peijper v. Winthrop B.V.*), cit., 355 ss.

²⁵² Sul punto si veda SARTI D., *Commento all'art. 30 TCE*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* a cura di L. C. Ubertazzi, Padova, 2007, 141.

suo stesso gruppo e che era solita vendere i beni al doppio del prezzo praticato dalla consociata inglese nel territorio di sua competenza²⁵³.

Date queste premesse, quindi, la Corte di Giustizia venne chiamata a pronunciarsi sulla liceità o meno di tali importazioni e sulla possibilità che l'azione in giudizio eventualmente proposta dal titolare del marchio al fine di impedirle potesse contrastare con le norme sulla libera circolazione delle merci previste dall'ordinamento comunitario.

In risposta a tali quesiti, nell'*incipit* della motivazione viene evidenziato come, benché l'art. 30 del Trattato CEE²⁵⁴ vieti le restrizioni alle importazioni e altre misure di effetto equivalente, l'art. 36 del medesimo Trattato²⁵⁵ preveda eccezionalmente la liceità di tali misure per motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale²⁵⁶. Tali deroghe al principio di libera circolazione delle merci, come evidenziato nella sentenza, sarebbero ammesse, però, solo ove appaiano indispensabili per la salvaguardia dei diritti che costituiscono **oggetto specifico**²⁵⁷ di detta proprietà industriale²⁵⁸.

La Corte, pertanto, ritiene che l'esistenza di norme nazionali, le quali prevedano che il diritto di marchio non si esaurisca in seguito all'immissione in commercio in un altro Stato membro ad opera del titolare del marchio o con il suo consenso del prodotto

²⁵³ Nello specifico la società *Centrafarm B.V.* aveva acquistato i prodotti farmaceutici in Gran Bretagna dalla *Sterling-Winthrop Group Ltd*, titolare del marchio "*Negram*" per tale Stato, e, in seguito, li aveva importati in Olanda, dove i prodotti venivano generalmente commercializzati dalla *Winthrop B.V.*, società titolare del marchio "*Negram*" per l'Olanda ed affiliata del gruppo inglese *Sterling-Winthrop Ltd*. La *Winthrop B.V.*, dunque, aveva agito in giudizio chiedendo che tali importazioni fossero inibite, in quanto lesive del diritto di marchio di detta società. Il giudice olandese di primo grado aveva accolto la domanda della società attrice e, di conseguenza, la *Centrafarm B.V.* aveva proposto appello avverso tale ordinanza. Anche il giudice d'appello, tuttavia, diede ragione alla società *Winthrop B.V.* La *Centrafarm B.V.* ricorse allora in cassazione davanti alla *Hoge Raad*, che, a sua volta, si rivolse alla Corte di Giustizia.

²⁵⁴ Oggi art. 34 TFUE.

²⁵⁵ Oggi art. 36 TFUE.

²⁵⁶ Punti 4 e 5 della sentenza.

²⁵⁷ Per la nozione di oggetto specifico dei diritti di proprietà industriale si rinvia al capitolo I del presente lavoro.

²⁵⁸ Punto 7 della sentenza. Come già anticipato, tra l'altro, l'articolo in esame, utilizzando la locuzione "proprietà industriale e commerciale", sembrerebbe fare riferimento ad un concetto più ristretto di quello di proprietà intellettuale, ma così non è. Sul punto si rinvia alla nota 54, capitolo I, del presente lavoro.

contraddistinto dal segno, possa costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci²⁵⁹. Tale ostacolo, inoltre, non sarebbe giustificabile ai sensi dell'allora art. 36 del Trattato CEE. A parere dei giudici, infatti, l'importazione in uno Stato membro di un prodotto originale, commercializzato per la prima volta nel mercato di un altro Paese UE dal titolare o con il suo consenso, non potrebbe generalmente integrare le fattispecie dell'abuso o della contraffazione di marchio²⁶⁰: l'opposizione del titolare del marchio in presenza di tali circostanze, dunque, rappresenterebbe una misura idonea a restringere gli scambi fra gli Stati membri non giustificata dall'esigenza di detto titolare di tutelare il proprio diritto di privativa²⁶¹. In altre parole l'invocazione del diritto sul segno da parte del titolare risponderebbe più all'intento di limitare la libera circolazione delle merci e, di conseguenza, la concorrenza, che a quello di proteggere il proprio marchio²⁶².

La Corte conclude, quindi, statuendo la liceità delle importazioni parallele intracomunitarie e l'incompatibilità dell'opposizione ad esse ad opera del titolare del segno con le norme dell'UE sulla libera circolazione delle merci: viene così sancito il principio dell'esaurimento comunitario del marchio.

Nella sentenza in esame, inoltre, viene precisato che, ai fini dell'operatività del principio in questione, è irrilevante che la differenza di prezzo presente nei vari Stati UE con riferimento al medesimo prodotto, la quale di solito genera le importazioni parallele²⁶³, sia dovuta ad un regime di controllo sui prezzi operante nello Stato esportatore²⁶⁴. A parere dei giudici, infatti, l'esistenza di fattori del genere in uno Stato membro non sarebbe idonea a legittimare l'adozione o il mantenimento di misure

²⁵⁹ Punto 9 della sentenza.

²⁶⁰ Punto 10 della sentenza.

²⁶¹ Punto 11 della sentenza.

²⁶² Cfr. PETTITI P., *Il principio di esaurimento del marchio*, cit., 251.

²⁶³ Sul punto si veda il paragrafo 4.1 del presente capitolo.

²⁶⁴ Per un'opinione dottrinale conforme alla statuizione della Corte sul punto si veda PIRES DE CARVALHO N., *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 152-153.

incompatibili con le norme relative alla libera circolazione delle merci in un altro Paese UE²⁶⁵.

Occorre infine segnalare che il principio dell'esaurimento comunitario del marchio è attualmente previsto dagli artt. 7.1 dir. 89/104 del 1988, ora codificata nella direttiva 95/2008, e 13.1 reg. 40/94 del 1993, ora codificato nel regolamento 207/2009. Entrambe le previsioni normative statuiscono che il titolare del marchio non possa impedire l'uso del proprio segno distintivo in relazione a prodotti che siano stati immessi in commercio nella Comunità da lui stesso o con il suo consenso²⁶⁶.

Per quanto riguarda l'Italia, il principio in esame venne introdotto per la prima volta nell'ordinamento interno mediante il d.lgs. n. 480 del 4 dicembre 1992, emanato per dare attuazione alla dir. 89/104. Tale decreto aveva introdotto nell'allora legge marchi italiana, il r. d. n. 929 del 21 giugno 1942, l'art. 1 bis comma 2, che recepiva, mantenendo peraltro inalterata la formulazione, l'art. 7.1 dir. 89/104.

Oggi il principio dell'esaurimento comunitario del marchio è disciplinato dall'art. 5 del Codice della Proprietà Industriale, introdotto con d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005.

2. L'esclusione degli effetti del principio dell'esaurimento comunitario mediante la previsione contrattuale di restrizioni territoriali alla rivendita: strategia possibile?

Attraverso la previsione del principio dell'esaurimento comunitario la Corte di Giustizia ha inizialmente colpito le restrizioni alla circolazione dei prodotti all'interno dell'UE di fonte legale. Essa, infatti, nel caso "*Centrafarm c. Winthrop*"²⁶⁷, come già accennato, ha affermato l'incompatibilità di eventuali norme degli Stati membri, le quali attribuiscono al titolare del marchio il potere di opporsi alle importazioni di

²⁶⁵ Punto 17 della sentenza.

²⁶⁶ Per un'analisi delle tappe che hanno condotto all'adozione delle norme in esame si rinvia a quanto detto nel paragrafo 3.1, capitolo II, del presente lavoro.

²⁶⁷ CdG, 31 ottobre 1974, c-16/74, (*Centrafarm B.V., Adriaan De Peijper v. Winthrop B.V.*), cit., 355 ss.

prodotti commercializzati da lui o con il suo consenso in un altro Paese UE, con le norme sulla libera circolazione delle merci previste dall'ordinamento comunitario.

Occorre però chiedersi, a questo punto, se i privati, invece, possano derogare al principio di libera circolazione delle merci prevedendo nei contratti restrizioni territoriali alla rivendita da parte degli acquirenti²⁶⁸. È evidente che, in caso di risposta affermativa al quesito, in presenza di tali pattuizioni gli effetti del principio dell'esaurimento comunitario verrebbero vanificati. Il titolare del segno, infatti, potrebbe opporsi alle importazioni parallele in uno Stato membro di prodotti da lui o con il suo consenso commercializzati in altro Paese UE facendo leva sulle previsioni contrattuali in esame.

La questione è stata affrontata per la prima volta dalla Corte di Giustizia nel caso “*Dansk Supermarked*”²⁶⁹. La decisione in esame riguardava l'importazione parallela in Danimarca di servizi di ceramica raffiguranti i castelli di tale nazione. I prodotti oggetto della controversia erano stati ordinati ad un'impresa inglese da una società danese, appellata nella causa principale.

La possibilità di commercializzare tali ceramiche in Danimarca era stata riservata agli azionisti della società committente; quest'ultima, tuttavia, aveva concesso al fabbricante inglese di vendere i pezzi di seconda scelta nel Regno Unito, a patto che tali beni non venissero poi esportati in nessun caso nei Paesi scandinavi. La “*Dansk Supermarked*”, società della grande distribuzione e appellante nella causa principale, però, dopo aver acquistato i prodotti di seconda scelta in Gran Bretagna, dal fabbricante inglese appunto, li aveva posti in commercio in Danimarca²⁷⁰.

La Corte era dunque stata chiamata a valutare la legittimità di tali importazioni.

²⁶⁸ Sull'argomento si veda anche SARTID., *Commento all'art. 30 TCE*, cit., 141 ss.

²⁶⁹ CdG, 22 gennaio 1981, c-58/80, (*Dansk Supermarked A/S v. A/S Imerco*), in *Foro it.*, 1981, IV, 282 ss.

²⁷⁰ Occorre precisare che la società danese “*Imerco*”, appellata nella causa principale, aveva ottenuto nei precedenti gradi di giudizio un provvedimento provvisorio ed una sentenza, rispettivamente dal pretore e dal tribunale commerciale. In entrambi i casi veniva vietata alla “*Dansk Supermarked*”, la società importatrice, la vendita dei prodotti di cui trattasi. Quest'ultima società aveva dunque proposto appello avverso la sentenza del tribunale commerciale davanti alla Suprema Corte danese, che, a sua volta, si era rivolta in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Per risolvere il quesito loro sottoposto, i giudici, nella decisione in esame, dopo aver ribadito il principio dell'esaurimento comunitario del marchio²⁷¹, affermando l'impossibilità per la società appellata di far valere il proprio diritto di privativa sul segno per opporsi alle importazioni parallele tra Stati membri²⁷², si sono occupati del problema attinente alle restrizioni territoriali alla rivendita di fonte contrattuale. La società committente, infatti, come già accennato, aveva prestato il proprio consenso alla commercializzazione dei prodotti oggetto della controversia in uno Stato membro, nel caso di specie la Gran Bretagna, ad opera del fabbricante, a condizione, però, che tali beni non venissero successivamente posti in commercio nei Paesi scandinavi. Si trattava allora di stabilire se tale società, pur non potendo impedire tali importazioni sulla base del proprio diritto di marchio, potesse farlo avvalendosi di tale restrizione alla rivendita contrattualmente pattuita. La violazione della clausola in esame, infatti, avrebbe potuto essere ritenuta idonea a far qualificare l'importazione parallela come pratica commerciale scorretta o sleale.

Con riferimento a tale questione, nella sentenza "*Dansk Supermarkedt*" viene stabilito che "in nessun caso convenzioni tra singoli possono derogare alle disposizioni imperative del Trattato relative alla libera circolazione delle merci"²⁷³.

Da tale affermazione discende, pertanto, che le restrizioni alla rivendita di fonte contrattuale non possono essere invocate per qualificare come uso commerciale scorretto o sleale le importazioni parallele intracomunitarie e quindi per opporsi ad esse.

Attraverso tale decisione la Corte, in sostanza, ha impedito ai privati di escludere gli effetti del principio dell'esaurimento comunitario attraverso la pattuizione di

²⁷¹ È interessante notare come nella sentenza in esame il principio dell'esaurimento venga applicato ad un'ipotesi di prima immissione in commercio avvenuta con il consenso del titolare del marchio. I beni oggetto della controversia, infatti, erano stati immessi in commercio per la prima volta in Gran Bretagna dal fabbricante inglese su autorizzazione del titolare del segno.

²⁷² Cfr. punti 11 e 12 della decisione. Occorre inoltre precisare che, nella decisione in esame, la Corte ha sottolineato come le importazioni parallele intracomunitarie non possano essere impedito nemmeno in forza del diritto d'autore. La società "*Imerco*", infatti, per opporsi a dette importazioni, aveva fatto valere, oltre al diritto di marchio, anche il diritto d'autore che essa vantava sui disegni raffigurati sulle ceramiche.

²⁷³ Punto 17 della decisione.

limitazioni territoriali alla rivendita da parte degli acquirenti: tali clausole, infatti, devono essere considerate nulle perché contrarie alle norme imperative sulla libera circolazione delle merci²⁷⁴.

Il principio dell'esaurimento comunitario del marchio, in cui si traducono, appunto, le norme attinenti alla libera circolazione delle merci, colpisce, dunque, anche le restrizioni alla libera circolazione delle merci di fonte contrattuale²⁷⁵.

La soluzione proposta dalla Corte, peraltro, come notato da parte della dottrina²⁷⁶, è coerente con le sue precedenti statuizioni: le restrizioni alle importazioni parallele intracomunitarie pregiudicano infatti il commercio tra Stati membri sia quando derivano dall'esercizio dei diritti di privativa sia quando hanno titolo in pattuizioni contrattuali.

In una pronuncia abbastanza recente, la sentenza "*Peak Holding*"²⁷⁷, la Corte di Giustizia, tuttavia, ha ipotizzato, in un *obiter dictum*, che le restrizioni in esame, pur restando inopponibili ai terzi, possano dispiegare la loro efficacia tra le parti contraenti²⁷⁸.

²⁷⁴ Sembra interessante evidenziare che, qualora tali clausole fossero state considerate valide, si sarebbe comunque posto il problema della loro efficacia nei confronti dei terzi e della tutela dell'affidamento di questi ultimi. Non è infatti scontato che i successivi acquirenti del bene siano a conoscenza dell'esistenza di eventuali clausole di restrizione territoriale alla rivendita del prodotto medesimo contenute nel contratto stipulato tra il titolare del marchio e l'acquirente originario (o il primo venditore del bene, come nel caso "*Dansk Supermarkedt*"), a meno che non venga previsto, ad esempio, che tali pattuizioni debbano essere obbligatoriamente accettate da tutti i successivi sub-acquirenti.

²⁷⁵ Sul punto si veda anche SARTI D., *Commento all'art. 30 TCE*, cit., 142.

²⁷⁶ SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 185 (in nota).

²⁷⁷ CdG, 30 novembre 2004, c-16/03, (*Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB*), in *Giust. civ.*, 2005, I, 1155 ss., con nota di DI GARBO G. Di tale sentenza si parlerà più diffusamente nel paragrafo 3.2 del presente capitolo. Occorre comunque anticipare, ai fini del discorso che si intende affrontare in questa sede, che, nel caso di specie, la "*Peak Performance Production*", società appartenente al medesimo gruppo della società appellante nella causa principale, la "*Peak Holding*", aveva alienato partite invendute dei suoi prodotti alla "*Copad International*", un'impresa francese, a patto che tali beni non venissero, in seguito, commercializzati nel SEE. Per l'esattezza i prodotti avrebbero potuto essere rivenduti solo in Russia e Slovenia, ad eccezione del 5% del quantitativo complessivo, il quale, invece, poteva essere venduto in Francia. La "*Copad International*", violando tale pattuizione, aveva posto in commercio i beni nel SEE, dove erano stati acquistati dall'allora "*Factory Outlet*", oggi "*Axolin-Elinor*", società appellata nella causa principale, che aveva continuato a venderli all'interno dell'area di libero scambio.

²⁷⁸ Punto 54 della decisione. Una soluzione analoga era già stata proposta in dottrina da SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 194 ss., secondo il quale il principio dell'esaurimento

È evidente come tale affermazione si ponga in contrasto con la precedente giurisprudenza²⁷⁹, che, più rigorosamente, considerava tali clausole nulle e quindi inefficaci anche *inter partes*²⁸⁰. Essa, tuttavia, sembrerebbe rappresentare la soluzione più idonea a conciliare il principio dell'esaurimento comunitario con la tutela della volontà delle parti espressa nell'atto di autoregolamentazione.

Se, dunque, il più recente pensiero dei giudici comunitari venisse confermato in successive pronunce, ciò implicherebbe la possibilità per il titolare del marchio, in caso di violazione di tali restrizioni contrattualmente pattuite ad opera dell'altro contraente, di avvalersi della tutela obbligatoria e di chiedere perciò a quest'ultimo il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale²⁸¹, a meno che tali previsioni non risultino comunque nulle per violazione della normativa *antitrust*²⁸². Le clausole restrittive in esame, infatti, anche ove considerate nulle secondo l'orientamento enunciato nella sentenza "*Dansk Supermarked*"²⁸³, devono essere sempre e comunque valutate anche alla luce delle norme sulla concorrenza²⁸⁴.

È importante sottolineare, poi, che le pattuizioni di restrizione territoriale alla rivendita, anche ove considerate efficaci *inter partes*, non potrebbero comunque essere

comunitario non impedirebbe di considerare efficaci *inter partes* le restrizioni pattizie in concreto compatibili la libera circolazione delle merci. Il fatto che la Corte consideri le clausole in esame efficaci solo *inter partes*, peraltro, fa sì che non si pongano problemi di tutela dell'affidamento dei successivi acquirenti del bene, cui si era fatto cenno alla nota 274 del presente paragrafo.

²⁷⁹ Cfr. CdG, 22 gennaio 1981, c-58/80, (*Dansk Supermarked A/S v. A/S Imerco*), cit., 282 ss.

²⁸⁰ Cfr. SARTI D., *Commento all'art. 30 TCE*, cit., 143.

²⁸¹ Sembra opportuno ribadire che il mancato rispetto delle restrizioni in esame corrisponderebbe ad un inadempimento contrattuale e non ad una violazione del diritto di marchio, dal momento che quest'ultimo deve comunque considerarsi esaurito in seguito alla prima commercializzazione del bene. Proprio nella sentenza "*Peak Holding*", peraltro, era stato chiesto alla Corte di Giustizia se la pattuizione di tali clausole non ostasse all'operare del principio dell'esaurimento comunitario, ma, come meglio si vedrà nel paragrafo 3.2 del presente capitolo, la Corte ha risposto negativamente al quesito.

²⁸² Cfr. DI GARBO G., *L'esaurimento (comunitario) del marchio: precisazioni della Corte di giustizia*, in *Giust. civ.*, 2005, I, 1163.

²⁸³ CdG, 22 gennaio 1981, c-58/80, (*Dansk Supermarked A/S v. A/S Imerco*), cit., 282 ss.

²⁸⁴ Sul punto si veda SARTI D., *Commento all'art. 30 TCE*, cit., 142 e 146, secondo il quale l'applicazione del diritto *antitrust* consentirebbe alle autorità di avviare i provvedimenti previsti dalla normativa antimonopolistica e di irrogare le relative sanzioni pecuniarie. Questo sistema consentirebbe inoltre di reprimere efficacemente comportamenti che il principio dell'esaurimento difficilmente è in grado di colpire: ad esempio, le restrizioni territoriali derivanti da pratiche concordate osservate da produttori e distributori.

utilizzate dal titolare per impedire le importazioni parallele intracomunitarie ed escludere, così, gli effetti del principio dell'esaurimento: esse, infatti, sarebbero in ogni caso inopponibili ai terzi importatori²⁸⁵.

Anche alla luce della normativa italiana, peraltro, è da escludersi che i patti limitativi della circolazione del prodotto marcato possano avere efficacia *erga omnes*: l'art. 1379 c.c., rubricato "Divieto di alienazione", stabilisce espressamente, infatti, che tali previsioni contrattuali possono dispiegare la loro efficacia solo tra le parti.

In conclusione, dunque, occorre constatare che le limitazioni alla rivendita contrattualmente pattuite non potranno mai essere fatte valere in giudizio dal titolare del marchio per opporsi alle **importazioni parallele intracomunitarie**²⁸⁶, ma, tuttalpiù, se si affermerà l'orientamento espresso nella sentenza "*Peak Holding*"²⁸⁷, esse potranno essere utilizzate da quest'ultimo per ottenere dalla controparte che le ha violate il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale. Sembra opportuno segnalare fin d'ora, però, che le restrizioni contenute nei contratti di licenza sono soggette ad un regime differenziato²⁸⁸.

²⁸⁵ Sul punto si veda SARTI D., *Commento all'art. 30 TCE*, cit., 143.

²⁸⁶ Come notato in dottrina, cfr. DI GARBO G., *L'esaurimento (comunitario) del marchio: precisazioni della Corte di giustizia*, cit., 1164, l'apposizione in un contratto di vendita, con cui viene realizzata la prima immissione in commercio del prodotto, ad opera del titolare del marchio o con il suo consenso, **all'interno del SEE**, di una clausola che, ad esempio, vieti la rivendita del bene all'interno di tale territorio, non potrà essere utilizzata da quest'ultimo per opporsi alle importazioni parallele dei beni in esame. Invece, qualora tale restrizione sia contenuta nel contratto di vendita con cui viene realizzata la prima immissione in commercio del bene, ad opera del titolare del marchio o con il suo consenso, **all'esterno del SEE**, essa potrà essere utilizzata, se valida sotto ogni altro profilo, per provare che il prodotto è stato introdotto nel territorio comunitario senza il consenso del titolare del marchio e quest'ultimo potrà quindi agire in contraffazione contro tali importazioni. Le restrizioni riguardanti i divieti alle importazioni nell'UE di prodotti originariamente commercializzati in Paesi terzi sono, dunque, perfettamente compatibili con il principio dell'esaurimento comunitario. Sembra qui opportuno segnalare che del consenso del titolare all'introduzione nel SEE di prodotti da lui originariamente commercializzati all'estero si parlerà nel capitolo IV del presente lavoro. Delle clausole di restrizione territoriale alla rivendita fatte valere dal titolare del segno per opporsi alle **importazioni parallele extracomunitarie** si parlerà, invece, nel paragrafo 4.3 del presente capitolo.

²⁸⁷ CdG, 30 novembre 2004, c-16/03, (*Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB*), cit., 1155 ss.

²⁸⁸ Di tali restrizioni si parlerà approfonditamente nel capitolo IV del presente lavoro.

3. I requisiti del principio dell'esaurimento comunitario

3.1. Il dettato dell'art. 7.1 dir. 89/104

Affinché il diritto di marchio possa considerarsi esaurito ai sensi dell'art. 7.1 dir. 89/104 è necessario che i prodotti contraddistinti dal segno siano

- **immessi in commercio**
- **nella Comunità**
- **dal titolare stesso**
- **o con il suo consenso** (per esempio da un licenziatario o da un'impresa appartenente allo stesso gruppo del titolare)²⁸⁹.

3.2. Il significato della locuzione "immissione in commercio"

Elemento essenziale perché si realizzi l'immissione in commercio di un prodotto contraddistinto da un marchio *ex art. 7.1 dir. 89/104* è che venga posto in essere un atto di natura contrattuale attraverso il quale il titolare del segno esprima la volontà di destinare il bene protetto al mercato²⁹⁰. Il principio dell'esaurimento interviene, infatti, solo dopo che è stata accertata questa manifestazione di volontà: esso non restringe, dunque, il diritto del titolare della privativa di stabilire se destinare al mercato i beni contraddistinti dal suo segno²⁹¹.

Ai fini dell'accertamento di tale volontà, peraltro, è irrilevante che il bene contraddistinto dal segno sia stato consegnato a terzi dal titolare del marchio.

²⁸⁹ Per l'analisi degli ultimi due requisiti si rinvia al capitolo IV del presente lavoro.

²⁹⁰ Come evidenziato in dottrina, tra l'altro, cfr. SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 95 ss., la volontà di destinare al mercato il prodotto differenzia il fenomeno della circolazione dei beni materiali dai contratti dispositivi dei diritti di privativa, come, ad esempio, la cessione o la licenza di marchio. Detti contratti, infatti, non determinano di per sé alcun aumento degli esemplari disponibili sul mercato, il quale, eventualmente, si verificherà in un momento successivo, quando il nuovo titolare od il licenziatario destineranno i loro beni alla circolazione.

²⁹¹ Cfr. SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 81.

Quest'ultimo, infatti, come notato dalla dottrina²⁹², potrebbe aver trasferito il bene temporaneamente a scopo dimostrativo o sperimentale: è evidente che in tali casi mancherebbe l'intenzione del titolare di far circolare all'interno del mercato i prodotti contraddistinti dal suo marchio.

Il consenso alla destinazione del prodotto al mercato è invece generalmente implicito nei **contratti traslativi della proprietà**, come, ad esempio, quelli di compravendita²⁹³, di donazione o di permuta²⁹⁴. Tuttavia, la volontà di trasferire la proprietà del bene è comunque da tenere distinta dalla volontà di destinarlo al mercato: in alcuni casi, infatti, i contratti in esame non implicano tale destinazione e non determinano, perciò, l'esaurimento²⁹⁵.

Occorre poi considerare che il requisito dell'immissione in commercio previsto dall'art. 7.1 dir. 89/104 può essere integrato anche nelle ipotesi di commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal segno mediante **contratti non traslativi della proprietà**, come, ad esempio, la locazione²⁹⁶. Ancora una volta l'importante è che in tali contratti venga espressa più o meno esplicitamente dal titolare l'intenzione di destinare tali beni al mercato²⁹⁷. È opportuno precisare, inoltre, che l'esistenza di tale volontà non deve essere valutata solo sulla base delle dichiarazioni delle parti, ma anche considerando la funzione economica obiettivamente perseguita dal contratto. Se così non fosse, infatti, dal momento che l'assenza dell'intenzione di destinare il

²⁹² Cfr. SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 82 ss.

²⁹³ È interessante rilevare, inoltre, come secondo parte della dottrina, in seguito alla stipulazione di un contratto di compravendita, l'esaurimento opererebbe anche anteriormente alla consegna del bene. Cfr. SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 83.

²⁹⁴ Cfr. SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 100 (in nota), il quale riporta che secondo l'opinione unanime della dottrina l'esaurimento non opera solo nelle ipotesi di vendita, ma in tutte le fattispecie traslative della proprietà.

²⁹⁵ Una situazione del genere, come notato in dottrina, cfr. SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 102, ricorre soprattutto nel settore dell'informatica.

²⁹⁶ Come rilevato in dottrina, potrebbe sembrare che attraverso il contratto di locazione il bene voglia essere destinato al mercato dal titolare del marchio solo in via provvisoria. Tuttavia, a parere della stessa dottrina, la volontà di destinare provvisoriamente il bene al mercato non perseguirebbe interessi meritevoli di tutela dal punto di vista del diritto di privativa e sarebbe perciò assimilabile al consenso alla definitiva messa in commercio. Sul punto si veda SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 103.

²⁹⁷ Sull'argomento si veda SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 100 ss.

prodotto al mercato escluderebbe l'applicazione dell'esaurimento, le parti potrebbero mascherare il loro reale intento di aumentare la quantità dei beni presenti sul mercato ed eludere, così, l'applicazione del principio dell'esaurimento²⁹⁸.

La volontà di destinare il bene al mercato può essere espressa, infine, esplicitamente, anche in **contratti** appositi, **che non comportano né il trasferimento della proprietà né l'attribuzione di diritti reali o personali di godimento** sul bene in capo a terzi. Tale ipotesi ricorre, ad esempio, quando il titolare della privativa stipula un contratto con l'attuale proprietario del prodotto contraddistinto dal suo marchio o con un dante causa venditore anteriore attraverso il quale consente la circolazione di un suo bene, commercializzato in precedenza da un terzo contraffattore²⁹⁹.

Occorre poi sottolineare che i prodotti importati nel SEE dal titolare del marchio per essere commercializzati, senza che ciò sia ancora avvenuto, oppure quelli da lui effettivamente offerti in vendita all'interno dell'area di libero scambio, ma rimasti invenduti, non si considerano "immessi in commercio" ex art. 7.1 dir. 89/104: questa, per lo meno, è l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella decisione "*Peak Holding*"³⁰⁰. Il caso in esame riguardava l'importazione parallela in Svezia di capi d'abbigliamento contraddistinti dal marchio "*Peak Performance*". Tali prodotti, fabbricati al di fuori del SEE, erano stati introdotti dal titolare del marchio in tale area, dove, successivamente, erano stati dallo stesso offerti in vendita. I capi rimasti

²⁹⁸ È stato rilevato in dottrina come, molto spesso, le parti tentino di mascherare il loro intento di aumentare la quantità dei beni sul mercato dietro un apparente contratto di licenza relativo ad esemplari per eludere, in tal modo, l'applicazione del principio dell'esaurimento.

²⁹⁹ Cfr. SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 105. Occorre peraltro segnalare che la fattispecie in esame rappresenta una delle poche ipotesi in cui la volontà di destinare il bene al mercato è espressa esplicitamente. In dottrina, inoltre, è stato notato come i contratti in esame realizzino esclusivamente la funzione tipizzata dall'ordinamento delle privative. Essi, infatti, determinano solo l'effetto reale-estintivo del diritto esclusivo del titolare del marchio di destinare il bene contraddistinto dal suo segno al mercato. I contratti traslativi della proprietà, in cui la volontà di destinare il bene al mercato è tendenzialmente implicita, invece, realizzano una duplice funzione: quella estintiva del diritto esclusivo di destinare il bene al mercato, tipizzata dalle norme sulle privative, e, se il contratto è tipico, quella prevista dalle norme di diritto civile, come ad esempio lo scambio della cosa contro il prezzo nel contratto di vendita. Tali contratti sono caratterizzati, dunque, da una causa mista. Lo stesso vale per i contratti che attribuiscono ai terzi diritti reali o personali di godimento sul bene, a patto che in tali casi possa ravvisarsi una volontà di destinare il prodotto al mercato. Cfr. SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 104-105.

³⁰⁰ CdG, 30 novembre 2004, c-16/03, (*Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB*), cit., 1155 ss.

invenduti, come già accennato, erano poi stati alienati dal titolare del marchio ad un'impresa francese, a condizione che tali beni non venissero in seguito commercializzati all'interno del SEE. La società francese, tuttavia, in violazione di tale clausola, avrebbe rivenduto i prodotti all'interno dell'area di libero scambio, dove, in seguito, tali beni sarebbero stati acquistati dall'impresa appellata nella causa principale, la quale, a sua volta, avrebbe continuato a commercializzarli nel SEE, importandoli parallelamente in Svezia³⁰¹. Tali importazioni, a parere della società titolare del marchio, sarebbero state lesive del suo diritto di privativa sul segno. La società importatrice sosteneva, invece, che il diritto di marchio si fosse esaurito all'atto dell'introduzione dei beni oggetto della controversia nel SEE ad opera del titolare del marchio o, in subordine, in seguito all'offerta in vendita nel SEE di detti prodotti, anche se quest'ultima non era andata a buon fine³⁰².

La Corte, in tale decisione, fornisce un'interpretazione restrittiva della locuzione "immissione in commercio" e afferma che essa non ricomprende la semplice importazione dei prodotti nel SEE ad opera del titolare ovvero la loro mera offerta in vendita³⁰³. I giudici argomentano la loro posizione essenzialmente basandosi sul tenore letterale dell'art. 5 dir. 89/104. Tale norma, che enuncia i diritti conferiti al titolare dal marchio d'impresa, distingue, infatti, tra l'offerta in vendita, l'immissione in commercio, la detenzione a tali fini e l'importazione dei prodotti contraddistinti dal segno. Dal momento, dunque, che l'art. 7.1 menziona solo una di queste prerogative, segnatamente quella dell'immissione in commercio, occorre interpretare quest'ultima in modo che non includa anche le altre³⁰⁴.

A parere dei giudici, quindi, il requisito dell'immissione in commercio verrebbe integrato solo dalla vendita effettiva dei prodotti: gli altri atti, quali l'importazione e l'offerta in vendita, sarebbero meramente prodromici alla commercializzazione dei beni e, peraltro, a differenza della vendita effettiva, non consentirebbero al titolare di

³⁰¹ Per un approfondimento dei fatti si rinvia a quanto detto alla nota 277 del presente lavoro.

³⁰² Punti 23 e 24 della sentenza.

³⁰³ Punto 41 della sentenza.

³⁰⁴ Punto 43 della sentenza.

realizzare il valore economico del marchio e non trasferirebbero a terzi il diritto di disporre dei prodotti contraddistinti dal segno, presupposti, questi, considerati essenziali perché si realizzi l'immissione in commercio *ex art. 7.1 dir. 89/104*³⁰⁵.

La Corte ha precisato, inoltre, come il fatto che nel contratto di vendita siano presenti eventuali clausole di restrizione territoriale³⁰⁶ alla successiva commercializzazione non osti all'operare dell'esaurimento³⁰⁷. Tali pattuizioni, infatti, a differenza di quanto sostenuto dalla società titolare del marchio³⁰⁸, non escludono che venga integrato il requisito dell'immissione in commercio *ex art. 7.1 dir. 89/104* e che, dunque, l'esaurimento si produca per effetto del primo atto di vendita³⁰⁹. Di conseguenza anche la successiva violazione delle clausole restrittive sarebbe irrilevante ai fini dell'operare di tale principio³¹⁰.

Detto questo, non resta ora che porsi un'ultima domanda riguardante il requisito dell'immissione in commercio: i c.d. *tester*, cioè i campioni a rivendita vietata

³⁰⁵ Punto 42 della sentenza.

³⁰⁶ Come precisato al paragrafo 2 del presente capitolo, tali clausole, a parere dei giudici della sentenza in esame, sarebbero efficaci *inter partes* e non nulle come sostenuto nella precedente giurisprudenza della Corte di Giustizia.

³⁰⁷ Sembra opportuno evidenziare che, nella sentenza in esame, il problema delle restrizioni territoriali alla rivendita di fonte contrattuale viene affrontato in una prospettiva diversa rispetto a quella adottata nel caso "*Dansk Supermarked*", CdG, 22 gennaio 1981, c-58/80, (*Dansk Supermarked A/S v. A/S Imerco*), cit., 282 ss. In quest'ultima sentenza, infatti, veniva chiesto alla Corte se il titolare del marchio, non potendosi opporre alle importazioni parallele sulla base del suo diritto di privativa, che si era esaurito in seguito alla prima immissione in commercio dei prodotti, potesse però impedirle sulla base di tali restrizioni contrattualmente pattuite. Nella sentenza "*Peak Holding*", invece, si chiede alla Corte se la previsione di tali restrizioni nel contratto attraverso cui viene realizzata la prima immissione in commercio del bene osti addirittura all'operare dell'esaurimento.

³⁰⁸ Secondo la società "*Peak Holding*", infatti, in caso di restrizioni territoriali previste nel contratto di prima immissione in commercio dei prodotti contraddistinti da un determinato segno, l'esaurimento non si verificherebbe all'atto della vendita ad opera del titolare o con il suo consenso. Tali pattuizioni, infatti, consentirebbero al titolare di conservare i propri diritti di marchio di modo che, qualora le clausole in esame non venissero rispettate nelle successive rivendite, non verrebbe integrato il requisito dell'immissione in commercio con il consenso del titolare del marchio *ex art. 7.1 dir. 89/104* e pertanto il principio dell'esaurimento non potrebbe di nuovo operare. Cfr. punto 48 della sentenza.

³⁰⁹ Punti 53 e 55 della sentenza.

³¹⁰ Tale violazione, infatti, potrebbe al massimo rilevare ai fini di un eventuale risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale. Per ulteriori osservazioni sul punto si rinvia al paragrafo 2 del presente capitolo. Occorre dunque rilevare che, nel caso di specie, il diritto di privativa doveva essere considerato esaurito a partire dal momento in cui è avvenuta la cessione alla società francese, ad opera dell'impresa titolare del marchio, dei beni contraddistinti da detto segno e da quest'ultima commercializzati nel SEE, ma rimasti invenduti.

contraddistinti comunque da un marchio, ove forniti gratuitamente dal titolare del segno ai distributori autorizzati affinché li utilizzino per scopi dimostrativi o come campioni da offrire ai clienti sono da considerarsi “immessi in commercio” ai sensi dell’art. 7.1 dir. 89/104?

La Corte di Giustizia, nella pronuncia “*eBay*”³¹¹, ha risposto negativamente al quesito.

In tale caso, avente ad oggetto, tra l’altro, la vendita di *tester* di profumi e cosmetici contraddistinti dal marchio “*L’Oréal*”, ad opera di terzi, sul mercato *on-line* gestito, appunto, dalla società “*eBay*”, la Corte ha espressamente statuito che la distribuzione gratuita di tali articoli, fatta tendenzialmente per fini pubblicitari, non costituisce un’immissione sul mercato di detti prodotti ai sensi dell’art. 7.1 dir. 89/104 ad opera del titolare: mancherebbe, infatti, la volontà di quest’ultimo di destinare tali beni al mercato³¹².

L’assenza di tale volontà, peraltro, è ancora più evidente qualora, come spesso accade, i *tester* rechino diciture quali “campione” e “vendita vietata”. A questo proposito, infatti, nella sentenza in esame, viene richiamata una precedente pronuncia della Corte di Giustizia, il caso “*Coty Prestige*”³¹³, in cui si afferma che la presenza di

³¹¹ CdG, 12 luglio 2011, c-324/09, (*L’Oréal SA, Lancôme & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal UK Ltd v. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay UK Ltd e altri*), in *Foro it.*, 2012, IV, 323 ss.

³¹² Punto 71 della decisione. Detta statuizione, tra l’altro, è coerente con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nel caso “*Silberquelle*”, CdG, 15 gennaio 2009, c-495/07, (*Silberquelle GmbH v. Maselli Strickmode GmbH*), in *Racc.*, 2009, I, 137 ss. In tale pronuncia, infatti, la Corte ha stabilito che, per aversi un uso effettivo del marchio, al fine, ad esempio, di evitare la decadenza di quest’ultimo, è necessario che detto segno sia usato nel mercato dei prodotti o servizi per i quali esso è stato registrato. A tale proposito, inoltre, i giudici comunitari hanno precisato come tale condizione non venga soddisfatta proprio nel caso in cui il titolare del marchio distribuisca gratuitamente oggetti pubblicitari per ricompensare l’acquisto di altri prodotti o per promuovere la vendita di questi ultimi, poiché, in un’ipotesi del genere, detti beni non sono soggetti ad alcuna distribuzione intesa a farli penetrare nel mercato dei prodotti rientranti nella loro stessa categoria. Si vedano, in particolare, i punti da 19 a 22.

³¹³ CdG, 3 giugno 2010, c-127/09, (*Coty Prestige Lancaster Group GmbH v. Simex Trading AG*), in *De Jure*, Milano. Il caso in esame ha ad oggetto la vendita nel SEE, ad opera della società “*Simex Trading*”, di *tester* di profumo destinati dalla “*Coty Prestige*”, impresa titolare di vari marchi famosi, a suoi distributori, stabiliti, peraltro, in Stati estranei al SEE.

tali indicazioni esprime chiaramente, in mancanza di elementi probatori contrari, l'intenzione del titolare del marchio di non destinare i beni al mercato³¹⁴.

Sembra dunque opportuno affermare, in conclusione, che la distribuzione di *tester* contraddistinti da un marchio, ad opera del titolare di detto segno, non integri il requisito dell'immissione in commercio previsto dall'art. 7.1 dir. 89/104 e non implichi, pertanto, l'esaurimento del diritto di privativa con riferimento a tali prodotti.

3.3. *La commercializzazione del prodotto “nella Comunità”*

Ai fini dell'operatività del principio dell'esaurimento comunitario del marchio la volontà del titolare di destinare il prodotto contraddistinto dal segno al mercato è un requisito necessario, ma non sufficiente. È indispensabile, infatti, anche che la prima immissione in commercio del bene, ad opera del titolare o con il suo consenso, avvenga nel mercato comunitario.

Come già accennato, tuttavia, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo SEE³¹⁵, nel 1994, l'area territoriale in cui il principio in esame può dispiegare i suoi effetti si è ampliata ed esso si applica anche ai prodotti commercializzati per la prima volta in Stati estranei all'UE, ma firmatari di tale accordo, cioè Islanda, Liechtenstein e Norvegia³¹⁶. L'accordo istitutivo dell'area di libero scambio, infatti, ha sostituito la locuzione “nella Comunità”, originariamente usata nell'art. 7.1 dir. 89/104 per definire il territorio in cui la prima immissione in commercio del bene è rilevante ai fini dell'operare dell'esaurimento, con l'espressione “sul territorio di una parte contraente”.

In ogni caso, però, qualora il titolare destini le merci contraddistinte dal suo marchio a Paesi estranei all'UE, che non siano membri del SEE, il suo diritto di

³¹⁴ Punto 72 decisione “*eBay*” e punti 43, 44, 45 e 48 sentenza “*Coty Prestige*”. In quest'ultimo caso, inoltre, a conferma dell'assenza della volontà del titolare di destinare i *tester* al mercato, occorre sottolineare che la “*Coty Prestige*”, aveva previsto, nei contratti stipulati con i suoi distributori, che i campioni distribuiti gratuitamente a questi ultimi, a fini pubblicitari, sarebbero rimasti in sua proprietà e avrebbe potuto richiederne in ogni momento la restituzione.

³¹⁵ Per ulteriori informazioni sull'accordo SEE si rinvia al paragrafo 3.3 del capitolo II del presente lavoro.

³¹⁶ Cfr. allegato XVII, punto 4, lettera C dell'Accordo SEE.

privativa si conserva e gli consente, pertanto, di mantenere la prerogativa esclusiva sull'introduzione nel territorio comunitario dei prodotti contraddistinti dal suo segno.

A tale proposito, inoltre, è interessante rilevare che per stabilire se i prodotti contraddistinti da un marchio siano da considerare immessi in commercio all'interno del territorio comunitario o, invece, in Paesi terzi, occorre ancora una volta accertare quale sia la reale volontà del titolare del segno, la quale, normalmente, viene da questi manifestata attraverso la conclusione di contratti traslativi della proprietà o attributivi di diritti reali o personali di godimento sul bene in capo a terzi³¹⁷. A tal fine non è tuttavia determinante considerare il luogo in cui il bene viene materialmente trasmesso. Come notato in dottrina³¹⁸, infatti, il titolare potrebbe consegnare il prodotto a vettori o spedizionieri all'interno dell'UE, ma questi ultimi potrebbero essere autorizzati a compiere solo atti di esportazione all'esterno del territorio comunitario. In questo caso, dunque, mancherebbe il consenso del titolare all'aumento dei beni disponibili all'interno dell'UE e pertanto la fattispecie costitutiva dell'esaurimento non si perfezionerebbe. Talvolta, però, a parere della stessa dottrina, in assenza di circostanze che facciano desumere una diversa intenzione, il luogo dove il bene viene trasmesso potrebbe rappresentare un indice rivelatore della volontà del titolare di destinare il prodotto ad una determinata area geografica.

La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che, se la prima immissione in commercio nella Comunità è stata effettuata dal titolare del marchio o con il suo consenso, ai fini dell'operare del principio dell'esaurimento è irrilevante che il prodotto sia stato fabbricato all'estero dal titolare stesso o da una sua consociata³¹⁹.

³¹⁷ Sul punto si veda SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 84 ss.

³¹⁸ SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 85.

³¹⁹ Cfr. punto 21 caso “Phyteron”; CdG, 20 marzo 1997, c-352/95, (*Phyteron International SA v. Jean Bourdon SA*), in *Riv. dir. ind.*, 1997, 352 ss., con nota di GUIDETTI B.; in *Foro it.*, 1997, IV, 201 ss. Nel caso di specie una partita di pesticida fabbricato in Turchia da una consociata del titolare tedesco del marchio era poi stata immessa in commercio in Germania dalla stessa consociata. Qui era stata acquistata dalla società francese “Phyteron”, che, a sua volta, aveva importato tali beni in Francia e li aveva venduti ad un'altra impresa francese: la “Jean Bourdon SA”. Quest'ultima, tuttavia, aveva deciso di recedere dal contratto di vendita temendo un'eventuale azione di contraffazione del titolare del marchio nei confronti di tali importazioni, dal momento che il prodotto proveniva da un Paese estraneo all'UE. Come già rilevato, tuttavia, il bene era stato introdotto nell'UE da una consociata del titolare e dunque con il suo

4. *Le importazioni parallele*

4.1. *Inquadramento del fenomeno*

Un fenomeno strettamente connesso al principio dell'esaurimento del marchio è quello delle importazioni parallele.

Con tale locuzione ci si riferisce solitamente alle ipotesi in cui un prodotto marcato, immesso in commercio dal titolare del segno o con il suo consenso in più Paesi, viene acquistato nello Stato A da un soggetto terzo, il quale, in seguito, lo importa nello Stato B e lì lo commercializza in concorrenza con il titolare del diritto di privativa stesso o con i distributori da lui autorizzati. L'aggettivo "parallele" è dovuto al fatto che il bene contraddistinto dal marchio viene introdotto nello Stato B di importazione tramite canali di distribuzione non appartenenti a quelli selezionati dal titolare del segno, ma "paralleli", appunto, a questi ultimi³²⁰.

È interessante notare, inoltre, come queste importazioni siano principalmente generate dalle differenze di prezzo esistenti nei vari mercati con riferimento al medesimo prodotto³²¹. Spesso, infatti, per lo stesso bene è richiesto un corrispettivo diverso nei vari Paesi: gli importatori paralleli, dunque, cercano di trarre profitto da queste difformità acquistando il bene in uno Stato in cui esso è generalmente venduto ad un prezzo inferiore³²² e rivendendolo in un altro dove il suo prezzo è invece più alto.

consenso: il diritto di marchio di quest'ultimo doveva quindi considerarsi esaurito. Della sentenza in esame e dei rapporti di gruppo tra imprese si parlerà comunque più diffusamente nel capitolo IV del presente lavoro.

³²⁰ Cfr. PIRES DE CARVALHO N., *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 157.

³²¹ Come prognosticato da HOLY A., *Trade Marks and Parallel Importation – Recent Developments in European Law*, cit., 514, nell'ambito degli Stati membri queste differenze di prezzo sono diventate più evidenti in seguito all'adozione della moneta unica, l'euro.

³²² Sembra interessante sottolineare che gli Stati in cui le importazioni parallele si generano, quelli, cioè, dove il bene è venduto ad un prezzo inferiore, variano in base al prodotto considerato. Nei Paesi Bassi, per esempio, per le automobili è generalmente richiesto un prezzo inferiore rispetto a quello praticato in Gran Bretagna; in quest'ultimo Stato, viceversa, è più conveniente acquistare i prodotti farmaceutici. L'importatore parallelo, quindi, verosimilmente, acquisterà le automobili nei Paesi Bassi per poi rivenderle in Gran Bretagna; acquisterà invece i prodotti farmaceutici in Gran Bretagna per

Le differenze di prezzo in esame, peraltro, sono riconducibili ad una molteplicità di fattori. In alcuni casi esse possono essere spiegate sulla base di fenomeni transitori, come la variazione dei tassi di cambio³²³; in altri, invece, possono dipendere dalla politica commerciale attuata dal titolare del marchio. Quest'ultimo, infatti, può scegliere di vendere il medesimo bene ad un prezzo diverso nei vari mercati per una disparata serie di motivi, come, ad esempio, i diversi costi nella produzione o nella distribuzione, la diversa pressione fiscale cui è sottoposto, il differente potere d'acquisto dei consumatori, la maggiore o minore concorrenza esistente tra i distributori, la distanza dal luogo di produzione del bene ed i conseguenti costi di trasporto. Occorre inoltre considerare che i costi per promuovere la commercializzazione del prodotto possono essere più alti nei mercati in cui questo è sconosciuto o dove sono più consumati altri beni che sono suoi buoni sostituti³²⁴.

Alcuni Stati, poi, sono soliti praticare una politica di controllo sui prezzi, che, ovviamente, può rendere questi ultimi diversi rispetto a quelli generalmente praticati negli altri Paesi per il medesimo bene³²⁵.

Infine, il prezzo praticato nei vari Stati può essere influenzato anche dalle diverse caratteristiche dei beni³²⁶. Non è inusuale, infatti, che il titolare del marchio differenzi qualitativamente i suoi prodotti sulla base del mercato di destinazione³²⁷. È chiaro che i

rivenderli in Olanda. L'esempio è tratto da HAYS T., *The free movement (or not) of trademark protected goods in Europe*, cit., 217.

³²³ Secondo parte della dottrina, peraltro, le differenze di prezzo sarebbero generate più frequentemente proprio dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Cfr. CORNISH W. R., *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, cit., 1723. Ovviamente oggi ciò è vero soprattutto per le importazioni parallele extracomunitarie, dal momento che, come già accennato, tutti gli Stati membri, ad eccezione della Gran Bretagna, hanno adottato, dal 2002, una moneta unica, cioè, l'euro.

³²⁴ Per una rassegna dei fattori principali che generano le differenze di prezzo in esame si vedano anche CORNISH W. R., *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, cit., 173; PIRES DE CARVALHO N., *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 158; HAYS T., *The free movement (or not) of trademark protected goods in Europe*, cit., 217.

³²⁵ Sul punto si veda anche quanto detto al paragrafo 1 del presente capitolo a proposito del caso "*Centrafarm c. Winthrop*".

³²⁶ Cfr. CORNISH W. R., *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, cit., 173.

³²⁷ In dottrina è stato fatto notare come generalmente i prodotti di qualità superiore saranno commercializzati dal titolare o con il suo consenso negli Stati industrializzati, mentre i beni di qualità inferiore saranno con ogni probabilità destinati alle nazioni in via di sviluppo. Cfr. PIRES DE CARVALHO N., *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs*, cit., 158.

prodotti di maggiore qualità costeranno di più rispetto a quelli di qualità inferiore: questi ultimi, pertanto, saranno con ogni probabilità soggetti ad importazione negli Stati in cui sono commercializzati i prodotti di qualità e prezzo superiore. Tuttavia, in tali casi non si potrà parlare di importazioni parallele, nelle quali, per definizione, la merce immessa originariamente in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso nello Stato di esportazione ed in quello di importazione è identica, ma di importazioni grigie³²⁸. Nelle importazioni parallele, infatti, la merce introdotta nello Stato B dallo Stato A è esattamente uguale alla merce già circolante nello Stato B; nelle importazioni grigie, invece, la merce introdotta nello Stato B dallo Stato A non è esattamente uguale alla merce esistente nello Stato B³²⁹.

In dottrina, peraltro, è stato notato come determinati beni, proprio in virtù delle loro caratteristiche, siano più soggetti alle importazioni parallele di altri: i beni piccoli e più facili da trasportare sarebbero infatti acquistati più frequentemente dagli importatori paralleli per essere rivenduti in un altro Stato dove il loro prezzo è maggiore³³⁰.

Occorre infine precisare che i prodotti oggetto di importazione parallela, ma ciò, in realtà, vale anche per le importazioni grigie, sono prodotti “originali”, in quanto recano legittimamente il marchio. Requisito necessario e sufficiente affinché i beni possano essere considerati tali, infatti, è che essi provengano dal titolare del segno: tutti e solo i prodotti immessi per la prima volta in commercio da quest’ultimo o con il suo consenso, dunque, si considerano “originali”³³¹.

³²⁸ Per un approfondimento sulle importazioni grigie si rinvia al paragrafo 3.2, capitolo II, del presente lavoro.

³²⁹ Cfr. FRANZOSI M., *Il mercato grigio*, cit., 312.

³³⁰ Cfr. HAYS T., *The free movement (or not) of trademark protected goods in Europe*, cit., 215 ss., secondo il quale rileverebbe anche il valore oggettivo del bene. A parere dell’autore più alto è il suo valore oggettivo del bene meno è probabile che questo venga importato parallelamente.

³³¹ Sul punto si veda AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 46 e 65. L’Autore evidenzia, inoltre, come, ai fini dell’originalità del prodotto, siano irrilevanti l’azienda di provenienza e la qualità dei prodotti.

4.2. *Importazioni parallele intra ed extracomunitarie: il titolare del marchio può opporvisi?*

Il principio dell'esaurimento comunitario del marchio, come già accennato, ha reso legittime le importazioni parallele intracomunitarie: quelle, cioè, che si realizzano quando un bene, originariamente immesso in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso in uno Stato membro, viene introdotto da un soggetto terzo, estraneo alla catena di distribuzione autorizzata dal titolare, nel mercato di un altro Paese dell'UE.

Il titolare del marchio, dunque, a meno che non sussistano i motivi legittimi di cui all'art. 7.2 dir. 89/104³³², non può opporsi alle importazioni di prodotti originali da uno Stato membro ad un altro.

Il principio dell'esaurimento non opera, invece, in caso di importazioni parallele negli Stati membri di prodotti commercializzati per la prima volta in un Paese estero dal titolare del marchio o con il suo consenso, a meno che quest'ultimo, come si vedrà³³³, non acconsenta all'introduzione di tali beni nella Comunità.

L'efficacia territoriale del principio in esame, infatti, è stata limitata dalla sentenza "*Silhouette*"³³⁴ al solo territorio comunitario: qualora il titolare del marchio, dunque, decida di immettere i suoi prodotti in commercio all'esterno dell'UE, egli potrà poi far legittimamente valere il suo diritto di privativa sul segno per opporsi all'ingresso di tali beni all'interno del territorio comunitario contro la sua volontà.

La fattispecie costitutiva dell'esaurimento, peraltro, in assenza del consenso del titolare del marchio all'introduzione negli Stati membri dei prodotti di origine extracomunitaria, non si perfeziona nemmeno qualora gli importatori dai Paesi terzi

³³² Per un'analisi dei motivi legittimi di opposizione alle importazioni intracomunitarie si rinvia al capitolo V del presente lavoro.

³³³ Il tema del consenso del titolare del marchio all'introduzione nell'UE di beni originariamente commercializzati all'estero verrà trattato nel capitolo IV del presente lavoro.

³³⁴ CdG., 16 luglio 1998, c-355/96, (*Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*), cit., 2681 ss. Per l'analisi di tale sentenza si rinvia al paragrafo 4.3, capitolo II, del presente lavoro.

abbiano espletato le formalità doganali necessarie per l'immissione del prodotto in libera pratica all'interno dell'UE³³⁵. Come notato in dottrina³³⁶, infatti, la circostanza che per i beni oggetto di importazione extracomunitaria sia stata pagata l'imposta doganale³³⁷ e che il loro sdoganamento sia avvenuto in un Paese membro è irrilevante ai fini di un eventuale giudizio di legittimità delle importazioni in esame ai sensi delle norme concernenti la tutela dei diritti di proprietà industriale. In sostanza, l'assolvimento del tributo doganale all'interno dell'UE ha importanza esclusivamente dal punto di vista fiscale: anche in caso di sdoganamento dei prodotti di origine extracomunitaria, dunque, il titolare può legittimamente opporsi all'importazione nell'UE di tali beni in virtù del suo diritto di privativa sul segno.

³³⁵ Cfr. punto 16 sentenza “*EMI Records*”, CdG, 15 giugno 1976, c-51/75, (*EMI Records Limited v. CBS United Kingdom Limited*), in *Foro it.*, 1976, IV, 233 ss. Il caso in esame riguardava l'importazione negli Stati membri, dove il marchio “*Columbia*” apparteneva alla società “*EMI Records*”, di prodotti contrassegnati da tale marchio e provenienti dagli Stati Uniti, dove titolare del medesimo segno era la “*CBS*”. I beni oggetto della controversia originavano dunque da due imprese indipendenti l'una dall'altra, titolari del medesimo segno in Paesi diversi: le importazioni in esame, quindi, non possono essere considerate “importazioni parallele” in senso stretto. Occorre tuttavia precisare che, all'epoca dei fatti, in virtù della c.d. “teoria dell'origine comune”, il titolare del segno non si poteva opporre alle importazioni intracomunitarie di beni provenienti da un'impresa distinta dalla sua e contraddistinti da un marchio identico nel caso in cui i due segni, appartenenti a titolari diversi ed indipendenti, avessero avuto, appunto, un'origine comune. La Corte, comunque, nello stabilire che il titolare europeo poteva legittimamente opporsi alla commercializzazione nella Comunità di prodotti contraddistinti dal suo stesso segno ad opera di un terzo, titolare del medesimo marchio in Paesi extracomunitari, essendo, in tale ipotesi irrilevante l'origine comune dei due segni, ha precisato che le norme riguardanti i prodotti in libera pratica non implicano che sia sufficiente spiegare le formalità doganali nel primo Stato membro in cui i prodotti provenienti da Paesi extracomunitari vengono importati per far sì che questi possano poi circolare all'interno del mercato comune in contrasto con le norme relative alla protezione del marchio. La regola in virtù della quale le operazioni di mero sdoganamento non sono da sole idonee a rendere legittime le importazioni da Paesi extracomunitari è stata affermata anche nell'ordinamento italiano in una sentenza della Cassazione; cfr. Cass., 18 novembre 1998, n. 11603, (*Jolka s.r.l. c. Colgate Palmolive S.p.a.*), cit., 34 ss., di cui si è già parlato nel paragrafo 5, capitolo II, del presente lavoro.

³³⁶ Cfr. ALBERTINI L., *Esaurimento internazionale del marchio (con irrilevanza delle operazioni di mero sdoganamento), norme sull'etichettatura e pubblicazione della sentenza*, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1406 ss.

³³⁷ Sembra interessante sottolineare che tale tributo non è dovuto per il commercio intracomunitario dei beni: il territorio dell'UE viene infatti considerato come un mercato unico. Cfr. ALBERTINI L., *Esaurimento internazionale del marchio (con irrilevanza delle operazioni di mero sdoganamento)*, cit., 1407.

Occorre chiedersi, tuttavia, se il titolare del marchio non possa talvolta essere costretto ad ammettere l'importazione nel territorio comunitario di prodotti da lui destinati al mercato extra UE sulla base della normativa antitrust³³⁸.

È lecito porsi questa domanda, poiché, come rilevato da parte della dottrina³³⁹, la decisione “*Silhouette*” non si è preoccupata di definire il rapporto tra il principio dell'esaurimento e la legislazione in materia di concorrenza e proprio tali norme, segnatamente l'art. 101 e 102 TFUE, potrebbero rappresentare la via d'accesso al territorio UE per i beni oggetto di importazione extracomunitaria, non operando in tali casi l'esaurimento del diritto di privativa.

Chiaramente, tramite l'applicazione di tali norme, le importazioni da Paesi terzi non otterrebbero una legittimazione generalizzata, che si avrebbe, invece, nel caso in cui venisse adottato il principio dell'esaurimento internazionale: ai fini dell'operatività degli artt. 101 e 102 TFUE, infatti, è necessario dimostrare che il titolare del marchio abbia concluso un accordo idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri o che lo stesso abbia posto in essere un comportamento mediante il quale abusi della posizione dominante tramite l'esercizio del diritto di proprietà industriale di cui è titolare³⁴⁰.

La possibilità di applicare le norme a tutela della concorrenza, in particolare l'art. 101 TFUE, a casi di importazioni parallele da Paesi terzi è stata analizzata dalla Corte di Giustizia nella sentenza “*Javico*”³⁴¹. La decisione in esame riguarda un caso di

³³⁸ Il medesimo quesito, tra l'altro, si era posto con riferimento alle importazioni parallele da uno Stato membro all'altro prima dell'adozione del principio dell'esaurimento comunitario del marchio. Sul punto si rinvia al paragrafo 3, capitolo I, del presente lavoro.

³³⁹ Cfr. CORNISH W. R., *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, cit., 177 e CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, cit., 1.

³⁴⁰ Sul punto si veda HAYS T., *The free movement (or not) of trademark protected goods in Europe*, cit., 210 ss.

³⁴¹ CdG, 28 aprile 1998, c-306/96, (*Javico International, Javico AG v. Yves Saint Laurent Parfums SA*), in *Foro it.*, 1998, IV, 389 ss., con nota di BASTIANON G.; in *Il dir. com. e degli scambi internaz.*, 2000, 52 ss., con nota di RUBINI L. L'applicabilità degli artt. 101 e 102 TFUE a casi di importazioni da Paesi terzi, peraltro, era già stata sancita dalla Corte di Giustizia nel caso “*EMI Records*”, CdG, 15 giugno 1976, c-51/75, (*EMI Records Limited v. CBS United Kingdom Limited*), cit., 233 ss. In tale decisione l'opposizione del titolare europeo del marchio “*Columbia*” alle importazioni da Paesi terzi era stata valutata anche alla luce dell'allora art.85 TCE, oggi art. 101 TFUE, perché alla base dei fatti

importazione nella Comunità di alcune partite di prodotti contraddistinti dal marchio “*Yves Saint Laurent*” originariamente distribuite nell’Est Europa. I giudici erano stati chiamati a valutare tali importazioni alla luce dell’art. 101 TFUE poiché il titolare del marchio, per opporsi ad esse, aveva agito in giudizio asserendo la violazione del divieto di esportazione contenuto nei contratti di distribuzione. Nei contratti appena menzionati, infatti, il distributore si era impegnato a non commercializzare i beni oggetto della controversia in territori diversi da quelli pattuiti, cioè Russia, Ucraina e Slovenia³⁴², né mediante vendita diretta né mediante riesportazione: era dunque necessario stabilire se tali clausole dovessero essere considerate valide *ex art. 101 TFUE* e se, di conseguenza, il titolare potesse opporsi alle importazioni parallele **extracomunitarie** facendo valere in giudizio la loro violazione.

Come notato in dottrina³⁴³, la fattispecie del caso “*Javico*” è molto simile a quella analizzata dai giudici comunitari nella sentenza “*Silhouette*” pochi mesi dopo³⁴⁴. Diversa è invece la reazione dei due titolari del segno nei confronti delle importazioni parallele extracomunitarie: nel primo caso, infatti, il titolare, per impedirle, ha invocato il divieto di esportazione nell’UE contrattualmente pattuito, nel secondo il mancato esaurimento del suo diritto di privativa sul segno.

Nella decisione in esame, comunque, la Corte ha chiarito come le clausole contrattuali mediante le quali il titolare del marchio affidi alla controparte la distribuzione dei suoi prodotti in Stati terzi e gli impedisca di commercializzare tali

sottoposti alla Corte si trovava un accordo di cessione del marchio. I giudici pur negando che nel caso di specie l’accordo rientrasse nel divieto di cui all’art. 101 TFUE hanno sancito, tra l’altro, il principio di ordine generale in virtù del quale le norme a tutela della concorrenza si applicano anche alle intese intercorrenti tra operatori interni ed esterni al mercato comune. Cfr. punti 28 e 29 della decisione “*EMI Records*”.

³⁴² Sembra opportuno precisare che all’epoca dei fatti in causa la Slovenia non era ancora uno Stato membro. Essa, infatti, è entrata a far parte dell’UE nel 2004.

³⁴³ Cfr. RUBINI L., *Le stranezze della giurisprudenza della Corte di giustizia tra importazioni parallele da Paesi terzi, esaurimento del marchio e norme sulla concorrenza (i casi Silhouette, Sebago e Javico)*, cit., 77.

³⁴⁴ Anche nel caso “*Silhouette*” il titolare del marchio aveva stipulato un contratto per la distribuzione dei suoi prodotti al di fuori della Comunità contenente un divieto di esportazione di tali beni nella stessa e tale clausola era stata violata in seguito all’importazione parallela nell’UE delle merci contraddistinte dal marchio del titolare. Per un ulteriore approfondimento dei fatti analizzati nella decisione “*Silhouette*” si rinvia al paragrafo 4.3, capitolo II, del presente lavoro.

beni al di fuori dei territori pattuiti, quindi anche all'interno della Comunità, non siano per loro natura vietate dall'art. 101 TFUE³⁴⁵. A parere dei giudici, infatti, le previsioni contrattuali in questione non avrebbero per oggetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel territorio comunitario³⁴⁶. Tali pattuizioni, si legge nella decisione, non tenderebbero ad escludere le importazioni parallele e la messa in commercio dei prodotti oggetto del contratto nella Comunità, ma, piuttosto, esse sarebbero tese a garantire al produttore la penetrazione in un mercato situato all'esterno di questa: ciò, peraltro, sarebbe avvalorato dalla circostanza che il divieto di vendere i beni al di fuori del territorio contrattualmente pattuito non riguarderebbe solo l'UE, ma anche tutti gli altri Paesi terzi³⁴⁷.

Le clausole in esame, però, come sottolineato dalla stessa Corte, pur non avendo per oggetto la restrizione della concorrenza, potrebbero avere tale effetto: in tal caso esse ricadrebbero nel divieto di cui all'art. 101 TFUE³⁴⁸. Spetterebbe comunque ai giudici nazionali, sulla base di alcuni criteri dettati nella decisione in esame, valutare se esse abbiano come risultato quello di pregiudicare il gioco concorrenziale all'interno dell'UE: a parere della Corte, infatti, i giudici nazionali dovrebbero verificare se il mercato comunitario dei prodotti oggetto di importazione sia caratterizzato da una struttura oligopolistica e se esista un differenziale rilevante tra i prezzi dei prodotti contrattuali praticati all'interno della Comunità e quelli praticati all'esterno³⁴⁹. In presenza di tali circostanze, dunque, potrebbe realizzarsi l'effetto vietato dall'art. 101 TFUE³⁵⁰. Se così fosse, ai fini dell'applicabilità dell'articolo in esame, occorrerebbe inoltre valutare se, tenuto conto della posizione occupata dal fornitore sul mercato dei prodotti di cui trattasi e dell'ampiezza della produzione e delle vendite da lui effettuate

³⁴⁵ Punto 21 della sentenza.

³⁴⁶ Sembra opportuno sottolineare che perché le intese ricadano nel divieto di cui all'art. 101 TFUE è necessario che arrechino un pregiudizio al commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comunitario.

³⁴⁷ Punto 19 della sentenza.

³⁴⁸ Punto 22 della sentenza.

³⁴⁹ Punti 23 e 24 della sentenza.

³⁵⁰ Punto 28 della sentenza.

nel territorio degli Stati membri, tali pattuizioni arrechino un pregiudizio al commercio intracomunitario³⁵¹.

In alcuni casi, dunque, le previsioni contrattuali in esame sono da considerarsi nulle *ex art. 101 TFUE*³⁵² e non possono, perciò, essere fatte valere in giudizio dal titolare del marchio per opporsi alle importazioni parallele extracomunitarie: questo implica che in tali ipotesi i beni originariamente commercializzati in Paesi terzi dal titolare o con il suo consenso possano poi essere introdotti nell'UE?

È necessario in proposito considerare che il titolare del marchio, pur non potendo opporsi alle importazioni parallele extracomunitarie sulla base delle restrizioni territoriali alla rivendita contrattualmente pattuite, ove queste risultino nulle *ex art.101 TFUE*, potrebbe comunque impedire tali importazioni facendo valere il suo diritto di privativa sul segno, qualora questo non risulti esaurito.

Per rispondere positivamente al quesito, dunque, occorrerebbe considerare l'assenza di vincoli contrattuali all'ulteriore circolazione dei prodotti come espressione della volontà del titolare del marchio di consentire l'importazione dei suoi beni

³⁵¹ Punto 25 della sentenza. Sembra interessante evidenziare, inoltre, come parte della dottrina avesse criticato la decisione "*Silhouette*", che aveva escluso la possibilità per gli Stati membri di adottare nei loro ordinamenti il principio dell'esaurimento internazionale, proprio in considerazione del fatto che non esiste una normativa sulla concorrenza che operi a livello internazionale e che la normativa *antitrust* comunitaria, come previsto nella sentenza "*Javico*" per l'art. 101 TFUE, possa essere applicata solo in determinate circostanze. Cfr. HOLY A., *Trade Marks and Parallel Importation – Recent Developments in European Law*, cit., 525, secondo il quale ciò conferirebbe un potere eccessivo al titolare del segno.

³⁵² Occorre precisare che, mentre la validità delle clausole di restrizione territoriale alla rivendita contenute in un contratto con cui viene realizzata l'immissione in commercio del bene all'interno dell'UE deve essere valutata sia alla luce della normativa *antitrust* che del principio di libera circolazione delle merci (sul punto si rinvia al paragrafo 2 del presente capitolo), nel caso in cui, invece, tali pattuizioni siano previste in un contratto mediante il quale il prodotto viene immesso in commercio all'esterno dell'UE, esse devono essere valutate solo alla luce delle norme a tutela concorrenza. Con riferimento a tale ultima ipotesi, inoltre, merita di essere segnalata la posizione di parte della dottrina, la quale ritiene che nemmeno l'art. 101 TFUE debba essere applicato a tali clausole, in quanto, attraverso la previsione di un divieto contrattuale di importazione nella Comunità di prodotti originariamente commercializzati all'estero dal titolare del marchio o con il suo consenso quest'ultimo non farebbe altro che riformulare in termini contrattuali il diritto di isolare la comunità attribuitogli dalla sentenza "*Silhouette*", che ha escluso la possibilità per gli Stati membri di adottare il principio dell'esaurimento internazionale. Sul punto si veda RUBINI L., *Le stranezze della giurisprudenza della Corte di giustizia tra importazioni parallele da Paesi terzi, esaurimento del marchio e norme sulla concorrenza (i casi Silhouette, Sebago e Javico)*, cit., 80. Attualmente sembra comunque prevalere l'opinione di senso contrario: a tal proposito si vedano HAYS T., *The free movement (or not) of trademark protected goods in Europe*, cit., 210 e 214 e GRANIERI M., *I diritti di proprietà intellettuale*, cit., 766.

ovunque nel mondo, inclusa l'UE: se si considerasse vero tale assunto, infatti, dall'assenza delle pattuizioni appena menzionate discenderebbe l'esaurimento del diritto di privativa del titolare del segno.

Quest'ultimo, dunque, per evitare che venga integrata la fattispecie del consenso implicito all'introduzione nell'UE dei prodotti da lui originariamente commercializzati all'estero e che, pertanto, il suo diritto di marchio si esaurisca, inserirebbe con ogni probabilità nei contratti da lui stipulati divieti espressi di importazione dei prodotti contraddistinti dal suo segno nella Comunità. Tali clausole, però, potrebbero ricadere, come enunciato nella sentenza "*Javico*", nel divieto di cui all'art. 101 TFUE e risultare nulle e, quindi, prive di effetti. In tali ipotesi, di conseguenza, il titolare, per opporsi alle importazioni parallele extracomunitarie, non potrebbe né far valere le pattuizioni in esame né far valere il suo diritto di privativa: quest'ultimo, infatti, risulterebbe esaurito, mancando delle restrizioni contrattuali espresse³⁵³. Se, dunque, venisse considerata valida la teoria che dall'assenza di restrizioni contrattuali alla circolazione dei prodotti fa discendere il consenso implicito del titolare all'importazione di essi anche nell'UE, talvolta i beni di origine extracomunitaria potrebbero essere introdotti nel mercato della Comunità sulla base dell'art. 101 TFUE. La Corte di Giustizia, tuttavia, nel caso "*Davidoff*"³⁵⁴, ha escluso che dalla mancanza di clausole contrattuali di restrizioni alla rivendita si possa dedurre un consenso implicito del titolare del marchio all'introduzione nell'UE da parte di terzi di prodotti da lui originariamente

³⁵³ Ci si potrebbe chiedere, in realtà, se tali clausole, anche se nulle, possano comunque conservare un'efficacia interpretativa e quindi essere usate come prova del mancato consenso del titolare all'introduzione del bene nell'UE, ma, come rilevato in dottrina, le clausole di restrizione alla vendita nella Comunità pattuite in un contratto con cui viene realizzata la vendita di un bene in Paesi terzi, ad opera del titolare o con il suo consenso, possono eventualmente fornire la prova che il prodotto è stato immesso in commercio nella Comunità senza il consenso del titolare del marchio solo se valide sotto ogni altro profilo. Cfr. DI GARBO G., *L'esaurimento (comunitario) del marchio: precisazioni della Corte di giustizia*, cit., 1164.

³⁵⁴ CdG, 20 novembre 2001, c-414/99 – 415/99 – 416/99, (*Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Tesco Stores Ltd, Tesco plc; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Costco Wholesale UK Ltd*), in *Foro it.*, 2001, IV, 7 ss. Di tale decisione, che fissa i requisiti necessari affinché si possa parlare di consenso implicito del titolare del marchio all'introduzione nell'UE di prodotti da lui originariamente commercializzati in Paesi terzi, si parlerà diffusamente nel capitolo IV del presente lavoro.

commercializzati all'estero. Il titolare del segno, quindi, non sarà "obbligato" ad inserire tali previsioni nei contratti da lui stipulati per evitare l'esaurimento del diritto di privativa e, anche se le inserisse e queste ultime risultassero nulle perché in contrasto con l'art. 101 TFUE, egli potrebbe comunque impedire le importazioni da Paesi extra UE sulla base del suo diritto di marchio. L'art. 101 TFUE, in definitiva, non può rappresentare la via d'accesso nel territorio comunitario di beni originariamente commercializzati dal titolare del marchio in Paesi extra UE.

L'opposizione del titolare del marchio alle importazioni parallele extracomunitarie potrebbe comunque ricadere nel divieto di cui all'art. 102 TFUE³⁵⁵. Sebbene, infatti, non vi sia alcun dubbio sul fatto che l'esercizio di un diritto di proprietà industriale da parte del suo titolare, al fine, ad esempio, di impedire l'importazione nell'UE di prodotti da lui originariamente commercializzati all'estero, non costituisca di per sé una violazione dell'art. 102 TFUE, tuttavia, è altrettanto certo che, qualora da tale esercizio derivi, un comportamento abusivo, l'articolo in esame possa essere applicato per eliminare siffatto abuso³⁵⁶.

Ai fini dell'operatività dell'art. 102 TFUE è però necessario provare, innanzitutto, che l'impresa che si oppone alle importazioni parallele si trovi in posizione dominante³⁵⁷, la quale, peraltro, non discenderebbe automaticamente dalla

³⁵⁵ Sul punto si veda HAYS T., *The free movement (or not) of trademark protected goods in Europe*, cit., 212 ss. Per una più approfondita analisi dei rapporti tra i diritti di proprietà industriale e le norme sulla concorrenza si rinvia al capitolo I del presente lavoro.

³⁵⁶ Cfr. GRANIERI M., *I diritti di proprietà intellettuale*, cit., 822. Occorre comunque segnalare che parte della dottrina ritiene che anche l'art. 102 TFUE, così come l'art. 101 TFUE (cfr. nota 352 del presente lavoro), non sia applicabile nel caso in cui il titolare del diritto di marchio utilizzi tale legittimo diritto per opporsi alle importazioni parallele extracomunitarie. Cfr. RUBINI L., *Le stranezze della giurisprudenza della Corte di giustizia tra importazioni parallele da Paesi terzi, esaurimento del marchio e norme sulla concorrenza (i casi Silhouette, Sebago e Javico)*, cit., 80 ss. L'Autore auspica, peraltro, un intervento della Commissione che preveda che tutte le condotte finalizzate a proteggere la Comunità siano considerate lecite e non possano quindi essere vietate dalle norme sulla concorrenza. Ritiene invece applicabili le norme a tutela della concorrenza, in particolare l'art. 102 TFUE, alle ipotesi di importazioni parallele extracomunitarie HAYS T., *The free movement (or not) of trademark protected goods in Europe*, cit., 214.

³⁵⁷ Sembra opportuno evidenziare che, mancando una definizione legislativa generale del concetto di "posizione dominante", l'accertamento di essa è sempre stato problematico. I metodi attualmente utilizzati per individuare tale dominanza sono sostanzialmente tre: un'analisi strutturale del mercato e della posizione occupata in esso dall'impresa considerata, un esame del comportamento dell'impresa in

titolarità di un diritto di proprietà industriale³⁵⁸, e, in secondo luogo, che essa abbia abusato di tale posizione³⁵⁹. La norma in esame, infatti, non vieta il raggiungimento della dominanza, ma lo sfruttamento abusivo di quest'ultima.

L'art. 102 TFUE, dunque, consente l'introduzione nell'UE di beni originariamente commercializzati dal titolare del marchio in Paesi terzi solo nei casi in cui si riesca a dimostrare l'esistenza di tali circostanze. I risultati raggiungibili tramite l'applicazione di tale norma alle importazioni parallele extracomunitarie, in termini, ad esempio, di riduzione dei prezzi, sono quindi equiparabili a quelli che si otterrebbero tramite l'applicazione del principio dell'esaurimento internazionale? Ovviamente no.

questione e dei suoi concorrenti e la verifica di una situazione di dipendenza e la verifica di un'eventuale situazione di dipendenza rispetto all'impresa asseritamente dominante in cui versa la vittima del presunto abuso. Cfr. BARIATTI S., SODANO A., *Gli abusi di posizione dominante*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, vol. LXIV, Padova, 2012, 258 ss. Inoltre è necessario individuare preliminarmente quale sia il mercato rilevante. Sui criteri da utilizzare per l'individuazione di tale mercato si vedano BUCCIROSSI P., FRIGNANI A., *La disciplina della concorrenza nella UE. Nozioni introduttive economiche e giuridiche*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, vol. LXIV, Padova, 2012, 48 ss.

³⁵⁸ Cfr. punto 36 sentenza "EMI Records", CdG, 15 giugno 1976, c-51/75, (*EMI Records Limited v. CBS United Kingdom Limited*), cit., 233 ss. In tale decisione la Corte ha ritenuto che l'opposizione del titolare europeo del marchio alle importazioni nell'UE di prodotti contraddistinti da un segno identico e provenienti da un Paese terzo, in cui il marchio apparteneva ad un soggetto diverso, non ricadesse nel divieto di cui all'art. 102 TFUE. I giudici hanno evidenziato come la titolarità di un diritto di proprietà industriale non implichi l'esistenza di una posizione dominante e come, nel caso di specie, tale requisito non venisse integrato, dal momento che sul mercato erano presenti più imprese aventi una potenza economica analoga a quella del titolare del segno ed in grado di fare concorrenza a quest'ultimo con riferimento ai prodotti oggetto di importazione.

³⁵⁹ Come stabilito nella pronuncia "Sirena", CdG, 18 febbraio 1971, c-40/70, (*Sirena s.r.l. v. Eda s.r.l. e altri*), cit., 69 ss., punto 17, tra l'altro, il maggior prezzo del prodotto non è generalmente sufficiente come prova dell'abuso, ma esso può diventarlo, in considerazione della sua rilevanza, qualora non appaia obiettivamente giustificato.

4.3. Le “importazioni parallele 2.0”. In particolare quelle extracomunitarie: il caso “eBay”

L’uso sempre più frequente che la società attuale fa di *internet* impone di valutare il fenomeno delle importazioni parallele anche con riferimento al mercato *on line*. Non è inusuale, infatti, che prodotti commercializzati dal titolare del segno in un determinato Stato vengano poi venduti da un soggetto terzo in un altro Paese, in cui il primo ha validamente registrato il marchio, tramite l’utilizzo di siti *internet*. Anche in questi casi, comunque, opera il principio dell’esaurimento solo comunitario.

Qualora, dunque, tali beni, rivenduti attraverso il *web* a consumatori in uno Stato dell’UE, siano stati originariamente immessi nel mercato di un altro Paese membro dal titolare del marchio, quest’ultimo non potrà opporsi a tali importazioni³⁶⁰: il suo diritto di privativa, infatti, risulterà esaurito.

Il titolare del segno, invece, potrà legittimamente impedire le “importazioni parallele 2.0” **extracomunitarie**, le quali si realizzano nell’ipotesi in cui i beni, originariamente venduti dal titolare del segno in un Paese estraneo all’UE, vengano commercializzati da soggetti terzi in un mercato *on line* destinato a consumatori negli Stati membri, senza il consenso del titolare.

Occorre tuttavia chiedersi quando, in presenza di tali circostanze, il diritto di marchio del titolare risulti violato: in altre parole, perché quest’ultimo possa opporsi alle importazioni in esame è sufficiente che l’offerta in vendita su un sito *internet* di beni che si trovano in uno Stato terzo sia inequivocabilmente destinata a consumatori nell’UE o è necessario che i prodotti in questione siano già stati avviati verso il territorio comunitario in cui il titolare gode di un valido diritto di privativa sul segno?

La Corte di Giustizia è stata chiamata a rispondere a tale quesito nella pronuncia “eBay”³⁶¹. Il caso in esame riguardava, infatti, anche la vendita ad opera di soggetti

³⁶⁰ Salvo, ovviamente, i casi di opposizione legittima alle importazioni parallele intracomunitarie di cui si dirà nel capitolo V del presente lavoro.

³⁶¹ CdG, 12 luglio 2011, c-324/09, (*L’Oréal SA, Lancôme & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal UK Ltd v. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay UK Ltd* e altri), cit., 323 ss.

terzi sul noto mercato *on line*, gestito, appunto, dalla società “*eBay*” e rivolto a consumatori nell’UE, di prodotti contraddistinti dal marchio “*L’Oréal*” e destinati dal titolare del segno a Paesi extracomunitari, nel caso di specie all’America del Nord.

Mentre la “*eBay*”, convenuta nella causa principale, sosteneva che la “*L’Oréal*”, società titolare dell’omonimo marchio, non avrebbe potuto far valere il suo diritto di privativa finché i prodotti contraddistinti dal suo segno e offerti in vendita sul mercato *on line* si fossero trovati in uno Stato terzo e non fossero stati avviati verso il territorio comunitario per il quale detto marchio era stato registrato³⁶², la Corte ha sposato la soluzione opposta. A parere dei giudici, infatti, sarebbe riscontrabile una violazione del diritto di marchio del titolare a partire dal momento in cui appaia evidente che l’offerta in vendita dei prodotti originariamente destinati a Paesi terzi sia rivolta a consumatori che si trovano nel territorio comunitario per il quale detto segno è stato registrato dal titolare³⁶³.

Il compito di valutare se sussistano indizi univoci per concludere che tale offerta in vendita sia destinata a potenziali acquirenti che si trovano in Stati membri in cui il titolare vanta un valido diritto di privativa sul segno spetta comunque ai giudici nazionali³⁶⁴. Gli elementi che possono essere considerati da questi ultimi per compiere tale valutazione sono, ad esempio, la presenza nella suddetta offerta in vendita di precisazioni riguardanti le aree geografiche verso le quali il venditore è disposto a spedire il prodotto³⁶⁵ oppure la lingua del sito. La Corte precisa, inoltre, che a questo fine è irrilevante che il sito *internet* in cui è stata fatta l’offerta sia accessibile dal territorio degli Stati membri in cui il marchio è stato registrato dal titolare; se si ritenesse il contrario, infatti, a parere dei giudici, sarebbero indebitamente assoggettati al diritto dell’UE siti e annunci che, pur essendo destinati solo a consumatori situati in Stati terzi, sono tuttavia accessibili nel territorio comunitario³⁶⁶.

³⁶² Punto 61 della sentenza.

³⁶³ Punti 61 e 62 della sentenza.

³⁶⁴ Punto 65 della sentenza.

³⁶⁵ Punto 65 della sentenza.

³⁶⁶ Punto 64 della sentenza.

4.4. *L'assenza di mezzi di tutela efficaci contro le importazioni parallele illegittime e le possibili soluzioni*

Nell'ipotesi in cui le importazioni parallele ledano il diritto di marchio del titolare, evento che si verifica in caso di importazioni da Paesi terzi senza il consenso del titolare o, anche, di importazioni intracomunitarie qualora sussistano i motivi legittimi di opposizione ad esse di cui all'art. 7.2 dir. 89/104, quest'ultimo potrà agire in giudizio proponendo un'azione di contraffazione³⁶⁷.

Parte della dottrina³⁶⁸, però, ha evidenziato come la tutela giurisdizionale non sia in realtà particolarmente efficace per contrastare tali importazioni. È stato fatto notare, a tal proposito, che spesso il titolare del marchio, per agire in giudizio nei confronti dei singoli importatori, dovrà sostenere costi molto elevati e talvolta sproporzionati rispetto al danno causatogli dal commercio parallelo³⁶⁹.

Inoltre il medesimo titolare, a causa dell'eventuale azione legale da lui esperita, potrebbe avere delle ripercussioni negative in termini di pubblicità: i consumatori, infatti, si vedrebbero negata la possibilità di acquistare prodotti originali a prezzi inferiori³⁷⁰.

In sostanza, sebbene sia stato riconosciuto al titolare del marchio il diritto di opporsi alle importazioni parallele lesive della sua privativa, non esisterebbero, tuttavia, strumenti di tutela adeguati nei confronti di esse.

Per ovviare a tale carenza la stessa dottrina ha suggerito di adottare misure doganali alle frontiere applicabili anche alle importazioni parallele illegittime, in particolare a quelle extracomunitarie non autorizzate dal titolare del marchio³⁷¹. La proposta è, però, fino ad ora, rimasta lettera morta: il regolamento 1383/03 del 22 luglio

³⁶⁷ Per una breve analisi dei profili processuali riguardanti l'azione di contraffazione, con particolare riferimento alla giurisdizione e alla competenza nell'ambito di essa, si veda RICOLFI M., *Segni distintivi: diritto interno e comunitario*, Torino, 1999, 154 ss.

³⁶⁸ Cfr. CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, cit., 1 ss.

³⁶⁹ Cfr. CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, cit., 1.

³⁷⁰ CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, cit., 2.

³⁷¹ CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, cit., 2.

2003³⁷², che disciplina le misure doganali alle frontiere applicabili alle merci violano i diritti di proprietà intellettuale, infatti, all'art. 3.1, ha escluso dal campo di applicazione di tali rimedi le importazioni parallele³⁷³.

Tale esclusione, come rilevato in dottrina³⁷⁴, poteva essere tollerata con riferimento ai regolamenti in materia adottati prima dell'emanazione della sentenza "Silhouette"³⁷⁵, per la precisione i regolamenti 3842/86 e 3295/94. All'epoca, infatti, se le misure doganali alla frontiera fossero state esperibili anche nei confronti delle merci oggetto di importazioni parallele illegittime, le norme regolamentari sarebbero state applicate in maniera non uniforme all'interno dell'UE. Gli Stati membri, in effetti, si erano schierati su posizioni diverse in merito alla questione della legittimità delle importazioni parallele: alcuni, che avevano adottato il principio dell'esaurimento internazionale, ritenevano legittime le importazioni parallele extracomunitarie; altri, al contrario, non avendo previsto tale regola nel loro ordinamento, le ritenevano illegittime³⁷⁶.

Tuttavia, dopo la decisione "Silhouette", che ha imposto a tutti i Paesi membri l'adozione del principio dell'esaurimento solo comunitario, è venuta meno l'unica giustificazione plausibile dell'esclusione delle importazioni parallele dal campo d'applicazione delle misure doganali alle frontiere.

³⁷² L'art. 3.1 reg. 1383/03 prevede che le disposizioni del regolamento medesimo non si applichino alle merci che "recano un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare". È evidente che le importazioni parallele, avendo ad oggetto beni immessi in commercio dal titolare del marchio o con il suo consenso e recanti, quindi, legittimamente il marchio, rientrano in tale esclusione. Una disposizione analoga era peraltro già stata prevista all'art. 4.1 del regolamento 3295/94 del 22 dicembre 1994 e all'art. 1.3 del regolamento 3842/86 dell'1 dicembre 1986.

³⁷³ È importante sottolineare, però, che gli Stati membri possono prevedere nel loro ordinamento misure doganali utilizzabili anche per fattispecie non rientranti nel campo di applicazione della normativa comunitaria e, quindi, anche alle importazioni parallele. Tuttavia, come notato in dottrina, tali previsioni, ove non supportate da statuizioni analoghe operanti su scala comunitaria, si sono rivelate poco efficaci. Per maggiori approfondimenti sull'argomento si veda CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, cit., 2 ss. L'Autore si è occupato, in particolare, di analizzare gli scarsi risultati ottenuti dalla normativa inglese in materia.

³⁷⁴ Sul punto si veda CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, cit., 4.

³⁷⁵ CdG., 16 luglio 1998, c-355/96, (*Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*), cit., 2681 ss.

³⁷⁶ Per maggiori approfondimenti sul punto si rinvia al paragrafo 2, capitolo II, del presente lavoro.

Nonostante ciò, la Commissione, interpellata sulla possibilità di rendere tali misure applicabili anche alle importazioni in esame, rigettò la proposta sulla base di un triplice ordine di motivazioni³⁷⁷. Innanzitutto, a parere della Commissione, un tale allargamento avrebbe creato delle difficoltà pratiche per le autorità doganali: queste ultime, infatti, sarebbero state chiamate ad individuare e bloccare alla frontiera delle merci, oggetto di importazioni parallele extracomunitarie non autorizzate dal titolare del segno, fisicamente identiche a quelle oggetto di importazioni autorizzate da quest'ultimo. In dottrina, tuttavia, è stato evidenziato come le autorità doganali non debbano tanto concentrarsi sulle caratteristiche fisiche delle merci oggetto di importazione parallela, quanto sulla loro provenienza geografica e sull'identità di importatori e destinatari³⁷⁸.

La Commissione ha poi evidenziato, a sostegno della sua posizione, come il titolare del marchio non sia obbligato ad opporsi alle importazioni parallele illegittime, ma ne abbia solo la possibilità, a differenza di quanto accade per gli altri tipi di violazione del suo diritto di privativa.

La dottrina ha giustamente definito debole tale spiegazione³⁷⁹. Nella realtà, infatti, molti titolari di diritti di marchio auspicano l'introduzione di mezzi efficaci di tutela per impedire tali importazioni e quelli che, invece, non volessero opporsi ad esse potrebbero semplicemente astenersi dal richiedere l'applicazione delle misure doganali nel caso specifico.

Infine, la Commissione ha precisato come alla base del suo rifiuto di estendere il campo di applicazione delle misure doganali alla frontiera anche alle importazioni parallele illegittime risieda la convinzione che tale fenomeno sia sostanzialmente diverso da quelli dei prodotti contraffatti o usurpativi, ai quali, invece, le misure

³⁷⁷ La Commissione era stata chiamata a valutare tale proposta in occasione della modifica del regolamento 3295/94, come riportato da CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, cit., 4 ss., ma l'opinione di essa, con ogni probabilità, è rimasta invariata anche successivamente, dal momento che l'allargamento non si è avuto nemmeno in seguito all'adozione del regolamento 1383/03.

³⁷⁸ Cfr. CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, cit., 4.

³⁷⁹ Cfr. CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, cit., 4.

doganali si applicano³⁸⁰: in questi ultimi due casi, infatti, manca qualsiasi autorizzazione del titolare del segno all'uso del marchio.

Nonostante le riserve della Commissione, la dottrina ha enunciato le possibili strade da percorrere per rendere applicabili le misure doganali anche alle importazioni parallele illegittime³⁸¹. Una prima soluzione potrebbe essere quella di eliminare l'art. 3.1 del regolamento 1383/03³⁸². Così facendo, infatti, il fenomeno delle importazioni parallele illegittime rientrerebbe nella nozione di “merci contraffatte” contenuta nell'art. 2.1 lett. a del regolamento in esame³⁸³, il quale sancisce anche l'applicabilità delle misure doganali alle frontiere a questo tipo di fenomeno.

La soluzione maggiormente auspicata dalla dottrina³⁸⁴ è, tuttavia, quella consistente nell'adozione di un sistema a due livelli ispirato al modello attualmente vigente negli USA. Tale sistema dovrebbe distinguere tra le ipotesi di contraffazione in senso stretto, punite con sanzioni penali e nei confronti delle quali le autorità doganali si troverebbero ad avere poteri più incisivi, e le altre forme di violazione dei diritti di proprietà intellettuale considerate più lievi, in cui rientrerebbero le importazioni parallele illegittime. In questa seconda ipotesi le merci sospette dovrebbero essere bloccate alla frontiera dalle autorità doganali per un determinato periodo, in modo da consentire al titolare del diritto di proprietà industriale di controllarle ed eventualmente di attuare i rimedi giurisdizionali previsti per tali casi di violazione del diritto di privativa³⁸⁵.

³⁸⁰ L'applicabilità delle misure doganali alla frontiera alle merci contraffatte e usurpative è attualmente sancita all'art. 2.1 del regolamento 1383/03, che alle lettere a e b fornisce anche una definizione dei due fenomeni.

³⁸¹ Si veda in particolare CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, cit., 5 ss.

³⁸² Cfr. CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, cit., 5. L'Autore, in realtà, fa riferimento all'art. 4.1 del regolamento 3295/94. Una disposizione analoga è tuttavia attualmente contenuta, come già precisato, nell'art. 3.1 del regolamento 1383/03.

³⁸³ Una definizione analoga era prevista dall'art. 1.2 lett. a del regolamento 3295/94.

³⁸⁴ Sul punto si veda, ad esempio, CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, cit., 5 ss.

³⁸⁵ La dottrina ha inoltre evidenziato come, in caso di importazioni parallele extracomunitarie illegittime, non sia opportuno che le merci vengano distrutte: basterebbe, infatti, riesportare le merci nello Stato in cui sono state originariamente commercializzate dal titolare. Cfr. CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, cit., 6.

CAPITOLO IV

L'INGRESSO NEL MERCATO UE DEI PRODOTTI ORIGINALI

AI FINI DELL'OPERARE

DEL PRINCIPIO DELL'ESAURIMENTO COMUNITARIO

SOMMARIO: 1. L'immissione in commercio del prodotto ad opera del titolare. -2. L'immissione in commercio del prodotto con il consenso del titolare. -2.1. I contratti di licenza. -2.1.1. Nozione e tipologie. -2.1.2. Il licenziante può opporsi all'importazione nella sua zona di prodotti commercializzati da un suo licenziatario in un altro Stato membro o tali beni si considerano immessi in commercio con il suo consenso? -2.1.3. Le restrizioni contenute nel contratto di licenza e le conseguenze di una loro eventuale violazione. -2.2. Le imprese legate da rapporti di gruppo. -3. Il consenso del titolare all'introduzione nel mercato UE di prodotti originariamente commercializzati in Paesi terzi. -3.1. I requisiti del consenso. -3.2. L'onere della prova del consenso.

1. L'immissione in commercio del prodotto ad opera del titolare

Ai sensi dell'art. 7.1 dir. 89/104 affinché il principio dell'esaurimento comunitario possa dispiegare la sua efficacia è necessario che il bene contraddistinto da un determinato segno sia stato immesso in commercio nell'UE **dal titolare** del marchio o **con il suo consenso**³⁸⁶.

Con riferimento alla prima tipologia di commercializzazione³⁸⁷ contemplata dall'articolo in esame non si pongono particolari problemi interpretativi: tale previsione, infatti, implica semplicemente che il titolare del marchio non potrà vietare l'importazione parallela, in un Paese UE in cui vanta un diritto di privativa sul marchio, di prodotti contraddistinti da detto segno e messi **da lui** regolarmente in commercio in

³⁸⁶ Per l'analisi degli altri requisiti previsti dall'art. 7.1 dir. 89/104 ai fini dell'operatività del principio dell'esaurimento comunitario si rinvia ai paragrafi 3.2 e 3.3, capitolo III, del presente lavoro.

³⁸⁷ Della seconda modalità di immissione in commercio dei prodotti originali rilevante ai fini dell'esaurimento si parlerà diffusamente nel successivo paragrafo del presente capitolo.

un altro Stato membro. Occorre tuttavia chiarire brevemente chi debba essere considerato titolare del marchio nell'ordinamento italiano.

A tale proposito l'art. 15 CPI stabilisce che il diritto all'uso esclusivo di un segno come marchio si acquisisce tramite la registrazione di detto segno presso l'apposito ufficio³⁸⁸: titolare del marchio sarà dunque colui che ha effettuato tale registrazione. L'uso effettivo del segno, invece, non determina l'acquisto del diritto di marchio, ma ne impedisce solo la decadenza³⁸⁹ una volta che tale diritto sia stato acquisito mediante la registrazione³⁹⁰: esso ha in sostanza un effetto meramente conservativo³⁹¹.

È necessario precisare, infine, che l'art. 19 CPI legittima a chiedere la registrazione del marchio tutti i soggetti che lo utilizzino o si propongano di utilizzarlo nell'ambito della loro impresa o di imprese di cui abbiano il controllo o di imprese che lo utilizzino con il loro consenso.

³⁸⁸ Un'analogha statuizione è peraltro prevista dall'art. 6 del regolamento 40/94 per il marchio comunitario. È opportuno precisare, inoltre, che per registrare un marchio nazionale la richiesta dovrà essere presentata dall'interessato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con sede a Roma; per registrare un marchio comunitario, invece, la domanda dovrà essere fatta presso l'UAMI, Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno, con sede ad Alicante. Per ulteriori approfondimenti sui procedimenti di registrazione nazionale e comunitario e per l'analisi dei presupposti necessari perché si abbia una valida registrazione del segno come marchio si rinvia a SENA G., *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., 17 ss. e RICOLFI M., *Segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., 33 ss.

³⁸⁹ La fattispecie della decadenza per non uso è attualmente disciplinata dall'art. 24.1 CPI per il marchio nazionale e dall'art. 15 regolamento 40/94 per il marchio comunitario.

³⁹⁰ Occorre tuttavia precisare che l'ordinamento italiano non ha adottato un sistema, per così dire, "puro" di registrazione, ma esso attribuisce comunque a chi usi il marchio senza registrarlo una qualche tutela. In caso di conflitto fra un marchio usato precedentemente e non registrato, ma che abbia acquistato notorietà generale ed un marchio analogo successivamente registrato, ad esempio, quest'ultimo non sarà valido per mancanza di novità. Qualora invece il marchio sia stato preusato solo localmente e non abbia perciò acquisito notorietà generale, esso potrà coesistere con quello analogo registrato successivamente da un altro soggetto. In entrambi i casi, comunque, l'uso precedente, generale o locale, del segno impedisce o circoscrive la protezione del marchio successivamente registrato. Cfr. RICOLFI M., *Segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., 35.

³⁹¹ Parte della dottrina, cfr. AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 152 ss., auspica, tuttavia, che l'uso del marchio sia rivalutato anche con riferimento al marchio registrato e che a tale uso venga attribuito rilievo già nella fattispecie costitutiva del diritto di marchio. Secondo tale Autore, infatti, la registrazione avrebbe un'efficacia meramente preliminare, predisposta per favorire la preparazione dell'uso e l'affermarsi del marchio: la tutela piena e definitiva sorgerebbe invece con l'uso del segno. In virtù di tale costruzione l'uso del marchio sarebbe determinante per individuare il soggetto portatore dell'interesse e quindi destinatario della tutela.

Attualmente, quindi, come si evince dall'articolo in esame, nell'ordinamento italiano la possibilità di registrare un marchio non è più riservata a chi eserciti un'attività di impresa nel settore in cui il segno deve essere utilizzato: qualsiasi soggetto, infatti, può richiedere la registrazione di un marchio, indipendentemente dal fatto che eserciti un'attività imprenditoriale, salvo sempre l'onere di successiva utilizzazione diretta o indiretta del marchio in un'attività commerciale al fine di evitare la decadenza per non uso³⁹².

Chiarito, dunque, a che cosa si riferisca l'art. 7.1 dir. 89/104 quando richiede che, ai fini dell'operare del principio dell'esaurimento comunitario, il prodotto sia stato commercializzato dal titolare del marchio, non resta ora che domandarsi che cosa debba intendersi per "immissione in commercio del prodotto con il consenso del titolare" ai sensi di detto articolo. Come si vedrà, il termine **consenso** è qui da intendersi in senso ampio ed atecnico, non nella forma di una dichiarazione di volontà, ma come espressione di un certo modo di agire³⁹³.

³⁹² Sul punto si veda SENA G., *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., 67. Occorre precisare, infatti, che, prima dell'attuazione della direttiva 89/104, in diversi ordinamenti europei, tra cui quello italiano, era previsto come presupposto di validità della registrazione che il richiedente fosse un imprenditore. Il legislatore comunitario, tuttavia, ha preferito svincolare la titolarità del marchio dall'esercizio di un'attività di impresa e anche all'art. 5 del regolamento 40/94 ha previsto che possono essere titolari del marchio comunitario anche le semplici persone fisiche. Tale scelta del legislatore europeo può trovare una spiegazione, secondo parte della dottrina, nell'opportunità di non prevedere un requisito alla registrazione che avrebbe potuto dare adito ad interpretazioni divergenti nei vari Stati membri, ove queste ultime fossero state condotte sulla scorta delle diverse nozioni di impresa accolte in tali ordinamenti. Cfr. MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 88 ss.

³⁹³ Cfr. GUIDETTI B., *Esaurimento comunitario contro esaurimento internazionale: un problema tuttora irrisolto*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, 362.

2. *L'immissione in commercio del prodotto con il consenso del titolare*

2.1. *I contratti di licenza*

2.1.1. *Nozione e tipologie*

Tramite il contratto di licenza il titolare del marchio, senza spogliarsi del suo diritto di privativa, concede all'altra parte l'uso del segno che la legge gli riserva in esclusiva³⁹⁴.

Gli articoli 23 CPI, 8 direttiva 89/104 e 22 regolamento 40/94 prevedono diverse tipologie di licenze. Queste ultime, infatti, ai sensi della normativa in esame, possono riguardare la totalità o solo parte dei beni e dei servizi per i quali il marchio è stato registrato oppure possono essere concesse per la totalità o per parte dello Stato o della Comunità; infine, esse possono essere esclusive o non esclusive³⁹⁵.

Nell'ipotesi di **licenza esclusiva totale** il titolare del segno rinuncia alla sua presenza sul mercato ed attribuisce ad un unico licenziatario la facoltà di usare il marchio per i prodotti ed i servizi della sua impresa. In questo caso, dunque, un solo soggetto, il licenziatario, avrà la facoltà di usare quel determinato marchio per quel determinato tipo di beni.

In caso di **licenza esclusiva parziale**, invece, il titolare del marchio può continuare ad usare il suo marchio e contemporaneamente può concedere il diritto d'uso di esso a vari licenziatari in relazione alle diverse categorie di prodotti per i quali

³⁹⁴ Il fatto che il licenziante mantenga la titolarità del segno distingue il contratto in esame da quello di cessione. In quest'ultimo contratto, infatti, ciascuna impresa diviene titolare del marchio risultante dal frazionamento.

³⁹⁵ Per un approfondimento delle varie tipologie dei contratti di licenza si vedano RICOLFI M., *Segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., 176 ss. e SENA G., *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., 171 ss. Per quanto riguarda le licenze esclusive, inoltre, occorre distinguere tra licenze esclusive "aperte", riguardanti solo il rapporto contrattuale tra titolare del diritto e licenziatario, e licenze esclusive "chiuse", con cui i contraenti si propongono di eliminare, per i prodotti e per la zona in questione, qualsiasi concorrenza da parte di terzi, come ad esempio gli importatori paralleli: queste ultime pregiudicano la concorrenza e ricadono, quindi, nel divieto di cui all'art. 101 TFUE. Cfr. GRANIERI M., *I diritti di proprietà intellettuale*, cit., 784 ss.

il segno è stato registrato. Tale fattispecie viene realizzata, ad esempio, quando il marchio X, registrato dal titolare per contraddistinguere sia orologi che calzature, venga da quest'ultimo concesso in licenza all'impresa Y per i primi ed all'impresa Z per le seconde. In tale ipotesi il contratto di licenza esclusiva e parziale ha ad oggetto beni non affini. Se invece all'impresa Y fosse concesso di usare il marchio per calzature eleganti ed all'impresa Z per calzature sportive³⁹⁶, verrebbe concluso un contratto analogo al precedente, ma avente ad oggetto beni affini. In quest'ultimo caso, chiaramente, il rischio che si verifichi un'interferenza fra marchi utilizzati da imprenditori diversi è più alta, ma si deve comunque concludere per l'ammissibilità di tale fattispecie contrattuale, tenendo anche in considerazione il fatto che in caso di uso decettivo del marchio le parti saranno assoggettate alle relative sanzioni, tra le quali quella della decadenza del marchio per decettività sopravvenuta³⁹⁷.

Attualmente, come già accennato, sia nell'ordinamento italiano che in quello europeo è attribuita al titolare del marchio la facoltà di concedere **licenze non esclusive** sul suo segno. Tramite la stipulazione del contratto in esame viene consentita l'utilizzazione simultanea di un marchio da parte del titolare e di uno o più licenziatari per gli stessi beni: ci si trova di fronte, dunque, ad un'ipotesi di couso del marchio. È evidente come in presenza di queste circostanze il rischio di inganno del pubblico circa l'origine e la qualità dei prodotti sia elevato³⁹⁸. Al fine di evitare che tale eventualità si

³⁹⁶ Quest'ultimo esempio è tratto da RICOLFI M., *Segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., 179.

³⁹⁷ Sul punto si veda RICOLFI M., *Segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., 178 ss. L'istituto della decadenza per decettività sopravvenuta è disciplinato all'art. 14.2 lett. a) CPI ed all'art. 51 lett. c) regolamento 40/94.

³⁹⁸ Sembra interessante precisare, a tale proposito, che, in virtù della normativa previgente, proprio per evitare che il pubblico venisse tratto in inganno circa l'origine e la qualità dei prodotti, nell'ordinamento italiano non era ammessa la stipulazione di contratti di licenza non esclusiva. Inoltre, sempre al fine di scongiurare un eventuale inganno degli acquirenti, la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria annoveravano tra le condizioni di validità del contratto di licenza il trasferimento, ad opera del licenziante, dell'azienda o di un ramo di essa al licenziatario, analogamente a quanto era previsto per i contratti di cessione. Cfr. AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 290 ss. Oggi, invece, non è più richiesto il trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa né ai fini della validità del contratto di licenza né ai fini della validità di quello di cessione.

verifichi, la normativa italiana e quella europea³⁹⁹, oltre a prevedere la decadenza del marchio per decettività sopravvenuta nel caso in cui esso venga usato in modo ingannevole, stabiliscono che, perché la concessione di una licenza non esclusiva possa essere ritenuta ammissibile, è necessario che nel contratto con cui viene autorizzato l'uso del marchio sia previsto il diritto del titolare di controllare e di dirigere in qualche modo l'attività produttiva dei licenziatari, al fine, appunto, di ottenere un'indispensabile uniformità di produzione⁴⁰⁰.

La disciplina prevista per le licenze non esclusive, peraltro, si applica anche nell'ipotesi in cui il licenziante conceda ad uno o più licenziatari il diritto esclusivo di usare il marchio per gli stessi beni affidando a ciascuno di essi zone limitate del territorio per cui il segno è stato registrato⁴⁰¹. Anche in questo caso, infatti, come si vedrà, si viene a creare una situazione di couso dello stesso marchio sul territorio in cui esso è registrato grazie al principio dell'esaurimento.

2.1.2. Il licenziante può opporsi all'importazione nella sua zona di prodotti commercializzati da un suo licenziatario in un altro Stato membro o tali beni si considerano immessi in commercio con il suo consenso?

Come già accennato, la stipulazione di contratti di licenza può generare situazioni di couso del marchio da parte del titolare licenziante e di uno o più licenziatari: ciò si realizza, in particolare, ai fini del discorso che si intende qui affrontare, nell'ipotesi in cui il licenziante conceda ad uno o più licenziatari il diritto esclusivo di usare il marchio per gli stessi beni affidando a ciascuno di essi una determinata zona territoriale in cui commercializzarli⁴⁰². In tali casi, com'è ovvio, non è infrequente che prodotti immessi

³⁹⁹ Si vedano gli artt. 23.2 CPI, 8.2 direttiva 89/104 e 22.2 regolamento 40/94.

⁴⁰⁰ Del potere di controllo del titolare del segno si parlerà più approfonditamente nel capitolo V del presente lavoro.

⁴⁰¹ Cfr. RICOLFIM., *Segni distintivi: diritto interno e comunitario*, cit., 177.

⁴⁰² Come precisato nel paragrafo precedente la possibilità di concedere licenze ad uno o più soggetti, affidando a ciascuno di essi una zona di territorio per cui il marchio è stato registrato, è espressamente stabilita dagli artt. 23 CPI, 8 direttiva 89/104 e 22 regolamento 40/94.

in commercio da un licenziatario, ad esempio, in un certo Stato membro vengano acquistati da terzi ed importati parallelamente in un altro Paese UE in cui il titolare gode di un valido diritto di privativa ed in cui egli stesso commercializza direttamente tali beni. Occorre dunque chiedersi, a questo punto, se il titolare-licenziante possa opporsi a tali importazioni in virtù del suo diritto di privativa o se, invece, quest'ultimo debba considerarsi esaurito in seguito all'immissione in commercio del bene ad opera del licenziatario.

Dal momento che il prodotto commercializzato dal licenziatario si considera immesso in commercio con il consenso del titolare del segno, la risposta corretta al quesito è individuabile nella seconda alternativa proposta. Il diritto di marchio, dunque, dovrà considerarsi esaurito, ai sensi dell'art. 7.1 dir. 89/104, in seguito alla commercializzazione dell'esemplare ad opera del licenziatario ed il titolare-licenziante, quindi, non potrà opporsi alle importazioni parallele in esame.

Le medesime conclusioni, chiaramente, valgono anche per il caso di importazioni nella zona del licenziatario di prodotti commercializzati dal licenziante altrove nella Comunità.

A nulla vale obiettare che, come sostenuto in passato, ritenere lecite e, quindi, consentire le importazioni nella zona del titolare-licenziante dei prodotti commercializzati dal licenziatario e, specularmente, quelle dei prodotti del licenziante nel territorio affidato al licenziatario potrebbe generare confusione nei consumatori circa l'origine e la qualità dei prodotti e pregiudicare, di conseguenza, la funzione distintiva del segno.

Tale tesi, infatti, si fondava sull'erronea assimilazione dei contratti di licenza ai contratti di cessione enunciata in alcune sentenze della Corte di Cassazione negli anni '50⁴⁰³ e condivisa da larga parte della dottrina del tempo⁴⁰⁴. Come si evince dalle

⁴⁰³ Si vedano, ad esempio, Cass., 20 ottobre 1956, n. 3781, (*Ist. Sanit. Burlando c. Soc. Palmolive*), in *Foro it.*, 1957, I, 1021 ss.; Cass., 5 aprile 1957, n. 1173, (*Rosignoli c. S.p.a Palmolive*), in *Giust. civ.*, 1957, I, 1021 ss.

⁴⁰⁴ Per l'analisi delle posizioni tenute dalla giurisprudenza e dalla dottrina cui si è fatto cenno si veda AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 290 ss. È

pronunce cui si è fatto cenno, la Corte, in sostanza, riteneva che il titolare del marchio ed il licenziatario avessero pari diritti e doveri nelle rispettive zone di competenza e che quindi dovessero essere considerati due distinti ed autonomi titolari del marchio in diversi Paesi, analogamente a quanto avviene, appunto, in seguito alla conclusione di un contratto di cessione⁴⁰⁵. Da queste premesse i giudici traevano la conclusione che le importazioni parallele nel territorio del licenziatario di prodotti commercializzati dal licenziante, e viceversa, avrebbero dovuto essere considerate illecite⁴⁰⁶: in caso contrario sarebbero circolati nel medesimo mercato prodotti contraddistinti dallo stesso marchio, ma aventi origine diversa, circostanza, questa, incompatibile con la funzione distintiva del marchio⁴⁰⁷.

Attualmente, tuttavia, non v'è dubbio sul fatto che la posizione del licenziatario non sia assimilabile a quella del cessionario: il primo, a differenza del secondo, oltre a non acquisire la titolarità del segno, mantiene un collegamento economico con il suo dante causa. Quest'ultimo, infatti, come già accennato⁴⁰⁸, conserva un potere direttivo e

interessante sottolineare, inoltre, che, come riportato dall'Autore, giurisprudenza e dottrina assimilavano i contratti di licenza a quelli di cessione sia per quanto riguarda i requisiti di validità che, come si vedrà, per quanto riguarda i poteri del licenziatario.

⁴⁰⁵ Per una critica di tale concezione si veda ROVERATI F., *Importazioni parallele da Paesi extracomunitari*, cit., 159 ss.

⁴⁰⁶ Le pronunce menzionate recitano che “il trasferimento del marchio comporta che nel concessionario si assommino i poteri corrispondenti al diritto di proprietà, nel quale si concreta l'uso esclusivo del marchio. E gli attributi di assolutezza, che sono inerenti al diritto di proprietà, escludono che altri, compreso il concedente, possano servirsi, nel territorio cui la concessione si riferisce, del medesimo marchio per prodotti della stessa categoria”. Cfr. Cass., 20 ottobre 1956, n. 3781, (*Ist. Sanit. Burlando c. Soc. Palmolive*), cit., 1021 ss.; Cass., 5 aprile 1957, n. 1173, (*Rosignoli c. S.p.a Palmolive*), cit., 1021 ss. È interessante notare, peraltro, come i giudici usino i termini “concedente”/“concessionario”, “cedente”/“cessionario” al posto delle locuzioni “licenziante”/“licenziatario”.

⁴⁰⁷ Sembra interessante evidenziare che tale conclusione è soprattutto riconducibile al fatto che, all'epoca, si riteneva che il marchio fosse volto ad indicare la provenienza dei prodotti da una costante fonte produttiva: l'azienda. Anche se, come già accennato, il trasferimento di detta azienda o, semplicemente, di un ramo di essa, da intendersi, peraltro, in senso sempre più “spiritualizzato”, era considerato requisito di validità anche per il contratto di licenza, oltre che per quello di cessione, si reputava che il marchio, in seguito alla conclusione de contratto in esame, passasse ad indicare i prodotti del licenziatario, in quanto proveniente da un nucleo produttivo entrato nella disponibilità di quest'ultimo. Sul punto si veda MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 74 ss. e 82 ss.

⁴⁰⁸ Si veda il paragrafo 2.1.1. del presente capitolo.

di controllo sull'attività produttiva dei suoi licenziatari⁴⁰⁹ e, come affermato dalla Corte di Giustizia nel caso “*Ideal Standard*”⁴¹⁰, la provenienza che il marchio è volta a garantire non è definita dal fabbricante, ma dal centro di gestione della produzione: i prodotti commercializzati dal licenziatario nella zona a lui affidata, pertanto, si considerano riconducibili all'impresa del titolare del marchio⁴¹¹.

In virtù di queste premesse è quindi inevitabile concludere che le importazioni dei prodotti commercializzati dal licenziatario nella zona del licenziante, e viceversa, non possono pregiudicare la funzione di indicazione d'origine del segno e devono perciò essere considerate legittime.

⁴⁰⁹ Già parte della dottrina, peraltro, cfr. AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 324 ss., era giunta a concludere che, in caso di contratti di licenza caratterizzati da un rapporto di collaborazione industriale tra il licenziante ed il licenziatario, il rischio di confusione del pubblico e l'eventuale pregiudizio della funzione distintiva del segno erano da escludere. In tali ipotesi, dunque, le importazioni parallele dei prodotti del licenziante nel territorio del licenziatario, e viceversa, avrebbero dovuto essere considerate lecite. L'Autore sottolinea, infatti, come, in presenza di tali circostanze, non sia individuabile un interesse del pubblico a che tali importazioni vengano impedito e come, inoltre, l'eventuale interesse del licenziatario a servirsi del marchio altrui per distinguere i suoi prodotti da quelli del licenziante non goda di autonoma tutela.

⁴¹⁰ CdG, 22 giugno 1994, c-9/93, (*IHT International Heiztechnik GmbH v. Ideal Standard GmbH*), in *Giust. civ.*, 1994, I, 2383 ss., con nota di DI GARBO G.; in *Foro it.*, 1995, IV, 343 ss.; in *Riv. dir. ind.*, 1996, II, 84 ss. Si veda, in particolare, il punto 37 della sentenza.

⁴¹¹ È interessante notare che per provenienza, sotto un profilo giuridico, deve oggi intendersi l'imputabilità del prodotto ad un determinato imprenditore, che ben può incaricare della produzione imprese terze, come ad esempio quella del licenziatario: il riferimento è quindi di natura imprenditoriale *latu sensu* e non più materiale, identificato, cioè, nell'azienda. Cfr. ROVERATI F., *Importazioni parallele da Paesi extracomunitari. “Esaurimento” del diritto di marchio e principio di “territorialità” alla luce della più recente giurisprudenza e della riforma della legge marchi*, cit., 160 (in nota). Tale soluzione, peraltro, era già stata auspicata da AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 184 ss. Sull'argomento si veda anche MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 76 ss. L'Autore, tra l'altro, si è chiesto se imperniare la funzione di indicazione d'origine sull'impresa del titolare del marchio non fosse inconciliabile con le regole in base alle quali il marchio è svincolato dall'impresa al momento della sua registrazione (cfr. paragrafo 1 del presente capitolo). La risposta da dare a detto quesito è tuttavia, a parere dell'Autore, negativa. Egli nota, infatti, che, nel sistema comunitario, la registrazione del marchio può comunque avvenire solo nella prospettiva di farne uso, direttamente o indirettamente, nell'ambito di un'attività di impresa: ciò sarebbe deducibile anche dal fatto che i considerando e il testo stesso della direttiva 89/104 e del regolamento 40/94 associano sempre il termine marchio alla parola impresa. L'estensione ad una semplice persona fisica del diritto di registrare un marchio a proprio nome inciderebbe dunque solo sulla fase precedente l'uso del segno, consentendo a chi non abbia intenzione o possibilità di utilizzare direttamente un marchio di acquisire ugualmente un diritto esclusivo su di esso per dare vita ad operazioni di *licensing* o *merchandising*, le quali possono essere definite attività di impresa ai sensi della normativa comunitaria, che ha adottato una nozione di impresa più ampia di quella degli Stati membri. Cfr. MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 92 ss.

Peraltro, la stessa Corte di Giustizia, sempre nel caso “*Ideal Standard*”⁴¹², facendo espresso riferimento ai contratti di licenza, ha affermato che il principio dell’esaurimento comunitario si applica anche ai beni immessi in commercio nello Stato membro di esportazione da un soggetto giuridico distinto dal titolare del marchio nel Paese membro di importazione, ma a quest’ultimo collegato economicamente⁴¹³.

D’altronde, come notato in dottrina⁴¹⁴, la funzione economica essenziale dei contratti di licenza in senso tecnico è proprio quella di aumentare *per relationem* all’autonomia di politica imprenditoriale del licenziatario la quantità dei prodotti in commercio. Il titolare del segno, infatti, tramite la conclusione di un contratto di licenza dispone, in favore del licenziatario, dell’esclusiva a determinare le dimensioni della disponibilità del prodotto sul mercato: in altre parole, tale contratto consente al licenziante di procedere a questa determinazione non direttamente, ma facendo proprie le decisioni che prenderà il licenziatario⁴¹⁵. Non integrano lo schema della licenza, invece, i contratti che, appunto, aumentano direttamente ed attualmente la quantità dei prodotti sul mercato e che, perciò, perfezionano immediatamente la fattispecie costitutiva dell’esaurimento⁴¹⁶.

⁴¹² CdG, 22 giugno 1994, c-9/93, (*IHT International Heiztechnik GmbH v. Ideal Standard GmbH*), cit., 2383 ss.

⁴¹³ Punto 34 della sentenza.

⁴¹⁴ Sul punto si veda SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 131 ss.

⁴¹⁵ Cfr. SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 132.

⁴¹⁶ Cfr. SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 149. L’Autore, peraltro, ha evidenziato come sia essenziale individuare esattamente quali fattispecie siano riconducibili al contratto di licenza al fine di evitare di considerare non ancora esauriti diritti che già lo sono e viceversa. Cfr. SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 132 ss. Egli sottolinea, ad esempio, come l’ipotesi in cui il titolare della privativa consenta ad un terzo la produzione e la successiva commercializzazione dei beni protetti sia riconducibile allo schema della licenza e come, quindi, l’esaurimento si produca in seguito alla commercializzazione del bene ad opera del licenziatario. Nel caso in cui, invece, il titolare consenta al preteso licenziatario la sola commercializzazione del bene protetto non sarebbe individuabile, a parere della dottrina in esame, un contratto di licenza in senso tecnico. In tale ipotesi, infatti, la commercializzazione ad opera del preteso licenziatario presupporrebbe l’acquisto della merce dal titolare della privativa e dunque quest’ultimo, attraverso il trasferimento della cosa al “licenziatario” di commercio, già manifesterebbe il suo consenso all’aumento dei beni in circolazione: l’esaurimento del diritto di marchio si realizzerebbe, pertanto, già in seguito al trasferimento del prodotto al preteso licenziatario. Lo schema della licenza non sarebbe riscontrabile neanche qualora il titolare della privativa consenta ad un preteso licenziatario di produrre il bene protetto, ma non di commercializzarlo od utilizzarlo: tali ipotesi sarebbero riconducibili, infatti, allo schema della committenza e l’esaurimento si perfezionerebbe con la commercializzazione ad opera del titolare e non nel momento anteriore del

In conclusione, pertanto, occorre constatare che il titolare-licenziante, in virtù del principio dell'esaurimento comunitario del marchio, non potrà opporsi alle importazioni parallele nella sua zona dei prodotti commercializzati dal licenziatario altrove nella Comunità⁴¹⁷.

È interessante notare, inoltre, a questo proposito, come tale principio, in sostanza, impedisca al titolare della privativa di ripartire rigidamente il mercato UE fra se stesso e uno o più licenziatari: sia il titolare che i suoi licenziatari saranno infatti esposti alle importazioni parallele degli acquirenti dei prodotti da loro legittimamente immessi in commercio nella Comunità⁴¹⁸.

2.1.3. Le restrizioni contenute nel contratto di licenza e le conseguenze di una loro eventuale violazione

Abbiamo quindi asserito che la prima commercializzazione nell'UE di prodotti contraddistinti dal marchio del licenziante ad opera di un suo licenziatario comporti l'esaurimento della privativa anche per il primo e la conseguente libera circolazione di detti beni su tutto il mercato comunitario. Occorre precisare, però, che ciò è vero solo qualora l'immissione in commercio della merce, nell'UE, ad opera del licenziatario sia avvenuta nel rispetto dei limiti del contratto di licenza.

Come più volte accennato, infatti, gli articoli 8.2 direttiva 89/104 e 22.2 regolamento 40/94 prevedono espressamente la possibilità per il titolare di un marchio di inserire nel contratto di licenza clausole attinenti alla durata del contratto medesimo, alla forma, disciplinata dalla registrazione, nella quale il marchio può essere usato, alla natura dei prodotti o dei servizi per i quali la licenza è rilasciata, al territorio in cui il

trasferimento del prodotto dal fabbricante al committente. Per ulteriori approfondimenti e l'analisi di ulteriori fattispecie riconducibili o meno al contratto di licenza si rinvia a SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 137 ss.

⁴¹⁷ Sembra opportuno ribadire che quanto detto vale anche nell'ipotesi inversa, che si realizza, appunto, quando i prodotti commercializzati dal titolare vengono importati parallelamente nella zona affidata al licenziatario: in virtù del principio dell'esaurimento il licenziatario non potrà opporsi a tali importazioni.

⁴¹⁸ Cfr. SARTI D., *Commento all'art. 30 TCE*, cit., 143.

marchio di impresa può essere apposto e, infine, alla qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.

L'incentivo ad inserire tali restrizioni, come notato in dottrina⁴¹⁹, è costituito, per il titolare del marchio, dall'esigenza di controllare l'attività dei suoi licenziatari per fare in modo che la loro offerta rifletta le strategie generali di marca elaborate per tutti i prodotti contraddistinti da quel determinato segno. La funzione di tali clausole è perciò, in sostanza, quella di delimitare l'ambito delle decisioni del licenziatario che il titolare intende consentire⁴²⁰.

Ciò premesso, è ora opportuno evidenziare che, nel caso in cui tali restrizioni vengano violate dal licenziatario, la fattispecie costitutiva dell'esaurimento comunitario non si perfeziona: il mancato rispetto di dette pattuizioni, infatti, fa sì che i prodotti si considerino immessi in commercio **senza il consenso** del titolare del marchio. Gli stessi articoli 8.2 direttiva 89/104 e 22.2 regolamento 40/94, peraltro, stabiliscono che, nell'ipotesi in cui il licenziatario trasgredisca una disposizione del contratto di licenza, il titolare del marchio potrà far valere il suo diritto di privativa.

In presenza di eventuali violazioni delle restrizioni contenute nei contratti di licenza, dunque, il licenziante potrà **agire in giudizio nei confronti del licenziatario** facendo valere sia l'inadempimento contrattuale, disciplinato nell'ordinamento italiano all'art. 1218 c.c., sia la contraffazione⁴²¹ del suo marchio⁴²²: viene in tal modo prospettata un'ipotesi di cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale⁴²³.

⁴¹⁹ Cfr. MANSANI L., *La tutela accordata al titolare del marchio nella recente giurisprudenza comunitaria*, cit., 24.

⁴²⁰ Sul punto si veda SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 152 ss. L'Autore evidenzia, inoltre, come tali restrizioni non possano invece definire arbitrariamente il mercato di destinazione dei beni commercializzati dal licenziatario. Tale mercato, infatti, è tipizzato dal legislatore attraverso il principio dell'esaurimento e da ciò discende che restrizioni al territorio di destinazione dei prodotti commercializzati dal licenziatario sono ammesse solo ove volte ad impedire le importazioni extracomunitarie, dal momento che, in tal caso, non vige il principio dell'esaurimento internazionale.

⁴²¹ Sembra interessante sottolineare che, come riportato da SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 154, anche nella tradizione tedesca la violazione di tali restrizioni contenute nel contratto di licenza configura un atto di contraffazione, oltre che, ovviamente, un inadempimento contrattuale.

Se, quindi, il licenziatario dovesse, ad esempio, commercializzare i beni contraddistinti dal marchio del licenziante nella zona di quest'ultimo e, quindi, al di fuori dello Stato membro assegnatogli, trasgredendo così le restrizioni territoriali previste nel contratto di licenza, il titolare potrebbe senza dubbio agire in contraffazione nei suoi confronti per far valere il pregiudizio del suo diritto di privativa. A tale proposito, peraltro, la dottrina, ha rilevato come il carattere contraffattorio di dette inadempienze renda esperibile tale azione anche **nei confronti dei terzi concorrenti nell'illecito**⁴²⁴.

Non resta dunque che chiedersi, a questo punto, se le violazioni delle clausole in esame siano opponibili anche agli aventi causa del licenziatario che non vi abbiano concorso, a coloro, cioè, che abbiano acquistato i prodotti commercializzati nell'UE dal licenziatario in spregio di eventuali limitazioni qualitative, quantitative, territoriali contrattualmente pattuite. Si immagini, ad esempio, che il titolare conceda ad un licenziatario il diritto esclusivo di usare il marchio in un determinato Stato membro e che fissi anche, nel contratto di licenza, determinati *standard* qualitativi dei prodotti, che, ovviamente, il medesimo licenziatario dovrà rispettare. Ora, la domanda da porsi è la seguente: qualora il licenziatario commercializzi i beni nello Stato membro di sua competenza, senza rispettare, però, gli *standard* qualitativi fissati dal licenziante e tali prodotti vengano poi acquistati da terzi, che intendano importarli nella zona del licenziante, quest'ultimo potrà impedire tali importazioni facendo valere il suo diritto di marchio anche nei confronti di detti sub-acquirenti della merce?

La risposta al quesito non è ricavabile dalla lettera degli articoli 8.2 direttiva 89/104 e 22.2 regolamento 40/94: tali norme, infatti, prevedono espressamente solo la possibilità di agire in contraffazione nei confronti del licenziatario inadempiente, ma non forniscono indicazioni sulla responsabilità dei successivi acquirenti del bene.

⁴²² Per un breve commento dei rimedi che il carattere contraffattorio delle violazioni in esame rende esperibili nei confronti del licenziatario, come ad esempio l'inibitoria ed il risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, si veda SARTID., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 156 ss.

⁴²³ Cfr. SARTID., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 156.

⁴²⁴ Sul punto si veda SARTID., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 157 ss.

Parte della dottrina⁴²⁵, tuttavia, ritiene, che i prodotti commercializzati dal licenziatario in violazione delle restrizioni del contratto di licenza debbano essere considerati non originali⁴²⁶, in quanto immessi in commercio senza il consenso del titolare del marchio, e che, pertanto, quest'ultimo possa far valere il suo diritto di privativa, che, come già detto, non si esaurisce in presenza di tali circostanze, per agire in contraffazione anche nei confronti degli aventi causa del licenziatario⁴²⁷.

Altri Autori⁴²⁸, invece, hanno ritenuto tale soluzione eccessivamente formalista, in quanto talvolta in contrasto con gli interessi sottostanti al principio dell'esaurimento, ed inidonea a tutelare l'affidamento dei successivi acquirenti del bene. A parere di quest'ultima dottrina occorrerebbe distinguere tra le restrizioni volte a determinare la quantità dei beni destinati al mercato e quelle dirette a frazionare il mercato territorialmente o dal punto di vista dei circuiti distributivi. Le violazioni delle prime sarebbero opponibili anche agli aventi causa del licenziatario, poiché, in tali casi, la loro violazione lederebbe un interesse che l'ordinamento vuole proteggere *erga omnes*, anche a scapito dei terzi inconsapevoli dell'origine contraffatta del prodotto⁴²⁹.

Con riferimento alla seconda tipologia di restrizioni⁴³⁰, invece, occorrerebbe considerare l'importanza attribuita dal legislatore all'interesse del titolare a frazionare i mercati. Secondo la dottrina in esame, il principio dell'esaurimento non lascerebbe spazio alla tutela di tale interesse nell'ambito del mercato nazionale: la violazione di restrizioni territoriali dirette a dividere il mercato interno non potrebbe quindi,

⁴²⁵ Cfr. MANSANI L., *La tutela accordata al titolare del marchio nella recente giurisprudenza comunitaria*, cit., 25.

⁴²⁶ Sul concetto di prodotti originali si veda il paragrafo 4.1 (in fine), capitolo III, del presente lavoro.

⁴²⁷ Tale soluzione, peraltro, come riportato da SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 160, corrisponde all'opinione prevalente in Germania. Questa, tra l'altro, sembra anche essere la posizione adottata dalla Corte di Giustizia nel caso "*Copad c. Dior*", CdG, 23 aprile 2009, c-59/08, (*Copad SA v. Christian Dior couture SA, Société industrielle lingerie e altri*), in *Il dir. ind.*, 2009, 538 ss., con nota di LANDI N.; in *Foro it.*, 2010, IV, 107 ss., che verrà trattato a breve.

⁴²⁸ Si veda, in particolare, SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 160 ss e SARTI D., *Commento all'art. 30 TCE*, cit., 144.

⁴²⁹ Cfr. SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 161.

⁴³⁰ Sul punto si veda SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 161 e 167 ss. e SARTI D., *Commento all'art. 30 TCE*, cit., 144.

tendenzialmente, essere fatta valere nei confronti degli aventi causa del licenziatario inadempiente. D'altro canto, però, il principio dell'esaurimento non sarebbe incompatibile con una certa protezione dell'interesse al frazionamento del mercato comunitario e ciò sarebbe dimostrato dall'efficacia e dalla tutela riconosciute alle restrizioni alle esportazioni dirette del licenziatario. Se, dunque, si ammette l'esistenza di questa tutela dell'interesse del titolare del segno al frazionamento territoriale, si deve giungere alla conclusione, almeno per quanto riguarda il mercato comunitario, che la violazione di tali restrizioni sia opponibile anche ai successivi sub-acquirenti del bene⁴³¹.

È importante sottolineare, inoltre, come non tutte le violazioni del contratto di licenza legittimino il titolare ad agire in contraffazione. Egli, infatti, potrà far valere il suo diritto di privativa solo nel caso in cui non vengano rispettate le clausole tassativamente elencate dagli articoli 8.2 direttiva 89/104 e 22.2 regolamento 40/94: ciò è stato espressamente previsto dalla corte di giustizia nel caso "*Copad c. Dior*"⁴³². Nella pronuncia in esame l'impresa titolare del marchio "*Christian Dior*" aveva stipulato con una società francese, la "*SIL*", un contratto di licenza per la fabbricazione e la distribuzione di prodotti di prestigio di corsetteria recanti, appunto, il marchio "*Christian Dior*". Con tale contratto il licenziatario si era obbligato, tra l'altro, a non vendere i prodotti al di fuori della rete di distribuzione selettiva del titolare del segno, salvo espresso consenso di quest'ultimo, al fine di salvaguardare la notorietà ed il prestigio del marchio. Contravvenendo a tale pattuizione, tuttavia, il licenziatario aveva

⁴³¹ Come già accennato, tra l'altro, parte della dottrina ritiene che, nell'ipotesi in cui il principio dell'esaurimento non operi per carenza dei requisiti, nell'ambito dell'ordinamento italiano il titolare non possa comunque far valere il suo diritto di privativa nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede in virtù dell'art. 1153 c.c. Detta opinione è comunque ormai minoritaria. Sul punto si rinvia al paragrafo 2, capitolo I, del presente lavoro. È necessario considerare, infine, per completare il discorso, che le restrizioni, contenute nel contratto di licenza, volte a separare il mercato comunitario da quello extracomunitario sono sempre, salvo contrasto con la normativa *antitrust*, opponibili *erga omnes*, sia a chi abbia acquistato prodotti commercializzati dal licenziatario nel rispetto del contratto di licenza sia, a maggior ragione, agli aventi causa del licenziatario che abbia distribuito i beni in violazione del contratto. Cfr. SARTID., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 167.

⁴³² CdG, 23 aprile 2009, c-59/08, (*Copad SA v. Christian Dior couture SA, Société industrielle lingerie e altri*), cit., 538 ss.

venduto i prodotti contraddistinti dal celebre marchio ad una società estranea alla rete di distribuzione selettiva del titolare, la “Copad”, che svolgeva attività di vendita di partite in saldo di prodotti recanti il segno citato. La società titolare del marchio aveva allora agito in contraffazione nei confronti sia del licenziatario, che del successivo acquirente dei beni e la causa era giunta davanti alla Cassazione francese, la quale aveva sospeso il procedimento e si era rivolta in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Detta Corte è stata sostanzialmente chiamata a valutare se la violazione di una clausola di un contratto di licenza che vieti, per ragioni di prestigio del marchio, la vendita dei prodotti al di fuori della rete di distribuzione selettiva del titolare, analoga a quella prevista nel contratto oggetto della controversia in esame, legittimi il licenziante ad agire in contraffazione *ex art. 8.2 direttiva 89/104*.

I giudici comunitari interpellati sulla questione hanno stabilito in via preliminare che l’elenco di cui all’articolo in esame è tassativo e non meramente indicativo: ciò sarebbe deducibile, a parere della Corte, dalla formulazione stessa della norma, la quale non conterrebbe alcun avverbio o espressione come “segnatamente” o “in particolare”, che consentano di attribuire a tale elenco un carattere esemplificativo⁴³³.

Il divieto di vendita in questione, tuttavia, con riferimento ai prodotti di prestigio, sarebbe generalmente riconducibile ad una delle fattispecie previste dall’elencazione dell’art. 8.2 direttiva 89/104 e, precisamente, a quella attinente alla qualità dei prodotti fabbricati dal licenziatario. La qualità dei beni di prestigio, infatti, non risulterebbe solo dalle loro caratteristiche materiali, ma anche dallo stile e dall’immagine di prestigio che conferisce loro un’aura di lusso⁴³⁴: da queste premesse discende, perciò, logicamente, che forme di commercializzazione nocive all’aura di lusso di tali categorie di prodotti possono pregiudicarne anche la qualità⁴³⁵.

⁴³³ Punto 17 della sentenza.

⁴³⁴ Punto 24 della sentenza.

⁴³⁵ Punti 26 e 30 della sentenza.

Spetta comunque ai giudici nazionali valutare, di volta in volta, se la violazione da parte del licenziatario di una clausola analoga a quella prevista nella causa in esame e la conseguente vendita di beni di prestigio a terzi, non appartenenti al sistema di distribuzione selettiva del titolare, danneggino l'aura di lusso di detti prodotti, compromettendone in tal modo la qualità, e legittimino quindi il titolare del marchio ad agire in contraffazione *ex art. 8.2 direttiva 89/104*⁴³⁶. Nella decisione in esame, comunque, la Corte di Giustizia ha suggerito alcuni indicatori da tenere in considerazione per compiere detta valutazione e, cioè:

- la natura dei prodotti di prestigio contraddistinti dal marchio;
- il volume ed il carattere sistematico oppure saltuario delle vendite di tali prodotti da parte del licenziatario a rivenditori di partite in saldo che non fanno parte della rete di distribuzione selettiva del titolare;
- la natura dei prodotti commercializzati abitualmente da tali rivenditori;
- le forme di normale commercializzazione nel settore in cui essi esercitano la loro attività⁴³⁷.

Occorre infine precisare che, nel caso in cui le restrizioni previste dagli articoli 8.2 direttiva 89/104 e 22.2 regolamento 40/94 risultino nulle perché in contrasto con la normativa *antitrust*⁴³⁸, il licenziante, chiaramente, non potrà agire in giudizio facendo valere la loro violazione e la fattispecie costitutiva dell'esaurimento si perfezionerà, come di consueto, in seguito all'immissione in commercio del prodotto ad opera del licenziatario nell'UE.

⁴³⁶ Punti 31 e 37 della sentenza.

⁴³⁷ Punto 32 della sentenza. Nel caso in cui la commercializzazione dei prodotti di prestigio, effettuata in violazione di una clausola che vieti la vendita di tali beni al di fuori della rete di distribuzione selettiva del titolare, venga considerata come avvenuta con il consenso del titolare, quest'ultimo, comunque, potrà invocare tale clausola per opporsi all'ulteriore commercializzazione dei suoi prodotti *ex art. 7.2 direttiva 89/104*, ove si accerti che detta rivendita nuoce alla notorietà del marchio. Per maggiori approfondimenti sul punto si rinvia al capitolo V del presente lavoro.

⁴³⁸ Per un'esauritiva rassegna delle clausole restrittive previste generalmente nei contratti di licenza compatibili con l'art. 101 TFUE, incompatibili con esso, contrarie a detto articolo, ma esentabili si veda GRANIERI M., *I diritti di proprietà intellettuale*, cit., 806 ss. A titolo esemplificativo si può qui evidenziare che le clausole concernenti i divieti di esportazione dei prodotti al di fuori dell'UE e le clausole miranti ad assicurare la qualità dei prodotti si considerano compatibili con tale articolo.

Sempre a proposito di nullità delle restrizioni in esame, inoltre, merita di essere approfondito il discorso circa le **restrizioni territoriali** eventualmente **previste nel contratto di licenza** ed assunte dal licenziatario⁴³⁹. Come già accennato, infatti, tali restrizioni, a differenza di quelle riguardanti la circolazione dei prodotti successiva alla prima messa in commercio nell'UE⁴⁴⁰, sono ritenute compatibili con il principio dell'esaurimento comunitario e possono essere dichiarate nulle solo ove violino l'art. 101 TFUE. È evidente, tuttavia, come in entrambi i casi tali pattuizioni possano essere funzionali alla divisione del mercato dell'UE e possano creare, quindi, problemi di coordinamento con il principio di libera circolazione e con quello dell'esaurimento comunitario. Se, da un lato, però, le restrizioni alla circolazione dei prodotti successiva alla prima messa in commercio nell'UE sono tradizionalmente considerate nulle⁴⁴¹, perché in contrasto, appunto, con i principi menzionati, dall'altro, le restrizioni territoriali previste in un contratto di licenza sono considerate, invece, perfettamente compatibili con detti principi⁴⁴² e quindi, come già enunciato, la loro violazione legittima il licenziante ad agire in contraffazione nei confronti del licenziatario inadempiente⁴⁴³.

⁴³⁹ Giova precisare che restrizioni analoghe possono essere assunte anche dallo stesso licenziante e per esse varranno le stesse considerazioni che si faranno a proposito di quelle assunte dal licenziatario. Cfr. SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 172.

⁴⁴⁰ Per l'analisi di tali restrizioni si veda il paragrafo 2, capitolo III, del presente lavoro.

⁴⁴¹ Attualmente, tuttavia, è stata prospettata in un *obiter dictum* della sentenza "*Peak Holding*", CdG, 30 novembre 2004, c-16/03, (*Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB*), cit., 1155 ss., che tali pattuizioni possano dispiegare efficacia *inter partes*. Sul punto si rinvia al paragrafo 2, capitolo III, del presente lavoro.

⁴⁴² Come notato in dottrina, sull'argomento si veda, in particolare, SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 171 ss., l'ammissibilità delle restrizioni alle esportazioni dirette del licenziatario in base alle norme sulla libera circolazione delle merci, in realtà, non è mai stata affermata espressamente dalla Corte di Giustizia, ma è presupposta dall'orientamento degli organi comunitari in materia di concorrenza. Come si vedrà a breve, infatti, i giudici comunitari hanno dichiarato che queste restrizioni possono talvolta essere compatibili con l'art. 101.1 TFUE o, quantomeno, meritevoli di esenzione ex art. 101.3 TFUE: ciò, a parere dell'Autore, presuppone un giudizio di legittimità in base alle norme sulla libera circolazione delle merci, perché, diversamente, i divieti di esportazione diretta sarebbero comunque nulli e non potrebbero essere mai tollerati dalla disciplina antimonopolistica.

⁴⁴³ Per un'analisi delle possibili spiegazioni atte a giustificare tale differenza di trattamento si veda SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 181 ss. A parere dell'Autore, comunque, l'ammissibilità in base alle norme sulla libera circolazione delle merci delle restrizioni territoriali imposte direttamente al licenziatario può essere spiegata solo ove si ammetta che la funzione giuridicamente protetta della privativa riconosciuta dall'art. 36 TFUE ricomprenda un certo potere di frazionamento del

Date queste premesse, risulta evidente come, in sostanza, il principio di libera circolazione delle merci liberalizzi le esportazioni degli acquirenti dei beni protetti all'interno dell'UE e non, invece, quelle dirette dei licenziatari⁴⁴⁴: queste ultime, infatti, come già anticipato, saranno ammesse solo nel caso in cui le restrizioni territoriali pattuite nel contratto di licenza risultino nulle per violazione dell'art. 101 TFUE.

Occorre considerare, tuttavia, che la nullità per violazione dell'art. 101 TFUE dei divieti di esportazione diretta imposti al licenziatario può essere pronunciata solo a seguito di una valutazione molto più articolata di quella che conduce alla nullità delle restrizioni in contrasto con i principi di libera circolazione delle merci e dell'esaurimento comunitario⁴⁴⁵. Anzitutto, infatti, perché possa essere comminata la nullità prevista in caso di violazione della normativa *antitrust* è necessario dimostrare che esista un'intesa restrittiva di dimensioni rilevanti per il mercato UE. Bisogna poi considerare, inoltre, che non tutte le restrizioni territoriali imposte al licenziatario sono nulle per violazione dell'articolo in esame e che, anche nel caso in cui risultino incompatibili con l'art.101.1, esse potrebbero rientrare in una delle esenzioni previste dall'art. 101.3. I principi di libera circolazione delle merci e dell'esaurimento, invece, determinano l'invalidità di ogni limite alla circolazione dei prodotti successiva alla prima messa in commercio nell'UE, indipendentemente da qualsiasi valutazione di rilevanza e non prevedono alcun meccanismo di esenzione.

Naturalmente questa diversità di trattamento tra le restrizioni alle esportazioni dirette dei licenziatari e quelle territoriali alla circolazione del prodotto successiva alla prima messa in commercio è stata criticata da parte della dottrina, la quale ha rilevato come tali pattuizioni possano perseguire finalità analoghe e debbano perciò essere valutate secondo criteri uniformi. A parere di tale dottrina si dovrebbe, cioè, prendere atto del fatto che le restrizioni territoriali contenute nel contratto di licenza talvolta

mercato comunitario. Lo stesso Autore, tuttavia, come si vedrà, evidenzia come in ogni caso non potrebbe essere esclusa a priori l'eventualità che in alcune ipotesi concrete tali restrizioni possano pregiudicare gli interessi protetti dalle norme sulla libera circolazione delle merci.

⁴⁴⁴ Cfr. SARTID., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 181.

⁴⁴⁵ Sul punto si veda SARTID., *Commento all'art. 30 TCE*, cit., 146 ss.

possono contrastare con le norme sulla libera circolazione delle merci e, viceversa, che quelle relative alla circolazione del prodotto successiva alla prima messa in commercio in alcuni casi sono compatibili con dette norme⁴⁴⁶.

2.2. *Le imprese legate da rapporti di gruppo*

Un fenomeno ormai sempre più diffuso è quello dei c.d. marchi di gruppo e, cioè, dei marchi cousati da più imprese che, pur mantenendo la propria autonomia giuridica, operano sotto il controllo di una capogruppo non operativa, detta comunemente *holding*, alla quale normalmente è attribuita la titolarità del marchio⁴⁴⁷.

In presenza di tali circostanze, com'è immaginabile, non è inconsueto che le imprese appartenenti al medesimo gruppo usino detto marchio ciascuna in un Paese membro diverso. Il quesito che occorre porsi a tale proposito è, dunque, se un'impresa, che usa il marchio in un determinato Stato membro, possa opporsi all'importazione in detto territorio di prodotti contraddistinti dallo stesso marchio e commercializzati in un altro Paese della comunità da un'altra società del gruppo o se, invece, il suo diritto di privativa debba ritenersi esaurito in seguito all'immissione del prodotto nel mercato UE ad opera della consociata.

A tale proposito la Corte di Giustizia ha espressamente statuito, nella sentenza "*Ideal Standard*"⁴⁴⁸, che il principio dell'esaurimento comunitario si applica anche ai beni immessi in commercio per la prima volta nello Stato membro di esportazione da un soggetto giuridico distinto dal titolare del marchio nel Paese membro di importazione, ma a quest'ultimo collegato economicamente, come avviene, per esempio, nel caso delle imprese legate da rapporti di gruppo⁴⁴⁹.

⁴⁴⁶ Sul punto si veda SARTI D., *Commento all'art. 30 TCE*, cit., 146.

⁴⁴⁷ Si veda, a tale proposito, SENA G., *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, cit., 68.

⁴⁴⁸ CdG, 22 giugno 1994, c-9/93, (*IHT International Heiztechnik GmbH v. Ideal Standard GmbH*), cit., 2383 ss.

⁴⁴⁹ Punto 34 della decisione.

I giudici comunitari sono giunti a tale conclusione considerando il fatto che, in questi casi, l'uso del marchio è sottoposto ad una direzione unitaria e, dunque, la funzione distintiva del segno non rischia di essere pregiudicata. Tutti i prodotti contraddistinti da detto segno, infatti, anche se commercializzati da soggetti distinti ed in Paesi membri diversi, sono fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa, alla quale può attribuirsi la responsabilità della loro qualità e, come rilevato dalla stessa Corte, la provenienza che il marchio è volto a garantire non è definita dal fabbricante, ma dal centro di gestione della produzione⁴⁵⁰.

I beni contraddistinti dal marchio di gruppo e commercializzati da una società facente parte di esso, quindi, sono riconducibili al titolare e si considerano, pertanto, immessi in commercio con il suo consenso ai sensi dell'art. 7.1 direttiva 89/104.

Il principio enunciato nella sentenza "*Ideal Standard*" in materia di marchi di gruppo, peraltro, è stato in seguito ribadito dalla Corte di giustizia nella pronuncia "*Phyteron*"⁴⁵¹. In tale decisione, infatti, i giudici comunitari, richiamandosi proprio a quanto da loro stabilito nella precedente sentenza, hanno escluso che il titolare di un marchio possa impedire le importazioni parallele, nello Stato membro in cui generalmente usa direttamente il segno, di beni di origine extracomunitaria, contraddistinti dal suo marchio ed introdotti sul mercato UE da una sua consociata: da tale commercializzazione, infatti, discenderebbe, secondo i giudici, anche l'esaurimento del suo diritto di privativa sul segno⁴⁵².

Occorre dunque constatare che un'impresa, autorizzata in virtù di una direttiva infragruppo ad usare il marchio in un Paese membro, non potrà opporsi all'importazione nel territorio affidatole di prodotti immessi in commercio altrove nella Comunità da una sua consociata: la commercializzazione dei beni ad opera di quest'ultima in uno Stato membro, infatti, comporterà l'esaurimento del diritto di

⁴⁵⁰ Punto 37 della decisione. Tali motivazioni, come già enunciato, valgono anche per i contratti di licenza: sul punto si rinvia al paragrafo 2.1.2. del presente capitolo.

⁴⁵¹ CdG, 20 marzo 1997, c-352/95, (*Phyteron International SA v. Jean Bourdon SA*), cit., 352 ss.

⁴⁵² Punti 21 e 24 della sentenza. Per l'analisi dei fatti che hanno generato la controversia si rinvia alla nota 319 del presente lavoro.

privativa su tutto il territorio comunitario anche per le imprese a lei collegate da rapporti di gruppo.

Le imprese appartenenti al medesimo gruppo, tra l'altro, se assoggettate ad una direzione unitaria, vengono considerate come un'unica impresa anche ai fini dell'applicazione della normativa *antitrust*. Nel caso “*Centrafarm c. Winthrop*”⁴⁵³, infatti, la Corte di Giustizia ha stabilito, a tale proposito, che le intese raggiunte all'interno del gruppo non ricadono nel divieto di cui all'art. 101 TFUE, qualora le società controllate non dispongano di effettiva autonomia nella determinazione del proprio comportamento sul mercato e gli accordi infragruppo siano esclusivamente volti a ripartire i compiti tra le consociate⁴⁵⁴.

Sembra in conclusione opportuno sottolineare che, quanto finora detto a proposito delle imprese legate da rapporti di gruppo, non vale nel caso in cui lo stesso marchio sia usato nei diversi Stati membri da imprese indipendenti, non aventi legami economici. In tali ipotesi, infatti, l'immissione in commercio nell'UE dei beni contraddistinti da un determinato marchio da parte di una di dette imprese non determina l'esaurimento del diritto di privativa anche per le altre titolari del medesimo segno in Stati membri diversi: di conseguenza, ciascuna impresa titolare del marchio potrà opporsi all'importazione parallela nel suo territorio dei prodotti commercializzati dalle altre all'interno della Comunità. È evidente come ciò comporti un rischio di compartimentazione del mercato UE. Tuttavia, tale frazionamento è da ritenersi legittimo, in quanto dettato da motivi di tutela della proprietà industriale⁴⁵⁵: se il principio dell'esaurimento dovesse essere ritenuto applicabile a tali situazioni, infatti, la funzione di indicazione d'origine del marchio verrebbe pregiudicata, poiché

⁴⁵³ CdG, 31 ottobre 1974, c-16/74, (*Centrafarm B.V., Adriaan De Peijper v. Winthrop B.V.*), cit., 355 ss.

⁴⁵⁴ Punto 32 della decisione. Sull'argomento si veda anche MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 80 ss.

⁴⁵⁵ Cfr. art. 36 TFUE.

circolerebbero sul medesimo mercato prodotti contraddistinti dal medesimo segno, ma riconducibili ad imprese differenti e non aventi alcun collegamento economico⁴⁵⁶.

Quanto appena detto, tra l'altro, vale sia nell'ipotesi in cui i marchi siano sorti in modo reciprocamente indipendente nei vari Stati membri, in capo ad imprese diverse e non aventi fra loro legami di alcun tipo⁴⁵⁷, sia, in virtù di quanto affermato dalla Corte di Giustizia nelle sentenze "*Hag II*"⁴⁵⁸ e "*Ideal Standard*"⁴⁵⁹, nel caso in cui detti marchi, attualmente appartenenti ad imprese distinte ed autonome, abbiano un'origine comune e derivino, quindi, dal frazionamento, coattivo o volontario, di un unico segno, facente capo, inizialmente, ad una sola impresa nei diversi Paesi dell'UE⁴⁶⁰.

⁴⁵⁶ A tale proposito si veda anche GUIDETTI B., *Esaurimento comunitario contro esaurimento internazionale: un problema tuttora irrisolto*, cit., 363.

⁴⁵⁷ Il fatto che il titolare del segno possa opporsi all'importazione parallela nel suo territorio di prodotti commercializzati col medesimo marchio, in un altro Stato della Comunità, dal titolare di detto segno in tale Paese è stato espressamente previsto dalla Corte di Giustizia nella sentenza "*Terrapin c. Terranova*", CdG, 22 giugno 1976, c-119/75, (*Terrapin Ltd v. Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co.*), in *Riv. dir. ind.*, 1977, II, 3 ss., con nota di RAFFAELLI E. A. Si veda, in particolare, il punto 7 della decisione.

⁴⁵⁸ CdG, 17 ottobre 1990, c-10/89, (*SA CNL-SUCAL NV v. HAG GF AG*), cit., 121 ss.

⁴⁵⁹ CdG, 22 giugno 1994, c-9/93, (*IHT International Heiztechnik GmbH v. Ideal Standard GmbH*), cit., 2383 ss.

⁴⁶⁰ Sembra interessante precisare che le sentenze "*Hag II*" e "*Ideal Standard*" costituiscono un *revirement* di quanto in precedenza affermato dalla Corte di Giustizia nella pronuncia "*Hag I*", CdG, 3 luglio 1974, c-192/73, cit., 3 ss. In tale sentenza, infatti, i giudici comunitari avevano enunciato la c.d. teoria dell'origine comune, in virtù della quale il titolare di un segno in uno Stato membro non si sarebbe potuto opporre all'importazione, in tale territorio, di prodotti contraddistinti dal medesimo marchio, ma commercializzati in un altro Paese membro da un'impresa, indipendente dalla sua, ivi titolare di detto segno, qualora quest'ultimo fosse appartenuto inizialmente ad un'unica impresa ed i due marchi analoghi, derivanti dal suo successivo frazionamento, avessero avuto, pertanto, un'origine comune. Ciò era poi stato ribadito in un *obiter dictum* della decisione "*Terrapin c. Terranova*", CdG, 22 giugno 1976, c-119/75, (*Terrapin Ltd v. Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co.*), cit., 3 ss., si veda, in particolare, il punto 6 di tale sentenza. Nelle sentenze "*Hag II*" e "*Ideal Standard*", invece, la Corte ha affermato che il titolare di un diritto di marchio nello Stato membro di importazione può legittimamente opporsi all'introduzione, nel suo territorio, di prodotti contraddistinti da un segno analogo al suo e commercializzati in un altro Paese UE dall'impresa, non avente legami economici con la sua ed ivi titolare di detto segno, anche in caso di origine comune dei segni, ora appartenenti ad imprese distinte ed indipendenti a causa di una cessione coattiva ("*Hag II*") o volontaria ("*Ideal Standard*"). Come statuito nella decisione "*Ideal Standard*", cfr. punto 59, occorre tuttavia considerare che, in caso di cessioni volontarie del marchio tra imprese indipendenti l'una dall'altra, ove si dimostri che tali accordi siano volti alla ripartizione del mercato comunitario, resta comunque applicabile il divieto di intese anticoncorrenziali, sancito dall'allora art. 85 Trattato CEE, con la conseguente nullità di dette cessioni. Per ulteriori approfondimenti sull'argomento si vedano VANZETTI A., *Sulla sentenza Hag 2*, in *Giur. comm.*, 1991, II, 536 ss.; AUTERI P., *La cessione del marchio per Stati fra divieto delle intese e controllo delle concentrazioni: considerazioni in margine al caso "Ideal Standard"*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, I, 5 ss.;

3. Il consenso del titolare all'introduzione nel mercato UE di prodotti originariamente commercializzati in Paesi terzi

3.1. I requisiti del consenso

Il principio dell'esaurimento comunitario del marchio, come già accennato⁴⁶¹, opera anche nell'ipotesi in cui un prodotto, destinato originariamente al mercato dei Paesi terzi dal titolare del segno, venga poi importato nel territorio dell'UE con il consenso di quest'ultimo⁴⁶².

A tale proposito esiste tuttavia un nodo da sciogliere: quali caratteristiche devono avere la dichiarazione di volontà del titolare o il suo comportamento per poter essere considerati espressione di consenso all'introduzione di beni di provenienza extracomunitaria nel mercato UE?

Chiaramente, in caso di consenso esplicito del titolare non sorgono particolari dubbi; più problematico è, invece, definire quando sussista un consenso implicito⁴⁶³ di quest'ultimo all'importazione di detti prodotti nella Comunità.

SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 221 ss.; SARTI D., *Commento all'art. 30 TCE*, cit., 144; LAMANDINI M., *Il caso italiano Ideal Standard*, in *Il dir. ind.*, 1996, 548 ss.; GELATO P., *Importazioni parallele e marchi famosi nella più recente giurisprudenza comunitaria*, in *Contr. e impr.-Europa*, 1998, 26 ss.; PERUGINI M. R., *Esaurimento comunitario e territorialità del diritto di marchio: l'epilogo annunciato della "dottrina Hag"*, in *Riv. dir. ind.*, 1992, II, 190 ss.; DI GARBO G., *Oltre "Hag II": la sentenza Ideal Standard e il frazionamento volontario del marchio*, in *Giust. civ.*, 1994, I, 2391 ss.; RUSSO P., *Il problema del marchio frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario*, in *Giust. civ.*, 1995, II, 93 ss.; HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 36 ss.

⁴⁶¹ Si veda il paragrafo 4.2, capitolo III, del presente lavoro.

⁴⁶² Sembra interessante precisare, inoltre, che un bene di provenienza extracomunitaria, dopo essere stato immesso in commercio nella Comunità con il consenso del titolare, per effetto del principio dell'esaurimento comunitario potrà circolare liberamente in tale territorio: come notato in dottrina, il titolare non potrà consentire l'importazione del bene in uno o alcuni soltanto degli Stati membri e vietare la successiva circolazione del bene in altri. Cfr. SARTI D., *Commento all'art. 30 TCE*, cit., 142.

⁴⁶³ La possibilità che il consenso del titolare all'importazione nella Comunità di prodotti da lui originariamente commercializzati all'estero possa avere anche forma implicita è stato espressamente previsto dalla Corte di Giustizia, come si vedrà a breve, nella sentenza "*Davidoff e Levi Strauss*", CdG, 20 novembre 2001, c-414/99 – 415/99 – 416/99, (*Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Tesco Stores Ltd, Tesco plc; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Costco Wholesale UK Ltd*), cit., 7 ss.

In ogni caso, la questione, seppur inizialmente trascurata dalla Corte di Giustizia⁴⁶⁴, non va sottovalutata. È evidente, infatti, che se si adottasse una concezione estensiva del termine “consenso” si svuoterebbe di portata pratica la limitazione dell’efficacia del principi dell’esaurimento al solo territorio comunitario⁴⁶⁵.

A conferma della rilevanza della tematica in esame, inoltre, occorre segnalare che la Corte di Giustizia, a solo un anno di distanza dalla pronuncia “*Silhouette*”⁴⁶⁶, venne chiamata a pronunciarsi, nella decisione “*Sebago*”⁴⁶⁷, proprio sulla sussistenza o meno di detto consenso nella fattispecie sottoposta all’attenzione dei giudici.

Il caso riguardava l’importazione in Belgio, ad opera della società appellata nella causa principale, di scarpe, contraddistinte dal marchio “*Docksides Sebago*”, fabbricate nel Salvador e destinate a mercati di Stati extraUE dal titolare del segno. Quest’ultimo, congiuntamente alla società che si occupava in esclusiva della distribuzione dei suoi prodotti nel Benelux, aveva contestato la legittimità di tali importazioni⁴⁶⁸, sostenendo, appunto, che egli non aveva prestato alcun consenso alla commercializzazione di detti beni nella Comunità. La società importatrice, tuttavia, aveva asserito, in sua difesa, che il requisito del consenso, previsto dall’art. 7.1 direttiva 89/104, era stato soddisfatto, dal momento che prodotti simili recanti lo stesso marchio erano già stati introdotti nel mercato UE per volontà del titolare e che, dunque, il diritto di marchio di quest’ultimo doveva considerarsi esaurito. Spettava quindi alla Corte valutare se il consenso, richiesto perché possa operare l’esaurimento del diritto di privativa, sussista nell’ipotesi

⁴⁶⁴ Come notato in dottrina, Cfr. CORNISH W. R., *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, cit., 177 e CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, in *EIPR*, 1999, 1, la Corte di giustizia, nella decisione “*Silhouette*”, CdG., 16 luglio 1998, c-355/96, (*Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*), cit., 2681 ss., ha lasciato irrisolte diverse questioni importanti, come quella, appunto, del consenso del titolare del marchio.

⁴⁶⁵ In linea con tale affermazione è HOLY A., *Trade Marks and Parallel Importation – Recent Developments in European Law*, cit., 526.

⁴⁶⁶ CdG., 16 luglio 1998, c-355/96, (*Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*), cit., 2681 ss.

⁴⁶⁷ CdG., 1 luglio 1999, c-173/98, (*Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA v. G-B Unic SA*), cit., 1561.

⁴⁶⁸ Per la precisione la “*Sebago*”, società di diritto statunitense titolare dei marchi “*Docksides*” e “*Sebago*” nel Benelux, e la sua distributrice esclusiva per detto territorio, la “*Maison Dubois*”, avevano agito in giudizio contro la “*G-B Unic*”, che aveva commercializzato nel mercato UE scarpe contraddistinte da detti marchi destinate dal titolare a Paesi terzi.

in cui il titolare del marchio lo abbia già prestato per permettere l'importazione nella Comunità di beni identici o simili a quelli oggetto della controversia o se, al contrario, sia necessario che il titolare lo esprima in relazione ad ogni singolo esemplare del prodotto che si intende introdurre nel mercato UE, come sostenuto dalle società appellanti nella causa principale⁴⁶⁹.

I giudici hanno aderito a quest'ultima tesi: per aversi consenso ai sensi dell'art. 7.1 dir. 89/104 è necessario, quindi, che lo stesso venga prestato dal titolare per ogni esemplare del prodotto per il quale l'esaurimento è invocato⁴⁷⁰.

Tale soluzione, a parere della Corte, sarebbe ricavabile dallo stesso articolo in esame. I giudici evidenziano, infatti, come detta norma, al paragrafo I, preveda che i diritti conferiti dal marchio si esauriscano solo per quei determinati beni che siano stati posti in commercio nella Comunità con il consenso del titolare: il titolare del segno, pertanto, potrà opporsi sempre all'uso del suo marchio per specifici esemplari immessi sul mercato UE senza il suo consenso⁴⁷¹. A sostegno di detta tesi, inoltre, la Corte sottolinea come l'art. 7.2 direttiva 89/104 faccia riferimento alla "commercializzazione ulteriore" dei prodotti e come ciò sia indicativo del fatto che l'esaurimento riguardi solo quegli specifici prodotti che sono stati oggetto di una prima immissione in commercio nella Comunità con il consenso del titolare⁴⁷². I giudici precisano, inoltre, come la posizione assunta nel caso di specie sia coerente con la loro precedente giurisprudenza, in cui si afferma che l'art. 7.1 direttiva 89/104 mira a rendere possibile l'ulteriore commercializzazione di un esemplare di un prodotto marcato commercializzato dal titolare o con il suo consenso⁴⁷³.

Nella pronuncia in esame, infine, viene rilevato come, se si ritenesse sufficiente, perché si verifichi l'esaurimento ai sensi dell'art. 7.1 direttiva 89/104, che il titolare del

⁴⁶⁹ Occorre evidenziare che, nella decisione in esame, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi anche su questioni attinenti all'interpretazione da attribuire all'art. 7.1 dir. 89/104. Tali quesiti, però, come già accennato (cfr. paragrafo 4.3, capitolo II, del presente lavoro), sono stati risolti dai giudici semplicemente rinviando a quanto precedentemente statuito nella sentenza "*Silhouette*".

⁴⁷⁰ Punto 22 della decisione.

⁴⁷¹ Punto 19 della decisione.

⁴⁷² Punto 20 della decisione.

⁴⁷³ Punto 20 della decisione.

diritto di marchio abbia precedentemente dato il proprio consenso all'importazione nell'UE di prodotti identici o simili, si ridimensionerebbe di molto l'effetto di detta previsione normativa, la quale limita l'operare dell'esaurimento al solo territorio degli Stati membri⁴⁷⁴, e dell'interpretazione ad essa data nella decisione “*Silhouette*”⁴⁷⁵. Il titolare, infatti, potrebbe impedire le importazioni extracomunitarie solo fino a quando non commercializzi lui stesso, nel territorio UE, prodotti uguali o simili a quelli oggetto di tali importazioni.

La decisione “*Sebago*” ha dunque statuito che il principio dell'esaurimento presuppone il consenso del titolare alla messa in commercio di ciascun singolo prodotto che un acquirente intenda importare all'interno della Comunità⁴⁷⁶.

Parte della dottrina⁴⁷⁷ ha tuttavia rilevato come tale pronuncia, pur rappresentando un primo tentativo della Corte di Giustizia di definire quando il comportamento del titolare possa o non possa essere interpretato come consenso all'importazione nel territorio della Comunità di prodotti originali inizialmente commercializzati in Paesi terzi, non dia, però, una definizione precisa di che cosa debba intendersi per “consenso” e non fornisca alcuna indicazione circa le condizioni in presenza delle quali il consenso del titolare possa considerarsi implicito. Detta lacuna è stata comunque successivamente colmata dai giudici comunitari nella sentenza “*Davidoff e Levi Strauss*”⁴⁷⁸.

Il caso “*Davidoff*”, in particolare, ha ad oggetto l'importazione nel Regno Unito, ad opera della società convenuta nella causa principale, di prodotti di profumeria e

⁴⁷⁴ Punto 21 della decisione.

⁴⁷⁵ CdG., 16 luglio 1998, c-355/96, (*Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH*), cit., 2681 ss., per l'analisi della quale si rinvia al paragrafo 4.3, capitolo II, del presente lavoro.

⁴⁷⁶ Sulla pronuncia in esame si vedano anche ZANOLINI E., *Note alla giurisprudenza comunitaria in materia di marchi di impresa*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, 388; HOLY A., *Trade Marks and Parallel Importation – Recent Developments in European Law*, in *IIC*, 1999, 527 ss.

⁴⁷⁷ Cfr. CALBOLI I., *Importazioni da Paesi terzi, principio di esaurimento e “consenso” del titolare del marchio: recenti sviluppi alla luce della Corte di giustizia delle comunità europee*, cit., 73.

⁴⁷⁸ CdG, 20 novembre 2001, c-414/99 – 415/99 – 416/99, (*Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Tesco Stores Ltd, Tesco plc; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Costco Wholesale UK Ltd*), cit., 7 ss.

cosmesi, contraddistinti dal marchio “*Davidoff Cool Water*”, commercializzati originariamente dal distributore esclusivo del titolare in un mercato extracomunitario, precisamente quello di Singapore⁴⁷⁹.

I fatti appena enunciati, peraltro, sono analoghi a quelli che hanno dato origine alle altre due cause risolte dalla Corte di Giustizia nella medesima sentenza. Anche queste ultime, infatti, riguardano l’importazione e l’immissione in commercio nel Regno Unito di prodotti, per l’esattezza *jeans* contraddistinti dal marchio “*Levi’s 501*”, provenienti da mercati di Paesi terzi, dove erano stati commercializzati dal titolare o con il suo consenso⁴⁸⁰.

In tutte e tre le cause il titolare del segno lamentava la violazione del suo diritto di marchio, causata dall’introduzione nel mercato comunitario, senza il suo consenso, di prodotti da lui destinati a Paesi Terzi. A tale proposito, inoltre, occorre precisare che, nei casi in esame, il titolare aveva imposto ai suoi distributori autorizzati nei Paesi extracomunitari alcune restrizioni. Queste ultime consistevano, nel caso “*Davidoff*”, nell’obbligo di vendere i prodotti contraddistinti dal suo marchio solo in determinati Stati, estranei alla Comunità, a taluni subdistributori, subagenti o commercianti al minuto locali e nel divieto, da estendere anche a dette controparti, di esportare tali beni al di fuori del territorio pattuito⁴⁸¹; nei casi “*Levi Strauss*”, invece, nel divieto di rivendita all’ingrosso o di esportazione⁴⁸². Le società convenute⁴⁸³, tuttavia, affermavano di non essere vincolate da nessuna restrizione contrattuale e di aver

⁴⁷⁹ La “*Zino Davidoff*”, società titolare del marchio “*Davidoff Cool Water*” per il Regno Unito, ha agito in giudizio nei confronti della “*A&G Imports*”, società convenuta nella causa principale, la quale aveva acquistato sul mercato di Singapore prodotti contraddistinti da detto marchio, ivi immessi in commercio con il consenso del titolare, e li aveva poi commercializzati proprio nel Regno Unito.

⁴⁸⁰ Nelle due cause in esame la “*Levi Strauss & Co.*”, titolare dei marchi “*Levi’s*” e “*501*” nel Regno Unito, e la “*Levi Strauss Ltd*”, sua concessionaria per detto Stato, hanno agito in giudizio nei confronti della “*Tesco*”, in una, e della “*Costco UK Ltd*”, nell’altra, due imprese britanniche titolari di catene di negozi d’abbigliamento, che avevano commercializzato nel Regno Unito prodotti originariamente immessi in commercio dal titolare o con il suo consenso in Paesi terzi.

⁴⁸¹ Punto 9 della decisione.

⁴⁸² Punto 25 della decisione.

⁴⁸³ In particolare la “*Tesco*” e la “*Costco*”, cfr. punto 27 della decisione.

desunto proprio da ciò il diritto di poter disporre liberamente dei prodotti da loro acquistati.

Veniva quindi chiesto alla Corte di Giustizia di definire in quali circostanze si possa ritenere che il titolare di un marchio abbia prestato il suo consenso all'importazione nella Comunità di prodotti da lui commercializzati in Stati terzi e quali siano i requisiti necessari perché sia integrata la fattispecie del consenso implicito.

I giudici, per rispondere a dette questioni, rivendicano innanzitutto il loro diritto di stabilire che cosa debba intendersi per “consenso” ai sensi dell'art. 7.1 direttiva 89/104. Nella sentenza in esame viene infatti evidenziato come, se la nozione di consenso dipendesse dagli ordinamenti nazionali dei singoli Paesi membri, si avrebbe una tutela del titolare del marchio variabile in relazione alla legge di volta in volta applicabile. Ciò, tra l'altro, come sottolineato dalla Corte, sarebbe in contrasto con l'obiettivo della direttiva stessa di uniformare le legislazioni nazionali degli Stati UE in materia di marchi⁴⁸⁴.

Nel prosieguo della decisione, i giudici comunitari passano poi ad enunciare quali sono i presupposti essenziali perché si possa parlare di “consenso” *ex art. 7.1* direttiva 89/104 e, per prima cosa, essi stabiliscono che detto consenso deve esprimere con certezza la volontà del titolare di rinunciare al diritto di privativa sul segno per i beni di cui ammetta l'introduzione nel mercato comunitario⁴⁸⁵. Nella decisione viene inoltre precisato come siffatta volontà possa essere manifestata dal titolare sia espressamente, sia in modo tacito. Il consenso tacito del titolare del segno sarebbe desumibile, in particolare, a parere dei giudici, da elementi e circostanze anteriori, concomitanti o posteriori all'immissione in commercio al di fuori dell'UE dei prodotti contraddistinti dal suo marchio, dalle quali i giudici nazionali possano evincere con certezza la sua volontà di rinunciare, appunto, al diritto di privativa su detti beni⁴⁸⁶.

⁴⁸⁴ Punti 42 e 43 della decisione.

⁴⁸⁵ Punto 45 della decisione.

⁴⁸⁶ Punto 46 della decisione.

La Corte⁴⁸⁷ precisa, comunque, come detto consenso tacito all'importazione nel mercato comunitario di beni originariamente commercializzati all'estero **non** possa risultare:

- dal mero silenzio del titolare del marchio;
- dalla mancata comunicazione, da parte del medesimo titolare, della sua opposizione alla messa in commercio dei beni in esame all'interno della Comunità, né dalla mancata indicazione, su tali prodotti, di un divieto di immissione in commercio all'interno di detto territorio;
- dalla circostanza che il titolare abbia ceduto la proprietà dei prodotti contraddistinti dal suo marchio senza imporre restrizioni contrattuali, anche quando, in base alla legge applicabile nel contratto, la mancanza di siffatte restrizioni implichi un diritto illimitato di rivendita⁴⁸⁸.

⁴⁸⁷ Punti 55, 56, 57 della decisione.

⁴⁸⁸ Sembra interessante evidenziare che quest'ultima statuizione è particolarmente importante. Nel caso "*Davidoff*", infatti, il giudice *Laddie*, della *High Court* inglese, prima di rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, aveva respinto la domanda cautelare della società attrice proprio affermando che, a suo avviso, quest'ultima aveva consentito implicitamente alla commercializzazione nell'UE di prodotti da lei originariamente destinati a Paesi terzi, dal momento che detta società non aveva imposto restrizioni contrattuali ai successivi acquirenti dei beni nella catena distributiva. Come già accennato, infatti, le restrizioni imposte dal titolare ai suoi distributori esclusivi dovevano essere riproposte da questi ultimi solo nei confronti delle loro controparti contrattuali e non nei confronti di tutti i successivi sub-acquirenti del bene. Il giudice era giunto a tale conclusione applicando la legge inglese, la quale ritiene integrata la fattispecie del consenso implicito in assenza di espresse restrizioni contrattuali. È curioso notare, tra l'altro, come il giudice abbia applicato la legge inglese, mentre le parti avevano espressamente assoggettato il contratto alla legge tedesca. Un estratto dell'opinione del giudice *Laddie* è reperibile in *IIC*, 1999, 567 ss. Critici nei confronti della decisione della *High Court* sono HOLY A., *Trade Marks and Parallel Importation – Recent Developments in European Law*, cit., 528 ss.; CARBONI A., *Zino Davidoff SA v. A&G Imports Limited: a way around Silhouette?*, in *EIPR*, 1999, 524 ss.; JACOBACCI F., *Importazioni parallele ed esaurimento del diritto di marchio: la giurisprudenza della Corte di giustizia tra Silhouette e Davidoff*, cit., 390 ss.; RUBINI L., *Le stranezze della giurisprudenza della Corte di giustizia tra importazioni parallele da Paesi terzi, esaurimento del marchio e norme sulla concorrenza (i casi Silhouette, Sebago e Javico)*, cit., 70 ss. Per una breve analisi di detta decisione si veda anche MANZO G., *The interpretation of article 7 of council directive 89/104 (the trademark directive)*, cit., 31 ss.; HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 316 ss., il quale riporta anche di un caso "*Davidoff*", deciso nello stesso periodo dalla Corte scozzese in maniera diametralmente opposta alla Corte inglese. Occorre infine segnalare che una posizione analoga a quella del giudice *Laddie* era stata tenuta dalla "*G-B Unic*", la società convenuta nel caso "*Sebago*", CdG., 1 luglio 1999, c-173/98, (*Sebago Inc., Ancienne Maison Dubois et Fils SA v. G-B Unic SA*), cit., 1561. Anche detta società, infatti, aveva sostenuto che, nel caso di specie, poteva dedursi un consenso implicito del titolare all'importazione nell'UE di prodotti da lui originariamente commercializzati in Paesi terzi dal fatto che quest'ultimo non aveva imposto restrizioni territoriali in tal senso al suo concessionario nel

I giudici specificano, tra l'altro, come una legge nazionale che prenda in considerazione il mero silenzio del titolare ammetta non un consenso tacito, ma uno presunto e sia perciò in contrasto con il diritto comunitario, che prevede come requisito imprescindibile che il consenso sia espresso positivamente dal titolare del marchio⁴⁸⁹.

La Corte stabilisce, inoltre, che il fatto che gli importatori non siano a conoscenza dell'opposizione del titolare all'immissione in commercio dei beni nel mercato comunitario e che i rivenditori autorizzati non abbiano imposto ai loro acquirenti restrizioni contrattuali che riproducessero tale opposizione, come richiesto dal titolare, è irrilevante ai fini dell'operare dell'esaurimento: quest'ultimo, infatti, non troverà comunque applicazione⁴⁹⁰.

Tale conclusione è giustificata dal fatto che, come statuito nella sentenza in esame, il silenzio del titolare non equivale ad un assenso e, di conseguenza, l'eventuale manifestazione di un divieto di vendita nel mercato UE e la sua ripetizione in uno o più contratti nella catena di distribuzione non costituiscono una condizione essenziale, per il titolare, per la conservazione del suo diritto esclusivo⁴⁹¹: la loro assenza non implica, in sostanza, il venir meno di tale diritto e la conseguente liceità delle importazioni extracomunitarie⁴⁹².

Occorre infine precisare che, come statuito dalla Corte di Giustizia nel caso “*Diesel*”⁴⁹³, i requisiti previsti dalla sentenza “*Davidoff e Levi Strauss*”⁴⁹⁴ perché si

Salvador. La questione non era poi stata riproposta davanti alla Corte di Giustizia, che, nella sua decisione, la menziona semplicemente al punto 11.

⁴⁸⁹ Punto 58 della decisione.

⁴⁹⁰ Punto 66 della decisione.

⁴⁹¹ Punto 64 della decisione.

⁴⁹² Sulla decisione “*Davidoff e Levi Strauss*” si vedano anche HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 322 ss.; MARENCO V., VENTURELLO M., *L'esaurimento del diritto di marchio e le importazioni parallele: profili giurisprudenziali comunitari*, in *Contr. e impr.-Europa*, 2010, 969 ss.; SARTI D., *Commento all'art. 30 TCE*, cit., 142; MARCHISIO E., *Contro la costruzione della “fortezza Europa”*; ovvero quando il fine (della tutela degli investimenti) non giustifica i mezzi (la disciplina dell'esaurimento comunitario del marchio), in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 179 ss. Quanto statuito nella sentenza “*Davidoff e Levi Strauss*”, peraltro, è stato in seguito ribadito dalla Corte di Giustizia nel caso “*Coty Prestige*”, CdG, 3 giugno 2010, c-127/09, (*Coty Prestige Lancaster Group GmbH v. Simex Trading AG*), in *De Jure*, Milano. Si vedano, in particolare, i punti 37, 38, 39, 40.

⁴⁹³ CdG, 15 ottobre 2009, c-324/08, (*Makro Zelfbedieningsgroothandel e altri v. Diesel Spa*), in *Foro it.*, 2010, IV, 405 ss. Nella decisione in esame la società “*Diesel*”, titolare dell'omonimo marchio

possa parlare di consenso tacito del titolare alla commercializzazione dei prodotti contraddistinti dal suo marchio nella Comunità valgono anche qualora la prima immissione in commercio di detti beni sia avvenuta all'interno dell'UE e non in Paesi terzi. Come sottolineato dai giudici nella sentenza in esame, infatti, dalla pronuncia "*Davidoff e Levi Strauss*" non si evince in alcun modo che le precisazioni ivi fatte dalla Corte, relative agli elementi e alle circostanze indicative di un consenso tacito del titolare, possano essere applicate solo nell'ipotesi in cui la commercializzazione iniziale dei prodotti sia intervenuta all'esterno dell'UE⁴⁹⁵. Inoltre, a parere dei giudici, una posizione di segno opposto non sarebbe conforme né al testo né alle finalità dell'art. 7.1 direttiva 89/104⁴⁹⁶. Detto articolo, infatti, mira a garantire al titolare del segno la possibilità di controllare la prima immissione in commercio nel territorio comunitario dei prodotti contraddistinti dal suo segno, a prescindere dal fatto che questi siano stati eventualmente oggetto di una prima commercializzazione al di fuori di tale zona.

Non è detto, dunque, che la fattispecie costitutiva dell'esaurimento non si perfezioni nel caso in cui la prima commercializzazione dei beni contraddistinti da un determinato marchio sia avvenuta nel mercato comunitario, ma sia stata effettuata da un

per il Benelux, aveva stipulato un contratto di distribuzione dei suoi prodotti per la Spagna, il Portogallo e l'Andorra con la società "*Distribution Italian Fashion SA*". Quest'ultima, a sua volta, aveva concluso con la società "*Flexi Casual SA*" un contratto di distribuzione esclusiva, per detti Stati, di alcuni prodotti contraddistinti dal marchio "*Diesel*" e, in seguito, un contratto di licenza, con cui la "*Flexi Casual SA*" veniva autorizzata a produrre e distribuire scarpe di sua creazione a titolo di test di mercato, affinché tali articoli potessero essere proposti alla "*Diesel*" per la distribuzione ovvero per una cessione della licenza di produzione. La "*Flexi Casual SA*", poi, aveva concesso alla società "*Cosmos World SL*" una licenza per la produzione e la vendita di alcuni prodotti contraddistinti dal marchio "*Diesel*". La "*Cosmos World SL*", senza l'approvazione espressa né della "*Diesel*" né della "*Distribution Italian Fashion SA*", aveva commercializzato nell'UE detti articoli, i quali erano poi stati acquistati da sue imprese spagnole, che, a loro volta, li avevano rivenduti alla "*Makro Zelfbedieningsgroothandel*". Quest'ultima aveva continuato a commercializzare detti beni all'interno della Comunità ed era stata citata in giudizio dalla "*Diesel*", che sosteneva di non aver mai dato il consenso di commercializzare detti prodotti alla "*Cosmos World SL*" e chiedeva che la convenuta cessasse di violare i suoi diritti di marchio e d'autore e che risarcisse il danno. Dal momento che i giudici di primo e secondo grado avevano accolto le richieste della "*Diesel*", la "*Makro Zelfbedieningsgroothandel*" aveva proposto un ricorso in Cassazione, la quale si era poi rivolta in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

⁴⁹⁴ CdG, 20 novembre 2001, c-414/99 – 415/99 – 416/99, (*Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Tesco Stores Ltd, Tesco plc; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Costco Wholesale UK Ltd*), cit., 7 ss.

⁴⁹⁵ Punti 27 e 28 della sentenza.

⁴⁹⁶ Punti 29, 32, 33, 34 della sentenza.

soggetto terzo, non avente legami economici con il titolare del segno e senza il consenso esplicito di quest'ultimo: la volontà del titolare di rinunciare al suo diritto di privativa per quei determinati prodotti potrebbe risultare, infatti, anche dal suo consenso tacito, il quale può essere dedotto sulla base dei criteri determinati nella sentenza “*Davidoff e Levi Strauss*”⁴⁹⁷.

3.2. *L'onere della prova del consenso*

Questione assai rilevante dal punto di vista pratico e giuridico è quella attinente all'onere della prova del consenso del titolare all'introduzione, nel mercato UE, di prodotti contraddistinti dal suo marchio e da lui originariamente commercializzati in Paesi terzi: spetta all'importatore provare l'esistenza di tale consenso o è compito del titolare del segno dimostrare che esso manca?

Né la direttiva 89/104 né il regolamento 40/94 prevedono specifiche norme sul tema: è toccato dunque alla Corte di Giustizia fare luce sul punto.

Come notato in dottrina⁴⁹⁸, le soluzioni che potevano essere prese in considerazione dai giudici comunitari per risolvere la questione erano essenzialmente tre e consistevano nell'attribuire l'onere di provare l'esistenza del consenso all'importatore parallelo, nel lasciare libero ciascuno Stato membro di stabilire la regola più consona al suo ordinamento o, infine, nell'addossare l'onere di provare l'assenza di detto consenso al titolare del segno.

La medesima dottrina ha evidenziato che, se l'onere della prova fosse stato attribuito all'importatore, l'assenza di consenso del titolare sarebbe stata presunta e sarebbe perciò spettato a detto importatore provare il contrario. Quest'ultimo, quindi, per tutelarsi da eventuali citazioni in giudizio, sarebbe stato incentivato a comprare i prodotti direttamente dal titolare del segno o, comunque, a farsi dare delle garanzie dai suoi fornitori circa l'esistenza di un consenso del titolare alla commercializzazione dei

⁴⁹⁷ Punto 25 della sentenza.

⁴⁹⁸ Cfr. HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 337 ss.

beni contraddistinti dal suo marchio nell'UE, aumentando così i costi di transazione e ritardando la vendita delle merci fino alla conferma della sussistenza di detto consenso⁴⁹⁹. Se, invece, l'onere della prova fosse stato addossato al titolare del segno, sarebbe spettato a quest'ultimo vincere la presunzione di esistenza del consenso, fornendo la prova contraria. A parere della dottrina in esame, tuttavia, se la Corte avesse optato per questa regola probatoria, sarebbero diminuiti i costi di transazione, ma si sarebbe rischiato di condannare per contraffazione, ove il titolare fosse riuscito a dimostrare di non aver prestato il suo consenso, anche gli acquirenti in buona fede⁵⁰⁰. Nel caso in cui, infine, i giudici comunitari avessero deciso di lasciare gli Stati membri liberi di adottare la disciplina dell'onere della prova più consona ai loro ordinamenti, gli importatori paralleli avrebbero concentrato la loro attività negli Stati membri dotati di un regime probatorio a loro più favorevole e da lì avrebbero cercato di far penetrare i prodotti nei mercati degli altri Paesi dell'UE. I titolari dei marchi, d'altro canto, per cercare di arginare tale pratica, avrebbero utilizzato le norme degli Stati che attribuivano l'onere della prova del consenso all'importatore e si sarebbero così create barriere interne al mercato comune in corrispondenza delle frontiere di tali Paesi⁵⁰¹.

Nella decisione "*Davidoff e Levi Strauss*"⁵⁰², la Corte di Giustizia, ha rigettato l'argomento proposto dalle società convenute, le quali suggerivano di attribuire l'onere

⁴⁹⁹ Sul punto si veda HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 341. A parere dell'Autore l'importatore avrebbe potuto ottenere la garanzia dell'esistenza del consenso del titolare stipulando degli accordi con il suo fornitore in cui quest'ultimo gli garantiva che il titolare aveva acconsentito e si obbligava a ribadire l'esistenza di detto consenso in caso di controversia giudiziale. In alternativa l'importatore avrebbe potuto farsi rilasciare dal suo fornitore un certificato attestante la storia del bene, dalla sua immissione in commercio fino all'ultima vendita.

⁵⁰⁰ Cfr. HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 342 ss. Secondo l'Autore, per ovviare a tale inconveniente, sarebbe bastato prevedere l'obbligo per il titolare del marchio di indicare sui prodotti, con diciture stampate accanto al segno, che egli non aveva acconsentito alla commercializzazione di tali beni nella Comunità.

⁵⁰¹ HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 342.

⁵⁰² CdG, 20 novembre 2001, c-414/99 – 415/99 – 416/99, (*Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Tesco Stores Ltd, Tesco plc; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Costco Wholesale UK Ltd*), cit., 7 ss.

di provare l'assenza di consenso al titolare del segno⁵⁰³, e ha stabilito che spetta a chi adduce l'esistenza di detto consenso provare che esso è stato effettivamente prestato⁵⁰⁴.

I giudici comunitari sono stati poi nuovamente chiamati a pronunciarsi sul tema dell'onere della prova nella sentenza “*Van Doren + Q*”⁵⁰⁵. In tale caso la “*Van Doren + Q*”, distributrice esclusiva in Germania di capi d'abbigliamento contraddistinti dal marchio “*Stussy*”, aveva agito in giudizio contro la società “*Lifestyle*”, rea di aver commercializzato in tale Stato membro prodotti contrassegnati da detto marchio, senza averli acquistati dalla distributrice esclusiva. Sulla base di queste premesse, la società attrice asseriva che i capi distribuiti dalla convenuta fossero stati originariamente commercializzati negli Stati Uniti e che essi fossero stati successivamente importati nel mercato UE senza l'autorizzazione del titolare: la “*Lifestyle*” avrebbe dunque violato il diritto di marchio di quest'ultimo⁵⁰⁶.

La convenuta, tuttavia, sosteneva che i prodotti in esame fossero stati immessi in commercio nella Comunità, dove erano da lei stati acquistati, dal titolare del marchio o con il suo consenso e che, pertanto, il diritto di privativa di quest'ultimo doveva considerarsi esaurito per i beni in questione.

Mentre il giudice di primo grado aveva accolto la maggior parte delle istanze formulate dall'attrice, la “*Van Doren + Q*”, quello d'appello le aveva rigettate, rilevando che detta società avrebbe dovuto fornire la prova del fatto che i prodotti oggetto della controversia erano stati importati e commercializzati all'interno della Comunità senza il consenso del titolare. La Cassazione tedesca, infine, per risolvere la questione, si era rivolta in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo se fossero compatibili con la normativa comunitaria eventuali norme nazionali, che attribuivano l'onere di provare che determinati beni erano già in precedenza stati immessi in

⁵⁰³ Punto 49 della decisione.

⁵⁰⁴ Punto 54 della decisione.

⁵⁰⁵ CdG, 8 aprile 2003, c-244/00, (*Van Doren + Q. GmbH v. Lifestyle sports e altri*), in *De Jure*, Milano. Sulla sentenza “*Van Doren + Q*” si veda anche HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 344 ss.

⁵⁰⁶ Occorre precisare che la “*Stussy Inc.*”, società titolare dell'omonimo marchio, aveva autorizzato la “*Van Doren + Q*” ad agire in giudizio a suo nome nei confronti di terzi, in caso di violazione dei diritti del marchio di impresa. Cfr. punto 8 della decisione.

commercio nel mercato UE, dal titolare del segno o con il suo consenso, al soggetto che, citato in giudizio per la violazione di un diritto di marchio, causata dalla commercializzazione nell'UE di merci di origine extracomunitaria, avesse eccipito l'esaurimento di detto diritto.

Per rispondere al quesito postole, la Corte evidenzia, innanzitutto, come, nella causa in esame il luogo di prima immissione in commercio dei beni sia incerto. A differenza del caso “*Davidoff e Levi Strauss*”⁵⁰⁷, infatti, in cui era pacifico che i prodotti controversi fossero stati inizialmente commercializzati al di fuori della Comunità dal titolare o con il suo consenso, nel caso in esame, invece, come già accennato, mentre la “*Van Doren + Q*”, ricorrente nella causa principale, sosteneva che i beni oggetto della lite fossero stati messi in commercio dal titolare del marchio in Paesi terzi, le società convenute affermavano che i prodotti in questione erano stati commercializzati dal titolare nel mercato UE. Occorreva dunque stabilire su chi dovesse gravare l'onere di provare **il luogo di prima immissione in commercio** dei prodotti⁵⁰⁸.

A tale proposito, la Corte, nella motivazione, dichiara compatibile con gli articoli 5 e 7 direttiva 89/104 quanto previsto in materia dal diritto tedesco⁵⁰⁹, che considera l'esaurimento del diritto di marchio un'eccezione esperibile da un soggetto terzo, convenuto in giudizio dal titolare del segno, e prevede, pertanto, che i presupposti di tale esaurimento debbano generalmente essere provati proprio dal terzo che li invoca⁵¹⁰.

Tale disciplina probatoria, tuttavia, a parere dei giudici comunitari, dovrebbe, in taluni casi, subire degli adattamenti, per venire incontro alle esigenze derivanti dalla tutela della libera circolazione delle merci⁵¹¹. In merito a tale punto, la Corte sottolinea, infatti, come, in alcune ipotesi, la citata regola dell'onere della prova consentirebbe al

⁵⁰⁷ CdG, 20 novembre 2001, c-414/99 – 415/99 – 416/99, (*Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Tesco Stores Ltd, Tesco plc; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Costco Wholesale UK Ltd*), cit., 7 ss.

⁵⁰⁸ Punti 29, 30 e 31 della sentenza.

⁵⁰⁹ Punto 36 della sentenza.

⁵¹⁰ Punto 35 della sentenza.

⁵¹¹ Punto 37 della sentenza.

titolare del segno di compartimentare i mercati nazionali dei vari Stati membri⁵¹². Come emerge dalla sentenza, ciò potrebbe accadere, ad esempio, ove il titolare del marchio commercializzi i suoi prodotti all'interno dell'UE mediante un sistema di distribuzione selettiva. In tali circostanze, a parere dei giudici, se il terzo dovesse fornire la prova del luogo in cui i prodotti sono stati inizialmente commercializzati dal titolare del segno o con il suo consenso, quest'ultimo potrebbe innanzitutto ostacolare la commercializzazione di detti beni e, in futuro, eliminare ogni possibilità per tale soggetto di approvvigionarsi dal distributore esclusivo presso il quale ha dimostrato di essersi rifornito⁵¹³.

Basandosi su tali considerazioni, la Corte dunque ammette che, ove il terzo convenuto riesca a dimostrare che, attribuendo a lui l'onere di provare il luogo di prima immissione in commercio dei beni ad opera del titolare o con il suo consenso, si incorrerebbe in un concreto rischio di compartimentare i mercati nazionali, spetterà al titolare del segno dimostrare che i prodotti sono stati da lui o con il suo consenso immessi originariamente in commercio al di fuori dell'UE. Qualora il titolare riesca a fornire tale prova, spetterà poi al terzo, in linea con quanto stabilito nella pronuncia "*Davidoff e Levi Strauss*"⁵¹⁴, dimostrare l'esistenza di un consenso del titolare alla successiva introduzione nel mercato comunitario dei prodotti contraddistinti dal suo marchio⁵¹⁵.

In dottrina, comunque, è stato rilevato come nella pronuncia in esame la Corte non abbia fissato una regola comunitaria sull'onere della prova del consenso, ma si sia limitata ad affermare che la normativa tedesca, che attribuisce l'onere della prova del luogo di prima commercializzazione del bene e del consenso all'importatore, sia tendenzialmente compatibile con il diritto comunitario: a parere di tale dottrina,

⁵¹² Tale rischio di compartimentazione, peraltro, era stato prospettato anche dal giudice del rinvio, cfr. punti 21 e 22 della sentenza.

⁵¹³ Punti 39 e 40 della sentenza.

⁵¹⁴ CdG, 20 novembre 2001, c-414/99 – 415/99 – 416/99, (*Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Tesco Stores Ltd, Tesco plc; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Costco Wholesale UK Ltd*), cit., 7 ss. Si veda, in particolare, il punto 54.

⁵¹⁵ Punto 41 della sentenza.

spetterebbe dunque agli ordinamenti nazionali disciplinare l'onere della prova del consenso, anche se degli adattamenti al riguardo potrebbero essere imposti, come appena visto, dalle esigenze di tutela della libera circolazione delle merci⁵¹⁶.

⁵¹⁶ Cfr. SARTI D., *Commento all'art. 30 TCE*, cit., 143.

CAPITOLO V

LE ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELL'ESAURIMENTO COMUNITARIO DEL MARCHIO

SOMMARIO: 1. L'art. 7.2 dir. 89/104. -2. La modifica o l'alterazione dei prodotti dopo la loro messa in commercio. -2.1. Il riconfezionamento dei prodotti. Con particolare riferimento a quelli farmaceutici. -2.2. Il *rebranding* (o rietichettatura). -2.3. La rietichettatura. -2.4. La rimozione dei codici di identificazione. -2.5. Il disabbigliamento. -2.6. La rigenerazione. -3. Il danno alla reputazione del marchio. -3.1. Premessa. -3.2. L'uso del marchio nella pubblicità. -3.3. La violazione degli accordi di distribuzione selettiva. -3.4. Le importazioni intracomunitarie di prodotti originali qualitativamente differenti. -4. L'apparente esistenza di un legame economico tra il titolare del marchio ed il terzo che ne fa uso.

1. *L'art. 7.2 dir. 89/104*

Come tutte le regole, anche quella dell'esaurimento comunitario del marchio ha le sue eccezioni.

L'art. 7.2 della direttiva 89/104, infatti, attribuisce al titolare del segno la possibilità di opporsi all'ulteriore commercializzazione dei suoi prodotti all'interno dell'UE, qualora sussistano dei motivi legittimi e, in particolare, nel caso in cui lo stato dei beni sia stato modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio⁵¹⁷. In presenza di tali motivi, dunque, il principio dell'esaurimento comunitario del marchio non potrà trovare applicazione.

A tale riguardo, è interessante precisare, inoltre, come l'utilizzo dell'espressione "in particolare", nell'articolo in esame, attribuisca alla fattispecie cui viene fatto espresso riferimento nella parte finale della norma carattere meramente esemplificativo⁵¹⁸: la circostanza che il prodotto sia stato modificato o alterato dopo la

⁵¹⁷ Una disposizione analoga è prevista all'art. 13.2 regolamento 40/94.

⁵¹⁸ Il fatto che l'uso del termine "in particolare" indichi che l'ipotesi contemplata dall'art 7.2 direttiva 89/104 è menzionata solo come esempio è stato espressamente affermato dalla Corte di giustizia

prima commercializzazione rappresenta, quindi, solo uno dei possibili motivi legittimi di opposizione, da parte del titolare del segno, alla successiva immissione in commercio dei suoi beni⁵¹⁹. Gli altri motivi idonei a giustificare l'opposizione del titolare sono stati individuati dalla Corte di Giustizia tenendo in considerazione l'oggetto specifico del diritto di marchio⁵²⁰ e le funzioni di quest'ultimo e sono ravvisabili nelle ipotesi in cui l'uso del marchio da parte di un soggetto terzo rechi un pregiudizio alla reputazione di detto segno o dia l'ingannevole impressione che tra quest'ultimo e il titolare esista un collegamento economico.

Occorre poi evidenziare, a tale proposito, come la previsione di eccezioni al principio dell'esaurimento comunitario del marchio sia ricollegabile all'esigenza di contemperare il principio di libera circolazione delle merci e la volontà di favorire un mercato altamente concorrenziale con il legittimo diritto del titolare del marchio di vedere tutelata la propria privativa sul segno. È evidente, infatti, che se si fosse ammessa una legittimazione incondizionata delle importazioni parallele intracomunitarie, in taluni casi le funzioni del marchio sarebbero state lese e ciò avrebbe causato un ingiustificabile pregiudizio dell'interesse del suo titolare. In presenza dei motivi legittimi di cui all'art. 7.2 dir. 89/104, dunque, l'opposizione di quest'ultimo rientra nelle deroghe al principio di libera circolazione delle merci

nelle cause riunite “*Bristol-Myers Squibb*”, CdG, 11 luglio 1996, c-427/93 – c-429/93 – c-436/93, (*Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S; C.H. Boheringer Sohn e altri v. Paranova A/S e Bayer Aktiengesellschaft, Bayer Danmark A/S v. Paranova A/S*), in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1997, 1004 ss. Si veda, in particolare, il punto 39 della sentenza. Come si ricorderà, inoltre, la Corte di giustizia, nel caso “*Copad c. Dior*”, CdG, 23 aprile 2009, c-59/08, (*Copad SA v. Christian Dior couture SA, Société industrielle lingerie e altri*), cit., 538 ss., coerentemente con quanto precedentemente affermato nel caso “*Bristol-Myers Squibb*”, ha ritenuto l'elenco contenuto nell'art. 8.2 direttiva 89/104 tassativo proprio perché la norma non contiene alcun avverbio o espressione come “segnatamente” o “in particolare”. Sul punto si rinvia al paragrafo 2.1.3. capitolo IV, del presente lavoro.

⁵¹⁹ Come si vedrà nel paragrafo 3.2 del presente capitolo, tra l'altro, le eccezioni al principio dell'esaurimento comunitario del marchio di cui all'art. 7.2 direttiva 89/104, ove ricorrano, non legittimano il titolare ad opporsi solo all'ulteriore commercializzazione dei suoi prodotti ad opera di un soggetto terzo, ma anche all'uso del suo marchio nella pubblicità, dal momento che nel caso “*Dior c. Evora*”, CdG, 4 novembre 1997, c-337/95, (*Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV v. Evora BV*), in *Il dir. ind.*, 1998, 294 ss. con nota di BELLOMUNNO C.; in *Foro it.*, 1998, IV, 155 ss., la corte di Giustizia ha stabilito che l'esaurimento si produce anche in relazione all'utilizzo del marchio per promuovere l'ulteriore commercializzazione dei prodotti.

⁵²⁰ Per l'analisi di tale nozione si rinvia al capitolo I del presente lavoro.

ammesse dall'art. 36.1 TFUE, poiché essa è giustificata dalla volontà di tutelare l'oggetto specifico del diritto di privativa sul segno.

Non resta dunque che individuare le fattispecie concrete riconducibili a detti motivi.

2. La modifica o l'alterazione dei prodotti dopo la loro messa in commercio

2.1. Il riconfezionamento dei prodotti. Con particolare riferimento a quelli farmaceutici

Quello del riconfezionamento dei prodotti è un fenomeno molto diffuso. Non è inconsueto, infatti, che un soggetto terzo acquisti un bene nello Stato membro A, dove esso è stato commercializzato dal titolare del marchio o con il suo consenso, lo riconfezioni e, in seguito, lo importi nel Paese membro B, in cui tale prodotto viene generalmente venduto dal medesimo titolare o con il suo consenso ad un prezzo più elevato rispetto a quello praticato dallo stesso nello Stato A.

Come evidenziato in dottrina, la causa principale delle operazioni di riconfezionamento dei prodotti, specialmente se farmaceutici, svolte dagli importatori paralleli è individuabile nelle differenze esistenti nelle leggi dei vari Stati membri relative al *packaging*⁵²¹: spesso, infatti, l'acquirente del prodotto originale deve necessariamente provvedere a sostituire l'imballo, per ottemperare alle disposizioni normative dello Stato in cui intende importare il bene e guadagnare, quindi, l'accesso al mercato di tale territorio.

Occorre tuttavia chiedersi, ai fini del discorso che interessa in questa sede, se tale pratica comporti una modifica o un'alterazione del prodotto rilevante ai sensi dell'art. 7.2 direttiva 89/104 e rientri, quindi, nei motivi legittimi di opposizione, previsti dalla

⁵²¹ Cfr. GELATO P., *Importazioni parallele e marchi famosi nella più recente giurisprudenza comunitaria*, cit., 29; RANIERI R., *Il riconfezionamento del prodotto nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, II, 127.

medesima norma, in presenza dei quali il titolare del marchio ha il potere di impedire le importazioni parallele intracomunitarie.

È necessario fin da subito precisare che la problematica in esame, soprattutto con riferimento ai prodotti farmaceutici, è stata affrontata e risolta dalla Corte di Giustizia ancora prima dell'emanazione della direttiva 89/104.

La prima decisione sull'argomento è stata quella attinente al caso "*Hoffman-La Roche*"⁵²². In tale pronuncia l'impresa titolare in diversi Stati membri del marchio "*Valium-Roche*", registrato per prodotti farmaceutici, aveva agito in giudizio nei confronti di un soggetto terzo, che, dopo aver acquistato farmaci "*Valium-Roche*" in Inghilterra, dove erano stati immessi in commercio da un'affiliata del titolare del segno, li aveva riconfezionati e importati parallelamente in Germania, dove tali articoli venivano generalmente commercializzati da un'altra società appartenente al gruppo del titolare, ma ad un prezzo maggiore rispetto a quello praticato in Inghilterra. È opportuno precisare, inoltre, che, tramite il riconfezionamento, l'importatore aveva dotato i farmaci di un nuovo imballaggio, contenente un numero maggiore di pastiglie rispetto alle confezioni originali, e che, su tale involucre, egli aveva riapposto il marchio "*Valium-Roche*" e aveva specificato che quei farmaci erano distribuiti dall'impresa importatrice, la "*Centrafarm*", indipendente da quella del titolare del segno.

Sulla base di questi fatti il giudice del rinvio aveva dunque chiesto alla Corte di Giustizia se il titolare del segno potesse impedire le importazioni parallele intracomunitarie caratterizzate da dette circostanze in virtù dell'allora art. 36 Trattato CEE⁵²³.

Nella motivazione la Corte evidenzia, innanzitutto, come l'articolo in esame ammetta deroghe al principio di libera circolazione delle merci per la tutela dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale⁵²⁴ e

⁵²² CdG, 25 maggio 1978, c-102/77, (*Hoffman-La Roche & Co. AG e altri v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*), cit., 1140 ss.

⁵²³ Oggi articolo 36 TFUE.

⁵²⁴ Punto 6 della sentenza.

conclude statuendo che il diritto del titolare di opporsi alle importazioni parallele intracomunitarie di beni riconfezionati da un terzo, senza il suo consenso, rientri, generalmente, proprio nell'oggetto specifico di cui all'art. 36 Trattato CEE⁵²⁵. A parere dei giudici comunitari, infatti, per definire quali diritti possano essere ricondotti a tale nozione, è necessario considerare la funzione essenziale del marchio, quella, cioè, di indicazione d'origine, da intendersi, però, come volta a garantire al consumatore che il prodotto contraddistinto da un determinato segno non abbia subito in una precedente fase della distribuzione alcun intervento, ad opera di un terzo e senza il consenso del titolare, che ne abbia alterato lo stato originario⁵²⁶. In virtù di tale concezione della funzione distintiva del marchio, dunque, eventuali diritti di opposizione, riconosciuti al titolare per impedire qualsiasi uso del suo segno che possa falsare la garanzia di provenienza, rientrerebbero nell'oggetto specifico del diritto di marchio⁵²⁷. Di conseguenza le attività di riconfezionamento e di riapposizione del marchio, svolte da un eventuale importatore parallelo senza il consenso del titolare, sarebbero, secondo la Corte, lesive, nella maggior parte dei casi, della funzione di garanzia di provenienza del segno e renderebbero quindi legittima, ai sensi dell'art. 36 Trattato CEE, l'opposizione del titolare.

I giudici comunitari precisano, tuttavia, come talvolta l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare, per impedire le importazione parallele intracomunitarie di prodotti riconfezionati dal terzo, possa costituire una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri e sia perciò illegittimo *ex art. 36.2 Trattato CEE*⁵²⁸. Ciò accadrebbe, in particolare, nelle ipotesi in cui il riconfezionamento sia stato effettuato in modo tale da non incidere sulla provenienza e sullo stato originario del prodotto⁵²⁹. A tale proposito la Corte ritiene che, nel caso in cui, ad esempio, il titolare del marchio abbia messo in circolazione il prodotto in un doppio imballaggio ed il

⁵²⁵ Punto 8 della sentenza.

⁵²⁶ Punto 7 della sentenza.

⁵²⁷ Punto 7 della sentenza.

⁵²⁸ Punto 9 della sentenza.

⁵²⁹ Punto 9 della sentenza.

riconfezionamento interessi solo l'imballaggio esterno, lasciando intatto quello interno⁵³⁰, oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le operazioni di reimballaggio siano state effettuate sotto il controllo di una pubblica autorità, al fine di garantire l'integrità del prodotto, difficilmente lo stato originario di quest'ultimo sarà alterato⁵³¹.

Qualora, dunque, le operazioni di riconfezionamento siano svolte dal terzo in modo da non pregiudicare la funzione essenziale del marchio, come negli esempi citati, l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare costituirà una restrizione dissimulata al commercio tra i Paesi membri ai sensi dell'art. 36.2 Trattato CEE, ove sia provato che esso, tenuto conto del sistema di distribuzione adottato dal titolare del marchio, contribuisce ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità⁵³². In tali casi, quindi, l'importatore parallelo potrà legittimamente acquistare i prodotti in uno Stato dell'UE e commercializzarli in un altro, in concorrenza con il titolare e senza che quest'ultimo possa opporsi.

La Corte, tuttavia, circonda di cautele questa possibilità concessa all'importatore parallelo, poiché, come rilevato dai giudici stessi, in tal modo, nonostante tale soluzione sia necessaria nell'interesse della libertà degli scambi, viene attribuita all'operatore, che vende il prodotto importato dopo aver riapposto il marchio sulla nuova confezione senza l'autorizzazione del titolare, una facoltà che, in circostanza normali, spetta esclusivamente al titolare medesimo⁵³³. I giudici, pertanto, considerano leciti il reimballaggio e la successiva commercializzazione dei prodotti ad opera dell'importatore a patto che, come già accennato, venga provato che il riconfezionamento è avvenuto senza alterare lo stato originario dei prodotti⁵³⁴ e che l'importatore informi preventivamente il titolare del riconfezionamento e indichi

⁵³⁰ Tale fattispecie, come si vedrà a breve, sarà analizzata dalla Corte nel caso "*Pfizer*", CdG, 3 dicembre 1981, c-1/81, (*Pfizer Inc. v. Eurim-Pharm GmbH*), in *GADI*, 1982, 1581.

⁵³¹ Punto 10 della sentenza.

⁵³² Punto 10 della sentenza.

⁵³³ Punto 11 della sentenza.

⁵³⁴ Punto 11 della sentenza.

chiaramente sull'imballaggio che quei determinati prodotti sono stati da lui riconfezionati⁵³⁵.

Riassumendo, dunque, la decisione in esame ha statuito che:

- il titolare di un marchio è, in via generale, legittimato ad opporsi, ai sensi dell'art. 36.1 Trattato CEE, alle importazioni parallele intracomunitarie di prodotti contraddistinti dal suo segno, che siano stati riconfezionati in un nuovo imballaggio sul quale un terzo ha riapposto lo stesso marchio;
- tale opposizione, tuttavia, costituisce una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri *ex art. 36.2 Trattato CEE* ed è pertanto illegittima qualora:
 - a) sia provato che l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di distribuzione da questo adottato, contribuirebbe ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità;
 - b) sia dimostrato che il riconfezionamento non ha alterato lo stato originario del prodotto;
 - c) il titolare del marchio venga previamente informato della messa in vendita del prodotto riconfezionato;
 - d) sia indicato chiaramente sul nuovo imballaggio da chi è stato effettuato il riconfezionamento⁵³⁶.

Nella sentenza "*Hoffman-La Roche*" i giudici comunitari hanno infine precisato che, qualora l'esercizio del diritto di marchio sia legittimo in base all'art. 36 Trattato CEE, esso non sarà in contrasto con l'art. 86 del medesimo Trattato⁵³⁷ per il solo fatto che ad esercitare tale diritto è un'impresa in posizione dominante, purché, ovviamente, tale diritto non venga usato per sfruttare abusivamente detta posizione⁵³⁸.

⁵³⁵ Punto 12 della sentenza.

⁵³⁶ Punto 14 della sentenza.

⁵³⁷ Oggi art. 102 TFUE.

⁵³⁸ Punto 16 della sentenza. Per un'analisi della sentenza "*Hoffman-La Roche*" si vedano anche MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 150

La Corte è poi tornata ad occuparsi del tema del riconfezionamento dei prodotti farmaceutici nel caso “Pfizer”⁵³⁹, avente ad oggetto l’importazione di medicinali contraddistinti dal marchio “Vibramycin Pfizer” da uno Stato membro ad un altro, ad opera di un soggetto terzo. In particolare, la società importatrice, convenuta nella causa principale, aveva acquistato i prodotti in esame in Gran Bretagna, dove erano stati immessi in commercio da un’affiliata del titolare del segno, e li aveva importati in Germania, dove venivano normalmente commercializzati da un’altra consociata del titolare ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato in Gran Bretagna. Prima di essere importati in Germania, inoltre, i farmaci in questione erano stati riconfezionati dalla società importatrice: quest’ultima, per l’esattezza, aveva richiuso ogni *blister*⁵⁴⁰ in una scatola pieghevole di sua invenzione, senza modificare la striscia a schiacciamento né il suo contenuto e sulla faccia anteriore della scatola aveva posto un’apertura, che consentiva di vedere le parole “Vibramycin Pfizer” apposte alla striscia originale. Questi involucri, inoltre, recavano il nome del fabbricante e dell’importatore e l’indicazione che quest’ultimo aveva proceduto al riconfezionamento. Occorre infine precisare che la società importatrice aveva preventivamente informato il titolare del marchio della sua intenzione di mettere in vendita tali prodotti riconfezionati.

Date queste premesse, il giudice del rinvio aveva posto alla Corte di Giustizia la stessa questione precedentemente sollevata davanti alla medesima Corte nel caso “Hoffman-La Roche”⁵⁴¹: se, cioè, il titolare del marchio potesse impedire dette importazioni parallele intracomunitarie in virtù dell’allora art. 36 Trattato CEE.

ss.; HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 95 ss.; CASTILLO DE LA TORRE F., *Trade Marks and Free Movement of Pharmaceutical in the European Community: To Partition or Not to Partition the Market*, in *EIPR*, 1997, 305 ss.

⁵³⁹ CdG, 3 dicembre 1981, c-1/81, (*Pfizer Inc. v. Eurim-Pharm GmbH*), cit., 1581. Per una breve analisi della decisione si veda CASTILLO DE LA TORRE F., *Trade Marks and Free Movement of Pharmaceutical in the European Community: To Partition or Not to Partition the Market*, cit., 306.

⁵⁴⁰ Le confezioni originali dei prodotti “Vibramycin Pfizer” acquistati in Gran Bretagna contenevano, invece, 50 capsule racchiuse in una serie di 5 *blister*.

⁵⁴¹ CdG, 25 maggio 1978, c-102/77, (*Hoffman-La Roche & Co. AG e altri v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*), cit., 1140 ss.

I giudici comunitari chiamati a pronunciarsi sul quesito ripercorrono, nella motivazione, il ragionamento svolto, appunto, nel caso “*Hoffman-La Roche*”⁵⁴² e affermano nuovamente che il diritto del titolare di opporsi a qualsiasi uso del suo marchio che alteri lo stato del prodotto e falsi, quindi, la garanzia di provenienza, come spesso accade nelle ipotesi di riconfezionamento, rientri nell’oggetto specifico del diritto al marchio e sia perciò legittimo *ex art. 36.1 Trattato CEE*⁵⁴³.

La Corte, rileva, però, come l’uso fatto del marchio nel caso di specie non sia idoneo ad alterare lo stato originario del prodotto e a pregiudicare, quindi, la funzione distintiva del segno. I giudici evidenziano, infatti, come l’importatore si sia limitato a sostituire l’imballo esterno, senza sostituire quello interno, e come egli abbia reso visibile, attraverso il nuovo involucro, il marchio apposto dal produttore nell’imballaggio interno, non omettendo di indicare chiaramente sull’imballo esterno che il prodotto era stato da lui riconfezionato⁵⁴⁴. In presenza di tali circostanze, dunque, le importazioni parallele intracomunitarie di beni riconfezionati devono essere considerate lecite⁵⁴⁵.

Sempre con riferimento alla problematica del riconfezionamento dei prodotti farmaceutici, la Corte, dopo l’entrata in vigore della direttiva 89/104, ha emanato nello stesso giorno tre sentenze: si tratta delle cause riunite “*Bristol-Myers Squibb*”⁵⁴⁶ e “*Eurim-Pharm*”⁵⁴⁷ e della causa “*MPA Pharma*”⁵⁴⁸. Tutte le controversie in esame

⁵⁴² Punti 6, 7, 8 della decisione “*Pfizer*”.

⁵⁴³ Punto 9 della decisione.

⁵⁴⁴ Punti 10 e 11 della decisione.

⁵⁴⁵ Sembra interessante evidenziare come la Corte, nel caso di specie, abbia riconosciuto la liceità delle importazioni parallele in esame prendendo in considerazione solo due dei requisiti previsti dalla sentenza “*Hoffman-La Roche*” per poter ritenere illegittima l’opposizione del titolare: quello attinente alla mancata alterazione dello stato originario del prodotto e quello che impone di precisare sul nuovo imballaggio l’autore del riconfezionamento. Sul punto si veda MUSSO A., *Tre recenti provvedimenti in tema di importazioni parallele*, cit., 371.

⁵⁴⁶ CdG, 11 luglio 1996, c-427/93-429/93-436/93, (*Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S; C.H. Boehringer Sohn e altri v. Paranova A/S; Bayer Aktiengesellschaft v. Paranova A/S*), cit., 1004 ss.

⁵⁴⁷ CdG, 11 luglio 1996, c-71/94-72/94-73/94, (*Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Beiersdorf; Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Boehringer Ingelheim KG; Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Farmitalia Carlo Erba GmbH*), in *Giust. civ.*, 1997, I, 293 ss.

⁵⁴⁸ CdG, 11 luglio 1996, c-232/94, (*MPA Pharma GmbH v. Rhone-Poulenc Pharma GmbH*), in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1997, 1007 ss. Sulle sentenze in esame si vedano anche MANSANI L., *La*

traevano origine dall'azione in giudizio di alcune società farmaceutiche, titolari di determinati marchi in più Stati membri, che si opponevano all'importazione intracomunitaria di prodotti contraddistinti dal loro segno, ma riconfezionati da soggetti terzi, che li acquistavano in Paesi dell'UE in cui tali prodotti costavano di meno e li rivendevano in Stati, come Danimarca e Germania, dove erano generalmente commercializzati dal titolare o con il suo consenso ad un prezzo maggiore. In tutti i casi in questione, dunque, la Corte veniva interrogata sulla legittimità di tali importazioni e sull'esistenza o meno di un diritto del titolare di opporsi ad esse.

È interessante precisare, tuttavia, che solo nella pronuncia "*Bristol-Myers Squibb*" era stato chiesto ai giudici comunitari se la liceità dell'opposizione del titolare del marchio andasse valutata in base alla normativa nazionale in combinato disposto solo con l'art. 7 direttiva 89/104 o anche con l'art. 36 Trattato CEE⁵⁴⁹. Nelle decisioni "*Eurim-Pharm*" e "*MPA Pharma*", invece, nonostante fosse stato sostenuto dinanzi alla Corte che la normativa nazionale doveva essere interpretata solo alla luce dell'art. 7 direttiva 89/104, il giudice nazionale non aveva sollevato questioni interpretative con riferimento a tale norma, ma solo con riguardo all'art. 36 Trattato CEE⁵⁵⁰.

I giudici comunitari, comunque, in tutte e tre le motivazioni, rilevano come, in presenza di una direttiva comunitaria di armonizzazione, le norme nazionali in materia vadano interpretate alla luce di questa. La Corte specifica anche, però, come la

funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario, cit., 152 ss.; HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit. 96 ss.; CASTILLO DE LA TORRE F., *Trade Marks and Free Movement of Pharmaceutical in the European Community: To Partition or Not to Partition the Market*, cit., 306 ss.; SHEA N., *Parallel Importer's Use of Trade Marks: The European Court of Justice Confers Rights but also Imposes Responsibilities*, in *EIPR*, 1997, 103 ss.; HOLY A., *Trade Marks and Parallel Importation – Recent Developments in European Law*, cit., 515 ss.

⁵⁴⁹ Punto 24 decisione "*Bristol-Myers Squibb*". Solo in tale pronuncia, inoltre, essendo l'unica delle tre in cui è stato preso in considerazione l'art. 7 della direttiva 89/104, era stato chiesto alla Corte se, in virtù del paragrafo 1 di detto articolo, il titolare potesse opporsi all'importazione di prodotti riconfezionati e su cui era stato riapposto il marchio senza il consenso del titolare anche al di fuori delle ipotesi eccezionali contemplate dall'art. 7.2 direttiva 89/104. Le attrici nelle cause principali e il governo tedesco, infatti, sostenevano che, in base all'art. 7.1 l'importatore parallelo avrebbe potuto rivendere i prodotti solo nella forma in cui il titolare del marchio li aveva messi in commercio in un altro Stato membro. La Corte ha tuttavia rigettato tale argomento: a questo proposito si vedano i punti da 29 a 37 della decisione in esame.

⁵⁵⁰ Punti 10 e 11 decisione "*MPA Pharma*"; punti 24 e 25 decisione "*Eurim-Pharm*".

direttiva, a sua volta, debba essere interpretata in base alle norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci e come gli articoli 7 direttiva 89/104 e 36 Trattato CEE, in particolare, perseguano lo stesso obiettivo e debbano quindi essere interpretati in modo identico⁵⁵¹.

Coerentemente con tale affermazione, nella parte in cui si occupano di specificare le condizioni in presenza delle quali il titolare del marchio può opporsi all'ulteriore commercializzazione di un prodotto riconfezionato dall'importatore e sul quale è stato riapposto il marchio del titolare, le tre decisioni vanno di pari passo, benché nei casi "*Eurim-Pharm*" e "*MPA Pharma*" fosse stato chiesto alla Corte di valutare quando il titolare poteva opporsi in base all'art. 36 Trattato CEE, mentre nella causa "*Bristol-Myers Squibb*" la stessa richiesta era stata fatta in relazione all'art. 7.2 direttiva 89/104. In quest'ultima sentenza, a tale proposito, i giudici, inoltre, affermano che, per stabilire se, in forza dell'art. 7.2 direttiva 89/104, il titolare di un marchio possa opporsi allo smercio di prodotti riconfezionati sui quali è stato riapposto il marchio, occorre basarsi sulla giurisprudenza della Corte riguardante l'art. 36 Trattato CEE⁵⁵².

I giudici, dunque, in tutti e tre i procedimenti, per andare a stabilire, appunto, in quali casi il titolare sia legittimato ad opporsi alle importazioni parallele in esame, ripercorrono il ragionamento svolto nel caso "*Hoffman-La Roche*"⁵⁵³ e ribadiscono le conclusioni già enunciate in detta pronuncia, confermando le quattro condizioni in presenza delle quali l'opposizione del titolare è illegittima⁵⁵⁴.

⁵⁵¹ Punti da 25 a 28 e 40 decisione "*Bristol-Myers Squibb*"; punti 12 e 13 decisione "*MPA Pharma*"; punti 26 e 27 decisione "*Eurim-Pharm*".

⁵⁵² Punto 41 decisione "*Bristol-Myers Squibb*".

⁵⁵³ CdG, 25 maggio 1978, c-102/77, (*Hoffman-La Roche & Co. AG e altri v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*), cit., 1140 ss.

⁵⁵⁴ Punti da 43 a 49 decisione "*Bristol-Myers Squibb*"; punti da 15 a 22 decisione "*MPA Pharma*" e punti da 29 a 36 decisione "*Eurim-Pharm*". In quest'ultima sentenza, inoltre, punti da 37 a 40, la Corte fa riferimento anche al caso "*Pfizer*", CdG, 3 dicembre 1981, c-1/81, (*Pfizer Inc. v. Eurim-Pharm GmbH*), cit., 1581, dal momento che anche in questo caso il nuovo involucro presentava un'apertura attraverso cui si poteva vedere il marchio originariamente apposto dal titolare nella confezione interna. Tuttavia la Corte evidenzia come non vi è motivo di distinguere fra l'ipotesi in cui il marchio è stato riapposto da un terzo dopo il riconfezionamento e quello in cui il segno originariamente apposto dal titolare sia reso visibile attraverso una nuova confezione. In entrambi i casi, infatti, come rilevato dai giudici comunitari, si tratta di stabilire se, tenuto conto della funzione essenziale del segno, la facoltà del

Come specificato nella decisione “*Bristol-Myers Squibb*”, pertanto, anche ai sensi dell’art. 7.2 direttiva 89/104 il titolare del marchio potrà legittimamente opporsi all’ulteriore smercio di un prodotto farmaceutico riconfezionato da un terzo, a meno che non sussistano le quattro condizioni elaborate dalla Corte nel caso “*Hoffman-La Roche*”⁵⁵⁵.

Ciò premesso, i giudici comunitari, in tutte e tre le pronunce in esame, passano a spiegare dettagliatamente le menzionate condizioni in presenza delle quali l’opposizione del titolare del marchio alle importazioni parallele intracomunitarie di prodotti riconfezionati deve essere considerata illegittima.

Per quanto concerne **l’isolamento artificioso dei mercati nazionali nell’ambito della Comunità**⁵⁵⁶, la Corte specifica come tale condizione si realizzi, ad esempio, nell’ipotesi in cui il titolare si opponga alle importazioni parallele in esame dopo aver commercializzato nei diversi Stati membri un prodotto farmaceutico identico in confezioni diverse e tale bene non possa essere importato da un terzo in un altro Stato UE nel formato in cui il titolare lo ha messo in commercio nel Paese membro d’esportazione, a causa, in particolare, di una normativa che autorizzi solo confezioni aventi un determinato formato o di una prassi nazionale in tal senso, o, ancora, di norme in materia di assicurazione contro le malattie che subordinino il rimborso delle spese mediche al formato della confezione. Nei casi in cui, dunque, il riconfezionamento sia necessario per la commercializzazione del prodotto nello Stato membro di importazione il titolare del segno non potrà opporsi all’introduzione dei beni riconfezionati da un terzo nel mercato di detto territorio.

I giudici precisano, inoltre, come, per negare la necessità del riconfezionamento, non sia sufficiente che uno dei diversi formati di imballaggio usati dal titolare del segno

titolare di opporsi all’uso dello stesso rientri nell’oggetto specifico del diritto di marchio e in entrambi i casi, dunque, per risolvere la questione occorrerà fare riferimento ai parametri enunciati nella sentenza “*Hoffman-La Roche*”.

⁵⁵⁵ Punto 50 decisione “*Bristol-Myers Squibb*”. Occorre notare che qui la Corte fa espresso riferimento ai prodotti farmaceutici: vedremo più avanti nel presente paragrafo se le conclusioni raggiunte nella sentenza “*Hoffman-La Roche*” siano estendibili anche a prodotti non farmaceutici.

⁵⁵⁶ A tale proposito si vedano i punti da 52 a 57 decisione “*Bristol-Myers Squibb*”; punti da 42 a 47 decisione “*Eurim-Pharm*” e punti da 24 a 29 decisione “*MPA Pharma*”.

nello Stato d'importazione sia smerciato anche nel Paese d'esportazione. D'altro canto, tuttavia, la Corte consente al titolare di opporsi all'importazione parallela intracomunitaria di prodotti riconfezionati in una nuova confezione esterna, qualora si dimostri che l'importatore avrebbe potuto realizzare una confezione commercializzabile nello Stato membro di importazione semplicemente apponendo nell'involucro originale delle etichette nella lingua di tale Paese o aggiungendo un foglietto illustrativo in detta lingua o, infine, sostituendo un oggetto supplementare non ammesso nello Stato membro di importazione con uno ivi ammesso.

La Corte sottolinea, infine, come, perché sussista una restrizione dissimulata del commercio tra Stati membri *ex art. 36 Trattato CEE*, non sia necessario che l'importatore provi che il titolare, tramite l'esercizio del suo diritto di marchio e tenuto conto del sistema di distribuzione da lui usato, avesse l'intenzione di isolare i mercati nazionali nella Comunità: è sufficiente, infatti, che l'esercizio del diritto di privativa, in connessione al sistema di distribuzione adottato dal titolare, realizzi obiettivamente tale isolamento⁵⁵⁷. L'espressione "isolamento artificioso dei mercati nazionali" utilizzata dalla Corte nella sua giurisprudenza è dunque da intendersi in senso oggettivo e non soggettivo⁵⁵⁸. I giudici comunitari specificano, infatti, come con l'aggettivo "artificioso" abbiano voluto rendere evidente che il titolare potrà sempre far valere il suo diritto di marchio per opporsi alle importazioni parallele intracomunitarie di prodotti riconfezionati che ledano la funzione essenziale del marchio, anche quando da tale esercizio del diritto di privativa derivi l'isolamento dei mercati nazionali, poiché in tal caso detto isolamento non potrà essere considerato artificioso.

⁵⁵⁷ Se l'espressione "isolamento artificioso dei mercati" dovesse essere intesa in senso oggettivo o soggettivo, peraltro, era già stato chiesto alla Corte nel caso "*Pfizer*", CdG, 3 dicembre 1981, c-1/81, (*Pfizer Inc. v. Eurim-Pharm GmbH*), cit., 1581, punto 5, ma in tale sentenza i giudici comunitari non si erano occupati del quesito.

⁵⁵⁸ Come riportato da CASTILLO DE LA TORRE F., *Trade Marks and Free Movement of Pharmaceutical in the European Community: To Partition or Not to Partition the Market*, cit., 306, fino a quel momento la maggior parte della dottrina aveva inteso tale requisito in senso soggettivo.

Con riferimento all'**alterazione dello stato originario del prodotto**⁵⁵⁹ la Corte precisa, innanzitutto, come tale espressione si riferisca allo stato del prodotto contenuto nella confezione: il titolare di un diritto di marchio potrà quindi opporsi solo a riconfezionamenti che implicino un rischio di esporre il bene contenuto nell'involucro esterno a manipolazioni o influenze che incidano sul suo stato originario.

La Corte, tuttavia, affida ai giudici nazionali il compito di verificare di volta in volta se nel caso di specie loro sottoposto detta alterazione dello stato originario del prodotto si sia verificata, anche se, a tale proposito, fornisce comunque delle indicazioni sul metodo da seguire. Nelle decisioni in esame viene infatti sottolineato come per verificare se l'operazione di riconfezionamento abbia alterato il prodotto sia necessario considerare la natura del bene e le modalità di detto riconfezionamento⁵⁶⁰. I giudici comunitari suggeriscono, inoltre, di confrontare il prodotto riconfezionato con quello commercializzato dal titolare nello Stato di importazione e evidenziano come lo stato originario del prodotto possa essere alterato indirettamente qualora, ad esempio, la confezione esterna o interna del prodotto o un nuovo foglietto illustrativo omettano delle informazioni importanti o ne rechino di inesatte, la nuova confezione del prodotto non sia idonea a proteggerlo sufficientemente, un oggetto supplementare inserito nella confezione dall'importatore e destinato all'assunzione o al dosaggio del prodotto non sia conforme alle modalità di uso e alle dosi previste dal fabbricante.

Per quanto riguarda l'onere a carico del terzo di **informare previamente il titolare della messa in vendita del prodotto riconfezionato**⁵⁶¹, la Corte, nelle decisioni in esame, specifica che il titolare può esigere che l'importatore gli fornisca un

⁵⁵⁹ Punti da 58 a 66 decisione "*Bristol-Myers Squibb*"; punti da 48 a 57 decisione "*Eurim-Pharm*" e punti da 30 a 38 decisione "*MPA Pharma*".

⁵⁶⁰ Tale osservazione era già stata fatta dalla Corte di Giustizia al punto 10 del caso "*Hoffman-La Roche*", CdG, 25 maggio 1978, c-102/77, (*Hoffman-La Roche & Co. AG e altri v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*), cit., 1140 ss., a cui le decisioni in esame fanno espressamente rinvio e di cui riportano gli esempi dei casi in cui il riconfezionamento non altera lo stato originario del prodotto: cioè quando detta operazione ha interessato solo la confezione esterna oppure quando è stata effettuata sotto il controllo di un'autorità pubblica.

⁵⁶¹ Si veda il punto 78 della decisione "*Bristol-Myers Squibb*"; il punto 69 della decisione "*Eurim-Pharm*" e il punto 49 della decisione "*MPA Pharma*".

campione di tale prodotto per accertare che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del bene e non nuoccia alla reputazione del marchio.

Con riferimento al dovere dell'importatore di **indicare sul nuovo imballaggio da chi è stato effettuato il riconfezionamento**⁵⁶² i giudici comunitari evidenziano, innanzitutto, come tale informazione consenta di evitare che i consumatori siano indotti a considerare il titolare del marchio responsabile del riconfezionamento. Nelle pronunce di cui si sta trattando viene inoltre rimarcato come tale indicazione debba figurare chiaramente sulla confezione e come ciò implichi che essa debba essere stampata in modo da essere compresa da una persona che rechi una vista normale e che presti una normale attenzione. A parere dei giudici comunitari non è necessario, invece, che sulla confezione figuri l'espressa menzione del fatto che il riconfezionamento è stato effettuato senza il consenso del titolare: i consumatori, infatti, potrebbero interpretare tale menzione come indicativa del fatto che il prodotto non è del tutto regolare. La Corte rileva, però, che l'autore del riconfezionamento può essere obbligato ad indicare sulla confezione esterna da chi è stato fabbricato il prodotto.

Occorre infine precisare che, come rilevato dai giudici nelle pronunce in esame, anche quando sulla confezione è indicato l'autore del riconfezionamento, non può escludersi che il nuovo involucro leda la reputazione del prodotto e, quindi, del suo titolare: ove ciò si verifici, pertanto, il titolare del marchio potrà opporsi alle importazioni parallele intracomunitarie dei prodotti così riconfezionati. La Corte di Giustizia, tuttavia, delega nuovamente al giudice nazionale il compito di individuare in quali casi concreti il riconfezionamento nuoccia alla reputazione del marchio⁵⁶³, ma non senza fornire delle indicazioni a tale proposito⁵⁶⁴. I giudici, infatti, affermano che per compiere tale valutazione sia necessario considerare, in particolare, la natura del prodotto e il mercato al quale è destinato. A parere della Corte, ad esempio, la

⁵⁶² Punti da 70 a 74 decisione “*Bristol-Myers Squibb*”; punti da 61 a 64 decisione “*Eurim-Pharm*” e punti da 42 a 45 decisione “*MPA Pharma*”.

⁵⁶³ Punto 68 della decisione “*Eurim-Pharm*”.

⁵⁶⁴ Punti da 75 a 77 decisione “*Bristol-Myers Squibb*”; punti da 65 a 68 decisione “*Eurim-Pharm*” e punti da 46 a 48 decisione “*MPA Pharma*”.

confezione del prodotto rivestirà particolare importanza nel settore farmaceutico, dove il pubblico è molto esigente ed in cui la presentazione del bene può ispirare la fiducia degli acquirenti, anche se, pure con riferimento a tale settore, occorre fare un distinguo: le condizioni di presentazione dei prodotti farmaceutici riconfezionati, infatti, secondo i giudici, dovranno essere molto più rigorose nel caso in cui detti beni siano destinati alla vendita diretta ai consumatori rispetto all'ipotesi in cui i medesimi articoli siano venduti a nosocomi, dove verranno somministrati ai pazienti da personale competente e la loro presentazione sarà, quindi, meno rilevante.

In conclusione, dunque, il riconfezionamento di un medicinale è da considerarsi legittimo qualora esso

- sia necessario per evitare le compartimentazioni dei mercati tra gli Stati membri;
- non alteri le condizioni originali dei prodotti;
- sia comunicato preventivamente al titolare;
- indichi l'autore dell'operazione di riconfezionamento;
- non danneggi la reputazione del marchio e del suo titolare.

In seguito all'emanazione delle pronunce appena esaminate, la Corte di Giustizia è stata chiamata in diverse occasioni a definire in quali casi il riconfezionamento ad opera dell'importatore parallelo sia da considerare necessario.

Nella decisione “*Merck*”⁵⁶⁵, in particolare, è stato chiesto ai giudici comunitari se il riconfezionamento debba essere considerato necessario nell'ipotesi in cui una semplice rietichettatura incontri una forte resistenza da parte dei consumatori dello Stato di importazione.

Il caso in esame riguardava, infatti, l'importazione parallela in Austria di medicinali riconfezionati, acquistati dall'importatore in Spagna, dove erano stati commercializzati dal titolare o con il suo consenso. Mentre il titolare del segno riteneva che il suo diritto di marchio fosse stato leso, dal momento che il riconfezionamento non

⁵⁶⁵ CdG, 23 aprile 2002, c-443/99, (*Merck, Sharp & Dohme GmbH v. Paranova Pharmazeutika Handels GmbH*), in *Rass. dir. farmaceutico*, 2002, 237 ss.

era, a suo parere, necessario per introdurre il prodotto nel mercato dello Stato di importazione, ma sarebbe bastata una rietichettatura⁵⁶⁶, la società importatrice sosteneva il contrario e evidenziava come senza il riconfezionamento il successo commerciale del prodotto sarebbe stato pregiudicato, dal momento che i consumatori austriaci erano diffidenti nei confronti di medicinali manifestamente destinati ad un altro Stato.

Nella motivazione la Corte ricorda come, in base a quanto statuito nella sentenza “*Hoffman-La Roche*”⁵⁶⁷, il titolare sia generalmente legittimato ad opporsi all’importazione parallela intracomunitaria di medicinali riconfezionati, ma come, talvolta, tale esercizio del suo diritto di marchio, contribuendo ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell’ambito della Comunità, costituisca una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri e sia, perciò, illegittimo⁵⁶⁸. I giudici comunitari evidenziano, poi⁵⁶⁹, come un’ipotesi di isolamento artificioso dei mercati si realizzi qualora il titolare si opponga al riconfezionamento dei medicinali, ove quest’ultimo sia necessario per la commercializzazione dei beni nel Paese di importazione, come in precedenza specificato nelle sentenze “*Bristol-Myers Squibb*”⁵⁷⁰, “*Eurim-Pharm*”⁵⁷¹ e “*MPA Pharma*”⁵⁷². La Corte precisa, inoltre, in linea con le citate sentenze, come il riconfezionamento non sia da considerare necessario quando il prodotto potrebbe essere tranquillamente commercializzato nello Stato membro di

⁵⁶⁶ Sembra opportuno precisare che la società importatrice, la “*Paranova*”, aveva rispettato tutti gli altri requisiti previsti dalla precedente giurisprudenza della Corte per poter considerare legittimo il riconfezionamento: essa, infatti, aveva avvisato il titolare della messa in commercio del prodotto riconfezionato, aveva indicato sulla confezione il nome del riconfezionatore, non aveva alterato lo stato del prodotto contenuto nell’involucro e non aveva creato un nuovo imballaggio lesivo della reputazione del marchio.

⁵⁶⁷ CdG, 25 maggio 1978, c-102/77, (*Hoffman-La Roche & Co. AG e altri v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*), cit., 1140 ss.

⁵⁶⁸ Punto 23 della sentenza.

⁵⁶⁹ Punto 24 della sentenza.

⁵⁷⁰ CdG, 11 luglio 1996, c-427/93-429/93-436/93, (*Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S; C.H. Boehringer Sohn e altri v. Paranova A/S; Bayer Aktiengesellschaft v. Paranova A/S*), cit., 1004 ss.

⁵⁷¹ CdG, 11 luglio 1996, c-71/94-72/94-73/94, (*Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Beiersdorf; Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Boehringer Ingelheim KG; Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Farmitalia Carlo Erba GmbH*), cit., 293 ss.

⁵⁷² CdG, 11 luglio 1996, c-232/94, (*MPA Pharma GmbH v. Rhone-Poulenc Pharma GmbH*), cit., 1007 ss.

importazione tramite una semplice rietichettatura⁵⁷³, ma aggiunge che, spetta al giudice nazionale valutare se le reticenze dei consumatori nel Paese di importazione nei confronti dei medicinali rietichettati costituiscano un ostacolo all'effettivo accesso al mercato di tale territorio dei prodotti in esame e rendano perciò necessario il riconfezionamento⁵⁷⁴. Quest'ultimo, dunque, dovrà considerarsi necessario anche nelle ipotesi in cui, senza di esso, l'accesso effettivo al mercato interessato sia ostacolato da una forte resistenza nei confronti dei medicinali rietichettati da parte di una percentuale significativa di consumatori⁵⁷⁵.

La Corte di Giustizia ha peraltro subito ribadito questo concetto nella decisione “*Boehringer Ingelheim*”⁵⁷⁶, emanata lo stesso giorno della sentenza “*Merck*” ed avente anch'essa ad oggetto un caso di importazione parallela da uno Stato membro all'altro di medicinali riconfezionati.

In tale pronuncia, inoltre, i giudici comunitari specificano come anche nel caso in cui il riconfezionamento non costituisca una minaccia per gli interessi del titolare, cioè nelle ipotesi in cui il marchio non sia stato utilizzato in maniera tale da fuorviare i consumatori per quanto riguarda la provenienza e la qualità delle merci, l'opposizione del titolare dovrà essere considerata illegittima solo ove si dimostri che tale riconfezionamento era necessario⁵⁷⁷. A parere della Corte, infatti, è il riconfezionamento dei prodotti muniti di marchio in quanto tale che, creando un rischio di alterazione dello Stato originario del bene, rientra nell'oggetto specifico del diritto di marchio e legittima il titolare ad opporsi, senza che occorra valutare quali siano gli effetti concreti del riconfezionamento operato dall'importatore parallelo⁵⁷⁸.

⁵⁷³ Punto 28 della sentenza.

⁵⁷⁴ Punti 30 e 31 della sentenza.

⁵⁷⁵ Punto 33 della sentenza.

⁵⁷⁶ CdG, 23 aprile 2002, c-143/00, (*Boehringer Ingelheim KG e altro v. Swingward Ltd e altri*), in *Rass. dir. farmaceutico*, 2002, 226 ss. Si vedano, in particolare, a tale riguardo i punti 36 e 37 e i punti da 45 a 54 della decisione. Per una breve analisi di tale pronuncia si veda anche HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 105 ss.

⁵⁷⁷ Punto 34 della decisione.

⁵⁷⁸ Punto 30 della decisione.

I giudici comunitari precisano, poi, che, in ogni caso, affinché il riconfezionamento risulti legittimo, l'importatore parallelo dovrà rispettare la condizione di preavviso: nell'ipotesi in cui, quindi, l'importatore non informi preventivamente il titolare della messa in commercio del prodotto riconfezionato, quest'ultimo potrà opporsi alle importazioni parallele intracomunitarie di detti prodotti⁵⁷⁹. Il preavviso in esame, inoltre, deve essere comunicato al titolare direttamente dall'importatore e non è sufficiente che il titolare venga informato da altre fonti⁵⁸⁰. Per quanto riguarda il termine da accordare al titolare del segno per reagire al progetto di riconfezionamento, la Corte non ne fissa uno, ma delega al giudice nazionale, in caso di contestazione, il compito di valutare di volta in volta la congruità di tale termine, prendendo in considerazione tutte le circostanze pertinenti al caso concreto. Nella sentenza viene tuttavia evidenziato come gli interessi da tenere in considerazione per valutare detto termine siano due: quello del titolare del segno ad avere a disposizione un tempo ragionevole per reagire al progetto di riconfezionamento e quello dell'importatore parallelo a poter procedere il più rapidamente possibile alla commercializzazione del medicinale dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'autorità competente. A tale proposito, peraltro, i giudici comunitari rilevano come la concessione al titolare di un termine indicativo di quindici giorni lavorativi per reagire al progetto di riconfezionamento possa rappresentare il giusto compromesso tra le due esigenze contrapposte, qualora l'importatore abbia scelto di adempiere l'obbligo di preavviso fornendo simultaneamente un campione del medicinale riconfezionato⁵⁸¹.

I principi finora enunciati sono stati poi ribaditi e approfonditi ulteriormente dalla Corte di Giustizia nella pronuncia "*Boehringer II*"⁵⁸², avente anch'essa ad oggetto casi di importazioni parallele intracomunitarie di medicinali riconfezionati da soggetti terzi,

⁵⁷⁹ Punto 63 della decisione.

⁵⁸⁰ Punto 64 della decisione.

⁵⁸¹ Punti da 65 a 67 della decisione.

⁵⁸² CdG, 26 aprile 2007, c-348/04, (*Boehringer Ingelheim KG e altri v. Swingward Ltd e altri*), in *Racc.*, 2007, I, 3391 ss. Sulla decisione in esame si veda anche RANIERI R., *Il riconfezionamento del prodotto nella giurisprudenza comunitaria*, cit., 130 ss.

senza il consenso del titolare, successivamente alla prima messa in commercio dei prodotti.

Nella decisione in esame la Corte specifica come il requisito di necessità del riconfezionamento venga soddisfatto nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia indispensabile per poter commercializzare il prodotto in maniera conforme alla normativa dello Stato di importazione e come esso non riguardi la modalità o lo stile secondo i quali tale riconfezionamento viene effettuato. Inoltre, sempre a tale proposito, i giudici comunitari precisano come, per contro, tale condizione non si realizzi ove l'operazione di riconfezionamento si spieghi esclusivamente col desiderio da parte dell'importatore parallelo di conseguire un vantaggio commerciale⁵⁸³.

Per quanto riguarda, invece, il requisito secondo cui la presentazione del prodotto riconfezionato non deve essere tale da poter nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare, la Corte precisa come detto pregiudizio non si possa realizzare esclusivamente nei casi di confezionamento difettoso, di cattiva qualità o grossolano. Dette ipotesi, infatti, rappresentano, a parere dei giudici, solo esempi di situazioni nelle quali un'inadeguata presentazione del prodotto riconfezionato può ledere la reputazione del marchio e quella del suo titolare⁵⁸⁴. Altre circostanze potenzialmente pregiudizievoli della notorietà del marchio, e quindi idonee a legittimare il titolare ad opporsi all'ulteriore circolazione dei suoi prodotti, vengono individuate dalla Corte in alcuni comportamenti dell'importatore parallelo, quali la “smarchiatura”⁵⁸⁵, la “co-marchiatura”, l'apposizione di un'etichetta aggiuntiva che occulti in tutto o in parte il marchio del titolare, o che, in alternativa, non rechi l'indicazione che il marchio di cui

⁵⁸³ Punti 36, 37 e 38 della sentenza.

⁵⁸⁴ Punti 41 e 42 della sentenza.

⁵⁸⁵ Si precisa, inoltre, che, come già accennato, cfr. nota 3, capitolo I, del presente lavoro, nell'ordinamento interno gli articoli 2572 c.c. e 20.3 CPI vietano espressamente a chi commercializzi ulteriormente un prodotto, inizialmente immesso in commercio dal titolare o con il suo consenso, di rimuovere il marchio originario.

trattasi appartiene al produttore, o, infine, l'apposizione del nome dell'importatore parallelo in lettere maiuscole⁵⁸⁶.

I giudici comunitari si occupano, poi, del tema dell'onere della prova dei requisiti, di cui fanno parte anche quelli cui si è appena fatto cenno, che, se soddisfatti, rendono legittimo il riconfezionamento e, di conseguenza, impediscono al titolare di opporsi all'ulteriore commercializzazione dei suoi prodotti così reinscatolati.

Al riguardo la Corte evidenzia, innanzitutto, come, se la questione attinente a detto onere della prova dipendesse dall'ordinamento nazionale dei singoli Stati membri, ciò comporterebbe, per i titolari dei marchi, una tutela variabile in funzione della legge di volta in volta applicabile; situazione, questa, peraltro, in contrasto con l'obiettivo di realizzare una medesima tutela in materia di marchi di impresa in tutti i Paesi membri, sancito al nono considerando della direttiva 89/104⁵⁸⁷.

I giudici proseguono, quindi, stabilendo che, una volta dimostrato che l'importatore parallelo ha provveduto al riconfezionamento del prodotto, incombe su quest'ultimo dimostrare che:

- l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare dello stesso per opporsi all'ulteriore circolazione dei suoi prodotti contribuirebbe a compartimentare artificialmente i mercati tra gli Stati membri;
- il riconfezionamento non è tale da alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione⁵⁸⁸;
- sono indicati chiaramente sulla nuova confezione l'autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del fabbricante dello stesso;

⁵⁸⁶ Punto 45 della sentenza. L'operazione di smarchiatura, seguita dall'apposizione di un'etichetta recante il nome dell'importatore, che occulti interamente il marchio del titolare, legittima quest'ultimo ad opporsi anche all'uso pubblicitario del suo segno: cfr. decisione "*Portakabin*", CdG, 8 luglio 2010, c-558/08, (*Portakabin Ltd e Portakabin BV v. Primakabin BV*), in *Racc.*, 2010, I, 6963 ss., di cui si parlerà in prosieguo.

⁵⁸⁷ Punto 51 della sentenza.

⁵⁸⁸ Per quanto concerne tale requisito, la Corte aggiunge che è sufficiente che l'importatore parallelo fornisca elementi di prova tali da far ragionevolmente presumere che esso è soddisfatto. Cfr. punto 53 della sentenza.

- la presentazione del prodotto riconfezionato non è atta a ledere la reputazione del marchio e quella del suo titolare⁵⁸⁹;
- egli, prima di mettere in vendita il prodotto riconfezionato, ne ha dato avviso al titolare del marchio⁵⁹⁰ e gli ha fornito, su richiesta di quest'ultimo, un campione del prodotto riconfezionato⁵⁹¹.

Chiarito, dunque, quando il riconfezionamento di un medicinale ad opera di un terzo sia legittimo e quando, invece, non lo sia ed in che ipotesi, di conseguenza, il titolare possa opporsi all'ulteriore circolazione dei suoi prodotti, ove dotati di un nuovo imballaggio, non resta ora che chiedersi se le conclusioni raggiunte dalla Corte di Giustizia in materia di prodotti farmaceutici possano applicarsi anche ad altri settori.

Nella decisione “*Hoffman-La Roche*”⁵⁹² i giudici comunitari affermano espressamente che, ai fini della soluzione del problema attinente alla liceità del

⁵⁸⁹ Con riferimento a tale condizione, i giudici comunitari precisano che, ove l'importatore fornisca un principio di prova in riferimento a quest'ultimo requisito, spetterà eventualmente al titolare del marchio dimostrare che, invece, la reputazione del marchio e del suo titolare hanno subito un pregiudizio in ragione del riconfezionamento. Cfr. punto 53 della sentenza.

⁵⁹⁰ A tale proposito, la Corte precisa che, nel caso in cui non venga rispettato l'obbligo di preavviso, spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte ad una siffatta situazione, le quali devono rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia della direttiva 89/104. Nella motivazione della sentenza in esame viene inoltre specificato come una misura nazionale che, a fronte di una siffatta violazione, attribuisca al titolare del marchio il diritto ad un risarcimento economico, a condizioni analoghe a quelle previste in caso di contraffazione, non sia di per sé contraria al principio di proporzionalità. A parere dei giudici comunitari spetterebbe comunque ai giudici nazionali determinare, caso per caso, nel rispetto di detto principio, l'entità del risarcimento economico, tenendo conto dell'entità del danno subito dal titolare del marchio a causa della violazione commessa dall'importatore parallelo. Si vedano i punti 59 e 64 della sentenza in esame.

⁵⁹¹ Punti 52 e 54 della sentenza. Occorre inoltre segnalare che i principi enunciati dalla Corte di Giustizia in materia di riconfezionamento dei prodotti farmaceutici sono stati pienamente recepiti dai giudici italiani: si veda, a tale proposito, Trib. Milano, 23 ottobre 2009, (*Roche Diagnostics s.p.a. c. BB Farma s.r.l.*), in *GADI*, 2009, 5464. In detta decisione, infatti, riguardante l'importazione parallela in Italia di prodotti per l'automisurazione della glicemia, contraddistinti dai marchi “*Roche*” e “*Accu Chek*”, riconfezionati dall'importatore, il Tribunale italiano ha richiamato le condizioni ritenute necessarie dalla Corte di Giustizia affinché l'operazione di riconfezionamento possa considerarsi legittima e ha evidenziato come, nel caso di specie, detta operazione non fosse giustificabile perché non necessaria. In particolare, il Tribunale ha sottolineato, in linea con quanto previsto dai giudici comunitari, che l'importatore potrà procedere a riconfezionamento solo allorché la rietichettatura si riveli impraticabile in ragione della comprovata resistenza dei consumatori e ha aggiunto che non è sufficiente ad integrare tale prova la semplice necessità di aprire le confezioni originali per inserirvi il foglietto informativo. Il Tribunale ha inoltre ribadito i principi enunciati dalla Corte di Giustizia in tema di onere della prova.

riconfezionamento, è irrilevante che la questione formulata dal giudice nazionale concerna esclusivamente i prodotti farmaceutici⁵⁹³. Da tale assunto sembrerebbe discendere, dunque, che quanto previsto con riferimento ai prodotti farmaceutici in tema di riconfezionamento valga anche per i prodotti di diverso tipo. Occorre però notare come in alcune pronunce successive sul tema la Corte riferisca le sue statuizioni esclusivamente ai medicinali⁵⁹⁴.

La dottrina maggioritaria⁵⁹⁵, tuttavia, in considerazione del fatto che, come si vedrà, in materia di rietichettatura⁵⁹⁶ i giudici comunitari applicano tendenzialmente le soluzioni raggiunte nell'ambito del riconfezionamento dei prodotti farmaceutici a beni appartenenti a settori commerciali diversi, ritiene che si debba optare per una risposta positiva al quesito. La stessa dottrina, comunque, evidenzia come in settori caratterizzati da una regolamentazione nazionale meno stringente sarà più raro ipotizzare l'esistenza di una "necessità" dell'importatore di provvedere al riconfezionamento delle merci per effettuare lo smercio nello Stato membro di destinazione.

⁵⁹² CdG, 25 maggio 1978, c-102/77, (*Hoffman-La Roche & Co. AG e altri v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*), cit., 1140 ss.

⁵⁹³ Cfr. punto 13 decisione "*Hoffman-La Roche*".

⁵⁹⁴ Cfr. decisioni "*Bristol-Myers Squibb*", CdG, 11 luglio 1996, c-427/93-429/93-436/93, (*Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S; C.H. Boheringer Sohn e altri v. Paranova A/S; Bayer Aktiengesellschaft v. Paranova A/S*), cit., 1004 ss.; "*Eurim-Pharm*", CdG, 11 luglio 1996, c-71/94-72/94-73/94, (*Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Beiersdorf; Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Boheringer Ingelheim KG; Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Farmitalia Carlo Erba GmbH*), cit., 293 ss. e "*MPA Pharma*", CdG, 11 luglio 1996, c-232/94, (*MPA Pharma GmbH v. Rhone-Poulenc Pharma GmbH*), cit., 1007 ss.

⁵⁹⁵ Cfr., ad esempio, DI GARBO G., *Marchio e libera circolazione delle merci: diritti in conflitto nella giurisprudenza della Corte di giustizia (il caso Ballantine)*, in *Giust. civ.*, 1998, I, 1481.

⁵⁹⁶ Cfr. caso "*Ballantine*", CdG, 11 novembre 1997, c-349/95, (*F. Loendersloot Internationale Expeditie v. George Ballantine & Son Ltd e altri*), in *Giust. civ.*, 1998, I, 1471 ss., con nota di DI GARBO G. Per maggiori approfondimenti sulla decisione si rinvia al paragrafo 2.3 del presente capitolo.

2.2. *Il rebranding* (o rietichettatura)

Con il termine *rebranding* si è soliti riferirsi a delle specifiche pratiche di riconfezionamento mediante le quali l'importatore, invece di limitarsi a riapporre il marchio presente nell'involucro originario, lo sostituisce con quello utilizzato dal titolare del segno nello Stato di importazione, provvedendo così, in sostanza, ad una rietichettatura. Presupposto di tale pratica è, ovviamente, che il titolare commercializzi il medesimo prodotto in vari Paesi dell'UE, utilizzando segni distintivi diversi.

Un soggetto terzo che acquisti un determinato bene nello Stato membro A, dove viene generalmente commercializzato dal titolare o con il suo consenso contraddistinto dal marchio X, e voglia importarlo nel Paese membro B, dove invece il medesimo titolare lo vende contrassegnato dal marchio Y, dunque, potrà in essere un'operazione di *rebranding* se procederà a riconfezionare il prodotto apponendovi il marchio Y, che contraddistingue quel bene nello Stato di importazione.

Chiarito ciò, occorre ora chiedersi se tale pratica comporti una modifica del prodotto, successiva alla messa in commercio ad opera del titolare o con il suo consenso, rilevante ai sensi dell'art. 7.2 direttiva 89/104: se così fosse, infatti, il titolare del segno sarebbe legittimato ad opporsi alle importazioni parallele intracomunitarie di prodotti sottoposti a *rebranding*.

La Corte di Giustizia è stata chiamata ad occuparsi della questione ancora prima dell'emanazione della direttiva 89/104, nella pronuncia "*American Home Products*"⁵⁹⁷. In tale controversia il titolare aveva registrato per lo stesso medicinale marchi diversi nei vari Stati membri: egli usava, infatti, il segno "*Serenid D*" nel Regno Unito e "*Seresta*" nel Benelux. La "*Centrafarm*", società attrice nella causa principale, aveva acquistato il prodotto contraddistinto dal marchio "*Serenid D*" nel Regno Unito, lo

⁵⁹⁷ CdG, 10 ottobre 1978, c-3/78, (*Centrafarm B.V. v. American Home Products Corporation*), cit., 231 ss.

aveva riconfezionato, sostituendo detto marchio con il segno “*Seresta*”, e lo aveva poi importato in Olanda⁵⁹⁸.

Era stato quindi chiesto alla Corte di Giustizia se il titolare del segno potesse esercitare il suo diritto di marchio per impedire tali importazioni parallele intracomunitarie, derogando, quindi, al principio di libera circolazione delle merci, in virtù dell’allora art. 36 Trattato CEE.

Nella motivazione i giudici comunitari ripercorrono il ragionamento seguito nel caso “*Hoffman-La Roche*”⁵⁹⁹, adattandolo, però, alla fattispecie in esame.

Essi evidenziano innanzitutto come l’art. 36 Trattato CEE ammetta deroghe al principio di libera circolazione delle merci solo ove esse siano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono l’oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale⁶⁰⁰. Viene poi precisato come sia coerente con la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore l’identità d’origine del prodotto che reca un determinato segno e che occorre tenere in considerazione per valutare quali diritti rientrino nell’oggetto specifico di cui all’art. 36.1 Trattato CEE, permettere che solo il titolare possa identificare il prodotto mediante l’apposizione del marchio⁶⁰¹. A parere dei giudici, infatti, se si fosse consentito ad un terzo di apporre il marchio su un prodotto, anche se originale, la garanzia di provenienza verrebbe compromessa⁶⁰²: il diritto del titolare di opporsi a qualsiasi apposizione non autorizzata del suo segno su un prodotto, dunque, rientra, secondo la Corte, nell’oggetto specifico del diritto di marchio⁶⁰³.

⁵⁹⁸ Con provvedimento emanato nell’ambito di un procedimento sommario il Tribunale di Rotterdam aveva inibito alla società importatrice di ledere i diritti di marchio dell’“*American Home Products*”. La “*Centrafarm*” aveva allora agito in giudizio, chiedendo al medesimo giudice di essere autorizzata giudizialmente a distribuire nei Paesi Bassi il medicinale in esame contraddistinguendolo col marchio “*Seresta*”. Il tribunale di Rotterdam si era quindi rivolto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

⁵⁹⁹ CdG, 25 maggio 1978, c-102/77, (*Hoffman-La Roche & Co. AG e altri v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*), cit., 1140 ss.

⁶⁰⁰ Punto 10 della sentenza.

⁶⁰¹ Punti 12 e 13 della sentenza.

⁶⁰² Punto 14 della sentenza.

⁶⁰³ Punto 17 della sentenza.

La Corte conclude quindi statuendo che, ai sensi dell'art. 36.1 Trattato CEE, il titolare può legittimamente opporsi alle importazioni parallele intracomunitarie di prodotti su cui un terzo, non autorizzato, abbia apposto il marchio registrato nello Stato di importazione per quel bene, sostituendo quello originariamente apposto su di esso, che, invece, è stato registrato dallo stesso titolare e per il medesimo prodotto nello Stato di esportazione⁶⁰⁴.

I giudici comunitari evidenziano, tuttavia, come talvolta l'esercizio del diritto di marchio, in presenza di tali circostanze, possa costituire una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri *ex art. 36.2 Trattato CEE* e sia, perciò, illegittimo. Tale situazione si verificherebbe, in particolare, nell'ipotesi in cui il titolare utilizzi nei vari Paesi membri marchi diversi per lo stesso prodotto con l'intenzione di isolare artificialmente i mercati⁶⁰⁵. La Corte, comunque, delega al giudice di merito il compito di decidere, di volta in volta, se la prassi consistente nell'usare marchi diversi per il medesimo bene sia seguita dal titolare con detto intento⁶⁰⁶. A tale proposito è interessante rilevare, tra l'altro, come in tale pronuncia il requisito dell'isolamento artificioso dei mercati sia stato evidentemente inteso dai giudici comunitari in senso soggettivo⁶⁰⁷.

⁶⁰⁴ Punto 18 della sentenza.

⁶⁰⁵ Punto 21 della sentenza.

⁶⁰⁶ Punto 23 della sentenza. La Corte, inoltre, precisa come, per determinare se il titolare possa legittimamente opporsi alle importazioni parallele intracomunitarie in esame oppure no, sia irrilevante il fatto che nello Stato membro di importazione esista una normativa in materia di prodotti farmaceutici che ammetta l'importazione di tali beni con un marchio diverso da quello che li contraddistingue nello Stato membro di esportazione. Cfr. punti da 24 a 28 della sentenza.

⁶⁰⁷ Come si ricorderà, nell'ambito del riconfezionamento la Corte aveva invece inteso il requisito dell'isolamento artificioso dei mercati in senso oggettivo. Cfr. punto 57 della pronuncia "*Bristol-Myers Squibb*", CdG, 11 luglio 1996, c-427/93-429/93-436/93, (*Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S; C.H. Boehringer Sohn e altri v. Paranova A/S; Bayer Aktiengesellschaft v. Paranova A/S*), cit., 1004 ss.; punto 47 della pronuncia "*Eurim-Pharm*", CdG, 11 luglio 1996, c-71/94-72/94-73/94, (*Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Beiersdorf; Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Boehringer Ingelheim KG; Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Farmitalia Carlo Erba GmbH*), cit., 293 ss.; punto 29 della pronuncia "*MPA Pharma*", CdG, 11 luglio 1996, c-232/94, (*MPA Pharma GmbH v. Rhone-Poulenc Pharma GmbH*), cit., 1007 ss. Come già accennato, tuttavia, cfr. nota 558 del presente lavoro, prima di tali decisioni, e quindi all'epoca della pronuncia "*American Home Products*", il requisito dell'isolamento artificioso dei mercati veniva inteso in senso soggettivo dalla maggior parte della dottrina anche con riferimento alle operazioni di mero riconfezionamento.

La Corte di Giustizia è stata poi chiamata nuovamente a pronunciarsi su un caso di *rebranding*, questa volta dopo l’emanazione della direttiva 89/104, nella decisione “*Upjohn*”⁶⁰⁸. Nella controversia in esame la società titolare aveva registrato nei vari Stati dell’UE marchi diversi per lo stesso antibiotico: essa, per l’esattezza, usava il marchio “*Dalacin*” in Danimarca, Germania e Spagna, il marchio “*Dalacine*” in Francia e il marchio “*Dalacin C*” negli altri Paesi membri. La “*Paranova*”, società convenuta nella causa principale, aveva acquistato tale medicinale in Francia e in Grecia, dove veniva commercializzato dal titolare o con il suo consenso rispettivamente con i marchi “*Dalacine*” e “*Dalacin C*”, l’aveva riconfezionato, apponendovi il marchio “*Dalacin*”, e l’aveva importato in Danimarca.

Veniva dunque chiesto alla Corte di Giustizia se il titolare, in base agli articoli 7 direttiva 89/104 e/o 36 dell’allora Trattato CE⁶⁰⁹, potesse o meno opporsi a dette importazioni parallele intracomunitarie.

La Corte precisa innanzitutto come la legittimità dell’opposizione del titolare del segno vada valutata alla luce dell’art. 36 del Trattato CE: a parere dei giudici, infatti, l’art. 7.1 direttiva 89/104, prevedendo l’esaurimento del diritto di marchio solo per i prodotti immessi in commercio dal titolare o con il suo consenso “con detto segno”, troverebbe applicazione nelle ipotesi di riconfezionamento del prodotto, in cui il marchio viene riapposto, ma non in quelle di *rebranding*⁶¹⁰.

Nella decisione viene comunque specificato, coerentemente con quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella sua precedente giurisprudenza⁶¹¹, che gli articoli 7 direttiva 89/104 e 36 del Trattato CE devono essere interpretati allo stesso modo, dal momento che perseguono lo stesso obiettivo⁶¹².

⁶⁰⁸ CdG, 12 ottobre 1999, c-379/97, (*Pharmacia & Upjohn SA v. Paranova A/S*), in *Il dir. ind.*, 2000, 15 ss. con nota di FOGLIA G.

⁶⁰⁹ Oggi art. 36 TFUE.

⁶¹⁰ Punti 27, 28, 29 della decisione.

⁶¹¹ Cfr. punto 40 sentenza “*Bristol-Myers Squibb*”, CdG, 11 luglio 1996, c-427/93-429/93-436/93, (*Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S; C.H. Boheringer Sohn e altri v. Paranova A/S; Bayer Aktiengesellschaft v. Paranova A/S*), cit., 1004 ss.

⁶¹² Punto 30 della decisione.

La Corte evidenzia, poi, come l'opposizione del titolare alle importazioni parallele intracomunitarie sia legittima, *ex art. 36 Trattato CE*, sia in caso di riapposizione del marchio che di sostituzione di quest'ultimo sul prodotto oggetto di importazione, come statuito nelle sue precedenti decisioni⁶¹³, a meno che non si dimostri che l'esercizio del diritto di privativa da parte del titolare contribuirebbe, in tali ipotesi, ad isolare artificiosamente i mercati nazionali all'interno della Comunità⁶¹⁴. A tale proposito è importante sottolineare come, a parere dei giudici comunitari, quest'ultima condizione debba essere interpretata in modo analogo sia in caso di riconfezionamento che di *rebranding*⁶¹⁵. Come si legge nella pronuncia in esame⁶¹⁶, infatti, da un lato, le prassi consistenti nell'usare, nei vari Stati membri, confezionamenti diversi o marchi diversi per un medesimo prodotto danneggiano in egual misura il commercio intracomunitario e, dall'altro, sia la riapposizione che la sostituzione del marchio sul prodotto riconfezionato costituiscono un uso, da parte dell'importatore parallelo, di un segno che non gli appartiene. Per queste ragioni la Corte ritiene che non esistano differenze oggettive tra le due pratiche tali da giustificare trattamenti distinti e che, pertanto, la condizione dell'isolamento artificioso dei mercati debba essere intesa in senso oggettivo, oltre che nei casi di riconfezionamento⁶¹⁷, anche nelle ipotesi di *rebranding*⁶¹⁸. I giudici comunitari hanno così esentato l'importatore parallelo dall'onere di provare che il titolare, utilizzando segni diversi nei vari Stati membri, volesse isolare i mercati e i giudici nazionali dall'arduo compito di valutare tale prova⁶¹⁹. Occorre rilevare, peraltro, come con tale statuizione la Corte abbia superato quanto precedentemente affermato in tema di sostituzione del marchio nella

⁶¹³ Per le decisioni sul riconfezionamento e, quindi, sulla mera riapposizione del segno si rinvia al paragrafo 2.1 del presente capitolo.

⁶¹⁴ Punto 31 della decisione.

⁶¹⁵ Punto 32 della decisione.

⁶¹⁶ Punto 38 della decisione.

⁶¹⁷ Cfr. punto 57 della pronuncia "*Bristol-Myers Squibb*"; punto 47 della pronuncia "*Eurim-Pharm*"; punto 29 della pronuncia "*MPA Pharma*".

⁶¹⁸ Punto 40 della decisione.

⁶¹⁹ Punto 41 della decisione.

sentenza “*American Home Products*”⁶²⁰, in cui il requisito in esame era stato inteso in senso soggettivo.

Dalla sostanziale equiparazione del requisito dell’isolamento artificioso dei mercati in caso di riapposizione e sostituzione del marchio discende, inoltre, che anche il presupposto della necessità debba essere interpretato in modo analogo nelle due ipotesi: nel caso in cui, dunque, la sostituzione del marchio sia oggettivamente necessaria ai sensi delle decisioni in tema di riconfezionamento, il titolare del segno non potrà opporvisi⁶²¹. A questo proposito la Corte precisa, tuttavia, come detto requisito di necessità sarà soddisfatto qualora il divieto di sostituire il marchio, imposto all’importatore, ostacoli l’effettivo accesso del prodotto al mercato dello Stato d’importazione, come avviene, ad esempio, nel caso in cui alcune regolamentazioni o prassi di tale Paese impediscano la commercializzazione del bene in questione con il marchio che esso reca nello Stato di esportazione⁶²². Al contrario, il requisito in esame non sarà integrato ove la sostituzione del marchio sia dovuta esclusivamente al

⁶²⁰ CdG, 10 ottobre 1978, c-3/78, (*Centrafarm B.V. v. American Home Products Corporation*), cit., 231 ss.

⁶²¹ Punto 42 della decisione. Per l’analisi del requisito della necessità nelle decisioni in tema di riconfezionamento si rinvia al paragrafo 2.1 del presente capitolo. Una concezione più ampia del requisito di necessità nell’ambito del *rebranding*, ispirata a quanto previsto sul tema in materia di riconfezionamento, era stata auspicata, tra l’altro, dall’Avvocato Generale *Jacobs*, come riportato da HOLY A., *Trade Marks and Parallel Importation – Recent Developments in European Law*, cit., 517 e ROSENBERG D., VAN KERCKHOVE M., *Upjohn v. Paranova: Utterly Exhausted by a Trip Too Far*, in *EIPR*, 1999, 223 ss. Gli ultimi due autori citati, tuttavia, criticano detta opinione dell’Avvocato Generale rilevando che l’importatore parallelo non dovrebbe generalmente avere la necessità di sostituire il marchio per poter vendere un medicinale nello Stato di importazione, dal momento che egli potrebbe semplicemente usare il nome generico del farmaco. Inoltre, a parere della medesima dottrina, se la Corte avesse sposato il pensiero dell’Avvocato Generale ed avesse quindi equiparato il requisito di necessità previsto per il *rebranding* a quanto previsto sul punto in tema di riconfezionamento, come poi peraltro ha fatto, avrebbe consentito ad un soggetto terzo di apporre per la prima volta il marchio sul prodotto, facoltà, questa, riservata dalla legge al titolare del segno. Infine, secondo detti Autori, l’adozione di una concezione eccessivamente estensiva del requisito di necessità in materia di *rebranding* contrasterebbe con l’art. 16 TRIPS, il quale attribuisce al titolare il diritto di impedire che terzi usino senza il suo consenso un marchio identico al suo per beni rispetto ai quali tale marchio è stato da lui registrato. I medesimi Autori, tra l’altro, rilevano come l’art. 17 TRIPS ammetta delle eccezioni a tale regola, ma come tuttavia tale norma, in quanto derogatoria, debba essere interpretata restrittivamente. Pertanto, a parere della dottrina in esame, il concetto di “necessità” dovrebbe essere interpretato in modo escludere che tale requisito venga integrato nelle ipotesi in cui il *rebranding* sia stato effettuato dall’importatore al solo scopo di ottenere un vantaggio commerciale. Come si vedrà a breve tale ultima considerazione è stata recepita dalla Corte di Giustizia.

⁶²² Punto 43 della decisione.

desiderio dell'importatore parallelo di conseguire un vantaggio commerciale⁶²³. Spetterà comunque ai giudici nazionali il compito di valutare, in ciascun caso concreto, se sia stato oggettivamente necessario per l'importatore parallelo avvalersi del marchio usato nello Stato membro di importazione per accedere al mercato di tale territorio⁶²⁴.

2.3. La rietichettatura

Il titolare del marchio può opporsi, ai sensi dell'art. 7.2 direttiva 89/104, ad eventuali importazioni parallele intracomunitarie aventi ad oggetto prodotti contraddistinti dal suo segno, ma rietichettati dall'importatore senza la sua autorizzazione?

Nella pronuncia "*Phyteron*"⁶²⁵ la Corte di Giustizia ha statuito che l'aggiunta sull'etichetta di informazioni volte ad adempiere gli obblighi di legge nello Stato di importazione⁶²⁶ non rappresenta un motivo legittimo di opposizione ai sensi dell'art. 7.2 direttiva 89/104, a condizione, ovviamente, che l'etichetta così modificata non ometta informazioni importanti, non fornisca indicazioni inesatte e non sia idonea a ledere la reputazione del marchio e del suo titolare⁶²⁷.

A distanza di pochi mesi la Corte di Giustizia è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi su un caso di rietichettatura nella decisione "*Ballantine*"⁶²⁸. Nella controversia oggetto della causa in esame la "*Loendersloot*", società ricorrente nella causa principale, acquistava bevande alcoliche, prodotte dalla società "*Ballantine*", negli Stati dell'UE in cui esse erano vendute dal titolare o con il suo consenso ad un prezzo inferiore e le importava in Paesi membri dove dette bevande erano generalmente

⁶²³ Punto 44 della decisione.

⁶²⁴ Punto 45 della decisione. Per una breve analisi della decisione "*Upjohn*" si veda anche HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 110 ss.

⁶²⁵ CdG, 20 marzo 1997, c-352/95, (*Phyteron International SA v. Jean Bourdon SA*), cit., 352 ss. Per una breve spiegazione dei fatti oggetto della causa si rinvia alla nota 319 del presente lavoro.

⁶²⁶ Nel caso di specie l'etichetta era stata modificata dall'importatore per adempiere a degli obblighi informativi imposti dalla normativa francese.

⁶²⁷ Punto 23 della sentenza.

⁶²⁸ CdG, 11 novembre 1997, c-349/95, (*F. Loendersloot Internationale Expeditie v. George Ballantine & Son Ltd e altri*), cit., 1471 ss.

vendute dal medesimo titolare o con il suo consenso ad un prezzo maggiore, dopo averle, però, rietichettate. Nel praticare quest'ultima operazione, la società importatrice rimuoveva le etichette su cui figurava il marchio della "Ballantine" per poi riapporre o sostituirle con riproduzioni ed eliminava da esse i numeri di identificazione, la parola inglese "pure" e il nome dell'importatore autorizzato, sostituendolo, talvolta, con quello di un'altra persona. Mentre, sulla base di questi fatti, la "Ballantine" asseriva la violazione del suo diritto di marchio, la "Loendersloot" si difendeva sostenendo che tali operazioni fossero necessarie al fine di rendere possibile il commercio parallelo dei prodotti controversi in determinati mercati⁶²⁹.

Veniva dunque chiesto alla corte di Giustizia se il titolare del marchio fosse legittimato ad opporsi *ex art. 36* dell'allora Trattato CE⁶³⁰ alle importazioni parallele intracomunitarie di prodotti così rietichettati.

La Corte, per rispondere al quesito, richiama⁶³¹ le sue precedenti decisioni in tema di riconfezionamento⁶³², in cui aveva stabilito che, in via di principio, il titolare può opporsi alle importazioni parallele intracomunitarie di prodotti riconfezionati su cui l'importatore ha riapposto il marchio, e stabilisce che i principi espressi in tale giurisprudenza trovano applicazione anche in caso di rietichettatura. Anche in seguito a tale operazione, infatti, il prodotto marcato subisce, a parere dei giudici, un intervento, ad opera di un terzo e senza l'autorizzazione del titolare del segno, che potrebbe falsare la garanzia di provenienza apprestata dal marchio⁶³³: in virtù di tale considerazione,

⁶²⁹ Le richieste della società attrice, la "Ballantine", attinenti alla violazione del diritto di marchio erano state accolte sia dal tribunale che dall'Appello. La "Loendersloot", allora, aveva proposto ricorso in Cassazione, la quale si era rivolta in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

⁶³⁰ La questione viene posta e risolta dalla Corte di Giustizia alla luce dell'art. 36 Trattato CE, oggi art. 36 TFUE, ma, come ricordato dalla stessa Corte, detto articolo e l'art. 7 direttiva 89/104, perseguendo lo stesso obiettivo, devono essere interpretati in modo identico. Cfr. punto 18 della sentenza.

⁶³¹ Punto 26 della sentenza.

⁶³² Cfr., in particolare, decisione "Hoffman-La Roche", CdG, 25 maggio 1978, c-102/77, (*Hoffman-La Roche & Co. AG e altri v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*), cit., 1140 ss. e decisione "Bristol-Myers Squibb", CdG, 11 luglio 1996, c-427/93-429/93-436/93, (*Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S; C.H. Boehringer Sohn e altri v. Paranova A/S; Bayer Aktiengesellschaft v. Paranova A/S*), cit., 1004 ss. Per l'analisi di tali pronunce si rinvia al paragrafo 2.1 del presente capitolo.

⁶³³ Punto 27 della sentenza.

deve concludersi, quindi, che il titolare è, in astratto, legittimato ad opporsi alle importazioni parallele intracomunitarie di prodotti rietichettati.

Tuttavia la Corte rileva come talvolta l'esercizio del diritto di marchio in tali circostanze possa costituire un restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 36.2 Trattato CE e sia, perciò, illegittimo, analogamente a quanto avviene in materia di riconfezionamento. Tale situazione, in particolare, sussisterebbe nelle ipotesi in cui

- sia provato che l'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare, per opporsi alla messa in commercio dei prodotti rietichettati con tale marchio, contribuirebbe ad isolare artificiosamente i mercati nazionali all'interno della Comunità;
- sia dimostrato che la rietichettatura non possa alterare lo stato originario del prodotto⁶³⁴;
- la presentazione del prodotto rietichettato non sia idonea a ledere la reputazione del marchio e del suo titolare;
- la persona che effettua la rietichettatura avverta il titolare del segno prima della messa in commercio dei prodotti rietichettati⁶³⁵.

Il compito di valutare se tali condizioni siano soddisfatte e se, quindi, nel caso concreto, il titolare non possa impedire le importazioni parallele intracomunitarie in esame viene comunque affidato dalla Corte ai giudici nazionali⁶³⁶.

Tuttavia, per quanto riguarda il requisito dell'isolamento artificioso dei mercati, la Corte specifica come, in caso di rietichettatura, i giudici nazionali debbano accertare se tale pratica sia necessaria, da un lato, per salvaguardare le fonti di

⁶³⁴ A tale proposito la Corte si limita a prendere atto del fatto che nel caso di specie, a parere del giudice nazionale, la rietichettatura controversa non ha comportato alcuna alterazione dello stato originario del prodotto. Cfr. punto 32 della sentenza.

⁶³⁵ Punti 29 e 50 della sentenza. È evidente come le condizioni appena elencate, in presenza delle quali l'opposizione del titolare alle importazioni parallele intracomunitarie di prodotti rietichettati è da considerarsi illegittima, ricalchino quelle previste in tema di riconfezionamento, ad esempio, dalle decisioni "*Hoffman-La Roche*" e "*Bristol-Myers Squibb*". In senso conforme si veda anche la decisione "*Boehringer IP*", CdG, 26 aprile 2007, c-348/04, (*Boehringer Ingelheim KG e altro v. Swingward Ltd e altri*), cit., 3391 ss., punti 31 e 32.

⁶³⁶ Punto 51 della sentenza.

approvvigionamento del commercio parallelo e, dall'altro, per far sì che i beni possano essere commercializzati nei vari mercati degli Stati membri di importazione e come, invece, nelle ipotesi di riconfezionamento, essi siano tenuti a valutare solo se esistano condizioni che impongano obiettivamente tale operazione⁶³⁷.

A tale proposito, tra l'altro, la società importatrice sosteneva che, nel caso di specie, il requisito dell'isolamento artificioso dei mercati fosse stato integrato dal titolare tramite l'esercizio del suo diritto di marchio. A parere della “*Loendersloot*”, infatti, nelle circostanze in esame la rietichettatura doveva considerarsi necessaria, in quanto indispensabile per poter rimuovere i numeri di identificazione⁶³⁸ apposti sulle bottiglie dalla “*Ballantine*”, garantendo così l'anonimato dei rivenditori partecipanti al commercio parallelo, e per eliminare la parola “*pure*” ed il nome dell'importatore autorizzato, sostituendolo eventualmente con quello dell'importatore parallelo, al fine di adempiere gli obblighi imposti dalle norme in materia di etichettatura dello Stato di importazione e permettere, quindi, la messa in commercio dei prodotti controversi in tale territorio⁶³⁹.

Con particolare riferimento a queste ultime due ipotesi la Corte specifica come, ove venga dimostrato che la menzione della parola “*pure*” e del nome dell'importatore autorizzato, presente sulle etichette originali, impedirebbe lo smercio dei prodotti oggetto della controversia nel mercato dello Stato di importazione, poiché in contrasto con le norme vigenti in tale Paese, la rietichettatura dovrà considerarsi necessaria per permettere la commercializzazione dei beni in tale territorio e l'eventuale opposizione del titolare illegittima⁶⁴⁰. Qualora, tuttavia, le indicazioni figuranti sull'etichetta originale siano conformi alle norme in tema di etichettatura vigenti nello Stato di destinazione, ma queste ultime richiedano informazioni ulteriori, non sarà necessario, per l'importatore, porre in essere operazioni di rietichettatura vera e propria, ma egli

⁶³⁷ Punto 38 della sentenza.

⁶³⁸ Della rimozione dei codici di identificazione si parlerà nel paragrafo successivo del presente capitolo.

⁶³⁹ Punti 37 e 44 della sentenza.

⁶⁴⁰ Punto 45 della sentenza.

dovrà limitarsi ad apporre sulla confezione originale degli adesivi contenenti dette informazioni⁶⁴¹.

Con riguardo al requisito che prevede che la rietichettatura non debba ledere la reputazione del marchio e del suo titolare per essere legittima, la Corte evidenzia come, nel caso di specie, i giudici nazionali, per accertare se tale condizione sussista o no, dovranno tenere in considerazione anche l'interesse del titolare del marchio a preservare l'immagine di lusso dei propri prodotti e la grande rinomanza di cui godono⁶⁴².

Occorre infine notare⁶⁴³ come, in caso di rietichettatura, il terzo che effettua tale operazione non abbia l'obbligo di indicare sul prodotto il proprio nome e di inviare, su richiesta del titolare, un campione del prodotto rietichettato, come, invece, è stato previsto dalla Corte di Giustizia in caso di riconfezionamento di prodotti farmaceutici⁶⁴⁴. A parere dei giudici comunitari, infatti, tenuto conto del fatto che nel caso di specie l'operazione effettuata dal terzo è una semplice rietichettatura e che le condizioni richiamate erano state previste alla luce delle peculiarità esistenti nel campo dei prodotti farmaceutici, per tutelare gli interessi del titolare del marchio è sufficiente che quest'ultimo venga avvertito preventivamente della messa in vendita dei prodotti rietichettati⁶⁴⁵.

⁶⁴¹ Punto 46 della sentenza.

⁶⁴² Punto 33 della sentenza.

⁶⁴³ Punti 47, 48 e 49 della sentenza.

⁶⁴⁴ Cfr., tra le altre, la decisione "*Bristol-Myers Squibb*", CdG, 11 luglio 1996, c-427/93-429/93-436/93, (*Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S; C.H. Boehringer Sohn e altri v. Paranova A/S; Bayer Aktiengesellschaft v. Paranova A/S*), cit., 1004 ss.

⁶⁴⁵ Sulla pronuncia "*Ballantine*" si vedano anche HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 91 ss. e HOLY A., *Trade Marks and Parallel Importation – Recent Developments in European Law*, cit., 518.

2.4. La rimozione dei codici di identificazione

Nella pronuncia “*Ballantine*”⁶⁴⁶, come già accennato, la Corte di Giustizia si è occupata anche del problema della rimozione dei codici di identificazione dai prodotti, ad opera dell’importatore parallelo, senza l’autorizzazione del titolare del marchio.

È evidente che tale operazione comporti, al pari delle altre trattate in precedenza, una modifica dell’aspetto esterno del prodotto successiva alla messa in commercio di esso ad opera del titolare o con il suo consenso. Occorre dunque chiedersi, a tale proposito, se detta pratica rientri tra i motivi legittimi di cui all’art. 7.2 direttiva 89/104 e se, di conseguenza, il titolare del marchio possa opporsi alle importazioni parallele intracomunitarie di suoi prodotti da cui sono stati rimossi codici di identificazione.

Nella controversia in esame⁶⁴⁷ la società titolare del marchio affermava che l’eliminazione dei numeri di identificazione non fosse necessaria perché i beni oggetto della controversia potessero essere immessi in commercio nei mercati dei vari Stati membri conformemente alle norme in vigore in questi ultimi⁶⁴⁸.

La società importatrice, invece, sosteneva che tale operazione fosse necessaria per evitare che venisse a crearsi un isolamento artificioso dei mercati nazionali degli Stati membri. A parere di tale società, infatti, se i codici di identificazione non fossero stati rimossi, il titolare del segno sarebbe risalito con facilità ai rivenditori autorizzati che avevano fornito i prodotti agli importatori paralleli e, di conseguenza, questi ultimi avrebbero avuto difficoltà a rifornirsi presso detti rivenditori, i quali avrebbero temuto l’inflizione di eventuali sanzioni da parte dei produttori⁶⁴⁹.

⁶⁴⁶ CdG, 11 novembre 1997, c-349/95, (*F. Loendersloot Internationale Expeditie v. George Ballantine & Son Ltd e altri*), cit., 1471 ss.

⁶⁴⁷ Per l’analisi dei fatti relativi al caso “*Ballantine*” si rinvia al paragrafo precedente. Basti qui ricordare che la “*Loendersloot*” importava da uno Stato membro all’altro beni prodotti dalla società “*Ballantine*”, dopo averli rietichettati e aver rimosso i codici di identificazione da essi.

⁶⁴⁸ Punto 39 della sentenza.

⁶⁴⁹ Punto 40 della sentenza.

Spettava dunque alla Corte stabilire se l'eliminazione di tali codici fosse necessaria e se, di conseguenza, il titolare del marchio potesse o no opporsi a tale pratica.

I giudici comunitari, tuttavia, hanno risposto al quesito in un modo che parte della dottrina ha definito "sibillino"⁶⁵⁰.

Nella pronuncia in esame, infatti, la Corte evidenzia, innanzitutto, come per i produttori l'apposizione dei numeri di identificazione possa essere necessaria per ottemperare ad un obbligo legale, per esempio a quello che discende dalla direttiva 89/396 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, o per realizzare altri obiettivi importanti e legittimi sotto il profilo del diritto comunitario, quali il ritiro dei prodotti difettosi e la lotta alla contraffazione⁶⁵¹. Premesso ciò, i giudici specificano che, qualora il titolare apponga sulla confezione dei suoi prodotti i codici di identificazione per gli scopi appena menzionati, egli potrà legittimamente opporsi alle importazioni in esame *ex art.* 36 Trattato CE, poiché, in presenza di tali circostanze, l'esercizio del suo diritto di marchio non contribuirà ad isolare artificiosamente i mercati nazionali degli Stati membri⁶⁵². La Corte continua, poi, precisando che, ove venga dimostrato che i numeri di identificazione, apposti per scopi legittimi sotto il profilo del diritto comunitario, vengano invece utilizzati dal titolare del marchio per risalire alle smagliature esistenti nel suo sistema di distribuzione e contrastare, così, il commercio parallelo, entreranno in gioco le norme *antitrust* a tutela dei soggetti che operano in detto settore⁶⁵³.

Come notato in dottrina⁶⁵⁴, tuttavia, i codici di identificazione svolgono entrambe le funzioni: i titolari dei marchi, dunque, potranno facilmente giustificare l'uso di essi, opporsi alla loro rimozione e contrastare le importazioni parallele, sia colpendo le fonti

⁶⁵⁰ Cfr. HOLY A., *Trade Marks and Parallel Importation – Recent Developments in European Law*, cit., 518.

⁶⁵¹ Punto 41 della sentenza.

⁶⁵² Punto 42 della sentenza.

⁶⁵³ Punto 43 della sentenza.

⁶⁵⁴ Cfr. HOLY A., *Trade Marks and Parallel Importation – Recent Developments in European Law*, cit., 518.

di approvvigionamento degli importatori, sia impedendo la circolazione dei prodotti su cui sono stati rimossi detti codici⁶⁵⁵.

2.5. Il disabbiaggio

Il termine “disabbiaggio” è volto ad indicare l’operazione in virtù della quale dei prodotti, originariamente immessi sul mercato UE dal titolare del marchio o con il suo consenso, vengono successivamente commercializzati da soggetti terzi senza l’imballaggio esterno: il titolare del segno potrà opporsi *ex art. 7.2* direttiva 89/104 all’importazione parallela intracomunitaria di suoi prodotti così modificati?

La questione è stata affrontata dalla Corte di Giustizia nel caso “*eBay*”⁶⁵⁶, riguardante, tra l’altro, la vendita ad opera di soggetti terzi, sul noto mercato *on line*, gestito, appunto, dalla società “*eBay*”, di prodotti cosmetici contraddistinti dal marchio “*L’Oréal*”, privati dell’imballaggio esterno.

⁶⁵⁵ Sembra interessante segnalare, infine, che, nel caso “*Davidoff*”, successivo di qualche anno alla pronuncia “*Ballantine*”, il giudice *Laddie*, della *High Court* inglese, dopo aver statuito che il titolare non poteva opporsi alle importazioni parallele extracomunitarie oggetto della controversia ai sensi dell’art. 7.1 direttiva 89/104, poiché vi aveva consentito implicitamente, aveva aggiunto che detto titolare non si sarebbe potuto opporre a tali importazioni nemmeno ai sensi dell’art. 7.2 direttiva 89/104. La società titolare del marchio “*Davidoff Cool Water*”, infatti, aveva evidenziato che l’importatore aveva rimosso dai suoi prodotti i codici di identificazione e aveva pertanto chiesto al giudice se tale pratica rientrasse tra i motivi legittimi di opposizione di cui all’art. 7.2 direttiva 89/104. Il giudice *Laddie*, tuttavia, non curante di quanto statuito dalla Corte di giustizia nel caso “*Ballantine*”, aveva affermato che, per rientrare in detti motivi legittimi, l’operazione di rimozione dei codici di identificazione doveva generare nel prodotto una modifica sostanziale del suo stato materiale ed immateriale, cosa che, invece, tale pratica non faceva. Inoltre, a parere di detto giudice, anche ove l’apposizione di detti codici fosse stata imposta dalla direttiva in materia di prodotti cosmetici, ciò non sarebbe stato sufficiente a giustificare l’opposizione del titolare del segno nei confronti di eventuali importazioni parallele di suoi prodotti da cui erano stati rimossi i numeri di identificazione. Sul punto si vedano CARBONI A., *Zino Davidoff SA v. A&G Imports Limited: a way around Silhouette?*, cit., 525 e HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, cit., 318 ss. La questione attinente alla rimozione dei codici di identificazione era stata poi riproposta dallo stesso giudice *Laddie* alla Corte di Giustizia, cfr. punto 16 decisione “*Davidoff e Levi Strauss*”, CdG, 20 novembre 2001, c-414/99 – 415/99 – 416/99, (*Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Tesco Stores Ltd, Tesco plc; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Costco Wholesale UK Ltd*), cit., 7 ss. In tale pronuncia, però, la Corte non si era occupata di questo tema, poiché aveva ritenuto non sussistente l’esaurimento e legittimato, quindi, il titolare ad opporsi alle importazioni parallele extracomunitarie, caratterizzanti il caso di specie, *ex art. 7.1* direttiva 89/104. Per l’analisi di tale decisione di rinvia al paragrafo 3.1, capitolo IV, del presente lavoro.

⁶⁵⁶ CdG, 12 luglio 2011, c-324/09, (*L’Oréal SA, Lancôme & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal UK Ltd v. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay UK Ltd e altri*), cit., 323 ss.

Nella decisione in esame i giudici comunitari affermano che il titolare, in presenza di tali circostanze, è legittimato ad opporsi solo qualora, in conseguenza della rimozione dell'imballaggio, vengano a mancare informazioni essenziali, come quelle relative all'identificazione del produttore o del responsabile dell'immissione in commercio del prodotto, oppure, anche ove tali informazioni non manchino, nel caso in cui sia dimostrato che detta operazione di disabbigliamento abbia leso l'immagine del prodotto e, di conseguenza, la reputazione del marchio⁶⁵⁷.

Con riferimento a quest'ultima condizione, in particolare, i giudici specificano come essa vada valutata caso per caso e come, in alcuni casi, l'aspetto di un prodotto, cosmetico nel caso di specie, possa trasmettere un'immagine di prestigio e lusso e non ledere, quindi, la reputazione del marchio, anche se venduto senza imballaggio⁶⁵⁸.

Per quanto riguarda, invece, le informazioni essenziali, la Corte, nella pronuncia in esame, evidenzia come debbano essere considerate tali le indicazioni, anche richieste per legge⁶⁵⁹, la cui assenza pregiudichi la funzione di indicazione d'origine⁶⁶⁰.

2.6. La rigenerazione

Il fenomeno della rigenerazione riguarda i prodotti contraddistinti da un determinato marchio che, dopo essere stati acquistati ed usati da un soggetto terzo, vengono rimessi in commercio.

È evidente come, in seguito all'utilizzo, alcune caratteristiche del bene possano subire modifiche o alterazioni e come il valore del prodotto diminuisca, ma tali

⁶⁵⁷ Punto 83 della decisione. Tali condizioni, peraltro, valgono anche nel caso in cui il prodotto sia ulteriormente commercializzato in confezioni abrasi.

⁶⁵⁸ Punti 78 e 79 della decisione.

⁶⁵⁹ È interessante precisare come, ad esempio, in materia di prodotti cosmetici, la direttiva 76/768, all'art. 6, preveda che tali beni possano essere immessi in commercio solo se i loro imballaggi, recipienti o etichette menzionino, in caratteri indelebili facilmente leggibili e visibili, il nome del produttore o del responsabile della immissione in commercio, la composizione del prodotto, la data di scadenza e le precauzioni d'uso.

⁶⁶⁰ Punto 81 della decisione.

circostanze legittimano il titolare ad opporsi all'ulteriore commercializzazione da parte di terzi dei beni in questione?

Sul punto non esiste giurisprudenza comunitaria.

In dottrina⁶⁶¹, tuttavia, è stato evidenziato che, se è pur vero che il titolare deve generalmente potersi opporre alla rivendita di prodotti contraddistinti dal suo segno che non si trovino nelle condizioni originarie, dal momento che egli è responsabile, agli occhi dei consumatori, delle loro caratteristiche e ha, perciò, il diritto di stabilire in che condizioni essi debbano raggiungere l'acquirente finale⁶⁶², ciò non vale per i prodotti usati. Di fronte a detti prodotti, infatti, secondo la medesima dottrina, le aspettative dell'acquirente sono diverse rispetto a quelle che quest'ultimo ha nei confronti di un prodotto nuovo. Il consumatore che acquista un prodotto di seconda mano, infatti, è consapevole del fatto che esso non proviene direttamente dalla fonte di produzione e del fatto che l'uso ne ha diminuito il valore: di conseguenza egli non imputerà al titolare del marchio i difetti del bene che derivano dal suo uso. Da tale constatazione discende che il titolare non dovrebbe essere legittimato ad opporsi alla rivendita di prodotti usati, contraddistinti dal suo marchio, a patto che, però, come giustamente ritiene la dottrina in esame, il consumatore venga informato del fatto che sta acquistando un bene usato e che quest'ultimo non sia stato modificato o elaborato in quegli elementi che sono essenziali alla sua destinazione. Occorre precisare, infatti, che, ove tali condizioni non venissero rispettate, si rischierebbe di ingannare il pubblico circa l'origine e la qualità del prodotto e di ledere la reputazione del marchio.

⁶⁶¹ AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 55 ss.

⁶⁶² A tale proposito occorre tener presente che, a parere della dottrina in esame, per i consumatori la provenienza del prodotto è in funzione della qualità di esso. In virtù di tale concezione, dunque, il marchio deve servire ad indicare non solo la provenienza dei prodotti contrassegnati da esso, ma anche i caratteri dei prodotti quali sono determinati dall'imprenditore. Per tale motivo l'Autore ritiene, quindi, che sia corretto permettere al titolare del marchio di opporsi all'ulteriore commercializzazione di suoi prodotti la cui forma esteriore da lui voluta sia stata modificata, come in caso di riconfezionamento, o che siano stati alterati o elaborati o che siano stati uniti o mescolati ad altri prodotti. Cfr. AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 56 ss. Per un'analisi della posizione assunta dalla Corte di Giustizia in merito alla possibilità del titolare del marchio di opporsi all'ulteriore circolazione dei suoi prodotti in presenza di alterazioni o modifiche dell'aspetto esterno di essi causate da soggetti terzi si rinvia ai paragrafi da 2.1 a 2.5 del presente capitolo.

3. Il danno alla reputazione del marchio

3.1. Premessa

Il danno alla reputazione del marchio, derivante dall'uso che di quest'ultimo fa un soggetto terzo, rientra tra i motivi legittimi di opposizione all'ulteriore commercializzazione dei prodotti immessi nel mercato UE dal titolare o con il suo consenso, di cui all'art. 7.2 direttiva 89/104⁶⁶³.

Ciò si evince, tra l'altro, anche dalle sentenze esaminate precedentemente, nelle quali la Corte di Giustizia ha espressamente sancito il diritto del titolare di impedire, ai sensi di detto articolo, le importazioni parallele intracomunitarie di prodotti riconfezionati⁶⁶⁴ o rietichettati⁶⁶⁵ o venduti senza imballaggio⁶⁶⁶, qualora tali operazioni rechino un pregiudizio alla reputazione del marchio⁶⁶⁷.

⁶⁶³ È evidente che, tramite la previsione del danno alla reputazione del marchio tra i motivi legittimi di opposizione di cui all'art. 7.2 dir. 89/104, il legislatore comunitario abbia voluto tutelare la funzione pubblicitaria del marchio.

⁶⁶⁴ Cfr. decisione “*Bristol-Myers Squibb*”, CdG, 11 luglio 1996, c-427/93-429/93-436/93, (*Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S; C.H. Boheringer Sohn e altri v. Paranova A/S; Bayer Aktiengesellschaft v. Paranova A/S*), cit., 1004 ss., punti da 75 a 77; decisione “*Eurim-Pharm*”, CdG, 11 luglio 1996, c-71/94-72/94-73/94, (*Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Beiersdorf; Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Boheringer Ingelheim KG; Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH v. Farmitalia Carlo Erba GmbH*), cit., 293 ss., punti da 65 a 68 e decisione “*MPA Pharma*”, CdG, 11 luglio 1996, c-232/94, (*MPA Pharma GmbH v. Rhone-Poulenc Pharma GmbH*), cit., 1007 ss., punti da 46 a 48.

⁶⁶⁵ Cfr. decisione “*Ballantine*”, CdG, 11 novembre 1997, c-349/95, (*F. Loendersloot Internationale Expeditie v. George Ballantine & Son Ltd e altri*), cit., 1471 ss., punto 33. In tale pronuncia, in realtà, la Corte di Giustizia ha conferito tale diritto in relazione all'art. 36 dell'allora Trattato CE. Tuttavia, come già accennato in diverse occasioni, detto articolo e l'art. 7 direttiva 89/104, dal momento che perseguono lo stesso obiettivo, devono essere interpretati in maniera analoga.

⁶⁶⁶ Cfr. decisione “*eBay*”, CdG, 12 luglio 2011, c-324/09, (*L'Oréal SA, Lancôme & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal UK Ltd v. eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay UK Ltd e altri*), cit., 323 ss., punto 83.

⁶⁶⁷ Tra l'altro, anche nel caso “*Davidoff*”, CdG, 20 novembre 2001, c-414/99 – 415/99 – 416/99, (*Zino Davidoff SA v. A&G Imports Ltd; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Tesco Stores Ltd, Tesco plc; Levi Strauss & co., Levi Strauss Ltd v. Costco Wholesale UK Ltd*), cit., 7 ss., era stato chiesto alla Corte di Giustizia se la lesione della reputazione del marchio, che nel caso di specie sarebbe potuta derivare dalla rimozione dei codici di identificazione dai prodotti contraddistinti da detto segno, potesse rientrare nei motivi legittimi di cui all'art. 7.2 direttiva 89/104. Come già accennato, tuttavia, in tale pronuncia la Corte di Giustizia non si era occupata delle questioni attinenti all'interpretazione dell'art. 7.2 direttiva 89/104, cfr. punto 68 della decisione.

Anche in tema di rigenerazione, inoltre, come già enunciato, la dottrina ritiene che, nel caso in cui un terzo rivenda prodotti usati, contraddistinti da un determinato segno, senza specificare che essi non sono nuovi, il titolare dovrebbe essere legittimato ad opporsi alla loro ulteriore commercializzazione, proprio perché, da quest'ultima, potrebbe derivare un danno alla reputazione del marchio, oltre che, ovviamente, un inganno per il pubblico⁶⁶⁸.

Premesso ciò, non resta ora che individuare in quali altri casi l'uso del marchio ad opera di un soggetto terzo, ove lesivo della reputazione di detto segno, legittimi il titolare ad opporsi *ex art. 7.2* direttiva 89/104.

3.2. *L'uso del marchio nella pubblicità*

Prima di stabilire se l'uso del marchio nella pubblicità ad opera di un soggetto terzo, ove lesivo della reputazione del segno, possa rientrare tra le eccezioni all'esaurimento comunitario di cui all'art. 7.2 direttiva 89/104, occorre appurare se detto esaurimento si produca anche in relazione all'utilizzo del marchio per promuovere l'ulteriore commercializzazione dei prodotti.

In altre parole, è necessario definire se, in seguito all'immissione in commercio di un prodotto in uno Stato membro, ad opera del titolare o con il suo consenso, l'acquirente, in virtù del principio sancito all'art. 7.1 direttiva 89/104, sia legittimato non solo, com'è ormai risaputo, a rivendere tale bene, ma possa anche usare il marchio nella pubblicità.

Nel caso "*Dior c. Evora*"⁶⁶⁹ la Corte di Giustizia ha risposto positivamente al quesito. Nella controversia in esame, in particolare, la società "*Evora*", titolare di una catena di negozi di articoli di profumeria e casalinghi, commercializzava in Olanda

⁶⁶⁸ Sull'argomento si rinvia al paragrafo 2.6 del presente capitolo.

⁶⁶⁹ CdG, 4 novembre 1997, c-337/95, (*Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV v. Evora BV*), cit., 294 ss.

prodotti contraddistinti dal marchio “*Christian Dior*”, ottenuti tramite importazioni parallele.

Per promuovere la vendita di tali beni detta società riproduceva nei suoi opuscoli pubblicitari le immagini delle confezioni e dei flaconi di alcuni di essi, secondo le modalità normalmente adottate dai rivenditori operanti in quel settore commerciale. Preso atto di tali fatti, tuttavia, la società titolare del marchio, agiva in giudizio asserendo una lesione del suo diritto di privativa, causata, appunto, da detta pubblicità, la quale, a suo parere, non corrispondeva all’immagine di lusso e prestigio del suo segno ed era pertanto lesiva della reputazione di quest’ultimo. Essa, inoltre, riteneva tale pubblicità arrecasse pregiudizio anche ai suoi diritti d’autore⁶⁷⁰.

Nel caso di specie, dunque, non si discuteva della liceità delle importazioni parallele, ma della liceità delle modalità di promozione degli articoli “*Christian Dior*” attuate dal rivenditore. Veniva pertanto chiesto alla Corte Giustizia di stabilire se il rivenditore fosse generalmente legittimato ad usare il marchio nella pubblicità, ai sensi degli artt. 5 e 7 direttiva 89/104, per promuovere la successiva commercializzazione dei prodotti e se, in caso di risposta affermativa a detto quesito, il titolare potesse impedire tale uso, ai sensi dell’art. 7.2 della medesima direttiva, nell’ipotesi in cui esso fosse stato ritenuto idoneo ad alterare lo “stato immateriale” dei beni⁶⁷¹.

Per quanto riguarda il primo quesito, nella motivazione la Corte statuisce, come già accennato, che, in caso di prodotti immessi in commercio nel mercato comunitario dal titolare o con il suo consenso, il rivenditore ha, oltre alla facoltà di mettere in vendita tali prodotti, anche quella di usare il marchio per promuoverne l’ulteriore commercializzazione⁶⁷². A parere dei giudici comunitari, infatti, se il diritto di

⁶⁷⁰ Mentre il tribunale di primo grado aveva accolto le richieste della società “*Christian Dior*” e aveva ordinato alla “*Evora*” di porre fine a qualsiasi uso del marchio dell’attrice e alla diffusione e alla riproduzione di esso negli opuscoli pubblicitari, l’Appello aveva rigettato le pretese della titolare del segno. Quest’ultima aveva dunque proposto ricorso in Cassazione, che, a sua volta, si era rivolta in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

⁶⁷¹ Con tale termine deve intendersi lo stile, l’immagine di prestigio e l’aura di lusso riflessi da tali prodotti per effetto delle modalità di presentazione e di pubblicità scelte dal titolare del marchio nell’esercizio dei suoi diritti.

⁶⁷² Punto 38 della decisione.

utilizzare il marchio per fare pubblicità ai prodotti non si esaurisse all'atto della prima immissione in commercio del bene ad opera del titolare o con il suo consenso, alla stregua del diritto di vendita, la successiva circolazione dei beni all'interno dell'UE sarebbe resa più difficile e si comprometterebbe, così, l'obiettivo insito nel principio dell'esaurimento comunitario⁶⁷³.

Una volta statuito, dunque, che, in virtù di tale principio, il rivenditore può usare il marchio, oltre che per commercializzare nuovamente i beni, anche nell'ambito della sua attività pubblicitaria, senza che il titolare del segno possa opporsi, i giudici passano a valutare se, talvolta, quest'ultimo possa impedire tale uso ai sensi dell'art. 7.2 direttiva 89/104, il quale prevede, appunto, delle eccezioni al principio dell'esaurimento comunitario del marchio.

A tale proposito la Corte sottolinea, innanzitutto, come l'utilizzo dell'espressione "in particolare", nell'articolo in esame, attribuisca alla fattispecie cui viene fatto espresso riferimento nella parte finale della norma carattere meramente esemplificativo⁶⁷⁴ e come, pertanto, anche il pregiudizio arrecato alla reputazione del marchio possa costituire, in via di principio, un motivo legittimo di opposizione ai sensi di detto articolo, come già statuito, tra l'altro, nella sua precedente giurisprudenza in tema di riconfezionamento⁶⁷⁵.

Di conseguenza, per quanto riguarda, nello specifico, l'uso del marchio da parte di un soggetto terzo, per promuovere l'ulteriore commercializzazione di prodotti contraddistinti da detto segno, i giudici comunitari evidenziano come debbano essere tenuti in considerazione due interessi contrapposti: quello del titolare del marchio ad essere tutelato nei confronti dei rivenditori che utilizzino il suo segno per fini pubblicitari in un modo idoneo a lederne la reputazione e quello del rivenditore a poter

⁶⁷³ Punto 37 della decisione.

⁶⁷⁴ Punto 42 della decisione. Tra l'altro, come si ricorderà, ciò era stato già affermato dalla Corte di Giustizia nella pronuncia "*Bristol-Myers Squibb*", CdG, 11 luglio 1996, c-427/93 – c-429/93 – c- 436/93, (*Bristol-Myers Squibb v. Paranova A/S; C.H. Boheringer Sohn e altri v. Paranova A/S e Bayer Aktiengesellschaft, Bayer Danmark A/S v. Paranova A/S*), cit., 1004 ss., cui la sentenza in esame fa espresso riferimento. Sul punto si rinvia al paragrafo 1 del presente capitolo.

⁶⁷⁵ Punto 43 della decisione. La Corte richiama nuovamente quanto da lei stabilito nella pronuncia "*Bristol-Myers Squibb*".

mettere in vendita i prodotti in questione avvalendosi delle modalità pubblicitarie correnti nel suo settore di attività⁶⁷⁶.

La Corte specifica, dunque, come sul rivenditore di prodotti di lusso e di prestigio gravi l'onere di adoperarsi per evitare che la sua pubblicità comprometta il valore del marchio, danneggiando lo stile, l'immagine di prestigio dei prodotti in questione e l'aura di lusso che li circonda⁶⁷⁷. I giudici comunitari aggiungono, tuttavia, che il fatto che un rivenditore, commerciante abituale di articoli aventi la medesima natura, ma non la stessa qualità, utilizzi per prodotti contraddistinti da un determinato marchio modalità pubblicitarie correnti nel suo settore di attività, ma non corrispondenti a quelle utilizzate dal titolare del segno o dai suoi distributori autorizzati, non legittima quest'ultimo ad opporsi a tale pubblicità *ex art. 7.2 direttiva 89/104*, a meno che non venga dimostrato che l'uso in questione nuoccia gravemente alla reputazione del marchio⁶⁷⁸. Ciò, per esempio, potrebbe accadere, a parere della Corte, nel caso in cui il rivenditore non abbia avuto cura di evitare di collocare il marchio, nell'opuscolo pubblicitario da lui diffuso, in un contesto che rischierebbe di svilire fortemente l'immagine che il titolare è riuscito a creare intorno ad esso⁶⁷⁹.

I principi enunciati nella decisione "*Dior c. Evora*" in merito all'uso di un determinato marchio nella pubblicità da parte di un soggetto terzo, al fine di promuovere l'ulteriore commercializzazione di prodotti inizialmente immessi sul mercato della Comunità dal titolare o con il suo consenso, sono stati poi ribaditi dalla

⁶⁷⁶ Punto 44 della decisione.

⁶⁷⁷ Punto 45 della decisione.

⁶⁷⁸ Punto 46 della decisione. La stessa soluzione vale, tra l'altro, ove ci si interroghi sulla possibilità del titolare di un diritto di marchio o di un diritto d'autore sui flaconi e sulle confezioni dei suoi prodotti di opporsi all'uso del suo segno o alla riproduzione di tali oggetti nella pubblicità, ad opera di un soggetto terzo, alla luce dell'art. 36 TFUE: cfr. punti da 49 a 59 della decisione in esame. È interessante notare, infine, che la Corte ha precisato che, per quanto riguarda la riproduzione, nel materiale pubblicitario del rivenditore, delle opere tutelate, il diritto d'autore non consente al titolare di invocare una protezione maggiore di quella derivante dal suo diritto di marchio.

⁶⁷⁹ Punto 47 della decisione. Sulla sentenza "*Dior c. Evora*" si vedano anche GELATO P., *Importazioni parallele e marchi famosi nella più recente giurisprudenza comunitaria*, cit., 30 ss.; GALLI C., *L'esaurimento internazionale del marchio*, cit., 368, (in nota); MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 161 ss.; HOLY A., *Trade Marks and Parallel Importation – Recent Developments in European Law*, cit., 518 ss.

Corte di Giustizia nel caso “*Portakabin*”⁶⁸⁰. In questo caso, infatti, era stato chiesto alla Corte se l’uso di un determinato segno, in una pubblicità volta a promuovere la rivendita di prodotti d’occasione, inizialmente immessi in commercio nell’UE dal titolare di detto marchio o con il suo consenso, fatta da un inserzionista, sul suo sito *web*, a partire da una parola chiave identica o simile a tale marchio, scelta da quest’ultimo, senza il consenso del titolare, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, fosse legittimo ai sensi dell’art. 7.1 direttiva 89/104⁶⁸¹.

La Corte, nella motivazione, su tale punto, richiama quanto da lei in precedenza statuito nella pronuncia “*Dior c. Evora*”⁶⁸² e conferma che, in virtù del principio dell’esaurimento comunitario del marchio, previsto dall’articolo in esame, il rivenditore, oltre alla facoltà di mettere nuovamente in vendita i prodotti contraddistinti da un determinato segno e originariamente immessi in commercio nel mercato UE dal titolare o con il suo consenso, ha anche quella di usare detto marchio per promuovere l’ulteriore commercializzazione di essi⁶⁸³.

I giudici comunitari, tuttavia, anche in questo caso, precisano come il titolare possa opporsi all’uso del suo marchio, da parte di un terzo, nella pubblicità, qualora sussistano i motivi legittimi di cui all’art. 7.2 direttiva 89/104 ed, in particolare, nel caso in cui tale utilizzo pubblicitario del marchio rechi un grave pregiudizio alla

⁶⁸⁰ CdG, 8 luglio 2010, c-558/08, (*Portakabin Ltd e Portakabin BV v. Primakabin BV*), cit., 6963 ss.

⁶⁸¹ Sembra interessante precisare che la controversia in esame era sorta tra la società “*Portakabin*”, titolare dell’omonimo marchio, la quale produce e fornisce edifici mobili, e la “*Primakabin*”, società che affitta e vende edifici mobili nuovi e d’occasione, tra cui unità modulari di seconda mano prodotte dalla “*Portakabin*”. La “*Primakabin*”, in particolare, aveva scelto tra le parole chiave, nell’ambito del servizio di posizionamento “*AdWords*”, la parola corrispondente al marchio “*Portakabin*” e altre parole simili, di modo che, ove gli utenti Internet avessero effettuato una ricerca a partire da tale vocabolo sul motore di ricerca “*Google*”, sarebbe loro apparso un *link* sponsorizzato, che li avrebbe rinviati al sito della “*Primakabin*”. Tale *link*, inoltre, era accompagnato da un breve messaggio pubblicitario che recitava: “*Portakabin* d’occasione”. Preso atto di tali circostanze, la “*Portakabin*” aveva agito in giudizio chiedendo che fosse ingiunto alla “*Primakabin*” di astenersi dall’usare il marchio “*Portakabin*” nella pubblicità e come parola chiave nel servizio di posizionamento. Mentre il tribunale aveva accolto tale richiesta, l’Appello l’aveva rigettata; la società titolare del marchio aveva allora fatto ricorso in Cassazione, la quale, a sua volta, si era rivolta in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

⁶⁸² CdG, 4 novembre 1997, c-337/95, (*Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV v. Evora BV*), cit., 294 ss.

⁶⁸³ Punti 76 e 77 della sentenza.

reputazione del segno stesso⁶⁸⁴. A tale proposito, la Corte, pure affidando ai giudici nazionali il compito di valutare di volta in volta se tale danno sussista⁶⁸⁵, sottolinea come il semplice fatto che nello *slogan* pubblicitario venga usato il marchio altrui con l'aggiunta di termini, come "usato" o "d'occasione", non consenta di concludere che l'annuncio rechi un serio pregiudizio alla notorietà del segno⁶⁸⁶. I giudici comunitari specificano, poi, come l'utilizzo pubblicitario di un marchio, ad opera di un soggetto terzo, non possa essere, in linea di massima, vietato dal titolare, nel caso in cui detto rivenditore, specializzato nella commercializzazione di prodotti d'occasione contraddistinti da tale segno, usi quest'ultimo per annunciare al pubblico attività di rivendita aventi ad oggetto, oltre ai beni recanti il marchio in questione, anche articoli contraddistinti da altri marchi⁶⁸⁷, a meno che non si dimostri che la rivendita di questi altri prodotti, per la sua ampiezza, scarsa qualità o modalità di presentazione, leda la reputazione del marchio⁶⁸⁸.

⁶⁸⁴ Punti 78 e 79 della sentenza. La Corte, in tale decisione, come si vedrà, individua anche un altro motivo legittimo, in presenza del quale il titolare potrà opporsi all'uso del suo marchio, da parte di un terzo, nella pubblicità: tale eccezione al principio dell'esaurimento si realizza, in particolare, quando il rivenditore, attraverso l'annuncio pubblicitario, dia l'impressione che esista un collegamento economico tra lui ed il titolare del segno. Di ciò, tuttavia, si parlerà più approfonditamente nel paragrafo 4 del presente capitolo.

⁶⁸⁵ Punto 82 della decisione.

⁶⁸⁶ Punto 84 della decisione.

⁶⁸⁷ Nel caso di specie l'annuncio della "*Primakabin*", che recitava "*Portakabin* d'occasione", indirizzava l'utente internet verso offerte relative alla rivendita non soltanto di prodotti fabbricati dalla "*Portakabin*", ma anche di beni contraddistinti da altri segni. La "*Portakabin*" asseriva, dunque, che tale pratica fosse lesiva della notorietà del suo segno.

⁶⁸⁸ Punto 91 della decisione. Sembra infine opportuno segnalare come, a parere dei giudici comunitari, il titolare possa invece opporsi all'uso pubblicitario del suo segno, qualora il rivenditore abbia rimosso, senza il suo consenso, la menzione di detto marchio dai prodotti reclamizzati (c.d. "smarchiatura") e l'abbia sostituita con un'etichetta recante il proprio nome, che occulti il marchio del fabbricante. In un simile caso, infatti, secondo la Corte, se l'uso del marchio altrui nella pubblicità venisse considerato legittimo, si recherebbe un pregiudizio alla funzione distintiva del segno. Cfr. punto 86 della decisione.

3.3. La violazione degli accordi di distribuzione selettiva

Attraverso la conclusione di accordi di distribuzione selettiva il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di specifici criteri e questi ultimi, a loro volta, si obbligano a non vendere detti beni o servizi a distributori non autorizzati. Tale sistema, dunque, com'è evidente, permette al titolare del marchio di controllare i canali di rivendita dei suoi beni, assicurandosi che essi rispettino determinati criteri qualitativi, e, di conseguenza, di tutelare l'immagine ed il prestigio dei suoi prodotti⁶⁸⁹.

Premesso ciò, occorre chiedersi se la violazione di tali accordi, nel caso in cui comporti una effettiva lesione della reputazione del marchio, legittimi il titolare ad opporsi all'ulteriore commercializzazione dei suoi beni *ex art. 7.2 direttiva 89/104*.

Nel caso "*Copad c. Dior*"⁶⁹⁰, riguardante la vendita, da parte di un licenziatario, di prodotti contraddistinti dal celebre marchio "*Christian Dior*", ad una società estranea alla rete di distribuzione selettiva del titolare⁶⁹¹, in spregio di una clausola del contratto in virtù della quale il licenziatario si era obbligato a non vendere i prodotti al di fuori di detta rete di distribuzione, la Corte ha stabilito che, ove tale commercializzazione, effettuata dal licenziatario in violazione della restrizione in esame, si consideri avvenuta con il consenso del titolare⁶⁹², quest'ultimo potrà comunque invocare la

⁶⁸⁹ Sul punto si veda LANDI N., *Titolare di marchio di prestigio e rivendita dei prodotti in saldo*, in *Il dir. ind.*, 2009, 544 ss. L'Autore, inoltre, evidenzia come tali accordi, restringendo il numero dei rivenditori e la possibilità di rivendita, possano talvolta costituire un'intesa verticale e ricadere, quindi, nel divieto di cui all'art. 101 TFUE, a meno che essi non abbiano una rilevanza marginale o godano dell'esenzione prevista dal Regolamento 2790/1999. La medesima dottrina, tuttavia, sottolinea come un sistema di distribuzione selettiva che sia reso necessario dalla natura del prodotto, nel quale la scelta dei rivenditori venga effettuata in base a criteri di indole qualitativa, che non vadano oltre il necessario e che vengano applicati in modo uniforme, e, infine, che si proponga un risultato idoneo a migliorare la concorrenza non dovrebbe provocare, generalmente, effetti anticoncorrenziali.

⁶⁹⁰ CdG, 23 aprile 2009, c-59/08, (*Copad SA v. Christian Dior couture SA, Société industrielle lingerie e altri*), cit., 538 ss.

⁶⁹¹ Per ulteriori approfondimenti sui fatti si rinvia al paragrafo 2.1.3, capitolo IV, del presente lavoro.

⁶⁹² Come si ricorderà, infatti, la vendita di prodotti contraddistinti da un determinato segno, se effettuata dal licenziatario in violazione di una clausola del contratto di licenza riconducibile ad una delle fattispecie previste dall'art. 8.2 direttiva 89/104, deve considerarsi avvenuta senza il consenso del titolare

clausola violata per opporsi alla successiva vendita dei suoi beni ai sensi dell'art. 7.2 direttiva 89/104, ove si accerti, però, che tale rivendita nuoce alla notorietà del marchio⁶⁹³.

Nella motivazione i giudici comunitari, infatti, ribadiscono che il danno alla reputazione del marchio rientra tra i motivi legittimi di opposizione di cui all'art. 7.2 direttiva 89/104, in presenza dei quali il titolare può impedire l'ulteriore commercializzazione dei suoi prodotti⁶⁹⁴. La Corte precisa, inoltre, come, in conseguenza di ciò, nel caso in cui un licenziatario venda prodotti di prestigio ad un soggetto estraneo alla rete di distribuzione selettiva del titolare, in violazione di una clausola contrattuale in tal senso, occorrerà tenere in considerazione due interessi distinti: quello del titolare del marchio ad essere tutelato nei confronti di un rivenditore non compreso nel suo sistema di distribuzione selettiva, che usi detto segno con modalità idonee a lederne la reputazione e quello del rivenditore a poter mettere in vendita i prodotti in questione, avvalendosi delle modalità correnti nel suo settore⁶⁹⁵.

L'accertamento della gravità del danno alla reputazione viene comunque lasciato all'apprezzamento dei giudici nazionali, anche se la Corte di Giustizia non manca di segnalare come in detta indagine debbano essere tenuti in considerazione il pubblico destinatario della rivendita e le condizioni specifiche di commercializzazione dei prodotti di prestigio⁶⁹⁶.

e, dunque, quest'ultimo potrà agire in contraffazione direttamente nei confronti del licenziatario e, secondo la dottrina maggioritaria, anche dei suoi aventi causa. Tuttavia, per quanto riguarda le clausole che vietino, per ragioni di prestigio del marchio, la vendita dei prodotti al di fuori della rete di distribuzione selettiva del titolare, spetta comunque ai giudici nazionali valutare, di volta in volta, se esse siano riconducibili all'art. 8.2 direttiva 89/104 e se dunque la vendita effettuata contravvenendo ad esse non implichi l'esaurimento del diritto di marchio. Sul punto si rinvia al paragrafo 2.1.3, capitolo IV, del presente lavoro.

⁶⁹³ Punto 59 della decisione.

⁶⁹⁴ Punto 55 della decisione.

⁶⁹⁵ Punto 56 della decisione. La Corte di Giustizia, chiaramente, si ispira a quanto da lei in precedenza statuito nella pronuncia "*Dior c. Evora*", CdG, 4 novembre 1997, c-337/95, (*Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV v. Evora BV*), cit., 294 ss.

⁶⁹⁶ Punti 57 e 58 della decisione.

3.4. *Le importazioni intracomunitarie di prodotti originali qualitativamente differenti*

Come già accennato, non è inconsueto che il titolare di un determinato segno, per andare incontro ai gusti dei consumatori, per esigenze di mercato o, infine, per adempiere a degli obblighi imposti dalla normativa di un determinato Stato, differenzi qualitativamente i suoi prodotti sulla base del mercato di destinazione⁶⁹⁷. Può capitare, quindi, che beni originali, contraddistinti da un determinato marchio, vengano commercializzati dal titolare o con il suo consenso, nei vari Stati membri, muniti di caratteristiche differenti⁶⁹⁸.

Si supponga, dunque, che un prodotto, commercializzato nello Stato membro A da un licenziatario del titolare del marchio, venga ivi acquistato da un terzo ed importato in un altro Paese membro, dove il medesimo bene viene normalmente commercializzato dal licenziante e dove esso è dotato di uno *standard* qualitativo più elevato⁶⁹⁹: in assenza di restrizioni qualitative previste nel contratto di licenza⁷⁰⁰, il titolare potrà opporsi all'importazione nel suo territorio di detto prodotto, perché di bassa qualità o, più in generale, perché avente caratteristiche differenti rispetto agli analoghi prodotti da lui generalmente commercializzati in tale mercato?

A tale proposito occorre considerare che le importazioni intracomunitarie di prodotti aventi caratteristiche diverse rispetto a quelli contraddistinti dallo stesso

⁶⁹⁷ Sul punto si vedano AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 90 e MUSSO A., *Tre recenti provvedimenti in tema di importazioni parallele*, cit., 367.

⁶⁹⁸ È interessante considerare, inoltre, come talvolta il titolare del segno attui una politica di diversificazione qualitativa tra i prodotti destinati al mercato comunitario e quelli destinati ai Paesi terzi e come questo sia stato proprio uno dei motivi che, a suo tempo, ha indotto il legislatore europeo ad optare per un regime d'esaurimento solo comunitario del marchio: sul punto si rinvia al paragrafo 3.2, capitolo II, del presente lavoro.

⁶⁹⁹ Il fenomeno in esame è quello delle c.d. importazioni grigie, di cui si è parlato nel paragrafo 3.2, capitolo II, del presente lavoro, a cui si rinvia.

⁷⁰⁰ Sembra opportuno precisare che, con riferimento al contratto di licenza, il quesito ha senso solo ove in detto contratto non siano previste restrizioni qualitative. Nel caso in cui, infatti, siano stati fissati degli *standard* qualitativi e il licenziatario non li abbia rispettati, l'esaurimento non si verificherà in seguito all'immissione in commercio dei beni da parte del licenziatario e il titolare potrà agire in contraffazione nei confronti di detto licenziatario e, secondo la dottrina maggioritaria, anche nei confronti degli aventi causa di quest'ultimo. Sul punto si rinvia al paragrafo 2.1.3, capitolo IV, del presente lavoro.

marchio e già circolanti nello Stato di destinazione⁷⁰¹ potrebbero, specialmente se di qualità inferiore, deludere le aspettative dei consumatori, e, di conseguenza, ledere la reputazione del marchio. Sulla base di questa considerazione ci si potrebbe quindi chiedere se il titolare, facendo valere un eventuale pregiudizio della notorietà del suo segno, possa impedire le importazioni in esame *ex art. 7.2* direttiva 89/104.

Ancora prima dell'emanazione di tale direttiva, parte della dottrina⁷⁰² si era posta detto quesito proprio con riferimento ai contratti di licenza e, per rispondervi, aveva operato un distinguo tra due situazioni: quella in cui le differenze qualitative tra i prodotti del licenziatario e del licenziante dipendono dalla volontà di quest'ultimo e quella in cui, invece, tali difformità dipendono da circostanze oggettive, indipendenti dalla volontà del titolare, come, ad esempio, le condizioni della produzione esistenti in un determinato mercato o le esigenze della clientela locale. Per quanto riguarda la prima ipotesi, la dottrina in esame nega che il titolare possa opporsi all'importazione nel suo territorio di prodotti qualitativamente differenti da quelli ivi circolanti, commercializzati altrove nella Comunità dal licenziatario e, come già accennato⁷⁰³, afferma che detto titolare, per differenziare la propria produzione, potrebbe adottare segni diversi per i prodotti qualitativamente diseguali. La stessa strategia, tra l'altro, a parere della medesima dottrina, potrebbe essere adottata dal licenziatario che voglia mettere in luce il proprio contributo. Con riferimento alla seconda ipotesi, invece, detta dottrina ritiene che il titolare sia legittimato ad opporsi a tali importazioni, proprio in considerazione del fatto che esse potrebbero pregiudicare le aspettative del pubblico e la reputazione del marchio. Presupposto della legittimità dell'opposizione è, comunque, che circostanze oggettive giustifichino l'uso dello stesso marchio per prodotti differenti e che l'adozione di aggiunte o varianti al marchio non sia sufficiente ad avvertire la clientela delle differenze di qualità.

⁷⁰¹ Giova precisare che tali beni presentano caratteristiche difformi fin dalla loro prima messa in commercio. Le differenze tra i prodotti importati e quelli già circolanti nel Paese membro di destinazione non derivano, quindi, da una modifica o alterazione del prodotto successiva a detta commercializzazione.

⁷⁰² Cfr. AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 331 ss.

⁷⁰³ Cfr. paragrafo 3.2, capitolo II, del presente lavoro.

Queste argomentazioni, ovviamente, anche se svolte in relazione all'ipotesi di licenza di marchio, valgono anche per le situazioni in cui il medesimo marchio sia usato nei vari Stati membri da imprese appartenenti allo stesso gruppo o in quelle di commercializzazione diretta di prodotti qualitativamente differenti nei diversi Paesi dell'UE ad opera del titolare.

Successivamente, la questione è stata affrontata dalla Corte di Giustizia nella decisione "*Ideal Standard*"⁷⁰⁴.

In tale pronuncia, infatti, la Corte, dopo aver stabilito che i prodotti commercializzati dal licenziatario in uno Stato membro si considerano immessi in commercio con il consenso del titolare e possono quindi circolare liberamente per tutto il territorio comunitario, in virtù del principio dell'esaurimento⁷⁰⁵, precisa che, anche in presenza di differenze qualitative tra i beni commercializzati dal primo e quelli immessi in commercio dal secondo, le importazioni intracomunitarie dovranno essere considerate legittime.

I giudici comunitari incentrano il loro ragionamento sulla funzione distintiva del segno e spiegano che, perché quest'ultima non venga lesa, il marchio deve garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati siano stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa, cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità⁷⁰⁶, cosa che avviene, appunto, in presenza di un contratto di licenza, e aggiungono che, a tal fine, l'elemento determinante è costituito dalla possibilità di controllo della qualità dei beni e non dall'esercizio effettivo di esso⁷⁰⁷. Dunque, per poter considerare integra la funzione di indicazione d'origine del segno e ritenere il prodotto immesso in commercio con il consenso del titolare è sufficiente che un'unica entità abbia la possibilità di controllare la fabbricazione dei prodotti, senza che sia necessario che quest'ultima eserciti detto potere.

⁷⁰⁴ CdG, 22 giugno 1994, c-9/93, (*IHT International Heiztechnik GmbH v. Ideal Standard GmbH*), cit., 2383 ss.

⁷⁰⁵ Cfr. paragrafo 2.1.2, capitolo IV, del presente lavoro.

⁷⁰⁶ Punto 37 della decisione.

⁷⁰⁷ Punto 38 della decisione.

In considerazione di tale premessa, pertanto, la Corte conclude statuendo che, se il licenziante tollera la fabbricazione di prodotti di cattiva qualità, pur avendo i mezzi contrattuali per evitarlo, deve assumersene la responsabilità⁷⁰⁸ e, di conseguenza, egli non potrà impedire le importazioni di detti prodotto nel suo territorio.

Lo stesso, chiaramente, vale per i prodotti commercializzati in un altro Paese membro da un'impresa appartenente allo stesso gruppo del titolare. Anche in questo caso, infatti, la Corte evidenzia, sulla base di un ragionamento analogo a quello svolto per i contratti di licenza, come i prodotti commercializzati in un Paese membro da una consociata debbano considerarsi immessi in commercio con il consenso del titolare⁷⁰⁹ e come il fatto che tali beni abbiano caratteristiche differenti rispetto a quelli già circolanti nello Stato di importazione non legittimi il titolare ad opporsi alla loro ulteriore commercializzazione in detto territorio, dal momento che, pure in questa ipotesi, egli vanta un potere di controllo sui beni distribuiti dalle sue consociate⁷¹⁰.

Con tali affermazioni, pertanto, i giudici comunitari hanno sostanzialmente sancito l'irrelevanza delle differenze qualitative tra prodotti aventi la medesima fonte, ai sensi dell'art. 7.2 direttiva 89/104⁷¹¹: l'eventuale danno alla reputazione derivante dall'importazione intracomunitaria di beni originali, che presentino caratteristiche diverse da quelli già circolanti nel Paese membro di destinazione, non costituisce, quindi, un motivo legittimo di opposizione ai sensi di detto articolo. Questa soluzione,

⁷⁰⁸ Punto 38 della decisione. Come notato in dottrina, cfr. MANSANI L., *La tutela accordata al titolare del marchio nella recente giurisprudenza comunitaria*, cit., 23 e MANFRINI R., *L'esaurimento del marchio nella giurisprudenza comunitaria*, cit., 177, in virtù di questa sentenza il titolare potrà usare il suo strumento di differenziazione come meglio ritiene, anche se il rischio economico di una riduzione della fiducia e della fedeltà alla marca potrà fungere da incentivo alla predisposizione di un efficace sistema di controllo di qualità.

⁷⁰⁹ Cfr. punto 37 della decisione. Sul punto si rinvia comunque al paragrafo 2.2, capitolo IV, del presente lavoro.

⁷¹⁰ Punto 38 della decisione.

⁷¹¹ È interessante notare, tra l'altro, come la Corte di Giustizia non abbia più fatto distinzione tra le ipotesi in cui le differenze qualitative dei prodotti commercializzati nei diversi Stati membri siano riconducibili alla volontà del titolare e quelle in cui, invece, esse siano dovute a circostanze oggettive, come fatto in precedenza in dottrina, cfr. AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, cit., 331 ss.

ovviamente, si applica anche all'ipotesi di commercializzazione diretta di prodotti qualitativamente differenti nei diversi Paesi dell'UE ad opera del titolare.

Come notato in dottrina, tra l'altro, se la Corte avesse optato per una soluzione di segno opposto, le imprese multinazionali avrebbero potuto compartimentare facilmente il mercato comunitario facendo commercializzare prodotti di differente qualità nei diversi Paesi membri⁷¹².

È interessante evidenziare, inoltre, come i giudici comunitari, attraverso tali statuizioni, abbiano di fatto escluso che l'interesse del pubblico a che tutti i prodotti contraddistinti da un determinato marchio e provenienti dallo stesso titolare abbiano caratteristiche equivalenti e costanti sia meritevole di tutela.

Tra gli Autori⁷¹³ vi è comunque chi ha rilevato l'opportunità di condizionare le importazioni parallele in esame all'apposizione sui prodotti oggetto di esse di una dichiarazione che precisi l'origine estera e le difformità qualitative rispetto ai prodotti già circolanti nello stato di destinazione. A parere di detta dottrina, infatti, in tal modo si eviterebbe di trarre in inganno il pubblico e verrebbe meno il rischio, per il titolare del marchio, di essere assoggettato alla sanzione della decadenza per uso decettivo del segno, nelle ipotesi in cui lo scarto qualitativo, non opportunamente denunciato al pubblico, investa caratteristiche essenziali del prodotto⁷¹⁴.

Altra parte della dottrina, inoltre, ha evidenziato come l'obbligo di segnalare l'esistenza di difformità qualitative potrebbe essere imposto all'importatore sulla base delle norme in materia di concorrenza sleale⁷¹⁵.

⁷¹² Cfr. MANSANI L., *La tutela accordata al titolare del marchio nella recente giurisprudenza comunitaria*, cit., 27.

⁷¹³ Sul punto si veda MANFRINI R., *L'esaurimento del marchio nella giurisprudenza comunitaria*, cit., 177.

⁷¹⁴ L'istituto della decadenza del marchio per decettività sopravvenuta è disciplinato, nell'ordinamento italiano, all'art. 14.2 lett. a) CPI.

⁷¹⁵ Sul punto si veda MANSANI L., *La tutela accordata al titolare del marchio nella recente giurisprudenza comunitaria*, cit., 27 ss. e MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, cit., 209 ss. Critico nei confronti di detta dottrina è ALBERTINI L., *Esaurimento internazionale del marchio (con irrilevanza delle operazioni di mero sdoganamento), norme sull'etichettatura e pubblicazione della sentenza*, cit., 1409 ss., secondo il quale la mancata segnalazione delle difformità qualitative non integrerebbe un atto di concorrenza sleale, a meno che l'obbligatorietà di dette informazioni non sia stabilita da una legge.

Mentre, dunque, non viene percepito come meritevole di tutela l'interesse dei consumatori all'uniformità e alla costanza qualitativa dei prodotti contraddistinti da un determinato marchio, viene invece ritenuta necessaria, sia dalla dottrina menzionata che dall'ordinamento italiano⁷¹⁶, la protezione dell'interesse del pubblico a scegliere consapevolmente i prodotti e a non essere, quindi, ingannato circa la qualità di essi.

4. L'apparente esistenza di un legame economico tra il titolare del marchio ed il terzo che ne fa uso

Un ulteriore motivo legittimo, idoneo a riespandere, ai sensi dell'art. 7.2 direttiva 89/104, il potere interdittivo del titolare nei confronti dell'uso del suo segno, da parte di un terzo, per prodotti da lui o con il suo consenso immessi in commercio all'interno dell'UE, può ravvisarsi, come stabilito dalla Corte di Giustizia, nel caso in cui detto marchio venga utilizzato in modo tale da dare l'impressione che sussista un legame commerciale, in realtà inesistente, fra l'impresa terza e il titolare del segno.

A tale proposito la Corte, nella decisione "*Portakabin*"⁷¹⁷, ha evidenziato come, talvolta, l'impressione che esista tale collegamento economico tra il titolare del segno ed un soggetto terzo possa derivare dall'uso che quest'ultimo fa di detto marchio nella pubblicità volta a promuovere l'ulteriore commercializzazione dei beni originariamente immessi in commercio dal titolare o con il suo consenso nella Comunità. Ove ciò accada, pertanto, come precisato nella motivazione della pronuncia in esame, il titolare potrà opporsi all'utilizzo pubblicitario del suo marchio, da parte di un terzo, per tali prodotti, ai sensi dell'art. 7.2 direttiva 89/104⁷¹⁸.

⁷¹⁶ Cfr. istituto della decadenza del diritto di marchio per decettività sopravvenuta.

⁷¹⁷ CdG, 8 luglio 2010, c-558/08, (*Portakabin Ltd e Portakabin BV v. Primakabin BV*), cit., 6963 ss. Per l'analisi dei fatti oggetto di tale pronuncia si rinvia al paragrafo 3.2 del presente capitolo e, in particolare, alla nota n. 681. Qui basti ricordare che la controversia in esame riguardava l'uso del marchio "*Portakabin*", in una pubblicità volta a promuovere la rivendita di prodotti d'occasione, inizialmente immessi in commercio nell'UE dal titolare di detto marchio o con il suo consenso, fatta da un inserzionista, sul suo sito *web*, a partire da una parola chiave identica o simile a tale marchio, scelta da quest'ultimo, senza il consenso del titolare, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet.

⁷¹⁸ Punto 80 della decisione.

La Corte delega comunque ai giudici nazionali il compito di valutare, di volta in volta, se nel caso di specie gli annunci pubblicitari consentano o meno agli utenti normalmente informati e ragionevolmente attenti di capire se il rivenditore-autore dell'annuncio pubblicitario sia un soggetto terzo rispetto al titolare del marchio o sia economicamente collegato a quest'ultimo⁷¹⁹. Sul punto, tuttavia, i giudici comunitari specificano come il semplice fatto che nello *slogan* pubblicitario venga usato il marchio altrui con l'aggiunta di termini, come "usato" o "d'occasione", non consenta di concludere che l'annuncio suggerisca l'esistenza di un collegamento economico tra il rivenditore e il titolare del marchio⁷²⁰.

L'impressione che sussista un legame economico, in realtà inesistente, tra il soggetto terzo che fa uso del segno ed il titolare di quest'ultimo può generarsi anche in caso di refillaggio.

La Corte di Giustizia ha affrontato la questione nel caso "*Viking Gas c. Konsan Gas*"⁷²¹. La controversia in esame era sorta perché la "*Konsan Gas*", società che produce e vende gas in bombole, aveva agito in giudizio asserendo la violazione del suo diritto di marchio da parte della "*Viking Gas*". Quest'ultima, infatti, era solita vendere gas in Danimarca, riempiendo anche bombole della "*Konsan Gas*" che le venivano consegnate dai consumatori, una volta vuote, per scambiarle, dietro pagamento, con bombole dello stesso tipo, riempite, però, dalla "*Viking Gas*". La "*Konsan Gas*" riteneva, pertanto, che tale pratica fosse lesiva del suo diritto di marchio, dal momento che essa era legittimata ad usare tali bombole, la cui forma era tutelata come marchio tridimensionale, in virtù di un contratto di licenza esclusiva per la Danimarca, concluso con il fabbricante norvegese di esse⁷²², e che detta società, prima

⁷¹⁹ Punto 82 della decisione.

⁷²⁰ Punto 84 della decisione. La stessa considerazione, tra l'altro, come già accennato, vale nel caso in cui si debba stabilire se l'uso del marchio altrui nella pubblicità sia lesivo della reputazione di quest'ultimo. Cfr. paragrafo 3.2 del presente capitolo.

⁷²¹ CdG, 14 luglio 2011, c-46/10, (*Viking Gas A/S v. Konsan Gas A/S*), in *Racc.*, 2011, I, 6161 ss.

⁷²² Sembra opportuno precisare che quest'ultimo, tra l'altro, aveva autorizzato la "*Konsan Gas*" anche ad agire in giudizio contro eventuali contraffazioni di detto marchio.

di immetterle in commercio, appone la propria denominazione ed il proprio logo, registrati come marchio denominativo e figurativo per il gas.

Nella motivazione, i giudici comunitari, affermano che il licenziatario esclusivo, per effetto del principio dell'esaurimento comunitario del marchio, non può opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti da lui immessi in commercio nel mercato UE e, in seguito, sottoposti a refillaggio da parte di un soggetto terzo⁷²³, a meno che non sussista un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7.2 direttiva 89/104. La Corte, a tale proposito, evidenzia come, in linea con quanto da lei in precedenza statuito⁷²⁴, un siffatto motivo esista qualora l'uso del marchio da parte del terzo sia idoneo a dare l'impressione che tra quest'ultimo ed il titolare ci sia un legame economico⁷²⁵. I giudici comunitari, inoltre, pur delegando a quelli nazionali il compito di valutare se detto apparente nesso si sia creato, specificano che, per risolvere la questione, con particolare riferimento a situazioni in cui il terzo ha posto in essere un'operazione di refillaggio, occorre tenere in considerazione l'etichettatura dei prodotti effettuata da quest'ultimo e

⁷²³ Punto 35 della sentenza. La Corte di Giustizia precisa come il diritto di marchio su prodotti immessi in commercio nell'UE dal titolare o con il suo consenso e, in seguito, refillati da un soggetto terzo debba tendenzialmente considerarsi esaurito, salvo motivi legittimi, poiché, altrimenti, gli acquirenti di detti beni non potrebbero fruire appieno del loro diritto di proprietà su di essi. Nel caso di specie, in particolare, essi vedrebbero limitato il loro diritto di proprietà sulle bombole, dal momento che sarebbero costretti a rivolgersi ad un solo fornitore di gas per l'ulteriore riempimento di dette bombole. I giudici comunitari sottolineano, inoltre, come una legittimazione incondizionata dell'opposizione del titolare nei confronti dei prodotti refillati genererebbe un'indebita riduzione della concorrenza nel mercato a valle, relativo, nella fattispecie in esame, al riempimento delle bombole del gas. Punti 33 e 34 della sentenza. Per quanto riguarda poi l'ordinamento italiano, la tendenziale legittimità delle operazioni di refillaggio è stata affermata, in materia di brevetti, in Trib. Torino, 6 maggio 2004 (ord.), (*Hewlett Packard Development Co. L.P. c. Recycler Component s.r.l. e Ink s.n.c.*), in *Giur. it.*, 2004, 1892 ss. con nota di VENTURELLO M. Infatti, in detta pronuncia, riguardante la vendita ad opera di un soggetto terzo di cartucce per stampanti compatibili con le originali o, in altre parole, di copie funzionanti di cartucce originali coperte da brevetto, il Tribunale ha specificato come, mentre detta operazione deve considerarsi illecita, l'ulteriore commercializzazione di cartucce per stampanti refillate, cioè di cartucce originali usate e riempite nuovamente con inchiostro da un soggetto terzo, sia lecita ed impedisca quindi al titolare del brevetto di opporsi ad essa in virtù del suo diritto di privativa, che deve considerarsi esaurito. È interessante notare, tra l'altro, che, come evidenziato da detta decisione, sulle cartucce compatibili il marchio potrà essere usato dal terzo solo in funzione descrittiva. Quest'ultimo concetto è stato poi ribadito da Trib. Roma, 22 gennaio 2008, (*Epson Italia s.p.a. c. G.&P. Rigenerazione di Bozza & C. s.a.s.*), in *GADI*, 2008, 5262.

⁷²⁴ Cfr. CdG, 8 luglio 2010, c-558/08, (*Portakabin Ltd e Portakabin BV v. Primakabin BV*), cit., 6963 ss.

⁷²⁵ Punto 37 della sentenza.

le condizioni in cui vengono scambiate: se esse non sono tali da indurre un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed accorto, a ritenere che esista un legame tra le due imprese, il titolare non potrà opporsi *ex art. 7.2* direttiva 89/104. Per effettuare tale valutazione, a parere della Corte, è necessario tenere conto delle pratiche del settore e quindi, nel caso di specie, del fatto che i consumatori siano abituati o meno a che le bombole del gas siano riempite da altri distributori⁷²⁶. Per quanto riguarda, infine, il fatto che l'etichettatura effettuata dal terzo lasci visibile il marchio del titolare⁷²⁷, detta circostanza costituirebbe un elemento pertinente nei limiti in cui sembri escludere che detta etichettatura modifichi lo stato del prodotto, occultandone l'origine⁷²⁸.

⁷²⁶ Punti 38, 39 e 40 della sentenza.

⁷²⁷ Occorre precisare che, nel caso di specie, la “*Viking Gas*” era solita apporre sulle bombole un’etichetta autoadesiva recante la sua denominazione e il numero del centro di rifornimento e un’altra etichetta su cui erano riportate le informazioni prescritte dalla legge relative a detto centro e al contenuto delle bombole. Entrambe le etichette non coprivano i marchi della “*Konsan Gas*”.

⁷²⁸ Punto 41 della sentenza.

BIBLIOGRAFIA

ABBOT F.M., *Discussion Paper for Conference on Exhaustion of Intellectual Property Rights and Parallel Importation in World Trade*, in *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, vol. 2, The Hague, London, Boston, 1999, 1780.

ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, vol. 2, The Hague, London, Boston, 1999.

ABBOTT F. M., COTTIER T., GURRY F., *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, Austin, Boston, Chicago, New York, The Netherlands, 2007.

ABRIANI N., *La tutela del marchio. Il giudizio di contraffazione*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da G. Cottino, vol. 2, Padova, 2001, 69.

ALBERT F., HEATH C., *Dyed But Not Exhausted – Parallel Imports and Trade Marks in Germany*, in *IIC*, 1997, 24.

ALBERTINI L., *Sull'esaurimento internazionale del marchio*, in *Giust. civ.*, 1998, I, 2686.

ALBERTINI L., *Esaurimento internazionale del marchio (con irrilevanza delle operazioni di mero sdoganamento), norme sull'etichettatura e pubblicazione della sentenza*, in *Giust. civ.*, 1999, I, 1404.

ALEXANDER W., *Exhaustion of Trade Mark Rights in the European Economic Area*, in *Eur. law rev.*, 1999, 56.

AUTERI P., *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, Milano, 1973.

AUTERI P., *Libera circolazione delle merci nel mercato comune e futuro diritto europeo dei marchi*, in *Problemi attuali del diritto industriale (volume celebrativo del XXV anno della Riv. dir. ind.)*, Milano, 1977, 45.

AUTERI P., *La cessione del marchio per Stati fra divieto delle intese e controllo delle concentrazioni: considerazioni in margine al caso "Ideal Standard"*, in *Riv. dir. ind.*, 1996, I, 5.

BARIATTI S., SODANO A., *Gli abusi di posizione dominante*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, vol. LXIV, Padova, 2012, 253.

BELLOMUNNO C., *Esaurimento del marchio e diritti dei distributori*, in *Il dir. ind.*, 1998, 301.

BIGLIA L., *Esaurimento dei diritti di proprietà industriale e i motivi legittimi di esclusione*, in *Riv. dir. ind.*, 2011, II, 6.

BONADIO E., *Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalized International Exhaustion be the Next Step?*, in *EIPR*, 2011, 153.

BRONCKERS M. C. E. J., *The Exhaustion of Patent Rights Under WTO Law*, in *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, vol. 2, The Hague, London, Boston, 1999, 1804.

BUCCIROSSI P., FRIGNANI A., *La disciplina della concorrenza nella UE. Nozioni introduttive economiche e giuridiche*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, vol. LXIV, Padova, 2012, 3.

CALBOLI I., *Importazioni da Paesi terzi, principio di esaurimento e "consenso" del titolare del marchio: recenti sviluppi alla luce della Corte di giustizia delle comunità europee*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 70.

CALVELLO S., *Ancora sull'esaurimento internazionale del marchio*, in *Giur. comm.*, 2005, II, 310.

CARBONI A., *Cases Past the Post on Trade Mark Exhaustion: An English Perspective*, in *EIPR*, 1997, 198.

CARBONI A., *Zino Davidoff SA v. A&G Imports Limited: a way around Silhouette?*, in *EIPR*, 1999, 524.

CASARINI G., *Importazioni parallele: giurisprudenza italiana e giurisprudenza comunitaria a confronto*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 417.

CASTILLO DE LA TORRE F., *Trade Marks and Free Movement of Pharmaceutical in the European Community: To Partition or Not to Partition the Market*, in *EIPR*, 1997, 304.

CELONA G., *La libera circolazione delle merci e il mercato unico europeo nella giurisprudenza*, Milano, 1991.

CELONA G., *L'esaurimento del marchio come principio universale*, in *Il dir. ind.*, 1996, 285.

CLARK A., *Parallel Imports: A New Job for Customs?*, in *EIPR*, 1999, 1.

CORNISH W. R., *Trade Marks: Portcullis for the EEA?*, in *EIPR*, 1998, 172.

CORSI F., *Marchio e libertà di concorrenza: la Corte di giustizia al bivio*, in *Riv. dir. ind.*, 1975, II, 3.

COTTIER T., *The WTO System and Exhaustion of Rights*, in *The international intellectual property System: Commentary and Materials*, vol. 2, The Hague, London, Boston, 1999, 1796.

DI GARBO G., *Oltre "Hag II": la sentenza Ideal Standard e il frazionamento volontario del marchio*, in *Giust. civ.*, 1994, I, 2391.

DI GARBO G., *Marchio e libera circolazione delle merci: diritti in conflitto nella giurisprudenza della Corte di giustizia (il caso Ballantine)*, in *Giust. civ.*, 1998, I, 1479.

DI GARBO G., *Importazioni parallele ed uso del marchio del produttore*, in *Il dir. ind.*, 2001, 161.

DI GARBO G., *L'esaurimento (comunitario) del marchio: precisazioni della Corte di giustizia*, in *Giust. civ.*, 2005, I, 1161.

EINHORN T., *The Impact of the WTO Agreement on TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: a Challenge to Regionalism*, in *CMLR*, 1998, 1069.

FERRARI P., *Importazioni parallele: modi e casi sulla giurisprudenza comunitaria e nazionale*, in *Giur. it.*, 1987, I, 45.

FOGLIA G., *Esaurimento del diritto di marchio e riconfezionamento*, in *Il dir. ind.*, 2000, 20.

FRANZOSI M., *Il mercato grigio*, in *Riv. dir. ind.*, 1988, I, 308.

GALLI C., *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi di diritto industriale in onore di A. Vanzetti, proprietà intellettuale e concorrenza*, tomo I, Milano, 2004, 661.

GALLI C., *L'esaurimento internazionale del marchio*, in *Il dir. ind.*, 2008, 366.

GELATO P., *Importazioni parallele e marchi famosi nella più recente giurisprudenza comunitaria*, in *Contr. e impr.-Europa*, 1998, 25.

GENNARI S. - PERON S., *Commento a Corte d'Appello di Milano, 11 ottobre 1996*, in *Il dir. ind.*, 1997, 395.

GORI P., *Il diritto al marchio, il principio di territorialità e le regole di concorrenza nel mercato comune*, in *Giur. it.*, 1971, I, 769.

GRANIERI M., *I diritti di proprietà intellettuale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da F. Galgano, vol. LXIV, Padova, 2012, 763.

GUARDAVACCARO G., *Esaurimento del diritto di marchio e importazioni da Paese extracomunitario*, in *Giur. comm.*, 1996, II, 145.

GUGLIELMETTI G., *Libera circolazione delle merci all'interno della CEE e riconfezionamento del prodotto da parte di un terzo, senza il consenso del titolare del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1979, I, 67.

GUGLIELMETTI G., *Il progetto di direttiva CEE relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri sui marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, I, 88.

GUIDETTI B., *Esaurimento comunitario contro esaurimento internazionale: un problema tuttora irrisolto*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, 362.

GUIDETTI B., *L'esaurimento internazionale del marchio nella giurisprudenza italiana e comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, II, 45.

HARRIS B., *The Application of Article 36 to Intellectual Property*, in *Eur. law rev.*, 1976, 515.

HAYS T., HANSEN P., *Silhouette is Not the Proper Case Upon Which to Decide the Parallel Importation Question*, in *EIPR*, 1998, 277.

HAYS T., *Parallel importation under European Union law*, Londra, 2004.

HAYS T., *The free movement (or not) of trademark protected goods in Europe*, in *Trademark law and theory: a handbook of contemporary research* edited by B. Dinwoodie, Mark D. Janis, Cheltenham, 2008, 204.

HEATH C., *Parallel Imports and International Trade*, in *IIC*, 1997, 623.

HOLY A., *Trade Marks and Parallel Importation – Recent Developments in European Law*, in *IIC*, 1999, 512.

JACOBACCI F., *Importazioni parallele ed esaurimento del diritto di marchio: la giurisprudenza della Corte di giustizia tra Silhouette e Davidoff*, in *Giur. piem.*, 2000, 381.

JEHORAM H. C., *Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights*, in *IIC*, 1999, 495.

LAMANDINI M., *Il caso italiano Ideal Standard*, in *Il dir. ind.*, 1996, 548.

LANDI N., *Titolare di marchio di prestigio e rivendita dei prodotti in saldo*, in *Il dir. ind.*, 2009, 542.

MANFRINI R., *L'esaurimento del marchio nella giurisprudenza comunitaria*, in *Quaderni AIDA*, n. 2, Milano, 2000, 169.

MANSANI L., *La tutela accordata al titolare del marchio nella recente giurisprudenza comunitaria*, in *Contr. e impr.-Europa*, 1996, 11.

MANSANI L., *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2000.

MANGINI V., *Il marchio fra concorrenza e monopolio*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da F. Galgano, vol. V, Padova, 1982, 26.

MANZO G., *The interpretation of article 7 of council directive 89/104 (the trademark directive)*, in *Dir. comm. internaz.*, 2000, 17.

MARCHISIO E., *Contro la costruzione della "fortezza Europa"; ovvero quando il fine (della tutela degli investimenti) non giustifica i mezzi (la disciplina dell'esaurimento comunitario del marchio)*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, II, 177.

MARENCO V., VENTURELLO M., *L'esaurimento del diritto di marchio e le importazioni parallele: profili giurisprudenziali comunitari*, in *Contr. e impr.-Europa*, 2010, 967.

MINERVINI G., *Esaurimento del marchio, comunitario e no (note in margine al nuovo testo della legge marchi)*, in *Contr. e impr.*, 1994, 5.

MONTELLA G., *Territorialità del marchio e diritto comunitario*, in *Riv. dir. ind.*, 1975, II, 21.

MUSSO A., *Tre recenti provvedimenti in tema di importazioni parallele*, in *Giur. it.*, 1988, I, 365.

PAGENBERG J., *The Exhaustion Principle and "Silhouette" Case*, in *IIC*, 1999, 19.

PERUGINI M. R., *Esaurimento comunitario e territorialità del diritto di marchio: l'epilogo annunciato della "dottrina Hag"*, in *Riv. dir. ind.*, 1992, II, 190.

PETTITI P., *Il principio di esaurimento del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, 241.

PIRES DE CARVALHO N., *The TRIPs Regime of Trademarks and Designs, The Netherlands*, 2006.

RAFFAELLI E. A., *"Esistenza" del diritto di marchio e norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci*, in *Riv. dir. ind.*, 1977, II, 3.

RANIERI R., *Il riconfezionamento del prodotto nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, II, 126.

RASMUSSEN J., *The Principle of Exhaustion of Trade Mark Rights Pursuant to Directive 89/104 (and Regulation 40/94)*, in *EIPR*, 1995, 174.

RICOLFI M., *Brevetti e marchi "paralleli" nella recente giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 1975, II, 354.

RICOLFI M., *Segni distintivi: diritto interno e comunitario*, Torino, 1999.

ROSENBERG D., VAN KERCKHOVE M., *Upjohn v. Paranova: Utterly Exhausted by a Trip Too Far*, in *EIPR*, 1999, 223.

ROVERATI F., *Importazioni parallele da Paesi extracomunitari. "Esaurimento" del diritto di marchio e principio di "territorialità" alla luce della più recente giurisprudenza e della riforma della legge marchi*, in *Giur. it.*, 1994, I, 157.

RUBINI L., *Le stranezze della giurisprudenza della Corte di giustizia tra importazioni parallele da Paesi terzi, esaurimento del marchio e norme sulla concorrenza (i casi Silhouette, Sebago e Javico)*, in *Il dir. com. e degli scambi internaz.*, 2000, 67.

RUSSO P., *Il problema del marchio frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario*, in *Giust. civ.*, 1995, II, 93.

SARTI D., *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996.

SARTI D., *Commento all'art. 30 TCE*, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* a cura di L. C. Ubertazzi, Padova, 2007, 137.

SENA G., *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007.

SHEA N., *Parallel Importer's Use of Trade Marks: The European Court of Justice Confers Rights but also Imposes Responsibilities*, in *EIPR*, 1997, 103.

TASSONI G., *Cenni in tema di funzione del marchio e del suo esaurimento*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, II, 172.

TAVASSI M., *Orientamenti giurisprudenziali in ambito comunitario e nazionale in tema di esaurimento dei diritti di proprietà industriale*, in *Contr. e impr.-Europa*, 2000, 781.

VANZETTI A., *Sulla sentenza Hag 2*, in *Giur. comm.*, 1991, II, 536.

VERMA S. K., *Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade, Article 6 of the TRIPs Agreement*, in *IIC*, 1998, 534.

WHITE A. W., *Sunglasses: A Benefit to Health?*, in *EIPR*, 1999, 176.

ZANOLINI E., *Note alla giurisprudenza comunitaria in materia di marchi di impresa*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, II, 375.

ZORZI N., *Il marchio come valore di scambio*, Padova, 2005.