



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

**IL PRINCIPIO DELL'ESAURIMENTO E LA
DISTRIBUZIONE SELETTIVA: NUOVE PROSPETTIVE
PER I TITOLARI DEI MARCHI DI RINOMANZA**

Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Silvia GIUDICI

Correlatore: Dott.ssa Sara CASELLI

Tesi di Laurea di:

Alice ENGLARO

Matricola n. 923195

Anno Accademico 2021/2022

*A mamma e papà,
ai miei nonni Caterina e Antonio,
per il vostro amore e il vostro supporto
e per avermi permesso di spiegare le vele
e seguire il vento del mio destino.*

INDICE

CAPITOLO I

L'ESAURIMENTO DEL DIRITTO DI MARCHIO..... 1

1. *Le fonti e l'evoluzione normativa* 1
2. *La ratio e il bilanciamento con i principi della concorrenza* 5
3. *La fattispecie costitutiva: la prima commercializzazione ed il consenso del titolare del marchio* 10
4. *L'esaurimento nazionale, comunitario ed internazionale* 13
5. *I "motivi legittimi" di opposizione* 18

CAPITOLO II

LA TUTELA DEI MARCHI DI RINOMANZA 29

1. *La riforma dell'impianto normativo* 29
 - 1.1. *L'abbandono del binomio marchio-impresa* 32
 - 1.2. *Le nuove funzioni del marchio* 35
 - 1.3. *La tutela «ultra-merceologica» dei marchi di rinomanza: oltre il principio di specialità* 41
2. *La nozione di «rinomanza»: tentativi di definizione dottrinale e giurisprudenziale...* 45
 - 2.1. *La sentenza «General Motors»: il pubblico di riferimento* 48
 - 2.2. *L'importanza dell'uso del segno e la sua percezione nel pubblico* 50
3. *Il pregiudizio e l'indebito vantaggio* 56
4. *Il "nesso"* 60
 - 4.1. *Protezione dei marchi oltre la confusione: la dottrina statunitense del look alike e la sua trasposizione in Italia* 64
 - 4.2. (Segue) *Le dottrine della initial interest confusion e della post-sale confusion* 68
5. *L'assenza di un giusto motivo* 74

CAPITOLO III

LA DISTRIBUZIONE SELETTIVA NEL NUOVO REGOLAMENTO DI ESENZIONE.....81

1.	<i>I sistemi di distribuzione selettiva: vantaggi e limiti</i>	81
2.	<i>Uno sguardo al diritto antitrust: le intese restrittive della concorrenza</i>	84
2.1.	<i>Il rapporto tra il primo ed il terzo paragrafo dell'art. 101 TFUE</i>	88
2.2.	<i>L'esenzione individuale e l'esenzione per categoria</i>	89
3.	<i>L'esigenza di un nuovo Regolamento: lo sviluppo del commercio elettronico</i> ..	92
4.	<i>Vecchio e nuovo Regolamento a confronto</i>	96
4.1.	<i>La ridefinizione del safe harbour</i>	99
4.2.	<i>(Segue)... e delle hard-core restrictions</i>	102
4.3.	<i>Restrizioni verticali alle vendite tramite marketplace: il dual pricing e l'abolizione del principio di equivalenza</i>	106
5.	<i>Verso un nuovo sviluppo del diritto dei marchi?</i>	112
5.1.	<i>Il ruolo centrale del consumatore nel processo comunicativo</i>	113
5.2.	<i>La distribuzione selettiva come politica di marketing: strategie tradizionali e moderne dei brand di lusso</i>	117
5.3.	<i>Una sfida per il legislatore della Proprietà intellettuale</i>	120

CAPITOLO IV

I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA COME “MOTIVI LEGITTIMI” DI OPPOSIZIONE ALL’ESAURIMENTO?125

1.	<i>La compatibilità dei sistemi di distribuzione selettiva con il diritto antitrust</i> ..	125
2.	<i>La dottrina statunitense della rule of reason e la sua influenza sul diritto europeo della concorrenza</i>	128
3.	<i>La giurisprudenza sulla legittimità della distribuzione selettiva: i criteri «Metro»</i>	131
4.	<i>La conservazione dell'«aurea di lusso»: il caso «Copad»</i>	135
5.	<i>Distribuzione selettiva online: i casi «Pierre Fabre» e «Coty Germany»</i>	140
6.	<i>Conclusioni</i>	144

ABBREVIAZIONI

GENERALE

AA.VV.	autori vari
App.	Corte d'Appello
art./artt.	articolo/articoli
c.	comma
Cass.	Cassazione civile
c.c.	Codice civile
c.d.	cosiddetto
CE	Comunità europea
CEE	Comunità economica europea
cfr.	confronta
cit.	citato
Corte UE	Corte di Giustizia dell'Unione europea
c.p.i.	Codice della Proprietà Industriale
d.lgs.	decreto legislativo
l.m.	legge marchi
lett.	lettera
n./nn.	numero/numeri
op. cit.	opera citata
par.	paragrafo
r.d.	regio decreto
RMUE	Regolamento sul marchio dell'Unione europea
ss.	seguenti
SEE	Spazio Economico Europeo
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Trib.	Tribunale
Trib. CE	Tribunale di primo grado delle Comunità europee
Trib. UE	Tribunale di primo grado dell'Unione europea
TRIPs	<i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UAMI	Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno

UE	Unione europea
v.	vedi

RIVISTE O PERIODICI

<i>AIDA</i>	<i>Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo</i>
<i>Contr. e impr.</i>	<i>Contratto e impresa</i>
<i>Contr. e impr. - Eur.</i>	<i>Contratto e impresa – Europa</i>
<i>Corr. giur.</i>	<i>Corriere giuridico</i>
<i>Dir. comm. internaz.</i>	<i>Diritto del commercio internazionale</i>
<i>DPCE</i>	<i>Diritto pubblico comparato ed europeo</i>
<i>EIPR</i>	<i>European Intellectual Property Review</i>
<i>Europa dir. priv.</i>	<i>Europa e diritto privato</i>
<i>Foro it.</i>	<i>Foro italiano</i>
<i>Giur. ann. dir. ind.</i>	<i>Giurisprudenza annotata di diritto industriale</i>
<i>Giur. comm.</i>	<i>Giurisprudenza commerciale</i>
<i>Giur. it.</i>	<i>Giurisprudenza italiana</i>
<i>Giust. civ.</i>	<i>Giustizia civile</i>
<i>Il dir. ind.</i>	<i>Il diritto industriale</i>
<i>Nuove leggi civ. comm.</i>	<i>Nuove leggi civili commentate</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>
<i>Riv. dir. civ.</i>	<i>Rivista di diritto civile</i>
<i>Riv. dir. comm.</i>	<i>Rivista del diritto commerciale</i>
<i>Riv. dir. ind.</i>	<i>Rivista di diritto industriale</i>
<i>Riv. it. dir. pubbl. comunit.</i>	<i>Rivista italiana di diritto pubblico comunitario</i>
<i>TMR</i>	<i>Trade-mark reporter</i>

Capitolo I

L'ESAURIMENTO DEL DIRITTO DI MARCHIO

SOMMARIO: 1. Le fonti e l'evoluzione normativa. – 2. La *ratio* e il bilanciamento con i principi della concorrenza. – 3. La fattispecie costitutiva: la prima commercializzazione ed il consenso del titolare del marchio. – 4. L'esaurimento nazionale, comunitario e internazionale. – 5. I “*motivi legittimi*” di opposizione.

1. *Le fonti e l'evoluzione normativa*

L'esaurimento del diritto di marchio è il principio in base al quale il titolare di un diritto di privativa industriale non può interferire con la successiva commercializzazione del bene contraddistinto dal segno, quando egli stesso ha immesso tale bene sul mercato, direttamente o comunque con il proprio consenso¹.

Il legislatore, infatti, attribuisce al titolare del marchio una serie di facoltà esclusive, quali il diritto di usare il segno nel commercio (il c.d. *ius utendi*) e, parallelamente, il diritto di vietare a terzi – salvo consenso – la fabbricazione e la vendita dei prodotti su cui il segno medesimo è apposto (c.d. *ius excludendi alios*)².

Tuttavia, è evidente che il diritto di marchio non può essere assoluto: ragioni di sicurezza dei traffici giuridici esigono che, dopo la prima commercializzazione legittima di ciascun prodotto, i diritti esclusivi su di esso non possano più essere esercitati, né invocati dal suo titolare per opporsi alle cc.dd. importazioni parallele³. In questa prospettiva, il principio dell'esaurimento si presenta come limitazione all'esercizio dei diritti riconosciuti al titolare del marchio.

¹ Sulla nozione di «esaurimento» si vedano D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996, 55 ss.; G. SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007, 141; A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁶, Giuffrè, 2009, 290 ss.; L. MANSANI, *La funzione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Giuffrè, 2000, 147 ss.; M. RICOLFI, *L'esaurimento*, in *Trattato dei marchi: Diritto europeo e nazionale*, I, Giuffrè, 2015, 1323.

² Cfr. art. 5 par. 1 della Direttiva 89/104/CEE.

Il par. 2, inoltre, lascia gli Stati membri liberi di estendere, o meno, la tutela dei cc.dd. marchi di rinomanza anche ai settori non affini. Per un approfondimento su questo aspetto, v. § 1, capitolo II, del presente lavoro.

³ Per “*importazioni parallele*” si intendono le commercializzazioni illegittime, aventi ad oggetto beni “*non originali*” in quanto non provenienti dal titolare del marchio. Sul punto, cfr. P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”*, Milano, 1973, 62 ss.

Queste considerazioni trovano un preciso riscontro nell'attuale legislazione comunitaria e nazionale. A livello normativo, il principio dell'esaurimento è stato introdotto per la prima volta con l'art. 7 par. 1 della Direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, il quale ha stabilito che *“il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso”*. Fino ad allora, il diritto di marchio era disciplinato in maniera difforme nei singoli ordinamenti giuridici nazionali e l'assenza di una normativa armonizzata rendeva più difficoltoso il raggiungimento dell'obiettivo comunitario di progressiva integrazione economica e politica, a partire dall'istituzione di un mercato comune a tutti gli Stati membri. La Corte di Giustizia aveva tentato di risolvere il conflitto elaborando una giurisprudenza, poi divenuta consolidata, incentrata sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato di Roma⁴ sulla libera circolazione delle merci. In questo contesto, la Direttiva 89/104/CEE ha rappresentato un primo e necessario intervento del legislatore comunitario diretto a ridurre le disparità esistenti tra le legislazioni nazionali in tema di marchio e ad assicurare ai titolari delle privative un livello minimo di tutela, uniforme in tutti gli Stati membri⁵.

In Italia, la Direttiva è stata recepita con l'adozione del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, in attuazione della legge delega 19 febbraio 1992, n. 142, che ha apportato significative modifiche all'allora vigente legge marchi⁶. Circa un decennio dopo, con il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, il nostro legislatore ha raccolto in un unico testo – il *«Codice della proprietà industriale»* – la precedente e frammentata disciplina dei titoli di proprietà industriale. Il principio dell'esaurimento è oggi enunciato dall'art. 5 del suddetto testo e si applica in via generale a tutti i titoli di privativa industriale.

A livello comunitario, inoltre, il processo di armonizzazione è proseguito con l'istituzione di un marchio avente gli stessi effetti in tutti gli Stati membri: tale risultato è stato raggiunto con il Regolamento CE del 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario, poi sostituito dal Regolamento CE del 26 febbraio 2009, n. 207/2009.

⁴ Trattato del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità economica europea (CEE).

⁵ Cfr. primo e terzo “considerando” della Direttiva in parola e *infra*, § 3 del presente capitolo, per un approfondimento sull'interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza comunitaria.

⁶ Cfr. art. 1-bis c. 2 R.D. 21 giugno 1942, n. 929.

Dopo il Trattato di Lisbona⁷, esigenze di razionalizzazione e riorganizzazione della materia hanno condotto al Regolamento UE 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea. Il principio dell'esaurimento del marchio è attualmente cristallizzato nel suo art. 15.

A dire il vero, però, la teoria dell'esaurimento è nata per via interpretativa: ancor prima della sua codificazione, era già pacifico che, in un mercato di sbocco politicamente unificato e fondato sulla libertà di commercio, il titolare di un marchio non potesse né impedire l'ulteriore circolazione e commercializzazione dei beni che egli stesso aveva destinato al mercato, né tantomeno imporre ai successivi acquirenti restrizioni territoriali o prezzi di vendita⁸.

È sulla base di tali convinzioni che, a partire dalla seconda metà del XIX secolo, il principio dell'esaurimento si è affermato nei principali ordinamenti giuridici occidentali, proprio nel tentativo di trovare un punto di equilibrio tra i diritti esclusivi di brevetto e di marchio, da un lato, e la libertà di commercio dei loro acquirenti legittimi, dall'altro⁹.

Più nello specifico, la “*teoria della connessione dei modi di utilizzazione*” deve la sua formulazione in Europa al tedesco Kohler, anche se, osservano alcuni¹⁰, dal suo pensiero non emergeva immediatamente la funzione dell'esaurimento come strumento di tutela dell'affidamento dei terzi subacquirenti. Il diritto tedesco individuava il contenuto dei diritti di brevetto e di marchio attraverso l'enumerazione di diverse facoltà di utilizzazione, ciascuna delle quali era formulata in modo a sé stante¹¹. In altri termini, le facoltà di utilizzazione erano indipendenti tra loro e ciò induceva gli interpreti a ritenere che potessero essere esercitate separatamente. Kohler individuò un elemento di “*connessione*” tra tutte le facoltà di utilizzazione del brevetto: osservò che esse condividevano la medesima finalità, vale a dire quella di consentire lo sfruttamento esclusivo dell'invenzione, che avviene attraverso la fabbricazione del prodotto e la sua prima commercializzazione, mentre la successiva utilizzazione del

⁷ Trattato del 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che ha segnato il definitivo assorbimento della personalità giuridica della Comunità europea nell'Unione europea.

⁸ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1325.

⁹ P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”*, cit., 69; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1323.

¹⁰ D. SARTI, op. cit., 66, in particolare nota 16.

¹¹ P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”*, cit., 70 ss.

prodotto rappresenta la mera continuazione dell'atto di sfruttamento. Di qui l'impossibilità, per l'inventore, di esercitare un potere esclusivo di messa in commercio del prodotto allo scopo di frazionare il godimento dell'invenzione¹².

Concepita inizialmente per il sistema brevettuale, la tesi di Kohler è stata presto accolta dalla giurisprudenza, che ne ha fatto applicazione anche al diritto dei marchi, seppure con i dovuti adattamenti: così si è affermato che una volta sfruttato il diritto esclusivo, attraverso l'atto di prima commercializzazione del prodotto contrassegnato dal marchio, questo si esaurisce ed il titolare del segno non può più controllare l'ulteriore circolazione del bene sul mercato. L'accoglimento della tesi contraria, infatti, indurrebbe erroneamente a concludere per il riconoscimento, in capo al titolare di un diritto di privativa industriale, di un potere assoluto di monopolio commerciale – ipotesi, tra l'altro, scartata dalla giurisprudenza domestica già a partire dagli anni Trenta del secolo scorso¹³.

In definitiva, l'esaurimento costituisce l'effetto estintivo dell'esercizio del diritto di marchio¹⁴: il titolare conserva il diritto esclusivo di scegliere se e quanti beni destinare al mercato¹⁵, ma non può godere dello “*sfruttamento*” – per usare la terminologia di Kohler – di ciascun prodotto all'infinito. In altri termini, le sue prerogative sui successivi scambi vengono meno con l'atto di vendita¹⁶. Alcuni hanno ravvisato in tale principio un'applicazione del divieto di *venire contra factum proprium*¹⁷: chi sceglie di smerciare il suo prodotto in uno Stato membro deve accettarne le conseguenze per quel che riguarda la sua circolazione nell'area comunitaria¹⁸.

In un primo momento, la teoria dell'esaurimento, combinata con il principio di territorialità – su cui si è tradizionalmente fondato il diritto della proprietà industriale ed intellettuale e per il quale l'esclusiva opera nei limiti territoriali del Paese in cui è

¹² *Ibid.*

¹³ P. AUTERI, op. cit., 35, in particolare nota 6.

¹⁴ P. AUTERI, op. cit., 73 ss.

¹⁵ D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 81.

¹⁶ M. SCUFFI, *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali*, in *Concorrenza e mercato*, 2006, 1, 485 ss.

¹⁷ Cfr. conclusioni dell'A.G. Reischl del 3 giugno 1981 nel caso «Merck» (Corte di Giustizia, 14 luglio 1981, causa C-187/80, in *Racc.*, 1981, 2064 ss.): “(...) *there would be more reason to speak of venire contra factum proprium if Merck were relying on its Netherlands patent in order to try to prohibit the reimportation of a product which its subsidiary had manufactured and exported to Italy*”.

¹⁸ G. MARENCO, *Tutela della proprietà industriale e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria*, in *Foro it.*, 1990, IV, 137.

concessa – ha dato causa a non pochi problemi interpretativi, specie in un contesto di integrazione economica quale quello del “mercato unico” della Comunità europea¹⁹.

Nei paragrafi che seguono, vedremo che la questione è stata affrontata e risolta dalla Corte di Giustizia alla luce del diritto *antitrust*, ove lo stesso principio dell’esaurimento affonda le proprie radici. Pertanto, dopo aver individuato la *ratio* dell’esaurimento nell’ordinamento comunitario, si procederà a delinearne la fattispecie costitutiva e l’ambito territoriale di applicazione, valutando l’opportunità di una sua dimensione internazionale. Infine, ci si soffermerà sul secondo paragrafo dell’art. 7 Direttiva 89/104/CEE, in base al quale, nonostante l’esaurimento, il titolare del marchio può invocare il suo diritto esclusivo se vanta “*motivi legittimi*” per opporsi all’ulteriore commercializzazione dei suoi prodotti.

2. *La ratio e il bilanciamento con i principi della concorrenza*

In dottrina, si è osservato²⁰ che il principio dell’esaurimento trova giustificazioni differenti a seconda della sua dimensione nazionale ovvero comunitaria: nel primo caso, esso si spiegherebbe con la necessità di tutelare l’affidamento del terzo acquirente del bene messo in commercio dal titolare, mentre nel secondo caso sarebbe posto in difesa del principio di libera circolazione delle merci sancito dai Trattati, quale “*libertà fondamentale*” del mercato comune²¹.

Nel nostro ordinamento, la disciplina della proprietà industriale ed intellettuale è chiamata ad individuare il giusto punto di equilibrio tra due interessi contrapposti, ma egualmente meritevoli di tutela: da un lato, quello del titolare della privativa ad ottenere una certa protezione giuridica; dall’altro, quello dei terzi concorrenti al godimento della loro libertà di commercio. Concedendo all’autore, all’inventore o al titolare di un segno distintivo l’esclusiva, il legislatore stimola l’attività creativa, la ricerca e lo sviluppo e consente alla comunità di beneficiare dell’opera, dell’invenzione o del prodotto contrassegnato dal marchio²². Tuttavia, una siffatta

¹⁹ P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”*, cit., 74 ss.

²⁰ D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 180-181.

²¹ Cfr. l’art. 13 dell’Atto Unico europeo 1986, il quale definiva il mercato interno come “*uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali*”.

²² Sul punto, si veda C. GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d’impresa*, in *AIDA*, 2007, 230.

protezione giuridica non può essere assoluta, ma deve naturalmente incontrare dei limiti, onde evitare la creazione di ingiustificate posizioni di monopolio sul mercato che ostacolano la libera concorrenza. Ciò è ancora più evidente se si considera che la legge riconosce al diritto di marchio una protezione potenzialmente infinita dal punto di vista temporale: la sua durata, infatti, è di dieci anni, sempre rinnovabili²³.

A livello comunitario, la sfida è resa più difficile dal principio di territorialità delle privative industriali che, limitando gli effetti dell'esclusiva all'ambito territoriale del Paese in cui è concessa, contribuisce alla formazione di diritti di marchio "*paralleli e separati*" nei vari Stati membri²⁴. Ciò si traduce inevitabilmente in una compartimentazione dei mercati nazionali, a discapito dell'unità del mercato comunitario. Il conflitto è stato risolto dalla Corte di Giustizia con un'interpretazione "protezionistica" dell'art. 7 par. 1 Direttiva 89/104/CEE: la Corte ha infatti precisato che l'esaurimento ha dimensione comunitaria, superando così la territorialità delle privative. Si tratta dell'ennesimo tentativo dei giudici comunitari di difendere gli interessi della Comunità europea di fronte alle possibili "minacce" che le legislazioni nazionali in tema di marchio ponevano alla realizzazione di un commercio intracomunitario efficiente e privo di barriere. Un compito non certo semplice: del resto, già prima della codificazione del principio dell'esaurimento, la Corte di Giustizia era stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale con le norme dei Trattati e aveva cercato di dare a queste ultime un'interpretazione che potesse sì salvaguardare i diritti dei titolari delle privative, senza però pregiudicare irragionevolmente quelli dei loro concorrenti.

I titoli di proprietà industriale incontrano nei Trattati due diversi limiti²⁵. Il primo è rappresentato dalle regole di concorrenza sancite agli artt. 101 e 102 TFUE (ex artt. 85 e 86 Trattato CE), che si rivolgono direttamente alle imprese e vietano loro di porre in essere intese restrittive della concorrenza e di abusare della loro eventuale posizione dominante sul mercato²⁶. Il secondo limite, invece, è costituito dalle regole sulla libera

²³ Cfr. artt. 15 e 16 c.p.i.

²⁴ Cfr. G. MARENCO, *Tutela della proprietà industriale e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria*, cit., 136, ove l'Autore richiama la dottrina che aveva elaborato l'esaurimento comunitario, secondo la quale il titolare del diritto di marchio godeva, in due o più Stati membri, di diritti paralleli che conferivano prerogative pressoché equivalenti. Questa soluzione venne invece superata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che giunse alla conclusione opposta.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sul punto, per una trattazione più approfondita, si rimanda al capitolo III, § 2.

circolazione delle merci ed è indirizzato agli Stati membri: l'art. 34 TFUE (ex art 28 Trattato CE e, prima ancora, art. 30 Trattato di Roma) vieta l'emanazione o il mantenimento di norme che attribuiscono al titolare dell'esclusiva il potere di imporre *“restrizioni quantitative alle importazioni, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente”*.

Secondo l'interpretazione storica della giurisprudenza comunitaria, la violazione dell'art. 30 Trattato di Roma non necessita di dimostrazione, ma è insita nel diritto del titolare del marchio di opporsi alle importazioni parallele²⁷. Tuttavia, ciò non equivale ad affermare l'assoluta incompatibilità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con il diritto *antitrust*. L'art. 36 del medesimo Trattato (poi art. 30 Trattato CE, oggi art. 36 TFUE), infatti, introduce una deroga alla precedente disposizione, poiché lascia impregiudicate le restrizioni giustificate, in particolare, *“da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale”*, a patto che esse non costituiscano *“discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate al commercio tra Stati membri”*.

È chiaro, dunque, che la compatibilità dei diritti di proprietà industriale con i principi del libero mercato non può essere esclusa aprioristicamente, ma è comunque opportuno stabilire dei criteri di bilanciamento che guidino l'interprete nell'applicazione dell'art. 36 Trattato. A tale scopo, la giurisprudenza comunitaria ha elaborato nel tempo diversi *“strumenti di analisi”*²⁸ volti a determinare il limite entro il quale l'ordinamento comunitario può tollerare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti dall'esercizio del diritto di marchio.

Con un'importante sentenza del 1974²⁹, la Corte di Giustizia ha affermato che, tanto dalla lettera della norma in parola quanto dal suo contesto, si evince che *“benché il Trattato non incida sull'esistenza dei diritti di proprietà industriale stabiliti dalle leggi di uno Stato membro, in determinate circostanze i divieti da esso sanciti possono influire sull'esercizio dei suddetti diritti”*³⁰. Da subito ci si è interrogati sul significato di una tale affermazione, così oscura nella sua portata, e si è talvolta ipotizzato che il divieto di cui all'art. 30 si applicasse non già alla normativa interna in tema di marchio, bensì al comportamento delle imprese nell'esercizio dei diritti conferiti dalla

²⁷ G. MARENCO, op. cit., 146 e 149.

²⁸ Cfr. G. MARENCO, op. cit., 146.

²⁹ Corte di Giustizia, 31 ottobre 1974, causa C-16/74, in *Racc.*, 1974, 1184 ss., caso «Centrafarm/Winthrop».

³⁰ *Ivi*, par. 6, parte *“in diritto”*.

legislazione nazionale³¹. Tale soluzione, però, è stata ben presto smentita dalla stessa giurisprudenza comunitaria, la quale ha chiarito che le regole sulla libera circolazione delle merci si applicano solo alle misure statali e non anche al comportamento dei privati³².

Superata la distinzione tra esistenza ed esercizio del diritto di marchio, la Corte ha sviluppato un nuovo e diverso strumento d'analisi per scriminare tra liceità ed illiceità delle restrizioni connesse all'esercizio delle privative industriali³³. Riconoscendo carattere eccezionale all'art. 36 Trattato di Roma, ha stabilito che esso ammette deroghe alla libera circolazione delle merci *“solo nella misura in cui queste appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale”*³⁴.

A seguito di incertezze interpretative circa l'espressione *«oggetto specifico»* del diritto di marchio, la Corte di Giustizia ha puntualizzato che esso si identifica con la sua funzione distintiva, e cioè con *“il fatto che venga garantito al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione dell'impresa e la reputazione del marchio, mediante utilizzazione abusiva di questo”*³⁵. Infatti, affinché le imprese possano attirare la clientela interessata alla qualità delle loro merci o dei loro servizi, è necessario che il marchio che li contraddistingue sia dotato di capacità distintiva, e cioè che sia riconoscibile e distinguibile dai segni utilizzati dagli altri concorrenti sul mercato di riferimento³⁶. In definitiva, la funzione *“essenziale”* del marchio è quella di indicazione dell'origine del prodotto³⁷.

Alla luce di tali considerazioni, spetterà allora al giudice nazionale, caso per caso, valutare se il diritto del titolare del marchio di opporsi alle importazioni parallele è

³¹ G. MARENCO, op. cit., 150, in particolare nota 15 ove richiamata altra dottrina.

³² *Ivi*, 151, in particolare nota 17, per una rassegna delle sentenze che hanno segnato l'abbandono della tesi in parola.

³³ Cfr. G. MARENCO, op. cit., 146 e M. SCUFFI, op. cit.

³⁴ Corte di Giustizia, 8 giugno 1971, causa C-78/70, in *Foro it.*, 1971, IV, 233 ss., caso *«Deutsche Grammophon»*; *id.*, 3 luglio 1974, causa C-192/73, in *Racc.*, 1974, 732 ss., caso *«Hag I»*, parr. 8 e 9.

³⁵ Corte di Giustizia, 31 ottobre 1974, caso *«Centrafarm/Winthrop»*, cit., par. 8.

³⁶ Cfr. Corte di Giustizia, 17 ottobre 1990, causa C-10/89, in *Racc.*, 1990, I, 3752 ss., caso *«Hag II»*, par. 13.

³⁷ *Ivi*, par. 14. Nello stesso senso, si vedano Corte di Giustizia, 23 maggio 1978, causa C-102/77, in *Racc.*, 1978, 1140 ss., caso *«Hoffmann-La Roche»*, par. 7; *id.*, 10 ottobre 1978, causa C-3/78, in *Racc.*, 1978, 1823 ss., parr. 11 e 12.

volto a tutelare in concreto la funzione distintiva del segno o meno. Proprio in questo contesto si collocano i “*motivi legittimi*” che consentono al titolare del marchio di opporsi all’esaurimento del proprio diritto esclusivo, in particolare quando i prodotti contrassegnati risultino alterati o modificati dopo l’immissione legittima in commercio. La mera constatazione che l’opposizione sia diretta a tutelare l’«*oggetto specifico*» del diritto protetto non è sufficiente ad escluderne l’illegittimità: occorre procedere ad un’ulteriore “*verifica di compatibilità*”³⁸ imposta dall’art. 36 par. 2 Trattato di Roma. Il giudice deve infatti assicurarsi che l’opposizione non comporti discriminazioni arbitrarie o che non costituisca una restrizione dissimulata degli scambi intracomunitari, e tale requisito può ritenersi soddisfatto se si constata che la condotta del titolare del marchio non produce l’effetto di isolare i mercati nazionali e di “*frazionare*” il mercato unico³⁹.

In conclusione, è interessante osservare che, come alcuni hanno evidenziato⁴⁰, la giurisprudenza comunitaria ha assunto atteggiamenti diversi nella valutazione della compatibilità dei divieti di importazione parallela con il diritto *antitrust* a seconda che tali divieti siano giustificati da motivi attinenti alla proprietà industriale ovvero siano incorporati in un accordo tra produttore e distributore. Nel primo caso, alla luce di quanto detto sinora, le restrizioni godrebbero di una “*scriminante*”; viceversa, gli accordi di distribuzione contenenti clausole limitative della libertà di commercio dei distributori – noti anche come accordi di distribuzione selettiva – sono stati qualificati come “*intese restrittive della concorrenza*” ai sensi dell’art. 101 par. 1 TFUE. Questo “*strabismo applicativo*”⁴¹ è testimoniato dalla sentenza «*Javico*»⁴², nella quale il giudice del rinvio ha affermato che “*un accordo che impone al rivenditore di non rivendere i prodotti oggetto del contratto al di fuori del territorio contrattuale ha lo scopo di escludere le importazioni parallele all’interno della Comunità e di restringere così la concorrenza nel mercato comune*”⁴³.

³⁸ M. SCUFFI, *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust*, cit.

³⁹ Cfr. C. GALLI, *L’esaurimento internazionale del marchio*, in *Il dir. ind.*, 2008, 4, 367, in particolare nota 7.

⁴⁰ E. MARCHISIO, *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, 3, II, 177 ss.

⁴¹ E. MARCHISIO, op. cit.

⁴² Corte di Giustizia, 28 aprile 1998, causa C-306/96, in *Racc.*, 1998, I, 1997 ss.

⁴³ *Ivi*, par. 14.

3. *La fattispecie costitutiva: la prima commercializzazione ed il consenso del titolare del marchio*

Affinché possa operare l'esaurimento, *condicio sine qua non* è che i beni contrassegnati dal marchio “siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo”⁴⁴.

Si ritornerà in seguito sull'ambito territoriale in cui avviene l'immissione sul mercato del bene protetto⁴⁵: in questo paragrafo ci si soffermerà sull'analisi della fattispecie costitutiva dell'esaurimento, indagando sul significato delle espressioni «*messa in commercio*» e «*consenso del titolare*».

Secondo una consolidata giurisprudenza comunitaria, l'esaurimento, quale effetto estintivo del diritto di marchio, configura un'eccezione all'estensione dell'esclusiva e, pertanto, le norme che lo disciplinano devono essere interpretate restrittivamente⁴⁶. Per tali ragioni, e al fine di assicurare ai titolari di marchi di ciascun Stato membro il medesimo livello di tutela, la fattispecie costitutiva dell'esaurimento è soggetta ad un'armonizzazione completa⁴⁷.

Come si è evidenziato nei precedenti paragrafi, il titolare del marchio ha il diritto esclusivo di controllare la prima commercializzazione dei prodotti contrassegnati⁴⁸, potendo innanzitutto scegliere se e quanti beni destinare al mercato. La messa in commercio non designa uno specifico tipo negoziale⁴⁹, perché può prodursi tramite diversi atti: generalmente, avviene mediante negozi giuridici che comportano il trasferimento della proprietà, primo fra tutti la vendita⁵⁰. In quest'ottica, non si tratta

⁴⁴ Art. 5 c. 1 c.p.i.

⁴⁵ *Infra*, § 4, capitolo I.

⁴⁶ In questo senso Corte UE, 3 giugno 2010, causa C-127/09, in *Racc.*, 2010, I, 4967 ss., caso «*Coty Prestige*», par. 28; *id.*, 23 aprile 2009, causa C-59/08, in *Racc.*, 2009, I, 3421 ss., caso «*Copad*», par. 41.

Cfr. anche le conclusioni dell'Avvocato Generale Juliane Kokott del 3 dicembre 2008, caso «*Copad*», par. 39.

⁴⁷ Corte di Giustizia, 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C-416/99, in *Racc.*, 2001, I, 8731 ss., casi «*Zino Davidoff*» e «*Levi Strauss*», par. 42-43; *id.*, 3 giugno 2010, caso «*Coty Prestige*», cit., par. 27-28.

⁴⁸ Corte di Giustizia, 20 novembre 2001, casi «*Zino Davidoff*» e «*Levi Strauss*», cit., par. 33.

⁴⁹ P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”*, cit. 54.

⁵⁰ Spesso, infatti, la giurisprudenza comunitaria parla indistintamente di “vendita” e “immissione al commercio”: sul punto, cfr. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1341.

A titolo esemplificativo, si vedano Corte di Giustizia, 30 novembre 2004, causa C-16/03, in *Giust. civ.*, 2005, 5, I, 1155 ss., caso «*Peak Holding*», par. 40 e Corte UE, 15 ottobre 2009, causa C-324/08, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, 1, 1129 ss., caso «*Diesel*», par. 32.

di indagare sulle formalità con cui il titolare decida di aumentare i beni disponibili sul mercato⁵¹, ma piuttosto di accertare la sua effettiva volontà di destinare il bene al mercato. Così, ad esempio, non comporta esaurimento il mero trasferimento materiale del prodotto che avvenga a scopo dimostrativo o sperimentale⁵², né la sua consegna da parte del subfornitore al titolare del marchio, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, in qualità di committente, provvederà a metterlo direttamente in commercio⁵³.

L'effetto estintivo, poi, opera solo con riferimento agli esemplari del prodotto che sono stati oggetto di prima commercializzazione legittima, con la conseguenza che il titolare del marchio potrà continuare ad esercitare il proprio *ius excludendi* sugli altri esemplari⁵⁴: a tale approdo giurisprudenziale si è giunti attraverso un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 7 par. 2 Direttiva 89/104/CEE, il quale, riferendosi alla “*ulteriore commercializzazione dei prodotti*”, circoscrive l'effetto estintivo dell'esclusiva unicamente a quei determinati beni che abbiano formato oggetto di prima immissione (legittima) sul mercato⁵⁵. Non è ammissibile, dunque, un'individuazione *per relationem* o *una tantum* della categoria di beni da destinare al mercato: il consenso del titolare deve essere dato specificamente per ogni esemplare del prodotto per il quale l'esaurimento è invocato⁵⁶.

L'esaurimento si produce non solo quando il titolare del marchio esercita direttamente il proprio diritto esclusivo, ma anche quando il bene su cui è apposto il segno distintivo è messo in commercio da un soggetto diverso “*con il suo consenso*”⁵⁷. Il consenso del titolare, infatti, esclude il carattere illecito dell'atto di disposizione del terzo ed impedisce l'esercizio fruttuoso di un'eventuale azione di contraffazione nei suoi confronti⁵⁸.

⁵¹ D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 233.

⁵² D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 82.

In giurisprudenza, v. Corte UE, 3 giugno 2010, caso «*Coty Prestige*», cit., relativo a *tester* di profumi.

⁵³ D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., 134 ss; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1354.

⁵⁴ Corte di Giustizia, 1° luglio 1999, causa C-173/98, in *Racc.*, 1999, I, 4103 ss., caso «*Sebago*», par. 19.

⁵⁵ Così Corte di Giustizia, 1° luglio 1999, caso «*Sebago*», cit., par. 20, nell'interpretazione dell'art. 7 par. 2 Direttiva 89/104/CEE.

⁵⁶ Corte di Giustizia, 1° luglio 1999, caso «*Sebago*», cit., par. 22.

⁵⁷ Art. 15 RMUE e art. 5 c.p.i.

⁵⁸ Questo concetto è messo in evidenza da P. AUTERI, op. cit., 54 ss., ove definisce “*originali*” tutti e i soli prodotti provenienti dal titolare del marchio.

La giurisprudenza comunitaria, nel tentativo di elaborare una nozione uniforme di «consenso», ha stabilito che questo deve esprimersi in modo tale da rendere certa ed inequivoca la volontà del titolare del marchio di rinunciare al proprio diritto esclusivo⁵⁹ e che spetta al giudice di merito accertare, caso per caso, la sussistenza di una tale volontà. Se, infatti, da un lato è evidente che il consenso all'immissione in commercio possa essere espresso, dall'altro lato non può neppure escludersi che, in certi casi, esso risulti tacitamente per fatti concludenti, vale a dire in presenza di elementi e circostanze anteriori, concomitanti ovvero posteriori alla commercializzazione idonei ad esprimere con altrettanta certezza una rinuncia del titolare all'esclusiva⁶⁰. In ogni caso, i giudici comunitari hanno negato che un tale consenso possa essere presunto dal silenzio del titolare e, in particolare, che possa ricavarsi da circostanze quali: i) la mancata comunicazione, da parte del titolare del marchio a tutti gli acquirenti successivi, della sua opposizione all'immissione al commercio del prodotto; ii) la mancata indicazione, sul prodotto, di un divieto di messa in commercio; iii) il fatto che il titolare del marchio abbia ceduto la proprietà dei prodotti contrassegnati senza imporre restrizioni contrattuali alla loro circolazione⁶¹.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Giustizia ha affermato che l'esaurimento del diritto di marchio opera anche quando il soggetto che procede alla prima commercializzazione del bene è collegato contrattualmente o economicamente al titolare del marchio⁶². È il caso del licenziatario, il quale, in forza di clausole specifiche inserite nel contratto di licenza, si obbliga a seguire le direttive impartitegli dal licenziante affinché il marchio svolga la sua tipica funzione di garanzia di provenienza, assicurando che *“tutti i prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità”*⁶³. In quest'ottica, la qualità del bene ricollegato al marchio è interesse non solo del titolare – che, come si è visto, ne ha la responsabilità commerciale –, ma anche del pubblico cui il prodotto è destinato: il marchio, infatti,

⁵⁹ Corte di Giustizia, 20 novembre 2001, casi riuniti «Zino Davidoff» e «Levi Strauss», cit., par. 45.

⁶⁰ *Ivi*, par. 46.

⁶¹ *Ivi*, par. 55-58.

⁶² Si vedano Corte di Giustizia, 8 giugno 1971, causa C-78/70, in *Foro it.*, 1971, IV, 233 ss., caso «Deutsche Grammophon»; *id.*, 31 ottobre 1974, caso «Centrafarm/Winthrop», cit.; *id.*, 9 luglio 1985, causa C-19/84, in *Racc.*, 1985, 2281 ss., caso «Pharmon/Hoechst».

⁶³ Corte di Giustizia, 17 ottobre 1990, caso «Hag II», cit., par. 13; Corte UE, 23 aprile 2009, caso «Copad», cit., par. 45.

conferisce al prodotto un certo valore che il consumatore si aspetta al momento dell'acquisto⁶⁴.

In definitiva, può concludersi che la commercializzazione di un prodotto “originale” – vale a dire, che sia stato destinato al mercato per volontà chiara ed inequivoca del titolare del marchio⁶⁵ – produce sempre l'esaurimento, almeno in ambito comunitario.

4. *L'esaurimento nazionale, comunitario ed internazionale*

La Corte di Giustizia, nell'interpretare il contenuto dei diritti di esclusiva ed il loro rapporto con i principi della concorrenza, ha sempre assunto un approccio “*market oriented*”, volto cioè a salvaguardare l'interesse comunitario di difendere – e al contempo costruire – il mercato unico⁶⁶.

Uno dei primi ostacoli alla libera circolazione delle merci è stato il principio di territorialità dei marchi nazionali, in combinazione con quello dell'esaurimento. La questione è stata portata all'attenzione della Corte di Giustizia a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, con i casi «*Hag I*» e «*Centrafarm/Winthrop*»⁶⁷.

Partendo dal presupposto che “*spetta alle autorità comunitarie eliminare i fattori che possano alterare la concorrenza tra Stati membri*”⁶⁸, la Corte ha dapprima sancito la preminenza, sulle leggi interne in materia di proprietà industriale, delle regole sulla libera circolazione delle merci secondo cui “*sono vietate tra Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi altra misura di effetto equivalente*”⁶⁹.

Nei vari ordinamenti giuridici nazionali, compreso quello italiano⁷⁰, la disciplina della proprietà industriale si è sempre informata al principio di territorialità: quello di marchio è sempre stato ritenuto un diritto “*conchiuso in sé*”, indifferente agli avvenimenti degli altri ordinamenti giuridici. Del resto, a livello comunitario, persino il brevetto europeo era stato concepito come un fascio di brevetti nazionali, tra loro

⁶⁴ P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti “originali”*, cit., 49 ss. In argomento, si vedano anche C. GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario*, cit., 232, e G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001, 160-162.

⁶⁵ P. AUTERI, op. cit.

⁶⁶ C. GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario*, cit.

⁶⁷ Corte di Giustizia, 3 luglio 1974, caso «*Hag I*», cit.; *id.*, 31 ottobre 1974, caso «*Centrafarm/Winthrop*», cit.

⁶⁸ Corte di Giustizia, 31 ottobre 1974, caso «*Centrafarm/Winthrop*», cit., par. 16.

⁶⁹ Ex art. 30 Trattato di Roma, poi art. 28 Trattato CE; oggi, art. 34 TFUE.

⁷⁰ P. AUTERI, op. cit., 92, in particolare nota 4 e dottrina *ivi* richiamata.

indipendenti⁷¹. Ciò rafforzava i diritti del titolare del marchio, il quale, attraverso la concessione di licenze esclusive a terzi, poteva mantenere il controllo sullo sbocco e sullo spostamento della propria merce⁷².

La territorialità del marchio nazionale veniva giustificata alla luce delle diversità strutturali dei mercati dei singoli Stati membri e dei diversi prezzi praticati in ciascuno di essi⁷³. Così, il titolare poteva continuare ad opporsi alle importazioni parallele all'estero, facendo valere il suo interesse ad offrire ad ogni clientela prodotti all'altezza delle loro aspettative, differenti a seconda delle peculiarità del mercato di riferimento⁷⁴. Ciò aveva indotto una certa dottrina⁷⁵ ad attribuire, in capo al titolare di un diritto di proprietà industriale, un fascio di esclusive parallele e separate per ciascuno Stato membro.

La "liberalizzazione" del commercio parallelo dei prodotti protetti dai diritti di privativa industriale si deve, ancora una volta, alla Corte di Giustizia, la quale, enunciando l'esaurimento c.d. comunitario, ha stabilito che, una volta che il prodotto su cui è apposto il marchio è messo in commercio in uno Stato membro, l'effetto estintivo si produce in tutto il mercato comune⁷⁶. In questa prospettiva, hanno rappresentato un importante punto di partenza i casi «Hag I» e «Hag II»⁷⁷, aventi ad oggetto l'utilizzo di un marchio in più Stati membri da parte di due soggetti diversi e indipendenti. La società Hag, infatti, aveva registrato in Germania un marchio denominativo per contraddistinguere sul mercato il suo caffè decaffeinato e,

⁷¹ P. AUTERI, op. cit., 2 ss.

⁷² *Ibid.*

Questo aspetto è sottolineato anche da C. GALLI, *L'esaurimento internazionale del marchio*, cit., 367, ove l'Autore afferma che "in base al principio di territorialità, che governa la materia della proprietà industriale, anche all'interno dell'ambito comunitario, ad ogni passaggio di frontiera le merci rischiano di imbattersi in un diritto di proprietà industriale diverso e autonomo da quello in vigore nel Paese da dove provengono, diritto che, come tale, potrebbe essere invocato per impedirne l'ulteriore circolazione, e quindi diventare strumento per la compartimentazione dei mercati".

⁷³ Ciò legittima la pratica denominata «geographical price discrimination», che consente al produttore di imporre sul mercato il prezzo più elevato che questo può sopportare, in ragione dell'elasticità della domanda. Sul punto, cfr. E. MARCHISIO, *Contro la costruzione della «Fortezza Europa»*, cit.

⁷⁴ P. AUTERI, op. cit., 90.

⁷⁵ Cfr. G. MARENCO, *Tutela della proprietà industriale e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria*, cit.

⁷⁶ La teoria dell'esaurimento solo comunitario è stata accolta anche dalla giurisprudenza domestica: si vedano, tra le altre, Trib. Torino, 16 gennaio 2004, in *Giur. it.*, 2004, 1448 ss.; Trib. Bologna, 4 marzo 1999, in *Il dir. ind.*, 1999, 215 ss.; Trib. Milano, 17 dicembre 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 3968 ss.; *id.*, 23 novembre 1998, in *Riv. dir. ind.*, 2000, 1, II, 33 ss.; *id.*, 9 aprile 1998, *ivi*, 1998, 6, II, 415 ss.

⁷⁷ Corte di Giustizia, 3 luglio 1974, caso «Hag I», cit.; *id.*, 17 ottobre 1990, caso «Hag II», cit.

successivamente, aveva costituito una filiale in Belgio, cedendo a quest'ultima l'esclusiva sul marchio. In forza degli impegni assunti dallo Stato belga durante la Conferenza di Parigi sul risarcimento dei danni di guerra del 1946⁷⁸, le autorità pubbliche avevano sequestrato l'intero capitale della filiale, che pertanto cedeva il marchio alla concorrente Van Zuylen Frères.

In un primo momento i giudici comunitari avevano tentato di bilanciare gli interessi in gioco privilegiando lo “*scopo essenziale dei Trattati di fondere i mercati nazionali in un mercato unico*”, senza attribuire alcuna rilevanza al fatto che lo stesso marchio appartenesse a soggetti diversi in Paesi diversi⁷⁹. Alla base di questa decisione, però, vi era un equivoco: i due soggetti, in quanto indipendenti, non potevano essere considerati entrambi titolari del medesimo segno⁸⁰. La Corte se ne è resa ben presto conto, tanto che, nella seconda sentenza, è giunta ad una conclusione opposta, affermando che l'esaurimento non può operare nell'ipotesi in cui vi sia coesistenza di più segni distintivi, uguali o simili tra loro, provenienti da due soggetti diversi. Ciascun titolare potrà dunque opporsi all'importazione e alla messa in commercio di prodotti simili contrassegnati da un marchio identico o confondibile con il suo nello Stato in cui gode dell'esclusiva⁸¹, purché questa non venga invocata al solo scopo di isolare i mercati nazionali⁸².

La norma tace, invece, sulla possibilità di un esaurimento internazionale del diritto di marchio. Il tema ha rappresentato una *vexata quaestio* sin dai lavori preparatori della Direttiva 89/104/CEE.

Lo stesso Progetto di direttiva del 1978, nella sua versione originale, prevedeva che l'effetto estintivo dell'esclusiva si producesse nell'ipotesi in cui il bene

⁷⁸ L'art. 6 dell'atto finale della Conferenza, infatti, obbligava gli alleati a sequestrare i beni del “nemico” tedesco, senza rivenderli: sul punto, cfr. Corte di Giustizia, 3 luglio 1974, caso «Hag I», cit., nella parte “*in fatto*”.

⁷⁹ Corte di Giustizia, 3 luglio 1974, caso «Hag I», cit., par. 13: “*il fatto che in uno Stato membro venga impedita la distribuzione di una merce contrassegnata da un marchio depositato in un altro Stato membro, e ciò per l'unica ragione che nel primo Stato esiste un marchio identico, avente la stessa origine, è incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune*”.

⁸⁰ Questo aspetto è messo in evidenza da C. GALLI, *L'esaurimento internazionale del marchio*, cit., nonché *ID.*, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario*, cit., 236.

⁸¹ Corte di Giustizia, 17 ottobre 1990, caso «Hag II», cit., par. 19.

Sull'argomento, si richiamano A. VANZETTI, *Sulla sentenza Hag II*, in *Giur. comm.*, 1991, 2, 536 ss.; M.R. PERUGINI, *Esaurimento comunitario e territorialità del diritto di marchio: l'epilogo annunciato dalla “dottrina Hag”*, in *Riv. dir. ind.*, 1992, 3-4, II, 190 ss.

⁸² Cfr. C. GALLI, *L'esaurimento internazionale del marchio*, cit., 367.

contrassegnato dal marchio fosse messo in commercio, con il consenso del suo titolare, al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE). Tuttavia, il riferimento è stato successivamente eliminato nella versione definitiva del documento: a causa delle forti pressioni esercitate da alcuni Stati membri e dalle *lobbies* del *branding comunitario*⁸³, si è preferito limitare l'ambito di applicazione territoriale del principio in questione, onde evitare che l'esaurimento internazionale producesse l'effetto di una compartimentazione del mercato unico, in violazione dei principi di libera circolazione delle merci⁸⁴.

È proprio alla luce del tenore letterale della norma che la giurisprudenza e la dottrina prevalenti escludono un'applicazione estensiva del principio dell'esaurimento a livello, per così dire, "*universale*"⁸⁵: la Corte di Giustizia, a partire dal *leading case* «*Silhouette*», ha puntualizzato che l'art. 7 della Direttiva 89/104/CEE, come spiega il suo terzo "considerando", ha la pretesa di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri, armonizzandole in maniera completa, e non lascerebbe spazio ad interpretazioni e applicazioni divergenti a livello nazionale⁸⁶.

Al contrario, i fautori dell'esaurimento internazionale sostengono che la normativa in questione costituisce una misura di armonizzazione minima della disciplina del diritto dei marchi⁸⁷. La Corte, con la sua interpretazione restrittiva dell'esaurimento, è

⁸³ Si vedano I. CALBOLI, *Importazioni da paesi terzi, principio di esaurimento e «consenso» del titolare del marchio: recenti sviluppi alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, 2, II, 75; L. DI FRANCO, *I marchi d'impresa nell'interpretazione del giudice comunitario*, in *Europa dir. priv.*, 2003, 3, 748 ss.

⁸⁴ Questo aspetto è ribadito da Corte di Giustizia, 16 luglio 1998, causa C-355/1996, in *Giust. civ.*, 1998, I, 6281 ss. (con nota di L. ALBERTINI), caso «*Silhouette*», par. 27.

⁸⁵ Espressione utilizzata da G. FLORIDIA, *Diritto industriale*, 2000, 4, 336 ss.

⁸⁶ Corte di Giustizia, 16 luglio 1998, caso «*Silhouette*», cit., par. 23; *id.*, 20 novembre 2001, casi «*Zino Davidoff*» e «*Levi Strauss*», cit., parr. 32-33. In argomento, L. RUBINI, *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 *Diritto comunitario e degli Scambi internazionali*, 2000, 67, ove l'Autore ammette che le ragioni fatte valere dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia a favore dell'esaurimento comunitario sono incontestabili, mettendo però in evidenza che nello SEE, quale zona di libero scambio con un livello di integrazione tra Stati meno avanzato rispetto alla CE, la Corte EFTA è giunta ad una conclusione diametralmente opposta, ritenendo che la scelta di un esaurimento internazionale spetti esclusivamente agli Stati contraenti.

⁸⁷ E. MARCHISIO, *Contro la costruzione della «Fortezza Europa»*, cit.

In passato, l'estensione del principio anche alle importazioni parallele da paesi extracomunitari era stata proposta da P. AUTERI, op. cit., 69 ss. Nel senso opposto si registrano C. GALLI, *Attuazione della direttiva 89/104/CEE, Commentario (Riforma della legge marchi italiana)*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1995, I, 1152; E. MINERVINI, *Esaurimento del marchio comunitario e no (note in margine al nuovo testo della legge marchi)*, in *Contr. e impr.*, 1994, 1 ss.; F. ROVERATI, *Importazioni parallele da paesi extracomunitari. «Esaurimento» del diritto di marchio e «principio di territorialità»*

stata inoltre rimproverata di aver trasformato l'industria europea in una vera e propria «*fortezza Europa*»⁸⁸, adottando una politica giudiziaria di matrice eccessivamente “protezionistica” a vantaggio del titolare del marchio, fino a consentirgli di recuperare gli investimenti effettuati nelle operazioni di *rebranding*⁸⁹. Se è vero che il principio di libera circolazione delle merci sancito dai Trattati ammette una deroga per motivi di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale⁹⁰, e che tali deroghe devono essere conformi all'«*oggetto specifico*» del diritto protetto⁹¹, quest'ultimo non può comunque ravvisarsi nella funzione di recupero dei costi fissi sostenuti dal titolare del marchio per lo sviluppo della *brand image* e per la prestazione dei servizi di assistenza alla clientela⁹². Ed invero, nonostante la Direttiva 89/104/CEE abbia rotto il tradizionale e indissolubile nesso tra marchio e impresa e abbia fatto ingresso a nuove funzioni del segno⁹³, nella mente del giudice dell'Unione europea la funzione “*essenziale*” del marchio rimane quella di indicazione d'origine del prodotto⁹⁴. Ed è proprio in tale funzione «*differenziatrice*» che la dottrina minoritaria individua le basi per l'esaurimento internazionale: se i prodotti sono messi in commercio in un Paese extra-SEE con il consenso del titolare del marchio, questi dovrebbero considerarsi a tutti gli effetti “*originali*” e non si creerebbe alcun rischio di confusione nel pubblico circa l'origine commerciale del bene: la funzione “*essenziale*” del marchio sarebbe parimenti tutelata e, conseguentemente, l'esclusiva dovrebbe esaurirsi.

Orbene, nonostante tali argomentazioni siano interessanti e, sotto taluni aspetti, convincenti⁹⁵, la giurisprudenza comunitaria continua a proseguire sulla linea

alla luce della più recente giurisprudenza e della riforma della legge marchi, in *Giur. it.* 1994, I, 2, 157 ss., 164.

⁸⁸ Espressione utilizzata da L. DI FRANCO, *I marchi d'impresa nell'interpretazione del giudice comunitario*, cit., e da questi attribuita all'inglese N. GROSS, *Trademark exhaustion: the UK perspective*, in *EIPR*, 2001, 224.

⁸⁹ E. MARCHISIO, *Contro la costruzione della «Fortezza Europa»*, cit., 177.

⁹⁰ Cfr. art. 36 Trattato di Roma, poi art. 30 Trattato CE e oggi art. 36 TFUE.

In giurisprudenza, Corte di Giustizia, 17 ottobre 1990, caso «*Hag II*», cit., par. 11.

⁹¹ C. GALLI, *L'esaurimento internazionale del marchio*, cit., 368.

⁹² E. MARCHISIO, *Contro la costruzione della «Fortezza Europa»*, cit.

⁹³ Si rinvia al § 1, capitolo II del presente lavoro per un approfondimento sulle modifiche apportate al diritto dei marchi dalla riforma introdotta con la Direttiva 89/104/CEE.

⁹⁴ Da ultimo, Trib. UE, 6 luglio 2022, causa T-250/21, in *Redazione Giuffrè*, 2022, par. 25.

Nello stesso senso si orienta la giurisprudenza nazionale: cfr. fra le altre Cass. 15 marzo 2016, n. 5079, in *Riv. dir. ind.*, 2016, 6, II, 479 ss. (nota di D. MASTRELIA).

⁹⁵ I. CALBOLI, *Importazioni da paesi terzi, principio di esaurimento e «consenso» del titolare del marchio*, cit., 75, in particolare nota 18, ove l'Autrice sottolinea che l'Avvocato Generale Jacobs, nelle sue Conclusioni sul caso «*Silhouette*», ha ritenuto la tesi dell'esaurimento internazionale sostenuta dal Governo Svedese “*extremely attractive*”, anche se la stessa non venne poi accolta.

“protezionistica”, aggiungendo che il principio dell’esaurimento, in quanto diretto a salvaguardare il commercio intracomunitario, è proprio dell’Unione europea e, pertanto, non può trovare applicazione al di fuori di essa⁹⁶.

In conclusione, la questione continua a rimanere oggetto di accesi dibattiti. Tra l’altro, una soluzione al problema era stata proposta dalla Commissione europea in un *Working paper* sull’«*Esaurimento dei diritti di marchio*»⁹⁷, volto ad analizzare i diversi orientamenti in materia: l’adozione di accordi bilaterali o multilaterali tra l’Unione europea e i Paesi terzi. A tale conclusione era giunta anche la stessa Corte di Giustizia nel caso «*Silhouette*», affermando che “*le autorità comunitarie potrebbero sempre estendere, mediante la conclusione di accordi internazionali in materia, l’esaurimento previsto dall’art. 7 ai prodotti in commercio in paesi terzi*”⁹⁸. È comunque interessante osservare come, durante i negoziati GATT-TRIPs, stante l’impossibilità di raggiungere un accordo sul tema, si è deciso di lasciare aperta la possibilità, per gli Stati firmatari, di adottare unilateralmente l’esaurimento internazionale attraverso la stipulazione di accordi *ad hoc* con i Paesi terzi⁹⁹: l’art. 6 dell’Accordo TRIPs, infatti, stabilisce che “*(...) nessuna disposizione del presente Accordo può essere utilizzata in relazione alla questione dell’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale*”. È evidente l’esigenza di un chiaro e diretto intervento del legislatore comunitario che metta un punto definitivo sulla questione, anche alla luce delle nuove sfide che il legislatore della proprietà intellettuale è chiamato ad affrontare a seguito dell’incessante sviluppo del commercio elettronico¹⁰⁰.

5. I “motivi legittimi” di opposizione

Il principio dell’esaurimento del marchio, che costituisce eccezione allo *ius excludendi* attribuito al titolare, ammette a sua volta delle deroghe.

⁹⁶ Corte di Giustizia, 16 luglio 1998, caso «*Silhouette*», cit., par. 28.

⁹⁷ Documento di lavoro del 9 dicembre 1999; cfr. I. CALBOLI, *Importazioni da paesi terzi, principio di esaurimento e «consenso» del titolare del marchio*, cit., 77, in particolare nota 22.

⁹⁸ Corte di Giustizia, 16 luglio 1998, caso «*Silhouette*», cit., par. 30.

⁹⁹ Cfr. I. CALBOLI, *Importazioni da paesi terzi, principio di esaurimento e «consenso» del titolare del marchio*, cit., 78, in particolare nota 24.

¹⁰⁰ L. RUBINI, *Le stranezze della giurisprudenza della Corte di Giustizia*, cit., ove l’Autore osserva che l’esaurimento comunitario mal si concilia con la nuova realtà di *Internet*, ispirata per definizione al principio di globalità. Per un approfondimento sulla questione, si rinvia al capitolo III del presente lavoro.

L'art. 7 par. 2 Direttiva 89/104/CEE ha riconosciuto un'importante facoltà al titolare del marchio: quella di opporsi all'ulteriore commercializzazione dei suoi prodotti “*quando sussistono motivi legittimi (...), in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio*”. Disposizioni analoghe sono contenute all'art. 15 par. 2 RMUE e all'art. 5 c. 2 c.p.i. Quest'ultimo, tra l'altro, ha subito un'importante modifica con la novella del 2010¹⁰¹: se oggi esso costituisce una clausola generale valida per tutti i titoli di proprietà industriale, prima della riforma, invece, il suo ambito di applicazione era circoscritto al solo diritto dei marchi.

Per quanto riguarda l'espressione “*in particolare*”, la Corte di Giustizia ha specificato che la sua presenza sta ad indicare che l'alterazione e la modificazione dello stato del prodotto da parte del terzo importatore sono solo alcuni dei “*motivi legittimi*” che autorizzano il titolare del marchio ad interferire sull'ulteriore circolazione dei beni¹⁰². Il legislatore, dunque, non ha voluto tipizzare le ragioni che giustificano l'impedimento all'esaurimento dell'esclusiva: l'elenco contenuto nella norma ha carattere meramente esemplificativo.

Spetterà allora al giudice nazionale valutare, caso per caso, la sussistenza o meno di circostanze concrete che giustifichino l'opposizione del titolare, applicando i principi di diritto che nel tempo la Corte di Giustizia ha pronunciato nell'ambito di rinvii pregiudiziali *ex art. 267 TFUE*¹⁰³.

Per costante giurisprudenza comunitaria, le norme sull'esaurimento devono essere interpretate alla luce del diritto *antitrust* comunitario e, più nello specifico, dei principi sulla libera circolazione delle merci¹⁰⁴ (oggi artt. 28 ss. TFUE). In questa prospettiva, assume rilievo l'art. 36 TFUE il quale, si rammenterà, mantiene in vita le restrizioni

¹⁰¹ V. art. 4 c. 1 d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

¹⁰² Sul punto, cfr. Corte di Giustizia, 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1997, 1007 ss., caso «*Bristol-Myers Squibb*», par. 39; *id.*, 4 novembre 1997, causa C-337/95, in *Racc.*, 1997, I, 6034 ss., caso «*Parfums Christian Dior*», par. 42; *id.*, 23 aprile 2009, caso «*Copad*», cit., par. 54; Corte UE, 14 luglio 2011, causa C-46/10, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, I, 1239, caso «*imballaggio di bombola da gas*», par. 36.

¹⁰³ Come noto, l'articolo in questione legittima le autorità giudiziarie nazionali a sollevare questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, aventi ad oggetto l'interpretazione delle norme di diritto UE.

¹⁰⁴ Corte di Giustizia, 11 luglio 1996, caso «*Bristol-Myers Squibb*», cit., par. 27; nello stesso senso, *id.*, 9 giugno 1992, causa C-47/90, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1993, 169, caso «*Delhaize e Le Lion*», par. 26; *id.*, 2 febbraio 1994, causa C-315/92, in *Racc.*, 1994, I, 330 ss., caso «*Verban Sozialer Wettbewerb*», par. 12.

alle importazioni tra Stati membri che siano giustificate – per quel che è di nostro interesse – da motivi di tutela della proprietà industriale ed intellettuale, sempreché non si traducano in un “*isolamento artificioso*” dei mercati nazionali¹⁰⁵.

Posto che l'esercizio dei diritti di esclusiva è compatibile con i principi concorrenziali solo se conforme all’«*oggetto specifico*» del diritto protetto¹⁰⁶, l'individuazione dei “*motivi legittimi*” muta a seconda del titolo di privativa industriale che viene invocato¹⁰⁷. Per quanto concerne il diritto di marchio, l'opposizione del titolare alle importazioni parallele deve essere motivata dall'esigenza di tutelare le funzioni giuridicamente protette del segno, in particolare quella distintiva: il titolare può dunque agire in contraffazione nei confronti dei terzi importatori qualora questi facciano un uso improprio del marchio, tale da creare confusione circa l'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi¹⁰⁸.

È pacifico, in ogni caso, che il problema non si pone quando i prodotti recanti il marchio del titolare sono completamente diversi rispetto a quelli che sono stati messi in commercio con il suo consenso: in tale ipotesi il bene non può ragionevolmente continuare a circolare con quel segno, perché fornisce al pubblico un'informazione errata circa la sua provenienza¹⁰⁹. Ciò è in linea con il pensiero della giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo la quale la “*funzione essenziale*” del marchio è assolta quando è data garanzia del fatto che tutti i prodotti da esso contrassegnati sono stati fabbricati “*sotto il controllo di un'unica impresa, cui è attribuita la responsabilità della qualità del bene*”¹¹⁰.

¹⁰⁵ Così la Corte di Giustizia definisce le condotte dei titolari dei marchi volte alla compartimentazione dei mercati interni, a discapito del commercio intracomunitario: in argomento cfr. Corte di Giustizia, 26 aprile 2007, causa C-348/04, in *Racc.*, 2007, I, 3430 ss., caso «*Boehringer II*», par. 18.

In dottrina, cfr. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1367.

¹⁰⁶ V. *supra*, § 2 del presente capitolo.

¹⁰⁷ A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2013, 56 ss.

¹⁰⁸ A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, cit.; L. C. UBERTAZZI (a cura di), *La Proprietà intellettuale*, Torino, 2011.

In giurisprudenza, v. Corte di Giustizia, sentenza 11 luglio 1996, caso «*Bristol-Myers Squibb*», cit., par. 48.

¹⁰⁹ Cfr. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1358; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni di origine*, in L. C. UBERTAZZI (a cura di), *La Proprietà intellettuale*, cit., 92.

¹¹⁰ Tale orientamento si è sviluppato a partire da Corte di Giustizia 17 ottobre 1990, caso «*Hag II*», cit., ed è stato successivamente ribadito in più occasioni. Si vedano, tra le altre, Corte di Giustizia 11 novembre 1997, causa C-349/95, in *Racc.*, 1997, I, 6244 ss., caso «*Ballantine*»; Corte UE, 12 luglio 2011, causa C-324/09, in *Racc.*, 2011, I, 6011 ss., caso «*eBay*».

Viceversa, il conflitto sorge quando i prodotti importati dal terzo sono i medesimi messi in commercio dal titolare, ma subiscono delle modifiche o delle alterazioni senza la sua autorizzazione¹¹¹.

La giurisprudenza è copiosa in materia di riconfezionamento e rietichettatura dei prodotti, soprattutto in campo farmaceutico, ove tali attività sono frequenti perché rese necessarie dalle diverse normative dei singoli Stati membri in tema di *packaging* dei prodotti importati¹¹². Tale disomogeneità di disciplina a livello nazionale, anche con riferimento alle politiche di regolamentazione dei prezzi, ha dato avvio, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, ai fenomeni di importazione parallela: gli imprenditori acquistavano i farmaci in uno Stato membro ad un prezzo particolarmente conveniente, per poi rivenderlo ad un prezzo maggiore in un altro Stato, sempre all'interno della Comunità, modificandone però la confezione¹¹³.

Posto che il titolare del marchio ha il diritto di determinare lo stato con cui il prodotto deve presentarsi sul mercato¹¹⁴ e che, per effetto dell'esaurimento, l'importatore può esercitare facoltà che normalmente spettano solo al titolare¹¹⁵, si è ritenuto opportuno cercare un punto di equilibrio tra le posizioni dei due soggetti, al fine di proteggere il proprietario del marchio contro eventuali abusi nel riconfezionamento del prodotto¹¹⁶. In quest'ottica, la giurisprudenza comunitaria ha tentato di guidare il giudice nazionale, chiamato a svolgere il bilanciamento, elaborando alcuni parametri fondamentali.

La Corte ha iniziato a pronunciarsi sulla questione già prima della codificazione del principio dell'esaurimento avvenuta con la Direttiva 89/104/CEE. Emblematico è stato il caso «*Hoffmann-La Roche*» del 1978, riguardante il riconfezionamento di prodotti farmaceutici marchiati «*Valium*» e «*Roche*» da parte della società distributrice

¹¹¹ Sul punto P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, cit., 49 ss., ove l'Autore evidenzia la funzione di garanzia qualitativa del marchio, nel senso che il suo titolare è responsabile nei confronti del pubblico della qualità dei prodotti che destina al mercato. Un'interruzione del rapporto di provenienza, quale è l'alterazione o modificazione dei prodotti senza il consenso del titolare del marchio, inciderebbe inevitabilmente sulla loro qualità.

¹¹² Cfr. M. RICOLFI, op. cit., 1366. Nello stesso senso, si veda R. RANIERI, *Il riconfezionamento del prodotto nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 1, II, 127.

¹¹³ R. RANIERI, *Il riconfezionamento del prodotto nella giurisprudenza comunitaria*, cit.

¹¹⁴ Questa considerazione è messa a punto da P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, cit., 55 ss. e trova il suo presupposto nella «*responsabilità commerciale*» della qualità dei prodotti attribuita al titolare del marchio.

¹¹⁵ Corte di Giustizia, 25 maggio 1978, caso «*Hoffmann-La Roche*», cit., par. 11.

¹¹⁶ *Ibid.*

Centrafarm la quale, dopo aver acquistato i medicinali in Inghilterra, li importava parallelamente in Germania con una nuova confezione. Il diverso imballaggio prevedeva, in particolare, un numero maggiore di compresse nei flaconi, le denominazioni “*Valium*” e “*Roche*” e l’indicazione che i prodotti erano messi in commercio dall’importatrice.

In assenza di una espressa previsione legislativa in materia, in quell’occasione la Corte si era affidata ai principi sulla libera circolazione delle merci per comprendere se e in presenza di quali circostanze il riconfezionamento potesse ritenersi legittimo.

Così, tenuto conto dell’art. 36 par. 1 Trattato di Roma, i giudici comunitari hanno stabilito che, in via generale, il titolare del marchio può opporsi al riconfezionamento dei suoi prodotti qualora il nuovo imballaggio pregiudichi la funzione distintiva del segno, quale «*oggetto specifico*» del diritto fatto valere. Tuttavia, l’opposizione può costituire una restrizione dissimulata al commercio intracomunitario – e deve allora ritenersi illegittima ex art. 36 par. 2 Trattato di Roma – qualora l’esercizio del diritto di marchio miri a “*isolare artificialmente i mercati nazionali nell’ambito della Comunità*”¹¹⁷. Ciò avviene, in particolare, quando il prodotto è commercializzato dal titolare con confezioni diverse nei vari Stati membri e non può essere importato e smerciato da un mercato all’altro con lo stesso formato che presenta nel Paese di esportazione¹¹⁸.

La prova dell’isolamento artificioso dei mercati nazionali, che presuppone la necessità del riconfezionamento per l’accesso al mercato¹¹⁹, deve essere fornita dal terzo importatore e prescinde dall’elemento soggettivo, cioè dall’intenzione del titolare di produrre una compartimentazione di specifici settori del mercato¹²⁰. Secondo la Corte, infatti, deve ritenersi necessario il riconfezionamento imposto da ragioni obiettive, ad esempio l’esistenza di regole del sistema sanitario dello Stato di importazione che prevedano un rimborso parametrato al numero di unità di prodotto nelle confezioni¹²¹.

¹¹⁷ *Ivi*, par. 14. Nello stesso senso, Corte di Giustizia, 11 luglio 1996, caso «*Bristol-Myers Squibb*», cit., par. 54.

¹¹⁸ Corte di Giustizia, 11 luglio 1996, caso «*Bristol-Myers Squibb*», cit., par. 52.

¹¹⁹ Cfr. M. RICOLFI, op. cit., 1368.

¹²⁰ Cfr. Corte di Giustizia, 11 luglio 1996, caso «*Bristol-Myers Squibb*», cit., par. 57; 11 novembre 1997, caso «*Ballantine*», cit., par. 36.

¹²¹ Corte di Giustizia, 23 aprile 2002, causa C-143/00, in *Racc.*, 2002, I, 3762 ss., caso «*Boehringer I*», par. 47.

Tuttavia, affinché l'attività del distributore possa ritenersi legittima, egli deve assolvere un ulteriore onere probatorio: deve dimostrare che il riconfezionamento è avvenuto in modo tale da rispettare gli interessi legittimi del titolare del marchio. Tale requisito può ritenersi soddisfatto, anzitutto, quando lo stato originario del prodotto non risulta alterato a seguito degli interventi apportati dall'importatore sulla confezione. A tal proposito, occorre tener conto della natura e delle modalità di riconfezionamento del prodotto¹²². Specificamente per i medicinali, deve ritenersi insussistente un'alterazione nel caso in cui il prodotto sia venduto in doppia confezione e la modifica riguardi esclusivamente l'imballaggio esterno¹²³, ovvero quando il riconfezionamento avviene sotto la vigilanza di un'autorità pubblica che assicuri l'integrità del prodotto¹²⁴. In secondo luogo, l'importatore deve indicare, sulla nuova confezione, tanto il soggetto fabbricante quanto l'autore del riconfezionamento¹²⁵. Infine, il rivenditore deve avvisare preventivamente il titolare del marchio del nuovo imballaggio e, se richiesto, deve spedirgli a sue spese un campione del prodotto riconfezionato¹²⁶. In mancanza di questi elementi, il titolare potrà opporsi legittimamente all'ulteriore circolazione del farmaco riconfezionato¹²⁷.

In definitiva, si può rilevare un vero e proprio “*onere di lealtà*” in capo al terzo importatore del bene, tanto nei confronti dei consumatori finali quanto nei confronti del fabbricante, inteso come dovere di differenziazione della propria prestazione sul mercato¹²⁸. L'uso del marchio altrui non deve indurre erroneamente a ritenere che vi sia un “*collegamento economico*” tra il rivenditore e il titolare del marchio¹²⁹: così, se la funzione “*essenziale*” del marchio non risulta alterata, allora l'esercizio dei diritti di esclusiva da parte del titolare è illegittimo, in quanto volto dissimulatamente ad ostacolare la libera circolazione delle merci¹³⁰.

¹²² Corte di Giustizia, 11 novembre 1978, caso «*Hoffmann-La Roche*», cit., par. 10; *id.*, 11 luglio 1996, caso «*Bristol-Myers Squibb*», cit., par. 59.

¹²³ In tal caso, infatti, la composizione del prodotto non subisce alcuna variazione, quindi la sua qualità rimane inalterata.

¹²⁴ Corte di Giustizia, 11 luglio 1996, caso «*Bristol-Myers Squibb*», cit., par. 60.

¹²⁵ Corte di Giustizia, 11 novembre 1978, caso «*Hoffmann-La Roche*», cit. par. 14.

¹²⁶ Corte di Giustizia, 11 luglio 1996, caso «*Bristol-Myers Squibb*», cit., par. 78.

¹²⁷ Corte di Giustizia, 26 aprile 2007, caso «*Boehringer II*», cit., par. 54.

¹²⁸ Cfr. M. RICOLFI, op. cit., 1363.

¹²⁹ Si veda Corte UE, 8 luglio 2010, causa C-558/08, in *Racc.*, 2010, I, 6967 ss., caso «*Portakabin/Primakabin*», par. 80.

¹³⁰ Cfr. Corte di Giustizia, 11 novembre 1978, caso «*Hoffmann-La Roche*», cit., parr. 9 e 10.

Tali criteri, enunciati con riferimento specifico ai prodotti farmaceutici, in realtà rivestono carattere generale e sono pertanto suscettibili di essere applicati anche alle altre tipologie di beni. A conferma di ciò, la Corte vi ha fatto ricorso nel caso «*Ballantine*»¹³¹, avente ad oggetto la rietichettatura di bevande alcoliche. La società importatrice Loendersloot aveva rimosso le etichette originali ove figurava il marchio della titolare Ballantine, occultando riferimenti importanti quali i numeri di identificazione del produttore, il nominativo dell'importatore da questi autorizzato e la parola inglese «*pure*» riferita alla qualità del prodotto.

È bene specificare che, in taluni casi, la rietichettatura può talvolta apparire come un mezzo alternativo e meno lesivo del vero e proprio riconfezionamento del prodotto, in particolare quando non si sostanzia in una vera e propria sostituzione dell'etichetta originaria, ma bensì nell'aggiunta su di essa delle indicazioni ulteriori richieste dal Paese di importazione, senza che vi sia alterazione del marchio originario del titolare¹³². Tuttavia, non per questo essa deve ritenersi in ogni caso legittima.

Come accennato, anche nel caso di rietichettatura del prodotto trova applicazione la giurisprudenza comunitaria in tema di riconfezionamento: il giudice, dunque, deve tutelare la funzione “*essenziale*” del marchio, valutando la necessità o meno della rietichettatura stessa.

Nonostante l'armonizzazione operata con la Direttiva 79/112/CEE in materia di rietichettatura, alcuni Stati membri vietano l'utilizzo del termine «*pure*» o la menzione del nome dell'importatore autorizzato. È evidente che, in presenza di tali circostanze, l'esercizio del diritto di marchio avrebbe l'effetto di negare all'importatore l'accesso al mercato dello Stato di destinazione del prodotto¹³³.

Del pari, anche la rimozione dei numeri di identificazione potrebbe apparire necessaria ad evitare un “*isolamento artificioso*” dei mercati degli Stati membri, in quanto il produttore potrebbe apporli sui prodotti al solo scopo di controllarne la commercializzazione ed evitare che i suoi rivenditori riforniscano terzi non

¹³¹ Corte di Giustizia, 11 novembre 1997, cit., in particolare par. 27, ove la Corte afferma che “*tale giurisprudenza trova altresì applicazione in casi come quello su cui si converte nel procedimento a quo*”.

¹³² Cfr. M RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1370 ss.

In giurisprudenza, Corte di Giustizia, 11 novembre 1997, caso «*Ballantine*», cit., parr. 45 e 46.

¹³³ Corte di Giustizia, 11 novembre 1997, caso «*Ballantine*», cit., par. 45.

autorizzati¹³⁴. D'altro canto, però, la loro apposizione può talvolta essere imposta dalla legge¹³⁵ oppure può costituire un importante strumento di lotta alla contraffazione, contribuendo a realizzare obiettivi legittimi sotto il profilo del diritto comunitario¹³⁶.

La Corte di Giustizia conclude allora affermando che il titolare del diritto di esclusiva può opporsi alla rimozione e/o alla sostituzione delle etichette originali da parte di un terzo rivenditore, con il solo limite dell'“*isolamento artificioso*” dei mercati nazionali degli Stati membri, sempreché non venga provato che la rietichettatura non alteri lo stato originario dei prodotti e che il titolare è stato preventivamente avvisato dell'operazione¹³⁷. A tali requisiti, se ne aggiunge uno ulteriore: l'importatore deve agire in modo tale da non pregiudicare la reputazione del marchio attraverso una presentazione inadatta del prodotto¹³⁸, ad esempio realizzando una confezione o un'etichetta difettosa, di bassa qualità o grossolana¹³⁹.

Sulla base di queste considerazioni, i giudici comunitari hanno condannato comportamenti abusivi dell'importatore parallelo quali la «*smarchiatura*» e la «*co-marchiatura*» del prodotto, consistenti nell'apposizione di una nuova etichetta che copra, in tutto o in parte, il marchio del titolare, in modo tale da occultare l'indicazione del soggetto fabbricante¹⁴⁰.

Un'ultima menzione merita l'uso promozionale del marchio da parte del terzo importatore. Con lo sviluppo delle strategie commerciali, anche digitali, il marchio si è affermato come “*strumento di comunicazione*” e si è assistito ad un'estensione della sua protezione al di là della tradizionale funzione di indicazione di provenienza¹⁴¹. Ci si è inoltre interrogati sulle facoltà spettanti agli importatori con riferimento ai prodotti messi in commercio dal titolare o con il suo consenso: in particolare, ci si è chiesti se

¹³⁴ *Ivi*, par. 40.

¹³⁵ Nel caso di specie, l'obbligo era imposto dalla Direttiva 89/396/CEE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita cui appartiene una derrata alimentare.

¹³⁶ Corte di Giustizia, 11 novembre 1997, caso «*Ballantine*», cit., par. 41.

¹³⁷ Si noti che l'importatore qui non è tenuto a inviare al produttore un campione illustrante la nuova etichetta, diversamente da quanto accade nelle ipotesi di riconfezionamento.

¹³⁸ Corte di Giustizia, 11 novembre 1997, caso «*Ballantine*», cit., par. 33.

¹³⁹ Cfr. Corte di Giustizia, 11 luglio 1996, caso «*Bristol-Myers Squibb*», cit., par. 79.

La ragione di questa previsione deve ricondursi, ancora una volta, alla funzione di indicazione d'origine del marchio: l'immagine scadente del prodotto, infatti, può incidere negativamente sull'impressione che il pubblico ha del segno distintivo, il quale è immediatamente ricollegato al produttore in qualità di “*responsabile commerciale*” del bene.

¹⁴⁰ R. RANIERI, op. cit., 131.

¹⁴¹ Cfr. C. GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario*, cit., 232.

Per un approfondimento sull'argomento, si rinvia al capitolo II, § 1, del presente lavoro.

il rivenditore sia legittimato ad usare il marchio per promuovere le successive commercializzazioni del prodotto ai sensi degli artt. 5 e 7 della Direttiva 89/104/CEE e se, eventualmente, al titolare sia riconosciuto il diritto di opporsi per “*motivi legittimi*”, secondo quanto disposto dall’art. 7 par. 2 della stessa Direttiva.

Rilevante è stato il caso «*Parfums Christian Dior*». La Parfums Christian Dior produce e commercializza, tramite rivenditori autorizzati, profumi e cosmetici appartenenti al mercato dei cosmetici di lusso. La società Evora rivendeva i prodotti della casa madre francese in Olanda, nei propri negozi di articoli di profumeria e casalinghi¹⁴². In occasione delle vendite per il periodo natalizio, l’importatrice promuoveva nei propri opuscoli pubblicitari i prodotti contestati, raffigurandone chiaramente l’immagine, in conformità agli usi commerciali praticati in quel settore.

La Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha affermato che se i prodotti sono stati immessi sul mercato comunitario dal titolare del marchio o con il suo consenso, il rivenditore gode non solo della facoltà di metterli in vendita, ma può altresì utilizzare il marchio per promuoverne l’ulteriore commercializzazione¹⁴³. Tuttavia, nell’esercizio di tali facoltà, il terzo deve agire con modalità tali da non svilire “*lo stile e l’immagine di prestigio dei prodotti*” contraddistinti dal segno¹⁴⁴. In ogni caso, l’uso della pubblicità non può consentire al rivenditore di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, “*ad esempio creando nel pubblico false impressioni quanto ai rapporti fra l’autore della pubblicità e il titolare del marchio*”¹⁴⁵. In altri termini, l’uso del marchio da parte del terzo per promuovere l’ulteriore commercializzazione del prodotto non deve indurre il consumatore a ritenere che vi sia un’associazione o un collegamento tra fabbricante e fornitore¹⁴⁶.

¹⁴² È bene sottolineare che, nel caso di specie, la titolare del marchio non aveva contestato l’illiceità dell’attività di rivendita, benché Evora non rientrasse tra i rivenditori selezionati.

¹⁴³ Corte di Giustizia, 4 novembre 1997, caso «*Parfums Christian Dior*», cit., par. 38.

¹⁴⁴ Corte di Giustizia, 4 novembre 1997, caso «*Parfums Christian Dior*», cit., par. 45. Sul punto si vedano P. GELATO, *Importazioni parallele e marchi famosi nella più recente giurisprudenza comunitaria*, in *Contr. e impr. - Eur.*, 1998, 1, 30 ss.; C. GALLI, *L’esaurimento internazionale del marchio*, cit., 368, in particolare nota 9.

¹⁴⁵ Corte di Giustizia, 23 febbraio 2006, causa C-59/05, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 1, 1157 ss., caso «*Siemens*», par. 16.

¹⁴⁶ *Ivi*, par. 18.

In dottrina, per un’analisi dell’uso pubblicitario del marchio alla luce della sentenza «*Parfums Christian Dior*», si veda M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 1374 ss.

Il caso analizzato è un perfetto esempio per dimostrare il vero e proprio atteggiamento di *favor* che la Corte di Giustizia ha nel tempo assunto nei confronti della categoria dei “*prodotti di lusso e di prestigio*”¹⁴⁷, anche a fronte dell’estensione della tutela dei marchi di rinomanza realizzata dalla Direttiva 89/104/CEE. Così, nel dichiarato intento di mantenere intatta l’«*aurea di lusso*»¹⁴⁸ che circonda tali prodotti di particolare notorietà e di elevata qualità, la Corte ha considerato i sistemi di distribuzione selettiva come “*motivi legittimi*” di opposizione all’ulteriore commercializzazione dei beni. Non è inusuale che il titolare di un marchio particolarmente noto abbia interesse a selezionare i propri distributori, sulla base di determinati criteri qualitativi, al fine di proteggere la propria immagine ed assicurare al pubblico determinati *standard* di qualità non solo dei prodotti, ma anche dei servizi di assistenza alla clientela. Con il continuo sviluppo del commercio elettronico, inoltre, non sono mancati casi in cui il produttore ha addirittura imposto ai rivenditori autorizzati determinate modalità di vendita dei prodotti, da seguire non solo nei negozi fisici ma anche nei canali distributivi *online*.

Le considerazioni fin qui svolte evidenziano come nell’ordinamento giuridico non vi sia spazio per una tutela astratta e incondizionata dei diritti di proprietà industriale: l’esclusiva deve essere, e di fatto è, concessa e mantenuta nei limiti in cui vi sia un’utilità per il titolare, vale a dire nei limiti in cui sia funzionale a salvaguardare l’«*oggetto specifico*» del diritto protetto. Solo entro questi confini possono essere giustificate le limitazioni imposte alla libertà di commercio dei terzi concorrenti nelle importazioni parallele.

¹⁴⁷ Espressione coniata a partire dal caso «*Parfums Christian Dior*», cit., par. 45.

¹⁴⁸ In questi termini si è espressa la Corte di Giustizia nel caso «*Copad*», cit.

Capitolo II

LA TUTELA DEI MARCHI DI RINOMANZA

SOMMARIO: 1. La riforma dell'impianto normativo. – 1.1. L'abbandono del binomio marchio-impresa. – 1.2. Le nuove funzioni del marchio. – 1.3. La tutela «*ultra-merceologica*» dei marchi di rinomanza: oltre il principio di specialità. – 2. La nozione di «*rinomanza*»: tentativi di definizione dottrinale e giurisprudenziale. – 2.1. La sentenza «*General Motors*»: il pubblico di riferimento – 2.2. L'importanza dell'uso del segno e la sua percezione nel pubblico. – 3. Il pregiudizio e l'indebito vantaggio. – 4. Il «*nesso*». – 4.1. Protezione del marchio oltre la confusione: la dottrina statunitense del *look alike* e la sua trasposizione in Italia. – 4.2. (*Segue*) Le dottrine della *initial interest confusion* e della *post-sale confusion*. – 5. L'assenza di un giusto motivo.

1. La riforma dell'impianto normativo

Prima di analizzare i sistemi di distribuzione selettiva ed il loro rapporto con il principio dell'esaurimento, nonché con il diritto *antitrust*, è opportuno soffermarsi sulla tutela che l'ordinamento giuridico riserva ai marchi e, in particolare, a quelli che vengono definiti «*di rinomanza*».

Il marchio è il principale segno distintivo che, apposto su prodotti o usato in relazione a servizi, consente al consumatore di riconoscere i prodotti o servizi offerti da un imprenditore da quelli dei concorrenti nel medesimo settore di mercato¹⁴⁹. In questo senso, il marchio ha tradizionalmente svolto una funzione puramente distintiva.

Verso la fine del secolo scorso, il diritto dei marchi è stato protagonista di un importante processo di armonizzazione a livello comunitario che ha preso piede con la Direttiva 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, recepita nel nostro ordinamento giuridico con il d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, in attuazione della legge delega 19 febbraio 1992, n. 142. La nuova disciplina ha apportato significative modifiche al precedente assetto normativo, mettendo in discussione la natura giuridica del marchio e la funzione che questo aveva assolto fino ad allora¹⁵⁰.

¹⁴⁹ G.E. SIRONI, *Natura e funzioni del marchio. Le fonti*, in M. SCUFFI (a cura di), *Diritto industriale italiano*, Cedam, 2014, 119.

¹⁵⁰ Tale aspetto è messo in evidenza da A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, 3, I, 71 ss.

Il sistema *ante* riforma aveva istituito un legame molto stretto tra il marchio e l'impresa da cui provenivano i prodotti contrassegnati, tanto che l'art. 15 l.m., nella sua versione originaria, stabiliva che “*il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione (...) che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo*”. L'inscindibilità del legame tra il segno e l'impresa era testimoniata anche dall'art. 43 l.m., che ricollegava la decadenza del marchio alla cessazione definitiva della produzione o del commercio del suo titolare.

In quest'ottica, si comprende perché la dottrina e la giurisprudenza prevalenti intendevano l'unica funzione del marchio giuridicamente protetta – quella distintiva – come funzione di indicazione dell'origine o provenienza del prodotto o servizio contraddistinto da una determinata impresa¹⁵¹: quello di marchio era concepito come un diritto esclusivo incompatibile con un utilizzo plurimo del segno¹⁵² ed il suo scopo era quello di premiare gli imprenditori virtuosi a discapito degli inetti¹⁵³.

Tuttavia, con il tempo la giurisprudenza si è resa conto che i vincoli imposti dal legislatore alla circolazione dei prodotti contrassegnati creavano ostacoli all'efficienza del traffico giuridico dei beni. La stessa Suprema Corte¹⁵⁴ aveva tentato di ovviare al conflitto fornendo un'interpretazione estensiva delle norme sulla c.d. cessione vincolata (oltre all'art. 15 l.m., anche l'art. 2573 c.c., di contenuto analogo) di modo tale che la fattispecie potesse ritenersi integrata anche in presenza del mero trasferimento in capo al cessionario del diritto di fabbricare il prodotto nei modi stabiliti e attuati dal titolare del segno¹⁵⁵. In altri termini, il marchio poteva essere ceduto anche senza il contestuale trasferimento dell'azienda, allorché il prodotto destinato ad essere contrassegnato venisse fabbricato da soggetti diversi dal titolare originario del diritto. La novella del 1992, dunque, appare nel nostro ordinamento come mero riconoscimento di una situazione di fatto già esistente, in quanto frutto degli sviluppi giurisprudenziali.

¹⁵¹ Cfr. A. VANZETTI, *Funzione giuridica e natura del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, 33, 51, 68 e 87; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 46.

¹⁵² G.E. SIRONI, *Natura e funzioni del marchio*, cit., 120.

¹⁵³ M. RICOLFI, *I segni distintivi*, Torino, 1999, 3; A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁷, Milano, 2012, 149 ss.; G.E. SIRONI, op. cit., 120.

¹⁵⁴ Cass. 9 febbraio 2000, n. 1424, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 278.

¹⁵⁵ A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit., 77, in particolare nota 16.

Ciò non toglie, comunque, lo spirito fortemente innovativo della riforma che, rompendo con la tradizione, ha manifestato l'esigenza di una rivalutazione del sistema pregresso e, in particolare, dei rapporti tra il marchio e l'impresa.

Nella nuova normativa, manca anzitutto un qualsiasi riferimento all'inscindibilità del marchio dalla sua fonte imprenditoriale: la vita del segno non è più condizionata dalle vicende dell'attività del titolare e, per la prima volta, viene ammessa la coesistenza di due segni identici volti a contraddistinguere prodotti identici o affini, seppur appartenenti a soggetti diversi e indipendenti¹⁵⁶.

Diretta conseguenza della scissione del binomio marchio-impresa è l'inadeguatezza al rinnovato contesto legislativo di quella tradizionale accezione della funzione distintiva del marchio nel senso di indicazione d'origine, la quale perde centralità e richiede un ripensamento. Alla rinnovata funzione distintiva, poi, se ne affiancano delle nuove: il marchio si afferma progressivamente come strumento di comunicazione e pubblicità, utile al titolare per attuare le sue strategie commerciali, trasmettere un determinato messaggio al pubblico destinatario dei prodotti ed influenzare le sue scelte d'acquisto.

Infine, l'art. 5 par. 2 Direttiva 89/104/CEE ha attribuito agli Stati membri un'importante facoltà: quella di riconoscere ai marchi "*che godono di notorietà*" una tutela allargata, oltre il c.d. principio di specialità che limita l'ambito della protezione al settore cui si riferiscono i prodotti contrassegnati, nonché ai settori affini. Come

¹⁵⁶ In quest'ultimo senso depone la normativa attualmente vigente: l'art. 12 c.p.i., in tema di novità del marchio, ammette la coesistenza di un segno che gode di notorietà puramente locale con un successivo segno identico o simile, volto a contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini; dall'art. 20 c.p.i., che definisce il contenuto del diritto di marchio, si evince chiaramente che la coesistenza tra segni uguali o simili per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini (N.B.: il giudizio di affinità è irrilevante in caso di marchio di rinomanza, ma sul punto si tornerà *infra*, § 1.3 del presente capitolo) è possibile nel caso in cui il titolare del marchio anteriore presti il proprio consenso all'uso del marchio successivo da parte del terzo; infine, l'art. 28 c.p.i., in tema di convalidazione del marchio, stabilisce che la tolleranza, da parte del titolare del segno anteriore, dell'esistenza di un segno successivo identico o simile al suo per ben cinque anni consecutivi gli impedisce di domandare la nullità del marchio successivo o di opporsi al suo uso.

Un altro importante approdo raggiunto dalla nuova disciplina è rappresentato dall'abbandono del principio di nullità assoluta del marchio per mancanza del requisito di novità: nel precedente assetto normativo, la nullità di un marchio poteva essere fatta valere da chiunque; oggi, invece, può essere domandata solo dal titolare del marchio anteriore confliggente, nei casi e alle condizioni di cui all'art. 20 c.p.i. In questo senso si parla di «nullità relativa» del marchio, in quanto può essere fatta valere solo dal soggetto che ne ha interesse.

vedremo, il legislatore nazionale ha scelto di esercitare tale facoltà, riconoscendo ai marchi di rinomanza una tutela c.d. ultra-merceologica¹⁵⁷.

Nei prossimi paragrafi si analizzeranno singolarmente e più dettagliatamente le tre principali novità introdotte dalla Direttiva e dalle norme che vi hanno dato attuazione: la scissione del binomio marchio-impresa, le nuove funzioni del marchio e la tutela allargata dei marchi di rinomanza.

1.1. *L'abbandono del binomio marchio-impresa*

Prima dell'armonizzazione, il binomio marchio-impresa costituiva uno dei capisaldi della disciplina nazionale. L'intera vita del marchio, dal momento della sua creazione fino alla sua decadenza, dipendeva strettamente dalle vicende che interessavano l'impresa del titolare.

Ai sensi dell'art. 22 l.m., legittimato a chiedere la registrazione del marchio era solo *“chi lo utilizza(va) o si propone(va) di utilizzarlo nella sua industria o nel suo commercio”*, vale a dire l'imprenditore. Oltre alla registrazione, presupposto necessario della titolarità del diritto di esclusiva era l'uso del segno in maniera conforme alla sua funzione giuridicamente protetta, cioè quella distintiva. In questo senso si spiegava l'art. 26 l.m., nella parte in cui stabiliva che alla domanda di registrazione doveva accompagnarsi *“l'indicazione generale dei prodotti o merci che il marchio serve a contraddistinguere”*.

Il marchio non godeva di alcuna autonomia, perché non poteva essere concepito separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda ove era fabbricato il prodotto o realizzato il servizio cui si riferiva. Le norme, già analizzate¹⁵⁸, sulla *“cessione vincolata”* erano rafforzate da una consistente giurisprudenza che escludeva, almeno in un primo momento¹⁵⁹, la liceità della cessione del marchio *“a vuoto”*, vale a dire in mancanza del contestuale trasferimento dell'azienda. Successivi sviluppi della tesi avevano poi spostato l'attenzione dall'azienda all'impresa in generale: si è osservato, infatti, che il legislatore attribuiva rilevanza all'azienda solo al momento del

¹⁵⁷ Cfr. art. 20 c. 1 lett. c) c.p.i.

¹⁵⁸ V. *supra*, § 1 di questo capitolo, limitatamente al contenuto degli artt. 15 e 43 l.m.

¹⁵⁹ Si è visto *supra*, al paragrafo precedente, che l'art. 15 l.m. ha subito un'interpretazione evolutiva già prima della riforma in parola.

trasferimento del marchio¹⁶⁰ e che tale momento, stante l'esigenza di garantire al pubblico una continuità nella produzione e nell'offerta dei beni o servizi contraddistinti, rappresentava un'eccezione all'ordinario sfruttamento del marchio¹⁶¹. In questa prospettiva, la “*fonte del prodotto*” era allora rappresentata in realtà dall'impresa del titolare e, dopo la cessione, da quella del cessionario¹⁶².

L'opinione maggioritaria riteneva drasticamente che l'assenza di un siffatto collegamento del marchio all'impresa non solo avrebbe pregiudicato la sua funzione essenziale, facendo venir meno la sua qualifica di segno distintivo, ma avrebbe altresì confuso o addirittura ingannato il consumatore circa la provenienza del bene¹⁶³.

La nuova disciplina ha stravolto queste convinzioni. Ed infatti oggi il marchio può essere registrato dall'impresa che lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o nel commercio non solo dei propri prodotti e servizi, ma anche dei prodotti o servizi offerti da un'altra impresa posta sotto il suo controllo ovvero di terzi che facciano utilizzo del segno con il suo consenso (cfr. art. 19 c. 1 c.p.i.). Se prima il marchio garantiva la provenienza del bene da una fonte costante nel tempo, ora è semplicemente ricollegato ad una fonte “*unitaria*”: il titolare ha il controllo sui soggetti autorizzati ad utilizzare il segno¹⁶⁴ e si assume solo la responsabilità della destinazione del bene sul mercato e della sua qualità¹⁶⁵. Ciò accade perché al regime della cessione vincolata del marchio si è sostituito quello della c.d. libera cedibilità¹⁶⁶: l'art. 8 Direttiva 89/104/CEE ha stabilito per la prima volta che “*il marchio d'impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro*” e che tali licenze

¹⁶⁰ P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”*, cit., 183 ss.

¹⁶¹ P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in G. GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, 1995, 87 ss.; R. FRANCESCHELLI, *Saggio sulla cessione del marchio*, ora in *Studi riuniti di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1972, 93.

¹⁶² P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit., 87 ss.

¹⁶³ In questo senso M. AMAR, *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza*, Torino, 1893, 132 ss.; U. NAVARRINI, *Trattato teorico-pratico di diritto commerciale*, IV, Torino, 1919, 50 ss.; C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, III, Milano, 1935, 48 ss.; M. ROTONDI, *Diritto industriale*, Milano, 1942, 106 ss.; A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, I, 16 ss.

¹⁶⁴ G.E. SIRONI, op. cit., 121.

¹⁶⁵ In questo senso già P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”*, cit., 49-51.

¹⁶⁶ Cfr. A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit., 70 ss.

possono anche essere non esclusive¹⁶⁷. Il legislatore comunitario ha così legittimato la libera circolazione del marchio sotto il controllo del titolare ed ha ammesso che lo stesso segno possa essere utilizzato contemporaneamente da più soggetti differenti, anche indipendenti tra loro. Si trattava, tra l'altro, di fenomeni già ampiamente diffusi nella prassi, come il contratto di *merchandising*, con il quale il titolare del marchio ne concede in licenza l'uso per prodotti e servizi che, pur essendo lontani da quelli per i quali il segno è stato registrato, sono ugualmente idonei a beneficiare dell'effetto di richiamo connesso al marchio stesso¹⁶⁸. Parimenti frequenti erano (e sono) le strategie di *co-branding*, praticate dai titolari di due o più marchi diversi che, associandoli, sfruttano le sinergie dei messaggi di cui ciascuno di essi è portatore per la creazione congiunta di un determinato prodotto o servizio¹⁶⁹.

È evidente che tali usi del marchio possono creare confusione nel pubblico circa l'origine dei prodotti, pregiudicando quella che, nonostante tutto, rimane la funzione “essenziale” dei segni distintivi¹⁷⁰. Di qui l'esigenza di introdurre un contrappeso alle eventuali complicità derivanti dal regime di libera cedibilità: la soluzione è stata rinvenuta nel c.d. statuto di «*non decettività*» del marchio¹⁷¹, nel senso che dal trasferimento del segno, ancorché non esclusivo, non può derivare inganno nei caratteri dei prodotti o servizi che sono “*essenziali nell'apprezzamento del pubblico*”¹⁷².

¹⁶⁷ La medesima disposizione è contenuta nell'attuale art. 23 c.p.i. e all'art. 25 par. 1 RMUE.

¹⁶⁸ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 45 ss.; C. GALLI, *Lo statuto di «non decettività» del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, ora in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, 388.

¹⁶⁹ Cfr. C. GALLI, *Lo statuto di «non decettività» del marchio*, cit., 388.

In giurisprudenza, importante è stato il ruolo di Cass. 19 aprile 1991, n. 4225, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, 77 ss., che ha legittimato gli accordi di coesistenza tra imprese.

¹⁷⁰ In questo senso si esprimeva, all'alba della novella, P. AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, cit. Oggi l'opinione è condivisa sia in dottrina (per tutti, G. GHIDINI – G. CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi “dotati di rinomanza”*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 2, I, 70 ss.) sia in giurisprudenza (per tutte, Cass. 15 marzo 2016, in *Riv. dir. ind.*, 2016, 6, II, 479 ss.: “nella giurisprudenza della Corte di Giustizia è consolidato l'orientamento secondo cui il carattere distintivo, intrinseco o acquisito a seguito dell'uso che ne è stato fatto, indica che il marchio è atto a identificare il prodotto o il servizio per il quale è richiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa e quindi a distinguere tale prodotto o servizio da quelli di altre imprese. In altri termini, la funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendo di distinguere senza confusione possibile un prodotto o un servizio da quelli di provenienza diversa”).

¹⁷¹ Espressione coniata da P. FRASSI, *Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al d.lgs. 1999/447*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, 4-5, I, 164 ss., come ricorda C. GALLI, *Lo statuto di «non decettività» del marchio*, cit., 371 ss.

¹⁷² Cfr. art. 23 c. 4 c.p.i.

Tale “ammonimento” era in realtà già presente all’art. 15 c. 2 l.m., ma nel nuovo assetto normativo assume maggiore rilevanza. Nonostante la non decettività del marchio venga degradata a requisito accessorio di validità del segno, perché fatto confluire nel più generale requisito di liceità, secondo l’opinione prevalente in dottrina¹⁷³ essa continua innegabilmente ad incidere sulla vita del marchio, comportandone la nullità ovvero la decadenza, rispettivamente a seconda del fatto che l’inganno sussista già al momento della registrazione del segno ovvero sopravvenga successivamente per effetto dell’uso che ne è fatto¹⁷⁴.

In definitiva, si configura un vero e proprio onere di informazione del pubblico circa l’avvenuta cessione affinché il marchio conservi la sua funzione distintiva¹⁷⁵. Le modalità di adempimento di tale obbligo saranno variabili, a seconda della natura e della notorietà del marchio: talora potrà essere sufficiente indicare la nuova origine sulla confezione del prodotto in maniera chiara e leggibile, talaltra si renderanno necessari strumenti di comunicazione atti ad assicurare la conoscenza e la diffusione dell’informazione nel pubblico, come la pubblicità¹⁷⁶.

1.2. Le nuove funzioni del marchio

Nei precedenti paragrafi si è sottolineato come prima della riforma l’unica funzione giuridicamente protetta del marchio fosse quella distintiva, intesa dalla dottrina prevalente in termini di indicazione di origine o provenienza del prodotto contraddistinto. Con una particolare espressione, si è detto che il marchio attenesse ad una “*nomenclatura della realtà*”¹⁷⁷ in quanto, identificando certi beni, esso fa sì che il

¹⁷³ Si vedano A. VANZETTI, *La nuova legge marchi. Codice e commento alla riforma*, Giuffrè, Milano, 1993, 54-55; G. FLORIDIA, *La nuova legge marchi. Il commento*, in *Corr. giur.*, 1993, 3, 268 ss.; G. GHIDINI, *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, 2, I, 211 ss.; C. GALLI, *Attuazione della Direttiva 89/104/CEE. Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, 1133 ss.

A questo filone interpretativo se ne è opposto un altro, facente capo a G. SENA, *Verità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, 3-4, I, 331 ss. In base a tale orientamento, fondamentale sarebbe la distinzione tra «marchio in sé considerato» e «uso» del marchio stesso: solo nel primo caso potrebbe parlarsi di nullità o decadenza del marchio per decettività (rispettivamente, originaria o sopravvenuta), mentre nel secondo verrebbero invocate le norme sulla concorrenza sleale.

¹⁷⁴ Cfr. C. GALLI, *Lo statuto di «non decettività» del marchio*, cit., 379.

¹⁷⁵ Si osservi inoltre che, come rileva A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit., 84, quando il marchio è oggetto di cessione esclusiva la garanzia di provenienza dei prodotti opererà a favore del solo cessionario.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*³, Milano, 1960, 433-434.

pubblico possa concentrare la domanda proprio su tali prodotti, in luogo di altri, in forza delle loro particolari qualità ovvero della notorietà del marchio. Di riflesso, posto che il segno era direttamente ricollegato all'imprenditore che lo aveva registrato e che ne faceva uso nell'esercizio della sua attività commerciale, nell'ordinamento giuridico non vi era spazio per uso plurimo del marchio da parte di soggetti diversi e indipendenti, perché ciò avrebbe potuto confondere il pubblico sulla provenienza del bene¹⁷⁸ e pregiudicare le sue future scelte d'acquisto¹⁷⁹. Nel medesimo senso si orientava la giurisprudenza comunitaria che, a partire dal caso «*Hoffmann-La Roche*», aveva individuato la funzione “essenziale” del marchio proprio nella sua capacità di garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato allo scopo non solo di distinguere tale prodotto da quelli di diversa provenienza, ma altresì di assicurare che la fabbricazione di tutti i prodotti recanti il marchio avvenisse “sotto il controllo e la responsabilità di un'unica impresa”¹⁸⁰.

Così, l'impresa rappresentava l'unica fonte costante e legittima dei prodotti e dei servizi contraddistinti dal segno ed il marchio costituiva una sorta di “*certificato d'origine o di provenienza*”.

A tale prospettiva se ne contrapponeva una seconda sostenuta dalla dottrina minoritaria¹⁸¹, la quale già osservava che, in realtà, nella maggior parte dei casi l'impresa che si cela dietro il marchio è ignota al consumatore, le cui scelte d'acquisto sono determinate in prevalenza dalla qualità del prodotto e dalle sue esperienze pregresse. In questo senso, il marchio avrebbe la funzione di distinguere i prodotti di una certa impresa sul mercato non già da quelli degli altri operatori del settore, bensì

¹⁷⁸ A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, cit., 16 ss.

¹⁷⁹ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 43, ove l'Autore, nell'espone la funzione economica del marchio, non manca di evidenziarne la natura proconcorrenziale. Come si vedrà oltre, infatti, l'apposizione del segno distintivo identificativo dell'impresa da cui proviene il prodotto rappresenta un momento essenziale affinché si possa creare un vero e proprio rapporto di fiducia tra venditore e acquirente. Se l'esperienza del consumatore ha esito positivo, questi sarà invogliato a ripetere l'esperienza nelle sue scelte d'acquisto successive, “*premiando*” quel determinato imprenditore a cui è ricollegato il prodotto e, conseguentemente, “*punendo*” i suoi concorrenti.

In questo senso sembra deporre anche la giurisprudenza comunitaria prevalente: si vedano Trib. CE, 9 ottobre 2002, causa T-36/01, in *Racc.*, 2002, II, 3887 ss., par. 21; Corte UE, 15 maggio 2014, causa C-97/12, cit., par. 50; Trib. UE, 14 marzo 2014, causa T-131/13, in *DeJure*, par. 15; *id.*, 23 gennaio 2014, causa T-68/13, ECLI:EU:T:2014:29, par. 12; *id.*, 30 giugno 2004, causa T-281/02, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 4777 ss.; *id.*, 3 dicembre 2003, causa T-305/02, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 4617 ss., par. 28.

¹⁸⁰ Cfr. G.E. SERONI, op. cit., 120-121 e, più approfonditamente, *supra* § 3, capitolo I.

¹⁸¹ R. FRANCESCHELLI, *Saggio sulla cessione del marchio*, ora in *Studi riuniti di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1972, 90 ss.

dalla categoria merceologica generica cui quei prodotti appartengono¹⁸². Il marchio allora sarebbe sì un “*collettore di clientela*”¹⁸³, ma con riferimento solo indiretto al titolare dell’impresa, essendo immediatamente volto a determinare il pubblico all’acquisto dei prodotti specificamente contraddistinti¹⁸⁴.

La tesi ha trovato accoglimento quando, a seguito della soppressione del c.d. vincolo aziendale, la storica concezione del marchio è entrata in crisi e occorreva indagare sull’attualità o meno della funzione di indicazione d’origine in un contesto ove il marchio circolava autonomamente e la provenienza dei prodotti e servizi da esso contrassegnati appariva dubbia.

La nuova disciplina, comunque, non sembrava affatto prescindere dalla tradizionale funzione del marchio: l’art. 5 par. 1 Direttiva 89/104/CEE, nel definire il contenuto dell’esclusiva, stabiliva infatti il principio per cui il titolare può difendersi dall’uso che un terzo faccia di un segno identico o simile per contraddistinguere beni o servizi identici o affini, qualora tale uso possa in concreto determinare un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche nel rischio di associazione tra i due segni¹⁸⁵. La tutela del marchio, dunque, opera normalmente nei limiti del rischio di confusione¹⁸⁶ e tale rischio non può che riferirsi all’origine imprenditoriale dei prodotti¹⁸⁷.

Scartata l’ipotesi di negare *tout court* protezione giuridica alla funzione distintiva, si è tentato di recuperarla e riadattarla al nuovo contesto non solo normativo, ma anche economico-sociale. L’economia di massa¹⁸⁸, infatti, ha contribuito all’emersione di

¹⁸² Sul punto, si veda anche M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 46.

¹⁸³ L’espressione, coniata da M. GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 1915, 150 ss., è stata ritenuta ambigua da A. VANZETTI, *Funzioni e natura giuridica del marchio*, cit., 47-50: essa avrebbe “*significati radicalmente diversi*”, giacché “*in sé non significa altro che constatare che il marchio, in qualche modo, indirizza la clientela verso quel prodotto, ma nulla dice sul come e sul perché ciò si verifichi*”.

In giurisprudenza, si veda, tra le altre, Trib. Milano, 18 aprile 1983, in *Riv. dir. ind.*, 1983, II, 329 ss.

¹⁸⁴ R. FRANCESCHELLI, op. cit., 111; F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Giuffrè, Milano, 1991, 30-31.

¹⁸⁵ Disposizione analoga è contenuta oggi all’art. 20 c. 1 lett. b) c.p.i.

¹⁸⁶ In questi termini si è sempre espressa la giurisprudenza comunitaria: si vedano, tra le altre, Corte di Giustizia, 10 ottobre 1978, causa C-3/78, in *Racc.*, 1978, 1823 ss., caso «*American Home Products/Centrafarm*»; *id.*, 11 novembre 1997, causa C-251/95, in *Racc.*, 1997, I, 6214 ss., caso «*Sabel/Puma*», par. 22.

¹⁸⁷ A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit.; A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, Milano, 2005, 213 ss.

¹⁸⁸ Cfr. G. GHIDINI – G. CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi “dotati di rinomanza”*, cit., ove gli Autori, nel richiamare gli assi portanti della riforma del regime di protezione dei marchi, evidenziano come l’evoluzione del “*modo di fare impresa*” abbia contribuito allo sviluppo

una nuova natura giuridica del marchio, inteso come “*messaggero*”¹⁸⁹: esso costituisce un veicolo attraverso il quale il suo titolare può comunicare al pubblico informazioni sulle caratteristiche del prodotto o servizio, quali la specie, la qualità, la provenienza geografica, la destinazione, il valore, e così via¹⁹⁰; e tale messaggio è universale, perché viene recepito allo stesso modo in qualsiasi parte del mondo il prodotto venga commercializzato con quel segno¹⁹¹.

Il marchio risulta così “*smaterializzato*” dalla sua fonte di provenienza¹⁹² e assume un valore autonomo, il c.d. valore d’uso, che coincide con il beneficio economico che il titolare può ricavare dallo sfruttamento del segno, indipendentemente dall’azienda e, quindi, dall’impiego di capitali, organizzazione e beni imprenditoriali¹⁹³.

La natura comunicativa del marchio permette inoltre di valorizzarne la funzione pubblicitaria, talvolta denominata anche «*attrattiva*» o «*suggestiva*». Attraverso la pubblicità, il marchio acquista un «*plusvalore*» attrattivo commercialmente quantificabile in termini di possibilità di sfruttamento del segno, ad esempio tramite contratti di licenza¹⁹⁴. Ed è proprio tale valore attrattivo che il legislatore vuole proteggere, premiando il titolare che ha investito nella promozione dei propri prodotti o servizi e consentendogli di recuperare tali risorse attraverso il rafforzamento dell’esclusiva contro le contraffazioni. Una siffatta tutela, dunque, è rapportata alla

di una nuova e diversa percezione sociale della “*identità mercantile*”, caratterizzandosi per la tendenza al decentramento produttivo e commerciale, l’allargamento dell’offerta di beni oltre il settore produttivo originario (soprattutto con riferimento ai marchi noti) e per il potenziamento pubblicitario dell’immagine dell’impresa, anche attraverso politiche di cooperazione tra aziende. Frequentissimi, infatti, sono i casi in cui l’impresa si presenta sul mercato anche attraverso terzi, stipulando contratti di *merchandising*, *franchising* e *licensing*; in questo senso, l’origine dei beni marchiati si declina non già in termini di fonte produttiva, bensì di “*paternità commerciale*”.

¹⁸⁹ C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, 164.

¹⁹⁰ G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 45 ss.

¹⁹¹ C. GALLI, *L’allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 3, I, 103.

¹⁹² A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit., 71.

¹⁹³ F. DE BENEDETTI, *Il valore dei marchi alla luce della nuova legge*, in G. GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, 1995, 117 ss.; G. GHIDINI – G. CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi “dotati di rinomanza”*, cit.

¹⁹⁴ F. DE BENEDETTI, *Cessione, licenza e valore economico del marchio*, in *I contratti*, 1993, 6, 709 ss.; G. GHIDINI, *Prospettive «protezionistiche» nel diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2, I, 73 ss.

Interessanti sono le osservazioni di chi sottolinea che, con riferimento specifico ai marchi di rinomanza, la funzione attrattiva del segno non rispecchia a pieno la sua natura proconcorrenziale intesa come capacità di differenziare un prodotto o servizio da quello dei concorrenti in forza dei suoi punti di forza qualitativi (sul punto, cfr. V. FALCE, *La funzione attrattiva del marchio. Profili di rilievo concorrenziale*, in *Giur. comm.*, 2006, 5, 794 ss.), con l’immediata conseguenza che il pubblico tenderà a preferire il prodotto di marca perché attratto dal messaggio di classe e appartenenza che esso trasmette.

qualità e alla quantità degli investimenti pubblicitari ed ha come parametro di riferimento il c.d. *selling power* del marchio¹⁹⁵, cioè il suo potere di vendita.

Taluni¹⁹⁶ osservano che la funzione pubblicitaria sarebbe ascrivibile alla sola categoria dei marchi di rinomanza¹⁹⁷, in quanto volta a tutelare il valore di avviamento che il segno ha acquisito grazie alla sua reputazione¹⁹⁸; altri, invece, evidenziano che oggi il diritto di marchio può essere conseguito da chiunque abbia semplicemente investito le proprie risorse nella creazione del segno, nella sua affermazione pubblicitaria e nella sua promozione, pur non facendone un utilizzo diretto¹⁹⁹. Non si vede, allora, perché negare la funzione pubblicitaria anche agli altri segni distintivi per così dire “ordinari”²⁰⁰.

Le medesime osservazioni valgono anche per l’ulteriore funzione che il marchio è chiamato ad assolvere: quello di garantire la qualità dei prodotti o servizi per il quale è registrato (c.d. funzione di «*garanzia qualitativa*»²⁰¹). Già la giurisprudenza della Corte di Giustizia aveva fatto ricomprendere nella nozione di «*oggetto specifico*» del diritto di marchio non solo la garanzia dell’identità dell’origine del prodotto, bensì anche la “*garanzia dell’integrità*” dello stesso²⁰². Da un punto di vista economico, infatti, la protezione del segno distintivo rappresenta un beneficio sia per l’impresa, incoraggiata ad investire nella sua “*reputazione*”, sia per il pubblico, che trae vantaggio e benessere dalla qualità dei beni offerti sul mercato²⁰³. Ciò contribuisce

¹⁹⁵ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 49.

¹⁹⁶ G. FLORIDIA, *La nuova legge marchi. Il commento*, cit., 268 ss.; G. DALLE VEDOVE, *Circolazione del marchio e trasparenza del mercato*, Cedam, Padova, 1997, 22 ss., 135 ss.; M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006, 136.

¹⁹⁷ Nel corso della trattazione, si vedrà che gli interpreti hanno incontrato delle difficoltà nella ricostruzione di una definizione di tale categoria, a partire anzitutto dalla diversa terminologia utilizzata dal legislatore comunitario, da un lato, e dai singoli legislatori nazionali, dall’altro.

¹⁹⁸ F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, cit., 90.

¹⁹⁹ C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 142 ss.

²⁰⁰ In questo senso M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 54, ma anche C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 212-213. La tesi prende le mosse dalla considerazione che tutti i marchi sono protetti contro la possibilità che un terzo si agganci in maniera parassitaria al messaggio trasmesso dal segno: in quest’ottica, l’unica differenza tra marchi ordinari e “*rinomati*” è l’ambito merceologico di tutela.

²⁰¹ C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 165: il titolare, ancorché non conosciuto da pubblico, determina il contenuto del messaggio collegato al marchio e si assume la responsabilità della conformità dei prodotti o servizi contrassegnati a tale messaggio.

²⁰² Così ha ricordato l’Avvocato Generale Eleanor Sharpston nelle sue Conclusioni del 9 ottobre 2008 al caso «*Wellcome*», causa C-276/05, par. 28.

²⁰³ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 41 ss., 64. Nello stesso senso, G. GHIDINI – G. CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi “dotati di rinomanza”*, cit., ove si sottolinea che, per effetto del *secondary meaning* (di cui si dirà meglio *infra*, § 2.2) e dunque di una massiccia campagna

all'instaurazione e al rafforzamento di un vero e proprio rapporto di fiducia tra il produttore e l'acquirente che, soddisfatto dalle proprietà del prodotto, tenderà a ripetere l'esperienza nelle sue future scelte d'acquisto²⁰⁴. Vengono così in rilievo le cc.dd. *unobservable features*²⁰⁵ del prodotto, ovverosia le sue caratteristiche qualitative interne.

La funzione di garanzia qualitativa si spiega anche alla luce dello «*statuto di non decettività del marchio*», specie quando il segno è apposto su un prodotto con il preciso scopo di informare il consumatore di una determinata caratteristica qualitativa di quel bene. In tale ipotesi, il divieto di inganno è duplice, perché riferibile anche alla veridicità del messaggio²⁰⁶. Tuttavia, si è osservato che in quest'ottica tale funzione giocherebbe un ruolo secondario rispetto alle altre e apparirebbe più come un «*correttivo*» della funzione pubblicitaria per evitare abusi del marchio o comunque un suo derivato²⁰⁷.

In dottrina, non sono comunque mancati tentativi di ricerca di un filo conduttore comune a tutte le funzioni del marchio. Una visione «unitaria» del sistema individuierebbe il suo baricentro nel ruolo del marchio come «*strumento di comunicazione d'impresa*» e nella tutela dei messaggi che esso trasmette al pubblico²⁰⁸. Neppure sarebbe da escludere la tesi che propone un'unica e generica funzione distintiva, incentrata però sulla conformità dei prodotti o servizi contrassegnati alle strategie commerciali del titolare²⁰⁹.

pubblicitaria, ogni marchio è «*potenzialmente rinomato*»: si configurerebbero così diversi marchi dotati di diversi gradi di rinomanza nel pubblico.

²⁰⁴ Sul punto, già F. LEONINI, op. cit., 29.

²⁰⁵ Espressione usata da V. FALCE, *La funzione attrattiva del marchio*, cit., ed attribuita a N. ECONOMIDES, *The Economics of Trademarks*, in TMR, 1988, 526-527.

²⁰⁶ G.E. SIRONI, op. cit., 121.

²⁰⁷ M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 64.

²⁰⁸ C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 208 ss.: l'Autore ritiene che tutti i marchi siano in grado di trasmettere un messaggio sulle caratteristiche e qualità del prodotto o servizio che contraddistinguono e considera pertanto infondate le teorie che separano il marchio «ordinario» da quello «rinomato» attribuendo solo a quest'ultimo funzioni ulteriori rispetto a quella distintiva.

²⁰⁹ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011, 37-38. Tali strategie possono essere di varia natura: l'identificazione dell'impresa produttrice, la creazione e lo sfruttamento di valori pubblicitari, la destinazione della produzione a determinati ambiti territoriali, e così via.

1.3. La tutela «ultra-merceologica» dei marchi di rinomanza: oltre il principio di specialità

Il diritto di marchio è normalmente informato al principio di specialità (o di relatività), per il quale la tutela del titolare del segno è limitata al settore di appartenenza dei prodotti o servizi contraddistinti e ai settori ad esso affini²¹⁰. Il legislatore, infatti, ha scelto di seguire la via intermedia tra una tutela assoluta degli interessi del titolare del marchio, “*merceologicamente illimitata*”, e una tutela eccessivamente restrittiva, circoscritta alla categoria di beni e servizi indicati al momento della registrazione²¹¹.

Ma cosa deve intendersi per categoria merceologica? In un primo momento, il concetto di «*affinità*» era interpretato nel senso di appartenenza alla stessa industria: dovevano considerarsi affini i prodotti fabbricati dalle medesime imprese²¹². L'abbandono di tale criterio, fortemente soggettivo, è segnato dalla giurisprudenza degli anni Cinquanta che, concependo il marchio come “*bene immateriale*”²¹³, iniziava ad attribuire rilevanza, nel raffronto tra marchi confliggenti, alla coincidenza di elementi oggettivi quali la natura intrinseca dei prodotti, l'idoneità a soddisfare gli stessi bisogni e la destinazione alla medesima clientela²¹⁴. Al di là del fatto che non venne mai precisato se tali criteri dovessero considerarsi alternativi o cumulativi, la dottrina dell'affinità merceologica avrebbe comunque incontrato un ulteriore ostacolo nella crescente «*despecializzazione*» che le grandi case industriali e commerciali

²¹⁰ Cfr. l'art. 4 c. 2 l.m., prima, e l'art. 15 c. 3 c.p.i., oggi.

In dottrina, si vedano T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, cit., 495-496; V. MANGINI, *Il marchio non registrato*, Padova, 1964, 28-30; G. GUGLIELMETTI, *Il marchio. Oggetto e contenuto*, Milano, 1968; G. AGHINA, *Osservazioni alla sentenza 1° aprile 1964, della Corte d'Appello di Milano*, in *Riv. dir. ind.*, 1966, II, 73; F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, cit., 22-23.

In giurisprudenza, già Cass. 27 luglio 1939, n. 2861, in *Foro it.*, 1940, I, 356 ss., riconosceva alla giurisprudenza ad essa precedente il merito di aver esteso la tutela del marchio alle classi di prodotti affini “*sulle basi veramente anguste*” della normativa anteriore, la legge 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica.

²¹¹ V. DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, in *Europa dir. priv.*, 2007, 1, 117.

²¹² F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, cit. 25. In particolare, l'Autore evidenzia come lo “*sviluppo delle industrie*” e “*dell'evoluzione degli usi commerciali*” abbia segnato il passaggio dalla produzione di un unico prodotto alla diversificazione produttiva: in questo senso, la tutela del marchio anche per le categorie di prodotti affini è coerente con la sua funzione distintiva, intesa come “*indicazione di comune provenienza dei prodotti contrassegnati*”.

²¹³ *Ibid.* L'Autore sottolinea che tale concezione ha tuttavia distolto l'attenzione della giurisprudenza dalla funzione giuridicamente protetta del marchio, focalizzandola invece sulle caratteristiche oggettive dei prodotti contraddistinti dal segno.

²¹⁴ V. DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, cit.

hanno iniziato a sperimentare a partire dagli anni Settanta, producendo e distribuendo prodotti profondamente diversi²¹⁵.

È in tale contesto che si colloca la questione della tutela del marchio di rinomanza. Già prima della riforma, infatti, si è assistito ad un tentativo della giurisprudenza, e in particolare di quella milanese, di segnare i confini tra i marchi “ordinari” e quelli dei cc.dd. creatori del gusto e della moda, al fine di accordare a questi ultimi, denominati anche «*supernotori*» o «*di alta rinomanza*»²¹⁶, una tutela più ampia, estesa anche ai settori merceologicamente non affini²¹⁷.

È solo con l’art. 5 par. 2 Direttiva 89/104/CEE che la tutela allargata dei marchi di rinomanza trova un fondamento giuridico, pur se eventuale: gli Stati membri, infatti, erano liberi di scegliere se recepire o meno la disposizione. Il nostro legislatore ha esercitato tale facoltà e ha riconosciuto al titolare di un marchio di rinomanza il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso, di usare nell’attività economica un segno identico o simile al proprio, per prodotti o servizi anche non affini, a condizione che l’uso senza motivo del segno consenta al terzo di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza ovvero rechi pregiudizio agli stessi²¹⁸.

Diversamente da quanto accade per gli altri segni che non godono di notorietà nel territorio dello Stato, qui la protezione non è ancorata al rischio di confusione nel pubblico conseguente alla coesistenza di marchi identici o simili, ma, anzi, vi prescinde totalmente, tanto che manca nel testo qualsiasi riferimento a un tale

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ Tale era la terminologia allora adoperata per indicare quello che oggi viene definito “*marchio che gode di rinomanza*”, come evidenzia V. DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, cit.

²¹⁷ Come evidenziato da L. RAGAZZINI, *La tutela del marchio celebre*, Stamperia Nazionale, Roma, 1987, 13, 31, il sistema allora vigente limitava l’esclusiva ai settori merceologici identici o affini, in applicazione del principio di specialità.

Per un approfondimento sulla nozione di marchi dei «*creatori del gusto e della moda*», v. *infra*, § 2 del presente capitolo.

Si specifica fin d’ora che la tutela dei marchi di rinomanza non si differenzia a seconda che l’uso del segno riguardi prodotti merceologicamente affini ovvero diversi, come invece era stato erroneamente ritenuto dalla giurisprudenza domestica. La Corte di Giustizia, nel caso «*Sabel/Puma*», cit., ha stabilito il principio opposto, e cioè che la tutela allargata prescinde in ogni caso dal rischio di confusione, anche quando i prodotti messi a confronto appartengono allo stesso settore merceologico. L’assunto è evidenziato da I. CALBOLI, *Marchio che gode di “rinomanza” (o “notorietà”): alcune osservazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale*, in *Giur. comm.*, 2001, 2, I, 209, alla luce del linguaggio dei giudici comunitari che, nella versione inglese della sentenza, utilizzano l’avverbio “*even*” e non già “*also*” (cfr. par. 20 della sentenza). In caso di affinità, non troverebbe dunque applicazione l’art. 20 c. 1 lett. b) c.p.i., bensì, in forza della notorietà del marchio, la lett. c) della medesima disposizione.

²¹⁸ Cfr. art. 20 c. 1 lett. c) c.p.i.

requisito²¹⁹. Non solo: il titolare del marchio di rinomanza gode di una tutela “*ultra-merceologica*”, in quanto estesa anche ai settori non affini a quello di appartenenza dei prodotti e servizi per i quali ha ottenuto la registrazione. Più il marchio è noto, maggiore è la sua capacità distintiva, e più la protezione di cui gode è intensa²²⁰, perché richiede una sempre minore vicinanza merceologica²²¹. Ciò in quanto, in linea di massima, la notorietà del marchio accresce il pericolo che il consumatore ritenga di origine comune prodotti differenti su cui è apposto il medesimo segno²²².

La tutela è però limitata al rispetto di due condizioni: la sussistenza di un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio e l'indebito vantaggio che il terzo abbia tratto dall'uso ingiustificato del segno. La *ratio* perseguita è ben chiara: il legislatore ha inteso combattere il parassitismo dei terzi che cercano di emergere “agganciandosi” a marchi già affermati sul mercato, accordando protezione giuridica non tanto al segno in sé, quanto al suo valore suggestivo e al suo *selling power*²²³. Non sono mancate critiche ad una tutela così ampia, che, pur traducendosi in benessere economico della generalità dei consumatori, sotto certi punti di vista risulta eccessivamente protezionistica²²⁴ perché contribuisce alla creazione di barriere

²¹⁹ Occorre tuttavia precisare che, ai sensi dell'art. 20 c. 1 lett. a) c.p.i., la valutazione del rischio di confusione non è richiesta neppure nel caso di «*doppia identità*», vale a dire nel caso in cui il titolare del marchio vieti l'utilizzo di un segno successivo identico per contraddistinguere prodotti o servizi identici a quelli per cui è registrato il marchio anteriore.

²²⁰ Così Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, causa C-252/07, in *Il dir. ind.*, 2009, 108, caso «*Intel Corporation*», par. 69.

²²¹ A. VANZETTI, *Il marchio notorio*, in G. GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, 1995, 81 ss.

Deve osservarsi, tuttavia, che in taluni casi si è ritenuto che proprio la rinomanza del marchio riduce il rischio di confondibilità. Sul punto, cfr. le conclusioni dell'Avvocato Generale Ruiz-Jarabo Colomer nel caso «*Arsenal*», 13 giugno 2002, in *Racc.*, 2002, I, 10275 ss., in particolare la nota 21: “*l'uso della denominazione “Coco-Colo” per designare delle bevande, e la commercializzazione dei relativi prodotti, non creeranno alcun rischio di confusione con le bibite distribuite dalla “Coca-Cola”, data la forza distintiva, la solidità e la notorietà di questo marchio*”.

In dottrina, cfr. G. GHIDINI – G. CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi “dotati di rinomanza”*, cit.; così anche M. RICOLFI, *La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione ed utilizzazione per beni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Giur. it.*, 2003, 283-284; G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2013, 255 ss.

²²² F. LEONINI, op. cit., 88.

²²³ A. VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, cit., 88. Interessante è anche il contributo di L. MANSANI, *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, 4-5, I, 145, nella parte in cui “ribattezza” la tutela allargata in “*tutela della rinomanza dei marchi*” proprio alla luce della tendenza della giurisprudenza comunitaria, influenzata dalla dottrina statunitense del *fair use*, a riconoscere protezione giuridica alla *reputation* delle persone fisiche e giuridiche.

²²⁴ G. GHIDINI, *Prospettive «protezionistiche» nel diritto industriale*, cit.

all'ingresso nel mercato da parte dei *newcomers* e, quindi, al consolidamento della posizione degli *incumbents*²²⁵.

In dottrina, interessante è il pensiero di chi²²⁶ esclude la natura eccezionale della tutela dei marchi di rinomanza e ritiene che essa rispetti comunque il principio di relatività, perché in qualche modo rapportata al rischio di confusione. Il valore suggestivo e attrattivo di tali marchi (*reputation* o *goodwill*) accrescerebbe infatti la possibilità che il pubblico attribuisca erroneamente prodotti diversi, contraddistinti da segni identici o simili, alla medesima fonte imprenditoriale. La tutela allargata sarebbe allora incentrata su una clausola generale, il divieto di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo del marchio, volta a prevenire ogni forma di sfruttamento abusivo da parte dei terzi²²⁷.

Nei paragrafi che seguono si cercherà di delineare i singoli presupposti che giustificano la tutela ultra-merceologica. Si analizzerà il concetto di «rinomanza» nell'interpretazione della Corte di Giustizia e si vedrà come esso è strettamente collegato all'uso del marchio da parte del suo titolare. In seguito, si approfondiranno i requisiti dell'indebito vantaggio e del pregiudizio alla distintività o alla notorietà del segno anteriore, mettendo in luce la loro inscindibilità dal “nesso” che il consumatore istituisce tra i marchi confliggenti a causa della loro somiglianza. Infine, si tratterà del “giusto motivo”, quale scriminante della condotta del terzo che faccia utilizzo dell'altrui marchio notorio.

Si precisa sin d'ora che ciascun presupposto è autonomo e deve essere accertato separatamente dall'autorità competente²²⁸. A tale principio fa eccezione solo il requisito del nesso, elaborato in via interpretativa dalla giurisprudenza comunitaria, che deve accertarsi congiuntamente al pregiudizio e all'indebito vantaggio.

²²⁵ L'assunto è messo in luce da M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 66, alla luce della dottrina sviluppatasi negli Stati Uniti. In particolare, si osservi la nota 215, ove l'Autore sottolinea le differenze tra “la stagnante Europa e il dinamismo che gli Stati Uniti mantengono anche in epoca di accentuata crisi” per spiegare come un regime di tutela dei marchi di rinomanza così rigido rischia di condannare l'economia dei Paesi che lo adottano.

²²⁶ F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, cit., 170, in particolare nota 1. Nello stesso senso si esprimono C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit.; D. SARTI, *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, 6, I, 547.

²²⁷ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 70.

²²⁸ Cfr. Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «*Intel Corporation*», cit., par. 71.

2. La nozione di «rinomanza»: tentativi di definizione dottrinale e giurisprudenziale

Presupposto fondamentale ai fini dell'applicazione della tutela *extra moenia* è che il marchio goda di rinomanza.

La necessità di disegnare in concreto i confini di un concetto così ampio ha dato vita a lunghi dibattiti giurisprudenziali e dottrinali. Le difficoltà emergono anzitutto alla luce della diversità linguistica delle disposizioni di attuazione della Direttiva 89/104/CEE nei singoli Stati membri: in particolare, alla quasi totalità dei Paesi che hanno emulato la terminologia specifica del legislatore comunitario, facendo espresso riferimento alla “notorietà”, alla “reputazione” e alla “rinomanza” del segno²²⁹, fa eccezione la neutralità dei diritti tedesco, olandese e svedese, i quali subordinano la tutela allargata alla mera circostanza che il marchio sia conosciuto presso il pubblico²³⁰. Tali discrepanze trovano causa nell'ambiguità della norma di origine, frutto di un compromesso forse troppo affrettato²³¹ tra due visioni contrapposte: il principio di specialità, da un lato, e il c.d. *Benelux approach*²³², dall'altro; quest'ultimo, in particolare, concepiva il “rischio di associazione” come clausola generale, applicabile in ogni caso in cui un marchio posteriore richiamasse nella mente del pubblico quello anteriore, come un “*déjà vu*”, con la conseguenza che doveva ritenersi illecita qualsiasi interferenza tra i messaggi comunicati da due segni confliggenti, quand'anche non confusoria²³³. Il legislatore comunitario, dunque, ha cercato il punto di equilibrio tra le due posizioni, optando per una soluzione intermedia e moderata, come testimoniano i risultati dei lavori preparatori della Direttiva

²²⁹ Per citarne alcuni: nella versione italiana, «*marchio che gode di notorietà*»; nella versione inglese, «*has a reputation*»; nella versione francese, «*jouit d'une renommée*»; nella versione spagnola, «*goce de renombre*».

²³⁰ Cfr. Corte di Giustizia, 14 settembre 1999, causa C-375/97, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 4047 ss., caso «*General Motors*», parr. 20-22.

²³¹ Come rileva I. CALBOLI, *Marchio che gode di “rinomanza”*, cit.

²³² Il Benelux è un'organizzazione regionale europea fondata sull'unione politico-economica di Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Nato nel 1944 ed entrato in vigore quattro anni dopo, ha rappresentato un importante modello per l'istituzione dell'Unione europea, essendo concepito per promuovere la libera circolazione, nei tre Paesi, di lavoratori, capitali e merci.

²³³ L. MANSANI, *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, cit., 136 ss., ove l'Autore critica la posizione del Benelux e sottolinea che essa comunque è rimasta isolata, non essendo stata condivisa dagli altri Stati membri. Se, infatti, il marchio è sempre stato tutelato per la sua natura proconcorrenziale, in quanto diretto a individuare e contraddistinguere sul mercato determinati prodotti o servizi, l'esclusiva non può ragionevolmente estendersi alle strategie commerciali e pubblicitarie adottate da ciascun concorrente per promuovere gli stessi. La libera concorrenza, afferma l'Autore, presuppone la libertà di ciascun operatore di scegliere gli strumenti per realizzare la differenziazione dei propri prodotti o servizi sul mercato.

89/104/CEE la quale, nella sua versione finale, ha abbandonato il riferimento alla «*larga rinomanza*» del marchio per rendere la tutela *extra moenia* accessibile a qualunque marchio che goda, più in generale, di semplice “*notorietà*”²³⁴.

Anche il nostro legislatore si è adeguato a tale scelta linguistica. Prima della riforma, infatti, si era affermata la categoria dei marchi di «*alta rinomanza*», contrapposta a quella dei marchi “ordinari”. La dottrina, nel tentativo di darvi una definizione giuridica, aveva contribuito allo sviluppo di due grandi filoni interpretativi: da un lato, vi era chi ancorava la ricerca ad elementi generali e astratti²³⁵; dall’altro, chi insisteva sulla necessità di un giudizio in concreto ed *ex post*²³⁶. La giurisprudenza, e in particolare quella milanese, aveva invece assunto un atteggiamento di *favor* nei confronti dei marchi dei cc.dd. creatori del gusto e della moda²³⁷, ossia di imprenditori che, dopo aver acquisito notorietà nei settori dell’alta moda, estendevano la propria attività a mercati merceologicamente lontani²³⁸, sfruttando i canali distributivi già consolidati²³⁹ e trasferendo sui nuovi prodotti la medesima immagine di prestigio,

²³⁴ A. VANZETTI, *Il marchio rinomato*, in G. GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, cit., 81 ss.

²³⁵ V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1988, 116, riteneva che il marchio celebre fosse quello che ha acquisito sul mercato una certa fama e un certo apprezzamento; F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, cit., 130-131, distingueva tra marchio famoso e marchio “*evocativo*”: mentre il primo è conosciuto da un elevato numero di consumatori e apprezzato per le sue caratteristiche positive, il secondo ha acquisito un particolare valore suggestivo per effetto dell’uso che il suo titolare ne aveva fatto; interessante è anche il pensiero di L. RAGAZZINI, op. cit., 7, secondo il quale doveva considerarsi celebre il marchio che gode di elevato prestigio, tale da indurre il pubblico ad attribuire le medesime qualità a tutti i prodotti contraddistinti dal medesimo segno, quand’anche non affini.

In giurisprudenza, si veda Trib. Milano, 13 settembre 1990, in *Riv. dir. ind.*, 1990, 4, II, 206 ss., che definisce il marchio celebre quello presente sul mercato da un lungo periodo, molto conosciuto presso il pubblico e dotato di una particolare carica simbolica.

²³⁶ G. GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, Giuffrè, Milano, 1977, 30 ss.; così anche M. CARTELLA, *Marchi celebri e comportamenti di mercato*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, 3, I, 308 ss.

²³⁷ Trib. Milano, 30 maggio 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, 766; Trib. Milano, 6 novembre 1978, *ivi*, 1978, 653; Trib. Milano, 14 gennaio 1986, *ivi*, 1986, 451; Trib. Milano, 10 dicembre 1992, *ivi*, 1994, 248; Trib. Milano, 24 aprile 1980, *ivi*, 1386.

²³⁸ Trib. Milano, 24 aprile 1980, cit.; Trib. Milano, 12 maggio 1980, in *Riv. dir. ind.*, 1983, 3, II, 309-310.

È bene precisare che la teoria ultra-merceologica viene elaborata dalla giurisprudenza non solo per proteggere i marchi noti dal parassitismo dei terzi, ma anche per non precludere ai loro titolari di fare ingresso in mercati diversi, sfruttando i canali distributivi già in uso. In argomento, cfr. F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, cit., 88-89: il consumatore può ritenere che prodotti di genere differente abbiano un’origine comune se verosimilmente percepisce un’intenzione del titolare del marchio anteriore ad estendere la propria attività ad altri settori. In questa prospettiva, rilevano due elementi: l’interesse del titolare stesso a produrre o commerciare determinati prodotti e l’interesse del medesimo a contraddistinguere tali nuovi prodotti con lo stesso segno.

²³⁹ F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, cit., 89. Secondo l’Autore, la diversificazione produttiva presuppone un *know-how* identico o simile nella progettazione e nella produzione e può

eleganza e raffinatezza che il pubblico ormai associava ai prodotti originari. I Tribunali milanesi facevano leva sul particolare potere attrattivo di tali marchi, destinati a soddisfare un bisogno estetico del consumatore²⁴⁰, per accordare loro una protezione molto ampia, estesa anche ai settori non affini²⁴¹. Tali principi iniziarono ben presto ad essere condivisi e applicati dalla giurisprudenza di legittimità anche a settori diversi da quello della moda²⁴².

Coerentemente con il contenuto della Direttiva comunitaria, il nostro legislatore ha invece sostituito il termine «*alta rinomanza*» con quello, più generico, di «*rinomanza*», ispirandosi alla versione francese «*renommée*». Il termine “*notorietà*”, infatti, avrebbe fatto sorgere contrasti con l’art. 17 l.m., ai sensi del quale doveva ritenersi nuovo, e quindi registrabile, un segno che al momento del deposito della domanda non fosse già noto come marchio distintivo di prodotti o servizi offerti da un terzo; allo stesso modo, anche la nozione di “*marchio celebre*” appariva inadatta, perché avrebbe privilegiato un’interpretazione troppo rigorosa e restrittiva della tutela ultra-merceologica²⁴³.

Tuttavia, né la disciplina comunitaria né tantomeno quella interna, si erano preoccupate di dare una definizione di «*rinomanza*». La Corte di Giustizia ne ha dapprima sottolineato la lontananza rispetto al “*marchio notoriamente conosciuto*” di cui all’art. 6-*bis* della Convenzione d’Unione di Parigi²⁴⁴, riconoscendo alla nozione comunitaria una portata più limitata in quanto richiedente un grado di notorietà

essere vantaggiosa perché se i nuovi prodotti sono destinati agli stessi utilizzatori, il titolare può sfruttare i canali distributivi che utilizza regolarmente.

²⁴⁰ Trib. Milano, 6 novembre 1978, cit.

²⁴¹ G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, 2013, 44-46. Trattandosi solitamente di imprese “*monoproduttrici*”, infatti, vi era l’esigenza di scongiurare un rischio di confusione circa la provenienza dei prodotti, vietando l’utilizzo del segno anche agli operatori del settore merceologicamente distante.

²⁴² Cfr. in particolare il celebre caso «*Olio Sasso*», Cass. 24 aprile 1983, n. 2060, in *Riv. dir. comm.*, 1984, II, 137 ss.: “*è giuridicamente protetto l’interesse del produttore a non vedere immessi sul mercato prodotti anche diversi da quello individuato dal proprio marchio celebre, adoperando un marchio identico, non solo per il pericolo di confusione che ne potrebbe derivare tra i prodotti, ma per il motivo fondamentale che la circolazione sul mercato di prodotti diversi con marchio identico potrebbe in tal caso determinare l’immissione al consumo di prodotti di diversa provenienza con lo stesso marchio ma di qualità scadente*”.

²⁴³ G. FLORIDIA, *La nuova legge marchi*, cit., 270.

²⁴⁴ La Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Intellettuale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883 ed entrata in vigore il 7 luglio 1884, costituisce uno dei primi trattati in materia di proprietà industriale ed intellettuale e pertanto il “*marchio notoriamente conosciuto*” è stato uno dei primi parametri di confronto della nuova nozione comunitaria.

inferiore²⁴⁵, per poi fornire un'interpretazione propria dell'art. 5 par. 2 Direttiva 89/104/CEE, uniforme in tutti gli Stati membri. A partire dalla sentenza «*General Motors*», i giudici comunitari hanno elaborato una serie di criteri volti a stabilire se un segno distintivo debba considerarsi, in concreto, dotato di rinomanza, privilegiando un'interpretazione estensiva della nozione, comprensiva tanto dei marchi celebri quanto di quelli semplicemente noti in limitati ambiti territoriali e merceologici²⁴⁶.

Oggi tale orientamento, dopo numerose sentenze di segno contrario²⁴⁷, sembra essere accolto anche dalla nostra giurisprudenza e dottrina prevalenti²⁴⁸.

2.1. La sentenza «General Motors»: il pubblico di riferimento

L'ampio dibattito attorno alla nozione di «rinomanza» ha reso necessario un intervento del giudice dell'Unione che, con la sentenza «*General Motors*», ha tentato di fare chiarezza sulla questione definendo il grado di conoscenza necessario affinché un marchio possa considerarsi «notorio».

Il caso riguardava l'uso di marchi d'impresa confliggenti in ambiti merceologici diversi, non affini. La General Motors, infatti, aveva ottenuto la registrazione del segno per contraddistinguere le sue automobili, mentre la Yplon lo apponeva ai propri prodotti di pulizia. Ritenendo che il suo marchio, anteriore, fosse un «marchio notorio», la General Motors agiva in contraffazione nell'esercizio delle facoltà

²⁴⁵ I. CALBOLI, *Marchio che gode di "rinomanza"*, cit.

²⁴⁶ Corte di Giustizia, 14 settembre 1999, caso «*General Motors*», cit., di cui meglio *infra*, § 2.1.

In dottrina, si veda A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, cit., 370.

²⁴⁷ Per un lungo periodo, la giurisprudenza guardava con diffidenza alla tutela allargata dei marchi di rinomanza e pertanto la subordinava al verificarsi di requisiti molto stringenti, richiedendo in particolare che i prodotti contrassegnati fossero così ampiamente diffusi da essere impressi nella mente non solo dell'acquirente, bensì anche del semplice consumatore che vi entra quotidianamente in contatto. In questo senso, si vedano Trib. Verona, 5 gennaio 1995, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1995, 765; Trib. Bologna, 8 novembre 1996, in *Dir. fall.*, 1997, II, 1042.

²⁴⁸ Si vedano a titolo esemplificativo Trib. Milano, 11 marzo 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2011, 242: «Il marchio rinomato non coincide con il marchio celebre e non sempre risulta necessaria una grande rinomanza, dovendosi ritenere sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti, requisito da valutarsi tenuto conto della quota di mercato detenuta dal marchio, dell'intensità ed estensione geografica e della durata del suo uso, nonché dell'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo».

Nello stesso senso, Trib. Milano, 24 luglio 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2013, 1155; Trib. Catania, 15 maggio 2008, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 410; Cass. 28 ottobre 2005, n. 21086, in *Foro it.*, 2006, I, 94.

In dottrina, A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 262; C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 212 ss.; ID., *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet*, cit.; M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 139-140; G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 151-152.

riconosciutegli dall'art. 5 par. 2 Direttiva 89/104/CEE, chiedendo che al terzo fosse inibito l'uso del segno nel commercio.

La Corte ha stabilito che la rinomanza deve essere valutata prendendo in considerazione il pubblico di riferimento, ossia quello interessato al prodotto o servizio offerto dal titolare del marchio anteriore²⁴⁹. Non è necessario che la notorietà sia riscontrata presso una precisa percentuale del pubblico, essendo invece sufficiente che il marchio sia conosciuto da una “*frazione significativa*”²⁵⁰ di esso. Lo stesso vale a livello locale: è sufficiente che la notorietà sia riscontrata su una parte sostanziale del territorio dello Stato²⁵¹.

Per “*pubblico di riferimento*” deve intendersi la cerchia dei potenziali acquirenti o fruitori dei prodotti o servizi, in quanto percettori del messaggio di cui il segno è portatore²⁵². Tanto la giurisprudenza comunitaria quanto quella nazionale hanno costruito il modello astratto²⁵³ del “*consumatore medio*”, ossia quel consumatore “*normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto*”²⁵⁴ il cui livello di esperienza, di attenzione e di comprensione dipende essenzialmente dalla categoria merceologica dei prodotti o servizi cui si riferisce il marchio: tale livello sarà ragionevolmente più basso per i prodotti di largo consumo e, di riflesso, più elevato per i beni di lusso²⁵⁵.

²⁴⁹ Corte di Giustizia, 14 settembre 1999, caso «*General Motors*», cit., par. 24.

²⁵⁰ Corte di Giustizia, 14 settembre 1999, caso «*General Motors*», cit., parr. 25 e 26: “*Né la lettera né lo spirito dell'art. 5 n. 2 della Direttiva consentono di richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito. Il grado di conoscenza richiesto deve considerarsi raggiunto se il marchio d'impresa precedente è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio*”.

²⁵¹ *Ivi*, par. 28.

²⁵² Così G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nei segni distintivi*, cit., 108.

²⁵³ G.E. SIRONI, op. cit., 110. L'Autore sottolinea che la nozione non è neppure nata nel diritto dei marchi, bensì vi è stata trasposta dopo essere stata coniata per denominazioni di vendita, fino ad essere applicata anche ai settori della pubblicità ingannevole e comparativa. Viene inoltre richiamata sia nei giudizi di confondibilità sia in quelli sulla capacità distintiva.

²⁵⁴ Corte di Giustizia, 9 marzo 2006, causa C-421/04, in *Racc.*, 2006, I, 2322 ss., caso «*Matratzen Concord*», par. 24; *id.*, 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, in *Racc.*, 1999, I, 2810 ss., caso «*Windsurfing Chiemsee*», par. 29.

Così anche Cass. 17 ottobre 2018, in *Foro it.*, 2018, I, 3869; Trib. Milano, 27 giugno 2017, in *Rass. dir. farmaceutico*, 2019, II, 305; Trib. Milano, 31 dicembre 2009, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2009, 1298.

²⁵⁵ Ciò è sottolineato, tra le altre, da Cass. 17 febbraio 2005, n. 3118, in *Diritto e Giustizia*, 2015, in un caso relativo al marchio di Valentino S.p.A. consistente nella lettera “V” inserita in una figura geometrica. La Suprema Corte aveva rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva escluso la contraffazione del segno da parte della Florence Fashion Jersey, sulla base del fatto che il marchio registrato da quest'ultima, seppur simile, era “*caratterizzato da una diversa composizione che lo rende(va) del tutto differente (...) non solo in una valutazione analitica ma anche e soprattutto in una valutazione globale e sintetica*”. In sostanza, secondo il giudice di secondo grado

La genericità e la vaghezza di tali indizi, tuttavia, lascerebbe ancora troppa discrezionalità in capo al giudice di merito, con il pericolo di un giudizio soggettivo e arbitrario. La Corte ha quindi fissato alcuni parametri che devono guidare l'autorità nazionale nella valutazione della rinomanza: la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo²⁵⁶.

In conclusione, il giudizio di merito è ancorato ad indizi concreti e non può basarsi su valutazioni puramente astratte: è necessario che la notorietà del marchio abbia un effettivo riscontro presso il pubblico di riferimento. L'interpretazione fornita dai giudici comunitari sembra inoltre privilegiare un'accezione molto estesa di «rinomanza», tale da ricomprendere anche i marchi «*di nicchia*» rivolti ad un pubblico specializzato²⁵⁷, con la sola esclusione dei marchi che godono di notorietà puramente locale²⁵⁸.

2.2. L'importanza dell'uso del segno e la sua percezione nel pubblico

L'art. 20 c. 1 lett. c) c.p.i. fa espressamente riferimento al marchio «registrato»²⁵⁹: ciò significa che la tutela «*ultra-merceologica*» presuppone la registrazione del marchio di rinomanza, non essendo sufficiente il suo utilizzo. Paradossalmente, però, affinché un segno acquisti rinomanza presso il pubblico, il suo titolare deve farne un uso consistente nel commercio²⁶⁰, ad esempio investendo le proprie risorse in ingenti

non sussisteva alcun rischio di confondibilità in concreto, avuto riguardato all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi e alla normale capacità percettiva di un consumatore medio del genere di prodotti di cui si tratta che, quando – come nella specie – di lusso, è una clientela verosimilmente selezionata e avveduta.

²⁵⁶ Corte di Giustizia, 14 settembre 1999, caso «*General Motors*», cit., par. 27.

²⁵⁷ Cfr. Corte di Giustizia, 14 settembre 1999, caso «*General Motors*», cit., par. 24, ove il pubblico di riferimento viene definito «*quello interessato al marchio d'impresa, vale a dire, secondo il prodotto o servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale*».

In dottrina, si vedano A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, cit., 371; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 71.

²⁵⁸ G. GHIDINI – G. CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi «dotati di rinomanza»*, cit.

²⁵⁹ L. MANSANI, *Il look-alike come atto di concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 1, I, 21 ss.; G. GHIDINI – G. CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi «dotati di rinomanza»*, cit.

²⁶⁰ A. VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, cit., 370; G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 152-153.

In giurisprudenza, si veda Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «*Intel Corporation*», cit., par. 73: «*un marchio notorio ha necessariamente carattere distintivo, acquisito se non altro grazie all'uso*».

Si ricorda che, in ogni caso, l'art. 24 c. 1 c.p.i. prevede la decadenza del marchio se non ne viene fatto uso effettivo dal titolare o con il suo consenso.

campagne pubblicitarie volte a promuovere i suoi prodotti o servizi. Ed invero è molto frequente nella prassi il ricorso al *strategic branding*, ossia all'elaborazione di strategie imprenditoriali studiate per ottenere vantaggi competitivi sul mercato ed accrescere l'apprezzamento del marchio nel pubblico²⁶¹.

Tanto l'uso quanto la promozione del marchio sono in grado di incidere sulla sua capacità distintiva. Il carattere distintivo, infatti è un concetto "*dinamico*"²⁶², che cambia continuamente in base al modo in cui il pubblico percepisce il marchio, dopo aver "familiarizzato" con esso per un certo periodo di tempo²⁶³. A seconda dei casi, la notorietà del marchio nel pubblico interessato potrà condurre a due esiti diversi e opposti: il *secondary meaning* e la volgarizzazione.

L'espressione «*secondary meaning*» indica il fenomeno per cui un segno acquista capacità distintiva per effetto dell'uso che ne è fatto²⁶⁴: così stabiliva l'art. 3 par. 3 Direttiva 89/104/CEE²⁶⁵ e in questo senso depongono oggi l'art. 13 c. 2 c.p.i. e l'art. 7 par. 3 RMUE, derogando espressamente alla regola generale che esclude la registrabilità di segni puramente descrittivi. Si distinguono, pertanto, due diversi

²⁶¹ G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nei segni distintivi*, cit., 170-172. L'Autore si interroga, tuttavia, sulla liceità o meno di tali condotte che, dirette a modificare la percezione del pubblico della capacità distintiva del segno con apposite strategie di mercato, potrebbero costituire un abuso del diritto di esclusiva. In particolare, egli propone di applicare le norme sulla registrazione del marchio in malafede (art. 19 c. 2 c.p.i.) per sanzionare la condotta di chi deposita una domanda di registrazione al solo scopo di colpire i concorrenti. Non può non rilevarsi, tuttavia, la difficoltà di individuare in concreto il confine tra investimento meritevole di tutela e investimento in malafede.

Nella giurisprudenza della Corte, si veda, da ultimo, Corte UE, 29 gennaio 2020, causa C-371/18, in *Il Foro amministrativo*, 2020, 1, 2, caso «*Sky*», par. 72, ove i giudici comunitari hanno stabilito che, in mancanza di una definizione legislativa di "*malafede*", questa debba comunque considerarsi una nozione autonoma del diritto dell'Unione: essa "*presuppone la presenza di uno stato d'animo o di un intento disonesto*" tale da rendere evidente che il titolare del marchio ha presentato domanda di registrazione non già con l'obiettivo di "*partecipare in maniera leale alle vicende della concorrenza*", bensì di "*pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi (...) o ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l'origine*". Sulla base di queste direttive, la Divisione di annullamento dell'EUIPO (*European Union Intellectual Property Office*) ha dichiarato la nullità di una serie di marchi figurativi rappresentati dalle opere di Banksy per condotta di malafede dell'artista. Quest'ultimo, infatti, restando nell'anonimato, non aveva potuto beneficiare della tutela autorale conferita dalla l. 633/1941 e aveva tentato di proteggere le opere registrandole come marchi, senza peraltro farne un effettivo uso commerciale (cfr. decisione di annullamento n. 33 843 C del 14 settembre 2020).

²⁶² L. MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Il dir. ind.*, 2007, 1, 19.

²⁶³ Cfr. Corte di Giustizia, 6 maggio 2003, causa C-104/01, in *Racc.*, 2003, I, 3822 ss., caso «*Libertel*», par. 67; *id.*, 7 ottobre 2004, causa C-136/02 P, disponibile in *DeJure*, caso «*Mag Instrument*», par. 47.

In dottrina, si veda M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 292.

²⁶⁴ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 47.

²⁶⁵ Oggi confluito nell'art. 4 par. 4 Direttiva UE 2015/2436.

significati del marchio: il «*primary meaning*», privo di capacità distintiva e perciò “*imperativamente disponibile*” per tutti i concorrenti²⁶⁶, ed un ulteriore significato “*distintivo*” e “*secondario*”.

In altri termini, per effetto dell’uso il segno diviene “*idoneo a fungere da marchio*”²⁶⁷, e quindi a distinguere i prodotti o servizi del titolare da quelli dei concorrenti, indicandone l’origine²⁶⁸. Da questo punto di vista, esso non è qualitativamente diverso dal marchio che ha sempre soddisfatto il requisito della capacità distintiva, ma vi si differenzia per il semplice fatto di aver acquisito carattere distintivo posteriormente²⁶⁹. Il nuovo significato del segno, dunque, è “*secondario*” in termini meramente cronologici, nel senso che è stato acquisito in un momento successivo²⁷⁰, e non già in termini di rilevanza: anzi, sotto questo profilo è l’unico significato meritevole di tutela giuridica.

Come per la rinomanza, anche il giudizio di capacità distintiva deve essere oggetto di un’attenta e scrupolosa valutazione del giudice nazionale, da condurre alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria a partire dal caso «*Windsurfing Chiemsee*», riguardante l’utilizzo del marchio figurativo «*Chiemsee*», nelle sue diverse

²⁶⁶ Corte di Giustizia, 4 maggio 1999, caso «*Windsurfing Chiemsee*», cit., par. 26.

In dottrina, D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, cit., 48, osserva che per le medesime ragioni la tutela non può comunque estendersi all’utilizzazione di segni simili ma adottati dalla generalità degli imprenditori e per cui i concorrenti hanno dimostrato effettivo interesse. Se così non fosse, infatti, si avrebbe “*espropriazione*” dei diritti acquisiti dai terzi. L’Autore evidenzia come invece la Corte di Giustizia non sembri escludere una siffatta estensione della tutela e richiami la sua attenzione alla valutazione della buona fede dell’imprenditore che deposita la domanda di registrazione del marchio. In sostanza, l’unico limite alla protezione giuridica sarebbe l’evidente intento del titolare del marchio di non farne utilizzo, ma di recare solo pregiudizio ai terzi concorrenti.

²⁶⁷ Si veda Corte di Giustizia, 7 luglio 2005, causa C-353/03, in *Racc.*, 2005, I, 6149 ss., caso «*Nestlé*», par. 29: “*l’espressione «uso del marchio in quanto marchio» deve essere intesa come riferentesi esclusivamente ad un uso del marchio finalizzato all’identificazione da parte degli ambienti interessati del prodotto o servizio come proveniente da una determinata impresa*”.

²⁶⁸ G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nei segni distintivi*, cit., 148-149.

In giurisprudenza, Corte di Giustizia, 4 maggio 1999, caso «*Windsurfing Chiemsee*», cit., parr. 46 e 47: “*(il marchio) ha acquisito una portata nuova e il suo significato – che non è più soltanto descrittivo – ne giustifica la registrazione*”.

Nel celeberrimo caso «*Louboutin*» (cfr. Corte UE, 12 giugno 2018, causa C-163/16, *Giur. annotata dir. ind.*, 2018, I, 1335), i giudici comunitari hanno escluso che il colore rosso Pantone n. 18-1663TP applicato sulla suola di un tacco alto possa costituire esclusivamente un marchio di forma, di fatto privilegiando il *secondary meaning* assunto dal segno nel tempo. Al contrario, nel caso «*Lindt*» (Corte UE, 24 maggio 2012, causa C-98/11 P, in *DeJure*), è stata negata la tutela come marchio di forma al coniglietto pasquale di cioccolato, a fronte dell’assenza sia della capacità distintiva sia di un’adeguata prova di acquisizione del *secondary meaning*.

²⁶⁹ G.E. SIRONI, op. cit., 150.

²⁷⁰ G.E. SIRONI, op. cit., 153.

soluzioni grafiche²⁷¹, da parte di soggetti differenti per contraddistinguere prodotti affini (nella fattispecie, capi di abbigliamento sportivo).

La Corte di Giustizia ha affermato che spetta anzitutto al giudice di merito valutare in concreto se il pubblico abbia instaurato o meno un nesso tra i prodotti o servizi e la loro provenienza geografica, o comunque se vi sia una probabilità che un tale collegamento venga istituito in futuro²⁷². A tal fine, deve tener conto della conoscenza più o meno ampia del pubblico interessato, del nome e delle caratteristiche del luogo e dei prodotti²⁷³ e di ogni altro elemento utile di connessione: ad esempio, il nesso potrebbe dipendere anche “*dal fatto che il prodotto sia stato ideato e disegnato in quel luogo*”²⁷⁴. Deve inoltre accertare la sussistenza degli elementi che dimostrino che il segno ha acquisito un “*significato secondario*” nel pubblico. Essi sono: la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso del segno, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da una determinata impresa grazie al marchio²⁷⁵, nonché “*le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali*”. In definitiva, l’autorità competente potrà acconsentire alla registrazione di un marchio originariamente privo di capacità distintiva se il suo *secondary meaning* è riconosciuto da almeno una frazione significativa degli ambienti interessati²⁷⁶.

Si nota immediatamente che fra tali indizi riecheggiano almeno in parte quelli elaborati dalla giurisprudenza in tema di notorietà o rinomanza, sebbene il giudizio sulla capacità distintiva possa valutare anche elementi ulteriori, quali le dichiarazioni delle associazioni professionali e, nei casi dubbi, i risultati di sondaggi di opinione²⁷⁷.

²⁷¹ Trattandosi di una denominazione d’origine, il giudice tedesco non aveva acconsentito la registrazione del marchio denominativo «*Chiemsee*», ispirato all’omonimo lago della Baviera. La protezione, pertanto, era limitata alla soluzione grafica del segno, in quanto dotata dei requisiti di validità.

²⁷² Corte di Giustizia, 4 maggio 1999, caso «*Windsurfing Chiemsee*», cit., par. 31.

²⁷³ *Ivi*, par. 32.

²⁷⁴ *Ivi*, par. 36.

²⁷⁵ Sono gli stessi criteri elaborati dalla giurisprudenza «*General Motors*»: cfr. Corte di Giustizia, 4 maggio 1999, caso «*Windsurfing Chiemsee*», cit., par. 51. La Corte stabilisce altresì che è onere dell’impresa titolare del marchio anteriore dimostrare di averne fatto uso prolungato e intensivo, e che tale durata e intensità sono particolarmente notori (v. par. 50).

²⁷⁶ Corte di Giustizia, 4 maggio 1999, caso «*Windsurf Chiemsee*», cit., par. 52.

²⁷⁷ *Ivi*, par. 53.

In questo senso, si è affermato²⁷⁸ che vi è una differenza puramente quantitativa tra i parametri elaborati nella sentenza «*General Motors*», da un lato, e «*Windsurfing Chiemsee*», dall'altro²⁷⁹.

L'uso del marchio è rilevante non solo ai fini dell'acquisizione della capacità distintiva, ma anche del suo mantenimento. In questo senso, l'art. 13 c. 4 c.p.i. stabilisce che “*il marchio decade se, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva*”²⁸⁰. Tale fenomeno prende il nome di «*volgarizzazione*» e costituisce l'opposto del *secondary meaning* in quanto si caratterizza per un uso del segno, soprattutto da parte di terzi, così massiccio da comportare un indebolimento del messaggio di cui esso è portatore, fino alla sua totale perdita di individualità nella percezione del pubblico²⁸¹. Tra i casi di scuola si ricordano i marchi «*Cellophane*»²⁸², «*Biro*» e «*Premaman*»²⁸³, ormai divenuti denominazioni generiche di prodotti forniti in regime di concorrenza²⁸⁴.

²⁷⁸ Cfr. G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico interessato*, in *Il dir. ind.*, 2007, 2, 132: “*In relazione al secondary meaning assumerà rilievo il fatto in sé che una frazione significativa percepisca il segno come marchio, mentre ai fini della disciplina del marchio che gode di rinomanza la frazione significativa può farsi coincidere con la soglia a partire dalla quale l'uso del segno da parte del terzo possa trarre indebito vantaggio o pregiudicare il carattere distintivo o la rinomanza del segno. In entrambi i casi ciò che rileva è un identico dato sostanziale di conoscenza del marchio da parte dei consumatori*”.

²⁷⁹ Interessante il pensiero di G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nei segni distintivi*, cit., 162, il quale ritiene che tali criteri non siano comunque sufficienti a scongiurare il rischio di una decisione soggettiva e discrezionale del giudice.

²⁸⁰ Così stabiliva l'art. 3 par. 1 lett. d) Direttiva 89/104/CEE: “*Se registrati, possono essere dichiarati nulli i marchi d'impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti nel tempo di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti nel commercio*”. La medesima disposizione è oggi contenuta all'art. 7 par. 1 lett. d) RMUE.

²⁸¹ A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 287 ss.; A. VANZETTI – C. GALLI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, 2001, 210 ss.; D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 127; G.E. SIRONI, op. cit., 172-173.

Si veda anche A. VANZETTI, *Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, I, 20, in particolare nota 21: l'Autore segna il confine tra “*volgarizzazione*” e “*generalizzazione*”, precisando che la seconda designa le ipotesi di generica perdita di capacità distintiva, mentre la prima riguarda i casi specifici di decadenza del marchio (per perdita di capacità distintiva). La volgarizzazione, dunque, presuppone non solo la “*generalizzazione*” del marchio, ma anche l'attività o inattività del titolare.

In giurisprudenza: Cass. 18 giugno 1990, n. 6119, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1991, 14 ss.; Trib. Catania, 15 maggio 2008, *ivi*, 2009, 410 ss.; Trib. Roma, 9 marzo 1994, *ivi*, 1994, 661 ss.; Trib. Vicenza, 28 ottobre 1993, *ivi*, 1994, 462 ss.; Trib. Torino, 28 febbraio 1989, *ivi*, 1989, 280 ss.; Trib. Roma, 25 febbraio 1988, *ivi*, 1988, 512 ss.

²⁸² Cfr. Cass. 11 dicembre 1978, n. 5833, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1016.

²⁸³ Cass. 28 novembre 1984, n. 6180, in *Giust. civ. Mass.*, 1984, 11.

²⁸⁴ Cfr. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 292.

Anche la perdita di capacità distintiva deve essere dimostrata in concreto: il giudice può attribuire rilevanza, ad esempio, al fatto che la parola sia utilizzata in dizionari, enciclopedie, opere di divulgazione, periodici o riviste, ricorrendo ad indagini demoscopiche se necessario²⁸⁵. Di recente, la nostra giurisprudenza ha dichiarato la decadenza del marchio «Oscar» che, divenuto di uso comune nel linguaggio a seguito dell'inclusione del termine nei dizionari, aveva perso la sua funzione di collegamento concettuale tra il prodotto o servizio contrassegnato e la sua origine²⁸⁶.

La perdita d'uso deve avvenire *expressis verbis* “nel commercio”. Secondo l'indirizzo prevalente in dottrina, ciò significa che si deve guardare alla percezione del segno da parte degli operatori del settore e non già a quella della generalità dei consumatori²⁸⁷, con la conseguenza che il marchio conserverebbe validità anche qualora la perdita di capacità distintiva sia percepita dagli utenti finali, purché sia conservata presso gli intermediari del settore²⁸⁸. Per contro, la giurisprudenza comunitaria sembra orientata in senso opposto e stabilisce che gli ambienti di riferimento di cui tener conto sono costituiti “dall'insieme dei consumatori o degli utilizzatori finali e, a seconda delle caratteristiche del mercato del prodotto interessato, dall'insieme degli operatori professionali che intervengono nella commercializzazione di quest'ultimo”²⁸⁹.

Sulla base di queste considerazioni, può dirsi che, tanto ai fini dell'acquisto di capacità distintiva quanto ai fini del suo mantenimento, l'uso del marchio non è sufficiente: un ruolo centrale è svolto dal pubblico di riferimento e dal modo in cui questo percepisce il segno²⁹⁰. La nozione di pubblico rilevante, tuttavia, assume

²⁸⁵ G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nei segni distintivi*, cit., 174; A. VANZETTI, *Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, 1, 115. Vanzetti sottolinea, in particolare, che l'elenco dei criteri da tenere in considerazione non ha carattere tassativo.

²⁸⁶ Cass. 21 luglio 2016, n. 15027, in *Foro it.*, 2016, I, 3900.

²⁸⁷ L. LIUZZO, *Il ritorno alla teoria soggettiva nel fenomeno estintivo della volgarizzazione del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, 3, I, 531 ss.; A. VANZETTI, *Note in tema di volgarizzazione del marchio (una riesumazione?)*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 6, I, 282-283; E. ALARI GHIGI, *Volgarizzazione del marchio come causa di nullità*, in *Il dir. ind.*, 2008, 1, 25 ss.

²⁸⁸ M.S. SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, 279.

²⁸⁹ Cfr. Corte di Giustizia, 29 aprile 2004, causa C-371/02, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1409, caso «Björnekulla Fruktindustrier», par. 23-25; conferma da *id.*, 6 marzo 2014, causa C-409/12, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2016, 1373, caso «Kornspitz», par. 27.

²⁹⁰ G.E. SIRONI, op. cit., 163, propone un'interpretazione di «significatività» basata non solo sul dato quantitativo del numero di consumatori che percepisce il segno come marchio, bensì anche sull'intensità di tale percezione, commisurata pertanto alla forza con cui il segno è riconosciuto come

significati diversi nel *secondary meaning* e nella volgarizzazione. Il legislatore, infatti, fa espressamente dipendere la perdita di capacità distintiva dalla attività o inattività del titolare, il quale sembrerebbe arbitro della decadenza del marchio. Se la condotta del titolare non è sufficiente ad impedire la volgarizzazione, l'unico rimedio è rappresentato dall'uso del segno in funzione descrittiva, nei limiti della correttezza professionale²⁹¹, secondo quanto disposto dall'art. 21 c. 1 lett. b) c.p.i.

È evidente, comunque, l'intento della legge di favorire il mantenimento dell'esclusiva: se per la registrazione del marchio è sufficiente che esso abbia acquisito capacità distintiva presso una "*frazione significativa del pubblico*", al contrario ai fini della sua decadenza è necessario che abbia completamente perso capacità distintiva in tutte le cerchie interessate²⁹².

3. *Il pregiudizio e l'indebito vantaggio*

L'accesso alla tutela *extra moenia* è ulteriormente subordinato al fatto che l'uso di un segno identico o simile a quello notorio consenta al terzo di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore o di recare pregiudizio agli stessi. Dei due, l'uno: i requisiti sono alternativi ed è sufficiente che si verifichi anche uno solo di essi affinché trovi applicazione la protezione allargata²⁹³.

Il pregiudizio al carattere distintivo (anche denominato «*diluizione*», «*corrosione*» o «*offuscamento*») si manifesta quando "*risulta indebolita l'idoneità del marchio ad identificare i prodotti o servizi per cui è stato registrato*", con la conseguenza che esso non è più in grado di suscitare nel pubblico un'associazione immediata con i prodotti o servizi sui quali è apposto²⁹⁴. Interessante è stato il caso «*Interflora*»²⁹⁵, in cui la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla liceità della condotta della società Marks &

marchio presso il pubblico. In altri termini, si deve guardare al "*convincimento*" del pubblico sul significato di marchio del segno.

²⁹¹ G.E. SIRONI, op. cit., 179.

²⁹² G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nei segni distintivi*, cit., 176. Nello stesso senso, A. VANZETTI, *Note in tema di volgarizzazione del marchio (una riesumazione?)*, cit., 280-281; G. SENA, *Il diritto dei marchi*, cit., 100; G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, cit., 269-270.

In tema di volgarizzazione, si individuano due orientamenti contrapposti: la teoria soggettiva, che attribuisce rilevanza alla condotta del titolare del marchio, e quella oggettiva, che dà invece rilevanza alla generalizzazione del segno presso il pubblico (cfr. Trib. Milano, 26 giugno 2007, in *Il dir. ind.*, 2008, 1, 25 ss.).

²⁹³ Corte UE, 18 giugno 2009, caso «*L'Oréal*», cit., par. 42; Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «*Intel Corporation*», cit., par. 28.

²⁹⁴ Corte UE, 18 giugno 2009, caso «*L'Oréal*», cit., par. 39; *id.*, caso «*Intel Corporation*», par. 29.

²⁹⁵ Corte UE, 22 settembre 2011, causa C-323/09, in *Racc.*, 2011, I, 8625 ss.

Spencer, che aveva utilizzato indebitamente il marchio «*Inteflora*» come *keyword* per posizionarsi tra i primi risultati naturali nel motore di ricerca Google²⁹⁶. Più inserzionisti possono utilizzare la medesima parola chiave, ma quando questa coincide con un marchio vi è il rischio che ne venga pregiudicata la funzione distintiva, trasformando il segno in un termine generico²⁹⁷. Secondo la Corte, sussiste la violazione della funzione “*essenziale*” del marchio – quella di indicazione d’origine – quando l’annuncio non consente o consente difficilmente all’utente di *Internet* normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi designati provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo²⁹⁸. Del pari, deve ritenersi violata la funzione di investimento qualora l’uso da parte del terzo di un segno identico al marchio leda o metta in pericolo la reputazione che il titolare ha acquisito o mantenuto per attirare i consumatori e guadagnare la loro fiducia²⁹⁹. In senso contrario, la giurisprudenza comunitaria è costante nel ritenere che un siffatto uso del marchio altrui non rechi alcun pregiudizio alla sua funzione pubblicitaria, nei limiti in cui costituisca una “*pratica intrinseca al gioco della concorrenza*” e abbia il mero scopo

²⁹⁶ I risultati “*naturali*” della ricerca sono quelli che compaiono in ordine decrescente di pertinenza dopo aver inserito una determinata parola chiave nel motore di ricerca. Essi si contrappongono ai *link* promozionali, che, nel servizio a pagamento «*AdWords*», beneficiano di un particolare posizionamento (sopra o alla destra dei risultati naturali) grazie non solo alla pertinenza dell’annuncio, ma anche al corrispettivo che l’inserzionista ha pattuito con Google e che è stabilito soprattutto in funzione dei *click* sull’inserzione. Sul punto, cfr. il commento di F. STEFANI, *Profili di liceità dell’uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, 1, II, 81 ss.

²⁹⁷ Corte UE, 22 settembre 2011, caso «*Inteflora*», cit., par. 83; *id.*, 23 marzo 2010, cause riunite C-236/08 a C-238/08, in *Racc.*, 2010, I, 2417 ss., caso «*Google France e Google*», par. 79.

²⁹⁸ Corte UE, 22 settembre 2011, caso «*Inteflora*», cit., par. 44; *id.*, 23 marzo 2010, caso «*Google France e Google*», cit., parr. 83-84.

A tal proposito, non rileva il fatto che il prestatore del servizio di posizionamento (nella specie, Google) non abbia consentito al titolare di opporsi alla selezione, poiché ciò conferma solo che l’uso del marchio è avvenuto senza il suo consenso. Al contrario, assumerebbe rilevanza il fatto che il titolare abbia avuto la possibilità di opporsi: la mancata opposizione potrebbe qualificarsi come un consenso tacito. Per un approfondimento sul tema, si veda F. STEFANI, *Profili di liceità dell’uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su internet*, cit.

²⁹⁹ Corte UE, 22 settembre 2011, caso «*Inteflora*», cit., par. 63. La Corte puntualizza che, sebbene a primo impatto la funzione di investimento possa confondersi con quella pubblicitaria, in realtà essa se ne distingue per il fatto di poter essere esercitata con diversi strumenti commerciali e non solo con la pubblicità (cfr. par. 61 della sentenza in commento). Il titolare del marchio ha diritto ad opporsi ad un uso di terzi nel commercio (quale è, appunto, l’uso come *keyword* nei motori di ricerca, cfr. par. 30) che sia contrario ai principi di leale e rispettosa concorrenza, costringendolo ad “*adeguare i propri sforzi per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli*” (par. 64).

di “*proporre agli utenti di Internet alternative rispetto ai prodotti o servizi del titolare del marchio*”³⁰⁰.

Un secondo tipo di pregiudizio, denominato «*annacquamento*» o «*degradazione*», riguarda la notorietà del marchio e si verifica quando il pubblico associa una qualità negativa dei prodotti o servizi del terzo al marchio anteriore, con una riduzione della forza attrattiva di quest'ultimo³⁰¹ e una contaminazione del messaggio di cui è portatore³⁰². Ciò danneggia la reputazione del titolare del segno notorio e, conseguentemente, il suo posizionamento di mercato³⁰³. È quanto constatato dal Tribunale di Milano nel caso «*Sisley*»³⁰⁴: i prestigiosi prodotti cosmetici della nota casa francese, solitamente distribuiti solo da rivenditori autorizzati, erano stati messi in vendita su Amazon senza il suo consenso ed erano stati affiancati a prodotti per la casa e per le pulizie, di basso profilo e di scarso valore economico.

Da un punto di vista economico, il pregiudizio consiste nella quota di mercato che viene sottratta al titolare del prodotto di marca³⁰⁵: studi empirici hanno dimostrato che buona parte dei consumatori (circa il 70%) è sempre aperta a nuove esperienze nelle sue scelte d'acquisto, con maggiori probabilità di cadere in inganno e fare errori inconsapevoli negli acquisti; altre volte, invece, il consumatore acquista

³⁰⁰ Corte UE, 22 settembre 2011, caso «*Inteflora*», cit., parr. 57-58; *id.*, 23 marzo 2010, caso «*Google France e Google*», cit., parr. 96-97.

F. STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su internet*, cit., 114, mette in evidenza come la Corte riconosce e attribuisce rilevanza alle funzioni ulteriori del marchio che si riferiscono alla sua reputazione e alla sua immagine, pur tuttavia solo in via residuale, privilegiando invece la funzione “*essenziale*” di indicazione d'origine. L'Autrice critica questa scelta, dettata forse dal timore di favorire o riconoscere al titolare del marchio un monopolio anche per scopi non distintivi, e rinviene una soluzione del problema nella normativa già vigente, in particolare nella disciplina delle limitazioni degli effetti del marchio ancorata a principi di lealtà e correttezza.

Viceversa, alla luce della riforma dell'art. 20 c. 1 lett. c) c.p.i. che ha allargato ulteriormente la tutela del marchio di rinomanza anche ai casi in cui un terzo faccia uso di un segno identico o simile “*anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi*”, la dottrina ha seguito l'orientamento opposto; si veda, in particolare, D. SARTI, *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, cit., ove l'Autore evidenzia, tra l'altro, la necessità di un'interpretazione del c.p.i. alla luce del diritto UE (in particolare, della nuova Direttiva UE 2015/2436, che ha sostituito la Direttiva 89/104/CEE), il quale non ha riservato la tutela per uso del marchio “*a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti e servizi*” ai soli marchi che godono di rinomanza e ha adottato una disciplina armonizzata in tema di pubblicità comparativa che, tuttavia, non ha trovato specifica attuazione nel nostro ordinamento.

³⁰¹ Corte UE, 18 giugno 2009, caso «*L'Oréal*», cit., par. 40.

³⁰² C. GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet*, cit.

³⁰³ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 73.

³⁰⁴ Trib. Milano, ordinanza 3 luglio 2019, in *darts-ip*.

³⁰⁵ L. MANSANI, *Il look-alike come atto di concorrenza sleale*, cit., 23.

consapevolmente il prodotto sosia al fine testarne le caratteristiche e compararle con quelle dell'originale³⁰⁶.

Per quanto riguarda l'indebito vantaggio, deve ritenersi che questo sussista quando il terzo si aggancia parassitariamente all'immagine e alle caratteristiche del segno già noto “*nel tentativo di infilarsi nella sua scia*”³⁰⁷. Si parla, appunto, di «*parassitismo*» o «*free-riding*». Nel recente caso «*Ferrari/Philipp Plein*»³⁰⁸, il Tribunale di Milano ha accertato la contraffazione del celebre cavallino rampante, utilizzato dalla casa di moda in occasione della presentazione della propria collezione di abbigliamento Primavera/Estate 2018. In particolare, Philipp Plein aveva apposto su alcune autovetture a marchio Ferrari disegni e suggestioni grafiche recanti il proprio segno distintivo e aveva altresì diffuso sul *web* le fotografie della sfilata, sfruttando indebitamente i pregi storici e commerciali del marchio dell'attrice.

Al fine di determinare se vi sia l'indebito vantaggio, l'autorità competente deve compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti, in particolare: l'intensità della notorietà e il grado del carattere distintivo del marchio, il grado di somiglianza tra i marchi confliggenti, la natura e il grado di prossimità dei prodotti e servizi interessati³⁰⁹. La giurisprudenza comunitaria ha inoltre specificato che più il carattere distintivo e la notorietà del marchio sono rilevanti, più facilmente sarà ammessa l'esistenza di una violazione. Del pari, più l'evocazione del segno anteriore da parte di quello posteriore è immediata e forte, più aumenta il rischio che si verifichino l'indebito vantaggio o il pregiudizio³¹⁰.

L'onere della prova dell'indebito vantaggio o del pregiudizio grava sul titolare del marchio anteriore che lamenta la lesione dei propri interessi: a tal fine, non è necessario che la violazione sia attuale e concreta (e cioè si sia già verificata), ma è sufficiente dimostrare l'esistenza di un serio rischio che essa abbia luogo in futuro³¹¹. In ogni caso,

³⁰⁶ *Ibid.* Alla luce di indagini di mercato, l'Autore fa infatti notare che raramente il consumatore guarda anzitutto al nome del prodotto. Al contrario, egli è propenso a identificare il prodotto prima in base al suo colore, poi alla forma, in seguito alle immagini presenti sulla confezione e solo in ultima istanza al suo nome.

³⁰⁷ Corte UE, 18 giugno 2009, caso «*L'Oréal*», cit., par. 41.

In dottrina, C. GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet*, cit.

³⁰⁸ Trib. Milano, 3 giugno 2020, n. 3109, in *Redazione Giuffrè*, 2021.

³⁰⁹ Corte UE, 18 giugno 2009, caso «*L'Oréal*», cit., par. 44.

³¹⁰ *Ibid.* Nello stesso senso, Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «*Intel Corporation*», cit., parr. 67-69.

³¹¹ Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «*Intel Corporation*», cit., parr. 37-38, ma anche par. 77 ove i giudici comunitari, riferendosi specificamente al pregiudizio alla capacità distintiva, richiedono

ai fini della validità del marchio posteriore, la valutazione non può prescindere dalla percezione del pubblico di riferimento, che varia a seconda del tipo di violazione: nei casi di «diluizione» e «annacquamento», si guarda al pubblico cui sono destinati i prodotti o servizi per i quali è stato registrato il marchio anteriore³¹²; per contro, nei casi di «parassitismo» deve considerarsi il “*consumatore medio dei prodotti o servizi per i quali il marchio posteriore è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto*”³¹³.

È interessante osservare come il fenomeno sia disciplinato diversamente dal legislatore oltreoceano, il quale ha limitato la tutela allargata dei marchi notori alle sole ipotesi in cui si riscontri in concreto un pregiudizio per il consumatore e cioè ai casi di *dilution by blurring* e di *dilution by tarnishment*, che corrispondono, rispettivamente, all’annacquamento del carattere distintivo del segno e all’infangamento della sua reputazione commerciale³¹⁴. Rimane escluso dalla tutela l’indebito vantaggio che il terzo abbia conseguito sfruttando gli sforzi commerciali compiuti dal titolare del marchio anteriore, giacché non si traduce in un pregiudizio per il pubblico interessato in termini di riduzione del benessere.

4. Il “nesso”

L’indebito vantaggio e il pregiudizio alla notorietà o alla capacità distintiva del marchio anteriore devono essere accompagnati dall’istituzione di un nesso tra i segni confliggenti nella mente del consumatore³¹⁵. Tale criterio, in realtà, non è espressamente previsto dalla legge, ma è di creazione pretoria: la Corte di Giustizia lo ha elaborato a partire dal caso «*Adidas Salomon e Adidas Benelux*»³¹⁶, avente ad

la prova di una “*modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o servizi per cui il marchio anteriore è registrato dovuta all’uso del marchio posteriore o comunque di un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro*”.

³¹² Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «*Intel Corporation*», cit., par. 35: tale pubblico è rappresentato dal “*consumatore medio dei prodotti o servizi per i quali tale marchio è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto*”.

³¹³ *Ivi*, par. 36.

³¹⁴ C. GALLI, *L’allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet*, cit.; M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., 51-52.

³¹⁵ Cfr. G. GHIDINI – G. CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi “dotati di rinomanza”*, cit. Gli Autori richiamano l’esempio dell’aquila stilizzata utilizzata da Giorgio Armani sui suoi capi di abbigliamento e ricordano come la mera evocazione iconica del segno, di per sé, non dia alcun indizio di un offuscamento del prestigio della vettura Aston Martin.

³¹⁶ Corte di Giustizia, 23 ottobre 2003, causa C-408/01, in *Racc.*, 2003, I, 12537 ss.

oggetto il giudizio di contraffazione delle tre strisce verticali parallele della famosa marca d'abbigliamento sportivo.

Se è vero che l'art. 5 par. 2 Direttiva 89/104/CEE non subordina la tutela *extra moenia* alla sussistenza di un rischio di confusione, esso presuppone comunque l'identità o la somiglianza dei segni confliggenti, di cui i fenomeni di indebito vantaggio e di pregiudizio rappresentano un effetto diretto³¹⁷: in presenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio anteriore e quello successivo, il pubblico di riferimento tende a raffrontarli, istituendo un nesso tra di loro o, addirittura, confondendoli³¹⁸.

Nella giurisprudenza della Corte, il giudizio di somiglianza viene condotto alla stregua di un raffronto visivo, fonetico e concettuale³¹⁹. Il triplice esame viene applicato anche dalle nostre corti: in un caso abbastanza recente, il Tribunale di Torino³²⁰ ha dichiarato la nullità del segno «*Meataly*» come variazione poco distintiva del più noto «*Eataly*» il quale, qualificandosi come marchio “*forte*”³²¹, gode di una tutela più incisiva che lo protegge da ogni modificazione che lasci sussistere un'identità sostanziale o il nucleo ideologico espressivo del segno³²². Il marchio «*Meataly*», infatti, si distingue per la semplice aggiunta della lettera “M” e crea un gioco di parole molto simile a quello che caratterizza il marchio «*Eataly*», rappresentato dalla fusione delle parole “*eat*” e “*Italy*” ed espressivo del valore semantico “*mangiare italiano*”. La coesistenza dei due segni, peraltro utilizzati anche in settori affini, crea un rischio di confusione nel pubblico che può indurlo a istituire un collegamento tra i marchi confliggenti.

³¹⁷ Corte UE, 18 giugno 2009, caso «*L'Oréal*», cit., par. 36; Corte di Giustizia, 23 ottobre 2003, caso «*Adidas Salomon e Adidas Benelux*», cit., par. 29-31; *id.*, 9 gennaio 2003, causa C-292/00, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1398, caso «*Davidoff*», par. 24 ss.

³¹⁸ *Ibid.*

In dottrina, cfr. D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 71.

³¹⁹ Corte di Giustizia, 23 ottobre 2003, caso «*Adidas Salomon e Adidas Benelux*», cit., par. 28; *id.*, 22 giugno 1999, causa C-342/97, in *Racc.*, 1999, I, 3819 ss., par. 25-27; *id.*, 11 novembre 1997, caso «*Sabel/Puma*», cit., par. 23.

³²⁰ Trib. Torino, 5 ottobre 2020, n. 3465, in *Redazione Giuffrè*, 2020.

³²¹ *Ibid.* I giudici torinesi ricordano che, per giurisprudenza costante, il marchio forte è “*frutto di fantasia, senza aderenze concettuali ai prodotti contraddistinti*” (cfr. Cass. 19 aprile 2018, n. 9769, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2018, 130).

³²² Laddove, invece, il marchio “*debole*”, stante il suo carattere poco creativo e distintivo, gode di una tutela più limitata, essendo sufficiente una minima variazione del segno per escludere la contraffazione.

La mera somiglianza dei segni non è elemento sufficiente. Beninteso, più i marchi in conflitto sono simili più è probabile che quello posteriore evochi nella mente del pubblico di riferimento il marchio anteriore notorio³²³, ma la valutazione del nesso deve essere condotta “globalmente”, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nel caso di specie³²⁴ che la giurisprudenza comunitaria ha provveduto ad individuare, seppure a titolo meramente esemplificativo. Si richiede, infatti, che le cerchie dei soggetti interessati ai prodotti cui si riferiscono i due segni coincidano almeno in parte: se così non fosse, i marchi non sarebbero mai messi a confronto e, conseguentemente, non verrebbe stabilito alcun nesso tra di loro³²⁵.

Un altro indice rilevante è rappresentato dalla natura dei prodotti o servizi per cui i due segni sono stati registrati, compresi anche il loro grado di prossimità o dissomiglianza³²⁶. Può accadere, infatti, che i prodotti o servizi siano così dissimili da non evocare alcun tipo di associazione³²⁷.

Occorre altresì tener conto del livello di notorietà e della distintività, intrinseca o acquisita grazie all’uso, del marchio anteriore³²⁸, applicando i criteri «*General Motors*» e «*Windsurfing Chiemsee*» che si è cercato di illustrare diffusamente nei precedenti paragrafi³²⁹. Può accadere, infatti, che detto marchio goda di notorietà ben oltre il pubblico interessato ai prodotti o servizi che è volto a contraddistinguere e, allora, a nulla rileverebbe il fatto che i segni confliggenti siano rivolti a categorie di consumatori differenti, giacché è comunque probabile che il pubblico di riferimento del segno posteriore istituisca una connessione³³⁰. Parimenti, maggiore è il carattere distintivo del marchio anteriore noto, più elevata è la probabilità che il pubblico lo

³²³ Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «*Intel Corporation*», cit., par. 44.

³²⁴ Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «*Intel Corporation*», cit., par. 41; *id.*, 23 ottobre 2003, caso «*Adidas Salomon e Adidas Benelux*», cit., par. 30.

Così anche Cass. 17 ottobre 2018, n. 26001, in *Riv. dir. ind.*, 2019, 4-5, II, 426 ss., ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che non solo non aveva tenuto conto, nel giudizio di contraffazione del marchio «*Gancini*» di Ferragamo, della rinomanza di quest’ultimo, ma non aveva neppure condotto una valutazione “globale e sintetica”, concentrandosi invece su un raffronto analitico tra i due segni.

³²⁵ Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «*Intel Corporation*», cit., par. 48.

Sul punto, D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d’origine*, cit., 72, ritiene che tale requisito sia soddisfatto quando vi è omogeneità delle motivazioni d’acquisto dei consumatori di ciascun prodotto.

³²⁶ Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «*Intel Corporation*», cit., par. 42.

³²⁷ *Ivi*, par. 49.

³²⁸ Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «*Intel Corporation*», cit., par. 42.

³²⁹ V. *supra*, rispettivamente al § 2.1 e al § 2.2 del presente capitolo.

³³⁰ Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «*Intel Corporation*», cit., par. 52.

ricordi³³¹ e lo raffronti con i segni successivi che lo richiamano. Ciò deve valere, *a fortiori*, in caso di identità dei marchi in conflitto. Tanto l'elevata notorietà quanto la forte capacità distintiva del marchio anteriore possono suggerirne l'unicità: il giudice, pertanto, dovrà indagare se tale segno non sia mai stato utilizzato da nessuno se non dal suo titolare per contraddistinguere i prodotti o servizi commercializzati³³².

Infine, la valutazione del nesso può (ma non deve³³³) tener conto anche della sussistenza di un rischio di confusione, tale da indurre il pubblico pertinente a credere che i diversi prodotti o servizi commercializzati dai due soggetti provengano invece dalla medesima fonte imprenditoriale³³⁴ o comunque da imprese economicamente collegate³³⁵. Ed invero, se il consumatore si convince dell'esistenza di un "collegamento di mercato sostanziale" tra i titolari dei marchi confliggenti, come ad esempio rapporti di *merchandising* o di *joint venture* o anche patti di coesistenza³³⁶, tenderà a proiettare sul nuovo prodotto le qualità di quello originale e, quindi, ad acquistarlo³³⁷.

In definitiva, il requisito del "nesso" è soddisfatto se il segno posteriore è in grado di evocare nella mente del consumatore normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto, l'immagine del marchio anteriore³³⁸. Così, con riferimento

³³¹ Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «Intel Corporation», cit., par. 54.

³³² *Ivi*, par. 56.

³³³ Così Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «Intel Corporation», cit., par. 27. Nello stesso senso, Corte UE, 18 giugno 2009, caso «L'Oréal», cit., par. 36; Corte di Giustizia, 23 ottobre 2003, caso «Adidas Salomon e Adidas Benelux», cit., par. 20; *id.*, 9 gennaio 2003, caso «Davidoff», cit., par. 24.

In dottrina si veda, in particolare, L. MANSANI, *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, cit., 133 ss., ove si riferisce ad una "confusion as to the sponsorship".

³³⁴ Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «Intel Corporation», cit., par. 57.

³³⁵ Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «Intel Corporation», cit., par. 57. Cfr. anche Corte di Giustizia, 22 giugno 1999, caso «Lloyd», cit., par. 17; *id.*, 12 giugno 2008, causa C-533/06, in *Racc.*, 2008, I, 4231 ss., par. 59.

³³⁶ G. GHIDINI – G. CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi "dotati di rinomanza"*, cit. Gli Autori avvalorano questa tesi alla luce dell'art. 16 par. 3 Accordi TRIPs, che fa espresso riferimento alla "connection" tra le imprese e non invece tra i segni.

³³⁷ F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, cit., 92-94, ove l'Autore sottolinea, in particolare, come il rischio di confusione sia direttamente proporzionale al grado di notorietà, buona fama e rinomanza del marchio anteriore.

Si veda anche I. CALBOLI, *Marchio che gode di "rinomanza"*, cit. L'Autrice sottolinea, alla luce della posizione assunta dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) agli albori della novella, come "la diversa intensità della capacità traslativa del segno e la possibilità che i consumatori, anche senza essere indotti sull'origine dei prodotti o servizi, trasferiscano sui prodotti o servizi contrassegnati da segno uguale o simile ad un marchio rinomato parte dell'apprezzamento che essi hanno per quel segno (e per i beni su cui è apposto) in quanto richiamano nella loro mente il messaggio positivo ad esso collegato (image transfer)".

³³⁸ Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «Intel Corporation», cit., par. 60.

specifico al caso «*Adidas Salomon e Adidas Benelux*», è improbabile che il consumatore medio possa ritenere che prodotti di abbigliamento sportivo recanti un segno costituito due o quattro strisce in luogo di tre siano originali³³⁹.

4.1. *Protezione dei marchi oltre la confusione: la dottrina statunitense del look alike e la sua trasposizione in Italia*

Nei principali ordinamenti giuridici occidentali, l'esigenza di proteggere il valore suggestivo dei marchi che godono di rinomanza ha spinto dottrina e giurisprudenza ad esplorare l'opportunità di estendere ulteriormente la loro tutela a casi diversi da quelli "tradizionali".

Il primo fenomeno che merita considerazione è quello del c.d. *look alike*. Tale espressione identifica "un prodotto simile ad un precedente prodotto noto che, in ragione di tale similitudine, viene ritenuto dai consumatori avere in comune con il prodotto noto più caratteristiche di quante ci si attenda ne abbiano in generale due prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica"³⁴⁰. Nessun riferimento, dunque, alle caratteristiche intrinseche del prodotto, ma solo al loro aspetto estetico: l'imitazione del c.d. *trade-dress* (e cioè della confezione, del design e del logo³⁴¹) del prodotto originale crea nel pubblico una certa confusione attorno all'origine imprenditoriale del prodotto-copia³⁴².

Nella maggior parte dei casi, si tratta di prodotti a marca commerciale che sono presenti sul mercato con il marchio del distributore e che vengono venduti ad un prezzo inferiore rispetto ai corrispondenti prodotti di marca³⁴³. Una prima riflessione

Sul concetto di percezione del pubblico in concreto, su cui si è concentrata la disciplina della riforma inaugurata dalla Direttiva 89/104/CEE, cfr. F. LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, cit., 157-168; C. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, cit., 87-92; G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nei segni distintivi*, cit., 47, 58.

³³⁹ G. GHIDINI – G. CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi "dotati di rinomanza"*, cit.

³⁴⁰ Cfr. P. JOHNSON, J. GIBSON e J. FREEMAN, *The Impact of Lookalikes: Similar packaging and fast-moving consumer goods*, ricerca commissionata dall'*Intellectual Property Office*, Newport, 2013.

³⁴¹ Cfr. Trib. Roma, 27 marzo 2006, in *Sez. Spec. P.I.*, 2006, 301.

³⁴² L. MANSANI, *Il look-alike come atto di concorrenza sleale*, cit., 21; così anche M. FRANZOSI, *Look alike: illecito proprio della grande distribuzione*, in *Dir. ind.*, 2004, 1, 77.

³⁴³ S. ALVANINI, *Concorrenza sleale per look-alike*, in *Il dir. ind.*, 2016, 2, 196; L. MANSANI, *Il look-alike come atto di concorrenza sleale*, cit., 21. Si veda inoltre G. CASABURI, *Look-like: situazione e prospettive*, in *Il dir. ind.*, 2003, 6, 560, il quale sottolinea in particolare come spesso gli stessi prodotti marca negli scaffali dei supermercati vengono "relegati in posizione secondaria, a vantaggio proprio del look alike".

condurrebbe a ritenere che, per contrastare le imitazioni, il produttore concentri i suoi sforzi e le sue risorse nella realizzazione di nuovi *packaging*, rinunciando agli investimenti nella ricerca e nello sviluppo tecnologico dei suoi prodotti³⁴⁴, con inevitabili ripercussioni sul livello di benessere dei consumatori. In realtà, contro ogni aspettativa, la pratica dimostra tutt'altro. Beninteso, l'aspetto esteriore (ed estetico) del prodotto svolge oggi un ruolo cruciale nelle politiche di *marketing* per attirare l'attenzione del consumatore³⁴⁵, ma l'imprenditore moderno non è disposto a rinunciare né alla *brand awareness*³⁴⁶, né all'innovazione e alla ricerca: tali valori costituiscono la chiave per sostenere la domanda nel tempo³⁴⁷.

La fattispecie del *look alike* si complica quando i prodotti contraddistinti dai segni in conflitto sono merceologicamente differenti o il rischio di confusione è in concreto scongiurato dall'indicazione, nella confezione del prodotto sosia, di una diversa origine imprenditoriale. Ricorrenti sono i casi di imitazione del *packaging* dei prodotti di marca e dei suoi elementi distintivi caratteristici, come il colore e le dimensioni delle scritte dei marchi³⁴⁸, che nell'ordinamento giuridico statunitense trovano espressamente protezione nel *Lanham Act, Section 43 (a)*³⁴⁹. La giurisprudenza ne fa un'applicazione davvero rigorosa³⁵⁰ al fine di proteggere i titolari dei prodotti di marca da "*misappropriations by pirates and cheats*"³⁵¹.

³⁴⁴ L. MANSANI, *Il look-alike come atto di concorrenza sleale*, cit., 25.

³⁴⁵ Così Trib. Napoli, 11 luglio 2000, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2000, 4169 ss.: "è (...) la confezione che cade sotto la immediata percezione dei consumatori, e che esercita una cruciale funzione distintiva (oltretutto è sulla confezione che sono apposti i marchi di impresa) e attrattiva. Infatti, è ormai nozione comune che il confezionamento svolge un ruolo cruciale non solo come indicatore di provenienza, ma anche come «vettore» del messaggio positivo (per i biscotti, ad esempio, di genuinità, freschezza, qualità ecc.); da tale punto di vista la confezione «attira» la attenzione dei consumatori, e (se riuscita) incentiva l'acquisto".

³⁴⁶ Per «*brand awareness*» si intende la riconoscibilità del marchio e, dunque, il suo grado di notorietà presso il pubblico di riferimento.

³⁴⁷ L. MANSANI, *Il look-alike come atto di concorrenza sleale*, cit., 26.

³⁴⁸ Trib. Perugia, 9 febbraio 2018, n. 205, in *Redazione Giuffrè*, 2018.

³⁴⁹ "Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person; or in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act".

³⁵⁰ Come rilevato da G. CASABURI, *Look-like: situazione e prospettive*, cit.

³⁵¹ Cfr. W.F. GASKE, *The Trade Dress Protection: Inherent Distinctiveness as an Alternative to Secondary Meaning*, in *Fordham Law Review*, 1989, 1125.

La trasposizione di tali principi nel nostro ordinamento è stata molto più complessa. Manca, infatti, una disciplina nazionale o comunitaria in materia di *look alike*³⁵² e non possono comunque trovare applicazione le norme sulla contraffazione dei marchi, perché la somiglianza riguarda solo le confezioni dei prodotti mentre le evidenti differenze dei segni utilizzati dagli imitatori escludono un qualsiasi pericolo di confusione per il pubblico, scongiurando un pregiudizio alla funzione distintiva del marchio noto. Si è cercato, allora, di ricorrere ad altri principi per reprimere tali condotte illecite.

Ancora una volta, si presentano all'interprete due posizioni opposte che necessitano di essere bilanciate: da un lato, quella dell'impresa *leader*, desiderosa di una tutela rafforzata di fronte ai fenomeni imitatori; dall'altro, la posizione dei concorrenti e soprattutto dei consumatori, che rivendicano il loro diritto di fruire di alternative sul mercato e compiere la scelta di acquisto più ottimale, sia da un punto di vista economico sia con riferimento alle qualità dei prodotti o servizi³⁵³.

Le nostre corti di merito, desiderose di tutelare non solo la funzione distintiva del marchio notorio ma anche quella promozionale, hanno risolto la questione facendo largo ricorso alle norme sulla concorrenza sleale. L'art. 2598 c.c., frutto di un processo di armonizzazione avvenuto a livello internazionale con l'art. 10-*bis* Convenzione d'Unione di Parigi, individua tre categorie di atti scorretti: i) gli atti confusori, idonei a “*creare confusione con i prodotti e l'attività di un concorrente*”; ii) gli atti denigratori, volti a diffondere notizie dispregiative degli altrui prodotti o servizi; iii) gli atti parassitari, ossia tutte le condotte non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda. Quest'ultima costituisce una clausola generale e aperta che assorbe tutte le ipotesi, residuali, che non possono essere ricondotte né alla prima né alla seconda categoria di atti scorretti e devono perciò

³⁵² Costituisce una parentesi la disciplina del c.d. *passing off* di Gran Bretagna (*ante* Brexit) e Irlanda, la quale autorizza la repressione di condotte di terzi che utilizzano segni distintivi simili ad altri già utilizzati sul mercato, traendo in inganno il pubblico e facendogli ritenere di acquistare prodotti del titolare del marchio anteriore. Sul punto cfr. L. MANSANI, *Il look-alike come atto di concorrenza sleale*, cit., 27, in particolare note 20 e 21, in commento al *Final Report* realizzato da uno studio legale internazionale in seguito ad uno *Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes)* commissionato dalla Commissione Europea, presentato nel settembre 2011 e pubblicato dall'istituzione il 13 gennaio 2012.

³⁵³ Cfr. G. CASABURI, *Look-like: situazione e prospettive*, cit. In sostanza, i consumatori, da un punto di vista microeconomico, hanno interesse a ricercare sul mercato l'offerta più conveniente che consenta loro di pagare il prezzo più basso possibile senza rinunciare eccessivamente alla qualità del prodotto.

considerarsi atipiche³⁵⁴. L'applicazione della disciplina è condizionata alla sussistenza di tre presupposti: la capacità distintiva del marchio anteriore³⁵⁵, l'agganciamento parassitario del terzo (il c.d. *free-riding*) e il rischio di confusione³⁵⁶.

Uno dei primi casi di *look alike* in Italia è stato affrontato dal Tribunale di Napoli agli inizi di questo secolo³⁵⁷ e riguardava la riproduzione del *packaging* dei biscotti «*Gran Turchese*» della Colussi da parte di Elledì. Procedendo ad un confronto sintetico e complessivo delle due confezioni, i giudici hanno sì rilevato alcune differenze³⁵⁸, ma anche molte similitudini che hanno avuto la meglio nella decisione finale³⁵⁹. La condotta della convenuta, infatti, è stata qualificata come “*imitazione pedissequa*” che, in forza del rischio di associazione “*anche inconscia o solo subliminale*” tra le due confezioni, le avrebbe consentito di attirare l'attenzione del pubblico, pur senza indurlo in errore, e ottenere una entrata (“*foothold*”) che altrimenti non avrebbe avuto.

In un caso successivo analogo, il Tribunale di Milano ha escluso la contraffazione della confezione delle patatine «*San Carlo*» da parte di Amica Chips, che aveva ripreso la semplicità grafica caratteristica delle produzioni dell'attrice³⁶⁰. Secondo i giudici

³⁵⁴ Cfr. da ultimo Cass. 6 giugno 2022, n. 18034, in *Giust. Civ. Massimario*, 2022; nello stesso senso anche *id.*, 30 maggio 2017, n.13550, in *Diritto & Giustizia*, 2017; *id.*, 31 marzo 2016, n. 6274, in *Giust. Civ. Massimario*, 2016; *id.*, 20 aprile 1996, n. 3787, in *Giust. civ. Massimario*, 1996, 618.

³⁵⁵ L. MANSANI, *Il look-alike come atto di concorrenza sleale*, cit., 36-37. Trova qui applicazione la giurisprudenza «*Windsurfing Chiemsee*» precedentemente analizzata (v. *supra*, § 2.2 del presente capitolo).

³⁵⁶ L. MANSANI, *Il look-alike come atto di concorrenza sleale*, cit., 27; G. GHIDINI – G. CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi “dotati di rinomanza”*, cit.

Interessante è la giurisprudenza milanese sull'art. 2598 n. 2 c.c. (e, in particolare, sull'appropriazione di pregi altrui), secondo la quale presupposto dell'illecito anticoncorrenziale è l'agganciamento parassitario al marchio anteriore che, attraverso la riproduzione e l'imitazione di elementi caratteristici del prodotto “*di marca*”, consente al terzo di attirare l'attenzione del consumatore, il quale tuttavia non è ingannato sull'origine del prodotto, stante la diversità dei segni. Così Trib. Milano, 21 luglio 2004, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 433; nello stesso senso si vedano Trib. Milano, 1° dicembre 2010, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010; Trib. Milano, 23 luglio 2008, *ivi*, 2006, 909; Trib. Milano, 17 luglio 2006, *ivi*, 2006, 871; Trib. Milano, 3 marzo 2005, *ivi*, 2007, 141.

³⁵⁷ Trib. Napoli, 11 luglio 2000, cit.

³⁵⁸ In particolare, ciascuna confezione riportava il marchio del rispettivo produttore e aveva colori e diciture differenti. Entrambe raffiguravano una tazza di latte con dei biscotti, ma la loro disposizione nello spazio era differente: nella confezione di Elledì, solo un biscotto veniva pucciato.

³⁵⁹ La Elledì aveva infatti ripreso dalla Colussi lo sfondo turchese sfumato dall'alto verso il basso della confezione e, nonostante quanto si è detto nella nota precedente, deve comunque rilevarsi che nel complesso le due confezioni risultavano molto simili, in forza proprio dell'identità degli elementi raffigurati su di esse.

³⁶⁰ Il Tribunale di Milano, con sentenza 14 aprile 2011, aveva già riconosciuto il carattere distintivo delle confezioni di San Carlo, che il pubblico di riferimento è in grado di riconoscere per il suo “*minimalismo comunicazionale*”: sfondo bianco prevalente, immagine centrale della patatina,

milanesi, infatti, la diversità dei canali distributivi utilizzati dai due imprenditori, le divergenze tra i due *packaging* rilevabili all'esito di un'analisi globale e sintetica e la notorietà dei marchi di entrambi i concorrenti costituivano indizi sufficienti per escludere il rischio di confusione nel consumatore medio, non residuando spazio alcuno per l'applicazione dell'art. 20 c. 1 lett. b) c.p.i.³⁶¹. Al contrario, il Tribunale ha qualificato la condotta della convenuta in termini di agganciamento parassitario (ex art. 2598 n. 2 c.c.), "*finalizzato a richiamare alla mente del consumatore il prodotto della concorrente, sfruttando l'altrui lavoro e l'altrui investimento per l'accreditamento del nuovo prodotto*". In definitiva, il lancio del nuovo prodotto da parte di Amica Chips ha attirato i consumatori grazie alla somiglianza con la classica confezione delle patatine San Carlo, senza peraltro compiere alcuno sforzo pubblicitario.

Parte della dottrina ha mosso alcune critiche nei confronti di questo *trend* giurisprudenziale³⁶², in quanto sarebbe espressione di una politica giudiziaria troppo protezionistica e volta a estendere in maniera forzata la tutela *extra moenia* dei marchi di rinomanza sulla base di un generico divieto di imitazione confusoria, al solo scopo di proteggere la *brand image* e gli investimenti pubblicitari sostenuti dal titolare del marchio per promuovere i suoi prodotti o servizi³⁶³. Il rischio è quello di non accordare tutela al segno in sé e alle sue caratteristiche distintive, bensì all'idea commerciale sottesa alla presentazione sul mercato di un determinato prodotto³⁶⁴. Secondo questa dottrina, l'indagine dovrebbe concentrarsi non già sul risultato dell'imitazione, ma sui mezzi adottati per conseguirlo.

4.2. (Segue) *Le dottrine della initial interest confusion e della post-sale confusion*

La dottrina del *look alike* presenta alcuni punti di contatto con quella della c.d. *initial interest confusion*.

descrizione del prodotto in caratteri minimali, marchio denominativo posto in alto nel centro della confezione e bordi orizzontali colorati.

³⁶¹ Trib. Milano, 17 settembre 2014, in *Foro it.*, 2015, I, 4065. Allo stesso modo i giudici escludono l'applicazione dell'art. 20 c. 1 lett. c) c.p.i., non essendo stato provato il carattere notorio delle confezioni.

³⁶² G. GHIDINI – G. CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi "dotati di rinomanza"*, cit.

³⁶³ *Ibid.*

³⁶⁴ *Ibid.* Si deve rammentare, infatti, che il diritto della proprietà industriale ed intellettuale non protegge idee astratte, ma rappresentazioni concrete.

La teoria della *pre-sale confusion* (denominata anche, per l'appunto, *initial interest confusion*) è stata elaborata dalla giurisprudenza americana per assicurare ai titolari dei marchi di rinomanza una protezione giuridica anche nel caso in cui il rischio di confusione si verifichi solamente in un momento antecedente rispetto al perfezionamento dell'acquisto da parte del consumatore. L'idea alla base della dottrina in commento, infatti, è quella per cui la somiglianza tra il prodotto originale e quello contraffatto produce l'effetto di attirare l'interesse del pubblico verso il secondo e lo induce a ritenere che anch'esso provenga dal titolare del marchio noto, salvo poi ricredersi prima di completare l'acquisto³⁶⁵.

La tesi aveva trovato una sua prima formulazione negli anni Settanta³⁶⁶ ed aveva iniziato a diffondersi presso le corti statunitensi negli anni successivi³⁶⁷, ma è con lo sviluppo di *Internet* che acquista davvero fama³⁶⁸. Nel caso «*Brookfield*»³⁶⁹, avente ad oggetto l'utilizzo del marchio «*Moviebuff*» da parte di West Coast come *metatag* per comparire nelle relative pagine di ricerca³⁷⁰, il giudice ha ritenuto sussistente la contraffazione proprio alla luce della *initial interest confusion doctrine*, equiparando l'uso del *metatag* all'affissione, di fronte ad un negozio, di un cartello pubblicitario riportante il segno altrui³⁷¹: i consumatori non sono propriamente tratti in inganno,

³⁶⁵ In questo senso C. GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Il dir. ind.*, 2007, 1, 86; L. MANSANI, *Il look-alike come atto di concorrenza sleale*, cit.

³⁶⁶ Cfr. G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nei segni distintivi*, cit., 277, ove l'Autore richiama il caso *Grotian, Helfferich v. Steinway & Sons*, 523 F.2d 1331 (2d Cir. 1975) relativo all'utilizzo del marchio «*Grotian-Steinweg*» come contraffazione del marchio «*Steinway*», entrambi utilizzati per contraddistinguere pianoforti. Secondo la Corte, doveva escludersi la confondibilità tra i segni, poiché il consumatore aveva esperienza nel settore e i due prodotti avevano aspetto e prezzo differenti. Ciò nonostante, è stata accertata la contraffazione del segno perché un rischio di confusione poteva esservi comunque prima dell'acquisto, in quanto la somiglianza dei segni poteva indurre il pubblico a creare un'associazione tra i prodotti e mostrare un "*initial interest*" per quelli del concorrente.

³⁶⁷ Il principio è stato ampiamente ripreso anche nei giudizi successivi, ad esempio nel caso *Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp.*, 818 F.2d 254 (2d Cir. 1987). Per un approfondimento sulla decisione, cfr. C.E. BRUZGA, *Sophisticated purchaser defense avoided where pre-sale confusion is harmful - A brief note*, in *TMR*, 1988, 659 ss.

³⁶⁸ Come rileva J.E. ROTHMAN, *Initial interest confusion: standing at the crossroads of trademark law*, in *Cardozo Law Review*, 2005, 109.

³⁶⁹ *Brookfield Communications v. West Coast Entertainment*, 174 F.3d 1036 (9th Cir. 1999).

³⁷⁰ Per una rassegna completa dell'uso dei marchi come *metatag*, si veda R. SCIAUDONE, *L'uso del marchio altrui come metatag*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 2, II, 189 ss. Come spiega anche l'Autore, il *metatag* è un codice scritto in linguaggio HTML che contiene informazioni utilizzate dallo *spider* (un particolare software) per consentire al motore di ricerca di dare i risultati corrispondenti alla *keyword* inserita dall'utente.

³⁷¹ Si veda C.D. NICHOLS, *Initial Interest Confusion "Internet Troika" Abandoned? A Critical Look At Initial Interest Confusion As Applied Online*, in *TMR*, 2020, 893 ss.

La Corte afferma che "*Using another's trademark in one's metatag is much like posting a sign with another's trademark in front of one's store*".

perché sanno perfettamente che non stanno acquistando dal titolare del marchio, ma la sussistenza di un mero “*interesse iniziale*” da parte loro nei confronti dei prodotti del contraffattore non esclude il pregiudizio al *goodwill* del segno³⁷². In questo senso, l’*initial interest confusion* può prescindere totalmente dal rischio di confusione³⁷³ e abbracciare anche ipotesi di “*agganciamento parassitario*” alla notorietà e alla distintività del segno anteriore da parte del contraffattore, che, facendone indebitamente uso, “*devia*” le scelte di acquisto dei consumatori e li induce a rivolgersi verso i suoi prodotti³⁷⁴.

Sul versante opposto, ma mossa dalla stessa logica, si colloca la *post-sale confusion doctrine*, elaborata dalla giurisprudenza americana al fine di dare rilevanza non già alla confusione del consumatore al momento dell’acquisto del prodotto contraffatto, bensì all’errore in cui ricadano i terzi che, vedendo sfoggiare il bene, ritengono che sia originale³⁷⁵. In particolare, la dottrina è nata da un emendamento del *Lanham Act, Section 32(1)*: la sua versione originale vietava l’uso del segno “*likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive purchasers as to the source of origin of such goods or services*” e negava pertanto protezione ai fenomeni di *post-sale confusion*³⁷⁶; è solo a partire dal 1962, quando il legislatore ha modificato la norma eliminando il riferimento ai “*purchasers*”³⁷⁷, che la giurisprudenza ha potuto

³⁷² “*Customers are not confused in the narrow sense: they are fully aware that they are purchasing from Blockbuster and they have no reason to believe that Blockbuster is related to, or in any way sponsored by West Coast. Nevertheless, the fact that there is only initial consumer confusion does not alter the fact that Blockbuster would be misappropriating West Coast’s acquired goodwill*”. La Corte utilizza la “*Blockbuster Analogy*”, ipotizzando una situazione in cui un *competitor* di West Coast (che chiama, appunto, “*Blockbuster*”) faccia indebitamente utilizzo di un suo marchio per attirare la clientela.

³⁷³ Lo rileva J.E. ROTHMAN, *Initial interest confusion: standing at the crossroads of trademark law*, cit., 121 ss.

³⁷⁴ Come rileva G.E. SIRONI, op. cit., 280-281, la dottrina dell’*initial interest* è stata oggetto di numerose critiche: alcuni ne hanno proposto un’interpretazione restrittiva, limitata alle ipotesi di effettiva confusione *pre-sale*; altri chiedono un completo abbandono della teoria.

³⁷⁵ G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nei segni distintivi*, cit., 273.

Come osservato da M.J. ALLEN, *The scope of confusion actionable under federal trademark law: Who must be confused and when?*, in TMR, 1991, 209 e, in particolare, 236 ss.: “*the concept of post-purchase confusion stems from the idea that while purchasers may not be confused at the time they purchase the goods bearing the marks in question, the use of those goods is likely to cause others to be confused with respect to the marks*”.

³⁷⁶ Nel caso *Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin-Le Coultre Watches, Inc.*, 221 F2d 464, 105 USPQ 160 (CA 2 1955), il giudice aveva escluso l’applicazione del *Lanham Act*, stabilendo invece che l’azione dovesse fondarsi sulla *unfair competition* secondo la *Common law*. Per un commento su questa decisione, si veda D.M. TICHANE, *The maturing trademark doctrine of post-sales confusion*, in TMR, 1995, in particolare 401-402.

³⁷⁷ A.M. MCCARTHY, *The post-sale confusion doctrine: why the general public should be included in the likelihood of confusion inquiry*, in *Fordham Law Review*, 1999, 3368-3369: “*By amending the*

abbandonare la sua impostazione tradizionale e garantire al marchio notorio una tutela estesa anche ad un momento successivo alla scelta d'acquisto del consumatore³⁷⁸. Ed invero, nella maggior parte dei casi i beni contraffatti appartengono ai settori dell'alta moda e del lusso, che l'acquirente tende a sfoggiare “*tenendo in bella vista il marchio*”³⁷⁹. Lo scopo, dunque, è quello di tutelare la funzione distintiva: l'osservatore *post-sale* ignora differenze di prezzo, di qualità e dei canali distributivi e perciò può cadere in errore e ritenere che i prodotti contraffatti siano in realtà autentici³⁸⁰. Si vuole altresì proteggere il *goodwill* del titolare nel caso in cui il prodotto del terzo presenti difetti o sia di bassa qualità.

La giurisprudenza statunitense, tuttavia, opera una valutazione in concreto di tutti gli elementi rilevanti, al fine di accertare che il titolare del marchio abbia effettivamente subito un pregiudizio: ad esempio, nel caso «*Levi Strauss*», il giudice ha affermato l'irrelevanza della presenza di etichette nei jeans della convenuta che indicavano la loro provenienza, poiché il consumatore medio non vi presta attenzione e, nella maggior parte dei casi, le taglia senza neppure leggerne il contenuto³⁸¹.

Un altro fenomeno interessante è quello della *reverse confusion*. Come suggerisce la denominazione, essa si caratterizza per una “*inversione*” della situazione confusoria tradizionale, verificandosi quando è il segno successivo ad acquisire rinomanza grazie all'uso ed il pubblico attribuisce la sua reputazione ai prodotti contraddistinti dal marchio anteriore.

Anche il nostro ordinamento giuridico è stato contaminato da queste dottrine. Il loro accoglimento è stato facilitato dall'ambiguità e dalla vaghezza della legge italiana, che non specifica né se per “*pubblico di riferimento*” debbano intendersi i soli acquirenti del bene, né quale sia l'esatto momento in cui deve essere valutato il rischio di confusione. Parte della dottrina, invece, guarda con diffidenza a questi fenomeni,

Lanham Act in 1962, Congress evinced intent to broaden the likelihood of confusion test in terms of the relevant universe”.

³⁷⁸ *Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.*, 632 F2d 817 (CA 9 1980); *Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co.*, 799 F2d 867 (CA 21986). Secondo la Corte “*post-sale confusion as to source is actionable under the Lanham Act (...) the 1962 amendment to § 32 made clear that post-sale confusion was actionable*”.

³⁷⁹ C. GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., 87.

³⁸⁰ G.E. SIRONI, op. cit., 276.

³⁸¹ *Ivi*, 277: l'Autore critica questo approccio che si presenta come “*concreto*” ma, in realtà, si traduce in una valutazione di confondibilità in astratto e finisce per rilevare un rischio di confusione anche quando questo è del tutto insussistente.

che non inciderebbero sulla funzione distintiva del marchio, bensì su quella suggestiva o attrattiva³⁸².

La nostra giurisprudenza, che non ha mai celato il suo appoggio ai titolari di *brand* di lusso, si è espressa favorevolmente³⁸³, specialmente nei casi in cui i prodotti confusi con l'originale si presentano di qualità nettamente inferiore e insoddisfacente agli occhi del pubblico³⁸⁴. L'esempio viene, ancora una volta, dai giudici meneghini. Il Tribunale di Milano ha infatti inibito alla multinazionale spagnola del gruppo Inditex, Zara, la riproduzione della “*serratura*” di Gianfranco Lotti sulle sue borse³⁸⁵ e ne ha ordinato il ritiro dal commercio. Il collegio giudicante ha ritenuto sussistente nella fattispecie non solo la contraffazione del marchio noto³⁸⁶, bensì anche il rischio di una confusione dopo l'acquisto del prodotto contraffatto: vedendo la borsa di Zara indossata da altri consumatori, i potenziali acquirenti avrebbero potuto credere che si trattasse del modello del Lotti, o comunque che vi fosse un accordo o un legame tra i due, “*per esempio nel quadro di un del tutto plausibile piano strategico del Lotti di inserirsi in un segmento di mercato medio e di grande diffusione*”³⁸⁷. La convenuta si era difesa rilevando la mancanza di capacità distintiva del marchio controverso, ma l'eccezione non aveva trovato accoglimento da parte del Tribunale, che, pur ammettendo il carattere “*ornamentale*” e “*accessorio*” del segno, non ne aveva disconosciuto l'originalità³⁸⁸, in particolare con riferimento al “*buco della serratura*” e al “*nottolino*” che lo correda, divenuti i veri *leit motiv* delle collezioni dell'attrice.

³⁸² C. GALLI, *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Il dir. ind.*, 2007, 1, 86; M. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 137-139.

In senso contrario si sono espressi A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 59 e 246; A. VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 3, I, 98 ss., ora in *Riv. dir. ind.*, 2018, 3, I, 303 ss.

³⁸³ Si vedano Trib. Napoli, 29 aprile 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2005, 874 ss.; Trib. Bologna, 8 settembre 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, 484 ss.; Trib. Milano, 8 febbraio 2007, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2007, 634 ss., caso «*Chanel*».

³⁸⁴ Trib. Genova, 7 marzo 2018, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2018, 640 ss.

³⁸⁵ Trib. Milano, 23 luglio 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2016, 447 ss.

³⁸⁶ Secondo il Tribunale, infatti, la riproduzione pedissequa del segno da parte di Zara aveva prodotto “*un'impressione generale del tutto simile ai modelli del Lotti*”.

³⁸⁷ Come si vedrà anche nei prossimi capitoli, lo sviluppo del commercio elettronico ha cambiato radicalmente le strategie di marketing dei *brand* di lusso, portandoli a divenire sotto alcuni aspetti più inclusivi e accessibili. Frequentissimi sono i casi di *co-branding*, cioè di collaborazioni tra marchi davvero esclusivi e le catene del *fast fashion*: un esempio è rappresentato dalle strategie di *masstige* (dove “*mass*” sta per mercato di massa e “*stige*” per prestigio) di H&M che proseguono ormai da più di un decennio e hanno visto diversi protagonisti del mondo dell'alta moda, a partire da Karl Lagerfeld fino ad arrivare a Versace.

³⁸⁸ Il Tribunale richiama anzitutto il costante orientamento che riconosce tutela al marchio complesso (quale quello di specie, composto sia dal segno denominativo “*Gianfranco Lotti*”, sia dalla serratura)

Anche la Cassazione penale si è occupata di *post-sale confusion* in relazione al reato di contraffazione *ex art. 473 c.p.*³⁸⁹, ritenendo integrati gli estremi della fattispecie quando i prodotti contraffatti possono essere confusi con quelli autentici anche dopo la vendita³⁹⁰.

A livello comunitario, la dottrina della confusione *post-sale* ha trovato un primo accoglimento nella sentenza «*Arsenal*»³⁹¹, avente ad oggetto la vendita di fasce da tifoseria non ufficiali in un chioschetto situato al di fuori dello stadio della squadra inglese³⁹². Escluso il rischio di confusione circa la provenienza dei prodotti non originali³⁹³, la Corte ha stabilito che l'uso dei marchi dell'Arsenal era comunque tale da pregiudicarne la funzione distintiva in quanto i terzi avrebbero potuto scambiare le sciarpe, destinate ad essere indossate dai tifosi durante le partite³⁹⁴, per articoli ufficiali³⁹⁵. In questa prospettiva, i giudici comunitari hanno abbracciato una nozione di «*consumatori interessati*» molto ampia, comprensiva anche di «*quelli ai quali i prodotti vengono presentati dopo che hanno lasciato il punto di vendita del terzo*»³⁹⁶.

Nel caso «*Picasso*»³⁹⁷, però, la Corte sembra aver fatto un passo indietro, affermando esplicitamente che la sentenza «*Arsenal*» non impedisce di privilegiare, nel giudizio di confondibilità, il grado di attenzione che il consumatore medio manifesta nel momento di acquisto di una certa categoria di prodotti³⁹⁸.

In conclusione, la trasposizione di queste dottrine nell'ordinamento comunitario e, quindi, nazionale, richiede cautela. In primo luogo, non può non tenersi conto della

tanto nella sua globalità quanto in ogni sua singola parte, purché dotata di capacità distintiva. In seguito, riconosce l'originalità della serratura alla luce del fatto che l'elemento era stato accostato «*a prodotti che non hanno nulla a che fare con il mondo dei serramenti et similia, quali appunto articoli di pelletteria, bigiotteria, accessori e tessili di lusso*». Rilevante ai fini della decisione era stata anche l'indicazione del segno nelle riviste (nella specie, la rivista *Glasses and Fashion*) come «*icona della casa*». Infine, il massiccio uso della serratura su tutti gli articoli del titolare aveva contribuito alla sua notorietà presso il pubblico di riferimento, ormai in grado di instaurare un nesso immediato tra i prodotti e la loro provenienza.

³⁸⁹ Cass. pen., 17 marzo 2004, n. 12926, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 93 ss.

³⁹⁰ Cass. pen., 12 marzo 2008, in *Foro it.*, 2009, II, 220.

³⁹¹ Corte di Giustizia, 12 novembre 2002, causa C-206/01, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2003, 1382 ss.

³⁹² L'Arsenal, infatti, aveva fatto registrare i suoi segni rappresentativi, lo scudo (*crest device*) e il cannone (*canon device*), per commercializzare indumenti e calzature sportivi, tra cui anche souvenir.

³⁹³ Cfr. Corte di Giustizia, 12 novembre 2002, caso «*Arsenal*», cit., par. 59: «*(...) è pacifico che i suddetti prodotti non provengono né dall'Arsenal FC né dai suoi rivenditori autorizzati*».

³⁹⁴ *Ivi*, par. 39.

³⁹⁵ *Ivi*, par. 56 e 57.

³⁹⁶ Così Corte di Giustizia, 16 novembre 2004, causa C-245/02, in *Foro it.*, 2005, IV, 310, caso «*Anheuser-Busch*», par. 60.

³⁹⁷ Corte di Giustizia, 12 gennaio 2006, causa C-361/04 P, in *Foro it.*, 2006, 7-8, IV, 354.

³⁹⁸ *Ivi*, par. 47.

sussistenza di significative differenze tra la legislazione europea e quella oltreoceano: non solo la tutela *antidilution* statunitense nega qualsiasi rilevanza dell'indebito vantaggio (*free-riding*), ma adotta altresì una nozione molto stretta di “*famous marks*”, idonea a ricomprendere solo marchi di alta rinomanza (c.d. *household names*³⁹⁹) e con l'esclusione di segni distintivi che godono di notorietà solo in settori di nicchia (“*niche fame*”)⁴⁰⁰. Inoltre, l'estensione della tutela ultra-merceologica a situazioni in cui un rischio di confusione è solo ipotizzabile, ma non riscontrabile nel caso concreto, potrebbe comprimere irragionevolmente la libertà di commercio di concorrenti, a vantaggio esclusivo del titolare del marchio.

5. *L'assenza di un giusto motivo*

La tutela del marchio di rinomanza non è assoluta, ma deve essere sempre ponderata con altri interessi e, in particolare, con la libera iniziativa economica della generalità degli operatori del mercato⁴⁰¹. Per tali ragioni, l'art. 20 c. 1 lett. c) c.p.i. disciplina la condotta di chi tragga vantaggio o rechi pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio altrui “*senza giusto motivo*”⁴⁰²: da ciò si evince che l'indebito vantaggio e il pregiudizio non sono di per sé illeciti, né il loro accertamento dà automaticamente accesso alla tutela allargata se la condotta del titolare del segno posteriore è in qualche modo scusabile⁴⁰³.

Il “*giusto motivo*” si configura dunque come una scriminante che può essere invocata dal terzo per escludere l'illiceità dell'utilizzazione che egli abbia fatto del marchio dotato di rinomanza. Si tratta, tuttavia, di un onere probatorio che sorge solo

³⁹⁹ G.E. SIRONI, op. cit., 285. I marchi di alta rinomanza sono tutelati in quanto “*widely recognized by the general consuming of public of the US as a designation of source of the goods or services of the mark's owner*”.

In giurisprudenza, *Thane Intern., Inc. v. Trek Bicycle Corp.*, 305 F.3d 894, 64 U.S.P.Q.2d 1564 (9th Cir. 2002).

⁴⁰⁰ S.L. DOGAN – M.A. LEMLEY, *The trademark use requirement in dilution cases*, in *Santa Clara Computer & High Tech. Law Journal*, 2007-2008, 548.

⁴⁰¹ Così Corte di Giustizia, 27 aprile 2006, causa C-145/05, in *Foro it.*, 2006, IV, 353, caso «*Levi Strauss*», par. 30; nello stesso senso, *id.*, 6 febbraio 2014, causa C-65/12, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2016, 1338, caso «*Red Bull*», par. 42.

In dottrina, cfr. S. ALVANINI, *Il giusto motivo di uso del marchio altrui*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, 3, II, 213.

⁴⁰² Così anche l'art. 5 par. 2 Direttiva 89/104/CEE e l'art. 9 c. 2 lett. c) RMUE.

⁴⁰³ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., 74, sottolinea come tale ultimo presupposto per l'applicazione della tutela estesa del marchio di rinomanza non sia indipendente dall'indebito vantaggio o dal pregiudizio.

qualora il titolare del marchio anteriore non sia stato in grado di dimostrare la violazione⁴⁰⁴. Ed invero, la giurisprudenza tende a non richiedere la prova della scusante quando il titolare non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare l'illiceità della condotta contestata⁴⁰⁵. La scarsa rilevanza pratica del “giusto motivo”⁴⁰⁶, cui si aggiunge l'assenza di una sua definizione legislativa⁴⁰⁷, si traduce in una giurisprudenza altrettanto esigua sulla sua interpretazione e, quindi, sulla delimitazione del suo contenuto e della sua portata.

La Corte di Giustizia ha stabilito in generale che la nozione va interpretata nel senso che “essa non può comprendere unicamente ragioni oggettivamente imperative, ma può anche collegarsi agli interessi soggettivi di un terzo che utilizza un segno identico o simile al marchio notorio”⁴⁰⁸. Tuttavia, né nella giurisprudenza comunitaria né in quella nazionale è possibile rinvenire una definizione generica di “giusto motivo”; piuttosto, si rilevano singole pronunce che contribuiscono a formare un elenco, evidentemente non tassativo, delle condotte dei terzi che possono considerarsi preminenti sul diritto di esclusiva del titolare del marchio di rinomanza.

⁴⁰⁴ Corte di Giustizia, 27 novembre 2008, caso «Intel Corporation», cit., par. 39.

⁴⁰⁵ A testimonianza dell'eventualità della prova del “giusto motivo”, si vedano Trib. UE, 7 luglio 2010, causa T-124/09, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2012, 1337, caso «Carlo Roncato/RV Roncato e Roncato»), par. 51: “Si deve rilevare che l'esame dell'esistenza di almeno uno dei tre tipi di rischio considerati dalla quarta condizione dell'applicazione dell'art. 8 n. 5 de regolamento n. 40/94 (vale a dire, l'indebito vantaggio e il pregiudizio alla capacità distintiva ovvero alla notorietà del marchio anteriore) deve, logicamente, precedere la valutazione di eventuali «giusti motivi». Qualora risulti che non sussiste alcuno di questi tre tipi di rischio, non si possono impedire la registrazione e l'uso del marchio richiesto, non essendo pertinente, in tal caso, l'esistenza o la mancanza di giusti motivi per l'uso del marchio richiesto”; nello stesso senso Trib. CE, 25 maggio 2005, causa T-67/04, in *Dir. e Giust.*, 2005, 103, par. 53.

In dottrina, cfr. di S. ALVANINI, *Il giusto motivo di uso del marchio altrui*, cit.; F. STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su internet*, cit., 122.

⁴⁰⁶ Si veda anche V. DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, in *Giur. comm.*, 2010, 984 ss.: “Eppure, una lettura attenta delle sentenze dei giudici comunitari (e nazionali o, almeno, italiani) in tema di marchio che gode di rinomanza mostra con assoluta evidenza che la giurisprudenza ha fin qui praticamente ignorato la formula su indicata (ossia, i “giusti motivi”). A vent'anni dall'entrata in vigore della direttiva marchi, i giudici (comunitari e nazionali) non si sono ancora resi conto del fatto che la direttiva stessa (e poi anche il regolamento) consente (anzi, impone) di ritenere che l'uso del marchio che gode di rinomanza, da parte del terzo, può essere giustificato da una norma, e quindi può essere ritenuto lecito, anche se sussistono tutti i presupposti di protezione previsti dalle norme vigenti”.

⁴⁰⁷ Interessante è l'osservazione di S. SANDRI, *Un caso particolare di “giusti motivi”: il caso Roncato*, in *Il dir. ind.*, 2009, 3, 235, il quale fa notare che il legislatore internazionale non ha adottato l'espressione “giusti motivi” (cfr. art. 16 Accordi TRIPs).

⁴⁰⁸ Corte UE, 30 maggio 2018, cause riunite C-85/16 P e C-86/16 P, in *Giur. annotata dir. ind.*, 2018, 1302, caso «Kenzo»; *id.*, 6 febbraio 2014, caso «Red Bull», cit., par. 45.

Rientrano sicuramente nella nozione in esame le fattispecie disciplinate dagli artt. 6 e 7 della prima Direttiva in materia di marchi d'impresa⁴⁰⁹. Il titolare di un marchio, ancorché notorio, non può vietare ai terzi l'utilizzo di un segno identico o simile che corrisponda al loro nome o indirizzo ovvero a indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio. Né può impedire l'uso del marchio d'impresa quando esso è necessario al fine di contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come pezzi accessori o di ricambio. Singolare è stato il caso «*Roncato*», sulla coesistenza di due segni molto simili in quanto provenienti da due fratelli che, dopo aver lavorato a lungo insieme, avevano dato vita a due aziende rivali nel settore della valigeria: tanto la Commissione di ricorso dell'EUIPO quanto il Tribunale dell'Unione – che in sede di impugnazione ha confermato la decisione della prima – hanno stabilito che, in un caso come quello di specie, nessuno può impedire all'altro di fare uso del suo cognome in funzione di marchio, “*purché con accorgimenti diretti ad evitare la confusione*”⁴¹⁰. L'unico limite imposto alla condotta del terzo è la conformità agli “*usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale*”⁴¹¹:

⁴⁰⁹ Si intende la Direttiva 89/104/CEE. Tali disposizioni sono trasposte oggi negli artt. 21 e 5 c.p.i.

In questo senso si è espressa la Corte di Giustizia, 23 febbraio 1999, causa C-63/97, in *Riv. dir. ind.*, 1999, 4-5, II, 373 ss. (con nota di A. LEVI), caso «*BMW*», par. 62: “*L'art. 6 della direttiva mira, al pari dell'art. 7, a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende stabilire e conservare*”.

In dottrina, interessante è il contributo di C. GALLI, *Rinomanza del marchio a tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Il dir. ind.*, 2007, 1, 90, ove si afferma che, alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, tale requisito si traduce in un “*obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio*”. Anche G. OLIVIERI, *Verso il superamento del principio di specialità nella tutela dei marchi d'impresa?* in *Giust. civ.*, 1984, I, 541-548, riteneva che le ipotesi ex art. 21 c.p.i. costituissero “*giusto motivo*” di utilizzazione di un marchio altrui.

⁴¹⁰ UAMI, 1° Commissione di ricorso, decisione 23 gennaio 2009, proc. R. 237/2008-1 e R. 263/2008-1, par. 70. Cfr. anche par. 44, ove si rileva che le parti godono di eguali diritti sul nome “*Roncato*” come marchio nel settore di bauli e valigie e che il consumatore medio (italiano) è abituato alla coesistenza tra i due segni, in quanto da tempo esposto al loro uso concomitante, potendo comunque prestare attenzione alle differenze nei loghi accanto al segno comune (i due marchi infatti riportano segni ulteriori diversi: uno “*RI*”, l'altro “*CIAK*”). Per un approfondimento del caso, cfr. S. SANDRI, *Un caso particolare di “giusti motivi”*, cit., 225 ss.

In dottrina, già M. FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, 1, I, 163, interpretava la nozione di “*correttezza professionale*” nel senso dell'inidoneità della condotta del terzo a creare un pericolo di confusione o associazione tra i marchi confliggenti.

⁴¹¹ Cfr. art. 6 par. 1 Direttiva. Nel testo dell'art. 21 c.p.i. ci si riferisce alla “*correttezza professionale*”.

ricollegando tale principio al disposto per cui l'uso del segno deve avvenire "nell'attività economica"⁴¹², si è tentato di evocare il "giusto motivo" anche in presenza di diritti di rango costituzionale quali la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost) e la libertà di espressione (art. 21 Cost)⁴¹³.

Del pari, devono ritenersi leciti, per le ragioni a suo tempo esposte⁴¹⁴, gli atti di disposizione dei prodotti o servizi contrassegnati posti in essere dopo la loro prima commercializzazione legittima, sempreché non sussista un motivo legittimo di opposizione⁴¹⁵.

Accanto a tali fattispecie, si è ipotizzato che l'uso del marchio altrui debba ritenersi lecito ogniqualvolta il legislatore ammetta una coesistenza tra segni identici o simili provenienti da soggetti diversi. Tra queste ipotesi rientrerebbero anche la tolleranza del titolare del marchio anteriore per almeno cinque anni, il preuso non generale del marchio successivamente registrato e divenuto celebre⁴¹⁶ ed il consenso del titolare del marchio anteriore⁴¹⁷. Ancora, si è ritenuto che il terzo possa continuare a fare uso del

⁴¹² Art. 20 c. 1 c.p.i.

Cfr. sul punto C. GALLI, *Rinomanza del marchio a tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., 89.

⁴¹³ C. GALLI, *Rinomanza del marchio a tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, cit., 89.

In giurisprudenza, si veda Trib. Milano, 6 maggio 2013, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2016, 345: i giudici milanesi hanno scriminato la condotta della Greenpeace Onlus per l'uso dei marchi di Enel sull'assunto che la campagna di sensibilizzazione da essa svolta non avesse carattere economico, bensì meramente informativo (nella specie, la campagna prendeva il nome di "bolletta sporca" e consisteva nella pubblicazione di un fac-simile della bolletta su una finta edizione del giornale Metro al fine di informare il pubblico dei danni ambientali e alla salute prodotti dalle centrali a carbone), Escludendo ad Enel l'accesso alla tutela allargata, ma pur volendo analizzare l'illiceità della condotta alla luce dell'art. 20 c.p.i., il Tribunale ha rilevato l'evidente ironia della campagna ed escluso la natura diffamatoria o accusatoria delle informazioni, così riconoscendo la preminenza alla libertà di espressione ex art. 21 Cost.

Nello stesso senso, si veda Trib. Roma, 6 luglio 2012, in *Foro it.*, 2014, 290.

⁴¹⁴ V. in generale il capitolo I sull'esaurimento del diritto di marchio.

⁴¹⁵ Cfr. art. 7 Direttiva 89/104/CEE.

⁴¹⁶ M. FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, I, 1, 162. Nello stesso senso G. LA VILLA, *Commento alla nuova legge marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, 2, I, 290: "se un marchio registrato o di fatto è divenuto celebre sul mercato solo dopo la sua nascita, non sarebbe giusto impedire a chi ha registrato o usato un segno identico o simile solo poco tempo dopo la prima comparsa del segno anteriore, la continuazione dell'uso del segno, solo perché nel frattempo il primo segno ha effettivamente acquisito alta rinomanza".

In giurisprudenza, la Corte di Giustizia ha affermato che l'utilizzo del segno «The Bulldog» anteriore alla registrazione e all'acquisizione di notorietà del simile marchio della Red Bull (nel caso di specie vi era altresì identità dei prodotti contrassegnati, trattandosi di bevande) obbliga il titolare del marchio anteriore a tollerare un siffatto utilizzo, che non deve interpretarsi come "parassitismo", bensì come "estensione delle gamma dei prodotti e servizi" offerti dal terzo (cfr. Corte UE, 6 febbraio 2014, caso «Red Bull», cit., par. 57).

⁴¹⁷ In questo senso depone chiaramente l'art. 20 c. 1 c.p.i., che consente al titolare di un marchio di vietare a terzi l'uso del segno "salvo consenso".

segno nei settori merceologici ove non si estende la celebrità del marchio anteriore, quando i prodotti provenienti da ciascun titolare sono così diversi da escludere in concreto il pericolo di confusione⁴¹⁸.

L'uso dell'altrui marchio notorio è giustificato anche ai fini della pubblicità comparativa, purché ciò avvenga alle condizioni previste dalla legge e, nello specifico, dall'art. 4 Direttiva 2006/114/CE. Si richiede, infatti, che la pubblicità comparativa non sia ingannevole, non causi discredito o denigrazione del marchio, non tragga indebitamente vantaggio dalla sua notorietà e, infine, non rappresenti un bene o servizio come imitazione o riproduzione di quelli protetti dal marchio. In presenza di queste condizioni, deve ritenersi raggiunto il punto di equilibrio tra l'interesse del titolare del marchio rinomato ad usufruire dell'esclusiva, da un lato, e gli interessi dei concorrenti e dei consumatori ad un'ampia offerta di prodotti o servizi nel mercato, dall'altro⁴¹⁹. Nel caso «*L'Oréal*», la Corte di Giustizia ha inteso che gli elenchi comparativi predisposti dalla Bellure, allo scopo di attribuire ai suoi prodotti qualità simili a quelle dei prodotti di marca, non fossero conformi ai principi di leale concorrenza, perché indicavano i suoi prodotti o servizi come imitazione di quelli di L'Oréal, senza invece offrire un confronto oggettivo e veritiero⁴²⁰.

Con le sentenze «*Google France*»⁴²¹ e «*Interflora*»⁴²², la Corte ha affrontato il problema della responsabilità dei titolari di siti che usano come *keyword* marchi che godono di rinomanza e lo ha risolto individuando la tutela della funzione distintiva del marchio come criterio di bilanciamento di interessi contrapposti. In particolare, essa ha affermato che non sussiste “giusto motivo” quando l'annuncio del terzo, che compare nei risultati di ricerca dopo aver inserito il marchio notorio come parola chiave, induce il pubblico di riferimento, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, a ritenere che vi sia una relazione commerciale tra i titolari dei segni confliggenti. Viceversa, quando l'offerta del terzo non pregiudica tale funzione

⁴¹⁸ Così sia M. FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, cit., 162, sia G. LA VILLA, *Commento alla nuova legge marchi*, cit., 291. Quest'ultimo, in particolare, ritiene che ciò sia ancora più evidente quando la produzione del titolare del marchio anteriore noto ha una “vocazione monopolistica”, poiché è più improbabile, in una siffatta ipotesi, che i prodotti merceologicamente differenti siano originali (sul punto, cfr. anche G.E. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, cit., 44-46).

⁴¹⁹ Cfr. V. FALCE, *La funzione attrattiva del marchio*, cit.

⁴²⁰ Corte UE, 18 giugno 2009, caso «*L'Oréal*», cit., parr. 72 e 76.

⁴²¹ Corte UE, 23 marzo 2010, cit.

⁴²² Corte UE, 22 settembre 2011, cit.

di indicazione d'origine, ma anzi costituisce un'alternativa ai prodotti o servizi del titolare del marchio anteriore, essa deve ritenersi lecita, in quanto conforme ai principi di libera concorrenza⁴²³.

In conclusione, è da condividere quella dottrina che concepisce il “*giusto motivo*” come clausola generale di bilanciamento tra interessi contrapposti⁴²⁴: esso deve leggersi come una riserva⁴²⁵ posta dal legislatore a favore del giudice che, discrezionalmente, è chiamato a valutare ogni elemento utile per stabilire quale interesse debba prevalere nel caso concreto.

⁴²³ Corte UE, 23 marzo 2010, caso «*Interflora*», cit., parr. 56-57 e 83-84.

Sulla base di queste direttive, Trib. Milano, ordinanza 14 febbraio 2015, in *SPRINT*, ha escluso l'illiceità della condotta di Pecora Verde Travel, che aveva pubblicizzato le proprie escursioni sul suo sito web sfruttando il marchio «*MSC*» e offrendo servizi nei luoghi di attracco in buona parte sovrapponibili a quelli dell'attrice, asserendo che “*nel caso concreto, la pagina web (...) risulta concepita in modo tale che non solo non possa in alcun modo adombrarsi l'esistenza di un qualsiasi collegamento economico con alcuna delle compagnie (...), ma, al contrario, che sia univocamente evidente l'origine dei servizi in un soggetto ben diverso (...), che offre un'alternativa (...) rispetto ai servizi analoghi della titolare del marchio*”. Per un'analisi più approfondita della sentenza, cfr. S. ALVANINI, *Il giusto motivo di uso del marchio altrui*, cit.

⁴²⁴ D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit.

L'assunto è confermato dalla giurisprudenza comunitaria, da ultimo Corte UE, 30 maggio 2018, caso «*Kenzo*», cit.: “*è espressione dell'obiettivo generale del regolamento sul marchio UE e della direttiva di armonizzazione del diritto dei marchi, che è quello di temperare, da un lato, gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest'ultimo e, dall'altro, l'interesse di un terzo ad utilizzare, nella vita degli affari, tale segno al fine di identificare i prodotti e servizi che commercializza*”. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che la mera circostanza che il marchio successivo corrisponda, nella parte distintiva, al nome della persona che lo ha registrato (il prenome “*Kenzo*” del signor Kenzo Tsujimoto) è irrilevante ai fini della questione se ricorra un “*giusto motivo*”, giacché il bilanciamento degli interessi in gioco non può pregiudicare la funzione essenziale del marchio anteriore.

⁴²⁵ Cfr. S. ALVANINI, *Il giusto motivo di uso del marchio altrui*, cit., e S. SANDRI, *Un caso particolare di “giusti motivi”*, cit., 239.

Capitolo III

LA DISTRIBUZIONE SELETTIVA NEL NUOVO REGOLAMENTO DI ESENZIONE

SOMMARIO: 1. I sistemi di distribuzione selettiva: vantaggi e limiti. – 2. Uno sguardo al diritto *antitrust*: le intese restrittive della concorrenza. – 2.1. Il rapporto tra il primo ed il terzo paragrafo dell'art. 101 TFUE. – 2.2. L'esenzione individuale e l'esenzione per categoria. – 3. L'esigenza di un nuovo Regolamento: lo sviluppo del commercio elettronico. – 4. Vecchio e nuovo Regolamento a confronto. – 4.1. La ridefinizione del *safe harbour*... – 4.2. (*Segue*) ...e delle *hard-core restrictions*. – 4.3. Restrizioni verticali alle vendite tramite *marketplace*: il *dual pricing* e l'abolizione del principio di equivalenza. – 5. Verso un nuovo sviluppo del diritto dei marchi? – 5.1. Il ruolo centrale del consumatore nel processo comunicativo. – 5.2. La distribuzione selettiva come politica di *marketing*: strategie tradizionali e moderne dei *brand* di lusso. – 5.3. Una sfida per il legislatore della Proprietà intellettuale.

1. *I sistemi di distribuzione selettiva: vantaggi e limiti*

Veniamo ora al cuore del presente lavoro. In questo capitolo si tratterà in maniera più approfondita dei sistemi di distribuzione selettiva che, come si è accennato, sono spesso utilizzati dai titolari di marchi, soprattutto di rinomanza, al fine di proteggere la loro immagine di prestigio. Nella maggior parte dei casi, infatti, la distribuzione selettiva è applicata a prodotti di lusso o ad alta tecnologia, che si caratterizzano e si differenziano dagli altri prodotti per la loro maggiore qualità e, conseguentemente, per il prezzo di vendita più elevato⁴²⁶. La giurisprudenza, soprattutto comunitaria, è ricca in tema di cosmetica di lusso⁴²⁷.

⁴²⁶ V.C. ROMANO, *Vendite online nei networks di distribuzione selettiva: il caso Pierre Fabre*, in *Mercato. Concorrenza. Regole*, 2012, 1, 147. L'Autore individua, alla luce della giurisprudenza comunitaria, le tre principali categorie in relazione alle quali la distribuzione selettiva appare particolarmente adatta: i) i prodotti tecnici complessi, per i quali è richiesto un servizio pre e post-vendita specializzato; ii) i giornali e i periodici cartacei, dato il loro tempo di distribuzione limitato; iii) i prodotti il cui valore coincide con l'immagine percepita dal pubblico o l'esperienza sensoriale dello *shopping*.

⁴²⁷ Della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea si richiama in particolare il caso «*L'Oréal*» (Corte UE, 18 giugno 2009, cit.), riguardante profumi di lusso; più di recente, si veda anche il caso «*Coty Germany*» (Corte UE, 6 dicembre 2017, causa C-230/16, in *Riv. dir. ind.*, 2018, 4-5, II, 303) di cui si dirà meglio *infra*, § 5 del capitolo IV e anch'esso relativo a prodotti cosmetici lussuosi.

Da un punto di vista giuridico, un sistema di distribuzione selettiva origina da un contratto tra un produttore e un certo numero di distributori con cui vengono regolate le condizioni di acquisto, vendita o rivendita di determinati prodotti o servizi⁴²⁸. Da tale contratto derivano obbligazioni reciproche delle parti: il fornitore “*si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati*” i quali, a loro volta, “*si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema*”⁴²⁹. La distribuzione selettiva si differenzia da quella esclusiva in quanto la restrizione al numero dei rivenditori autorizzati dipende non già dal numero di territori assegnati, bensì dal rispetto dei criteri di selezione imposti dal produttore per l’accesso alla rete di distribuzione⁴³⁰. Inoltre, le restrizioni non riguardano solo le vendite attive, ma anche quelle passive, con la conseguenza che solo i distributori selezionati e i consumatori finali possono acquistare i beni⁴³¹. Si definiscono “*vendite attive*” quelle in cui il venditore svolge un ruolo, per l’appunto, attivo nella ricerca dei clienti, contattandoli miratamente tramite i più disparati strumenti di comunicazione, *ivi* comprese la pubblicità e l’offerta di promozioni⁴³²; viceversa, le vendite “*passive*” sono effettuate in risposta a richieste spontanee di singoli clienti, senza che vi sia stato alcun sollecito da parte del venditore⁴³³.

Coinvolgendo soggetti non concorrenti tra loro, in quanto situati a livelli differenti della catena di produzione e distribuzione dei prodotti o servizi contrassegnati, gli accordi istitutivi di un sistema di distribuzione selettiva si configurano come accordi “*verticali*”⁴³⁴. La complementarietà delle attività esercitate dalle parti esalta i vantaggi

Nella giurisprudenza nazionale, si veda il caso «*Sisley*» (Trib. Milano, ordinanza 3 luglio 2019, cit.), già analizzato *supra*, al § 3 del capitolo II.

⁴²⁸ Cfr. art. 1 par. 1 lett. g) del nuovo Regolamento UE 2022/720 della Commissione, relativo all’applicazione dell’art. 101 par. 3 TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.

Come sottolinea P. MANZINI, *Le restrizioni verticali della concorrenza nel nuovo VBER*, in *Riv. comm. int.*, 2022, 3, 558, la genericità dell’espressione sta ad indicare che i contratti istitutivi di un sistema di distribuzione selettiva possono riguardare tanto beni o servizi finali quanto beni o servizi intermedi.

⁴²⁹ Art. 1 par. 1 lett. g) Reg. UE 2022/720.

⁴³⁰ F. ROSSI DAL POZZO, *Codice della concorrenza*, Giappichelli, 2019, 411 ss.

⁴³¹ F. ROSSI DAL POZZO, *Codice della concorrenza*, cit.

⁴³² Cfr. art. 1 par. 1 lett. l) Reg. UE 2022/720.

⁴³³ Cfr. art. 1 par. 1 lett. m) Reg. UE 2022/720.

⁴³⁴ S. GIANI, *Distribuzione selettiva tra regolamento di esenzione ed esaurimento del diritto*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, 6, I, 432 ss.

di un siffatto sistema distributivo, sia per il titolare del marchio rinomato cui si riferiscono i prodotti o servizi oggetto dell'intesa, sia per i consumatori finali. Ed infatti, attraverso la selezione dei distributori il titolare è in grado di controllare l'offerta e la circolazione dei suoi prodotti o servizi sul mercato, al fine di proteggere e conservare la reputazione e l'immagine che il *brand* ha acquisito presso il pubblico di riferimento. Non di rado, poi, i rivenditori autorizzati sono tenuti al rispetto di alcuni obblighi di condotta anche con riferimento alle modalità di vendita e di assistenza alla clientela: in questa prospettiva, il consumatore che acquista presso un punto di vendita selezionato non solo potrà contare sulla qualità del bene su cui è ricaduta la sua scelta di consumo, ma potrà altresì beneficiare di un *customer service* altamente specializzato, che migliorerà la sua esperienza di acquisto e lo porterà ad instaurare o rafforzare il rapporto di fiducia con il produttore, in forza del quale ripeterà le sue scelte in occasione dei suoi futuri acquisti.

Nondimeno, i sistemi di distribuzione selettiva possono avere anche delle ripercussioni negative sotto molteplici punti di vista. Un primo limite è individuabile a svantaggio dello stesso titolare del marchio: il contratto da cui origina il sistema selettivo ha efficacia *inter partes*, in quanto vincola esclusivamente il fornitore e i distributori selezionati⁴³⁵. Ne deriva che il titolare non vanta alcun diritto nei confronti del rivenditore non autorizzato che eventualmente commercializzi i suoi prodotti o servizi, il quale, non avendo assunto alcuna obbligazione nei suoi confronti, rimane estraneo all'accordo. Al fornitore, dunque, non resta che agire nei confronti del distributore selezionato che, vendendo al terzo, ha violato il contratto.

Con riferimento al diritto *antitrust*, come si vedrà più avanti, la distribuzione selettiva è suscettibile di produrre effetti restrittivi della concorrenza: basti pensare che la fissazione di criteri per l'accesso alla rete di distribuzione crea delle “*barriere*

Per un approfondimento sulla distinzione tra accordi “*verticali*” e “*orizzontali*” si rinvia al § 2 del presente capitolo.

⁴³⁵ Lo si evince chiaramente anche da Corte di Giustizia, 30 novembre 2004, caso «*Peak Holding*», cit., par. 54: “*l'eventuale stipulazione, nell'atto di vendita che realizza la prima immissione in commercio nel SEE, di restrizioni territoriali al diritto di rivendita dei prodotti concerne solamente i rapporti tra le parti contraenti*”.

L'assunto è condiviso anche dalla giurisprudenza nazionale: si vedano Trib. Milano, 18 dicembre 2018, in *Riv. dir. ind.*, 2019, 1, II, 567 ss.; *id.*, ordinanza del 17 marzo 2016, in *Foro it.*, 2016, I, 3670 ss. (con nota di G. CASABURI).

all'entrata” per tutti i concorrenti che non possiedono tali requisiti e che, pertanto, non potranno acquistare e rivendere i beni contrassegnati.

In ultima analisi, la limitazione della libertà di commercio degli operatori concorrenti comporta una minore offerta di un determinato genere di beni o servizi sul mercato, danneggiando anche i consumatori, ai quali è reso più complicato diversificare le loro fonti di approvvigionamento⁴³⁶.

Orbene, alla luce di tali considerazioni, occorre domandarsi se le limitazioni della concorrenza prodotte dagli accordi di distribuzione selettiva siano legittime o se, al contrario, siano arbitrarie e perciò non tollerabili dal diritto *antitrust*. In questo senso il giurista è chiamato a bilanciare effetti positivi e negativi, nella ricerca di un punto di equilibrio che possa soddisfare, almeno in parte, tutti i soggetti coinvolti e sacrificare al minimo i loro interessi. Gli strumenti che il diritto della concorrenza mette a disposizione per condurre l'esame di compatibilità degli accordi di cui si discute con i suoi principi sono principalmente due: da un lato, l'art. 101 TFUE distingue le intese restrittive della concorrenza dalle intese “buone”, queste ultime ritenute meritevoli di tutela in quanto suscettibili di produrre effetti pro-concorrenziali; dall'altro, il legislatore comunitario ha attribuito alla Commissione europea il potere di adottare specifici Regolamenti di esenzione per categorie di accordi.

2. *Uno sguardo al diritto antitrust: le intese restrittive della concorrenza*

La libera concorrenza è il principio su cui si fonda il diritto dell'Unione europea. Sin dalla stipulazione del Trattato di Roma, gli Stati membri si sono impegnati a realizzare una *workable competition* nel mercato comune⁴³⁷, attraverso il rispetto di quattro libertà fondamentali: la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali.

In questo contesto la Commissione europea svolge il ruolo di «guardiana»: essa ha, in generale, il compito di vigilare sull'applicazione dei trattati e delle misure

⁴³⁶ G. FAELLA, *Adelante con juicio: limiti e occasioni perse della nuova esenzione per categoria delle intese verticali*, in *Mercato. Concorrenza. Regole*, 2019, 1, 36.

⁴³⁷ Vale a dire “l'esistenza sul mercato di una concorrenza efficace (...), cioè di un'attività concorrenziale sufficiente a far ritenere che siano rispettate le esigenze fondamentali e conseguite le finalità del trattato e – in particolare – la creazione di un mercato unico che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato interno”: così Corte di Giustizia, 25 ottobre 1977, causa C-26/76, in *Racc.*, 1977, 1877 ss., caso «Metro», par. 20.

In dottrina, per un'analisi dettagliata sul concetto di «*workable competition*» e sulle teorie economiche che hanno condotto alla sua elaborazione, si veda il saggio di V. MANGINI, *La vicenda dell'antitrust: dallo Sherman Act alla legge italiana n. 287/90*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, 4-5, I, 181-184.

adottate dalle Istituzioni in virtù degli stessi⁴³⁸. Più nello specifico, l'Istituzione gode di una competenza esclusiva in materia di concorrenza, essendo chiamata direttamente a vigilare sull'applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE⁴³⁹.

L'art. 101 TFUE ha ad oggetto tre diverse condotte: gli accordi, le pratiche concordate e le decisioni delle associazioni di imprese. Nell'interpretazione della Corte di Giustizia, le tre nozioni riguardano forme di collusione che, pur avendo la stessa natura, differiscono per l'intensità e le forme in cui si manifestano. La *ratio* della norma è quella di ricomprendere ogni coordinamento consapevole tra imprese che possa pregiudicare la concorrenza anche in assenza di un vero e proprio accordo tra di esse⁴⁴⁰: si vuole cioè evitare che le imprese costruiscano barriere di natura privata ai confini nazionali, là dove le barriere statali sono state abolite⁴⁴¹. Sebbene la norma si rivolga direttamente alle imprese⁴⁴², la sua efficacia deve essere garantita anche dagli Stati membri, ai quali è fatto divieto di adottare o mantenere in vigore provvedimenti con essa contrastanti⁴⁴³.

La nozione di «*impresa*» non può essere interpretata secondo il diritto nazionale: la giurisprudenza comunitaria ne ha elaborato una propria, per questo definita autonoma, che intende l'impresa come una “*qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento*”⁴⁴⁴. La nozione è molto ampia ed è idonea a ricomprendere

⁴³⁸ Cfr. l'art. 17 par. 1 TUE.

⁴³⁹ Art. 105 par. 1 TFUE.

⁴⁴⁰ Corte di Giustizia, 14 luglio 1972, causa C-48/69, in *Racc.*, 1972, I, 619 ss., caso «*ICI/Commissione*», par. 64. La Corte si concentra soprattutto sulla nozione di «*pratica concordata*» che si caratterizza per l'esistenza di un “*parallelismo di comportamenti*” delle imprese interessate (par. 65); tale coordinamento non identifica *ex se* una pratica concordata, ma può costituire un “*serio indizio*” quando conduce a condizioni di concorrenza non corrispondenti a quelle normali di mercato, tenuto conto “*della natura dei prodotti, dell'entità e del numero di imprese e del volume del mercato stesso*” (par. 66).

⁴⁴¹ Cfr. punto 5 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti sulle restrizioni verticali, 2022/C 248/01 (in seguito «*Linee guida*» al nuovo VBER).

⁴⁴² Corte UE, 21 gennaio 2016, causa C-74/14, in *Il Foro Amministrativo*, 2016, 1, 3, caso «*Eturas*», par. 27, ove si afferma che “*ciascun operatore economico deve determinare autonomamente la condotta che intende seguire nel mercato comune*” e che tale esigenza “*vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contratti, diretti o indiretti, atti a influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, oppure a rivelare a tale concorrente il comportamento che intende tenere, o che si prevede di tenere, sul mercato, qualora tali atti abbiano lo scopo, o producano l'effetto, di realizzare condizioni di concorrenza diverse da quelle normali nel mercato in questione*”.

⁴⁴³ Così Corte di Giustizia, 16 novembre 1977, causa C-13/77, in *Racc.*, 1977, 2116 ss., caso «*Inno*», parr. 31 e 32; *id.*, 23 aprile 1991, causa C-41/90, in *Racc.*, 1991, I, 1981 ss., caso «*Macroton*», par. 26.

⁴⁴⁴ Ciò è affermato dalla giurisprudenza comunitaria a partire dal caso «*Macroton*» (Corte di Giustizia, 23 aprile 1991, cit., par. 21). Non rileva la natura pubblica o privata dell'ente, cosicché la valutazione del giudice è incentrata solo sull'effettivo esercizio in concreto di un'attività economica: in

sostanzialmente qualsiasi soggetto che offre beni o servizi su un determinato mercato⁴⁴⁵. Affinché possa configurarsi la fattispecie di cui all'art. 101 TFUE, però, è necessario che le imprese coinvolte nell'accordo, nella pratica concordata o nella decisione siano distinte e non costituiscano una "*singola unità economica*"⁴⁴⁶.

Con riferimento specifico alle intese, la norma prende in considerazione quelle che hanno "*per oggetto*" o "*per effetto*" di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. L'alternatività delle due condizioni richiede di esaminare preliminarmente l'oggetto dell'accordo⁴⁴⁷: sono intese restrittive "*per oggetto*" quelle che per loro natura sono idonee a limitare la concorrenza nel mercato interno, tenendo conto del tenore delle disposizioni in esse contenuti, degli obiettivi che mirano a raggiungere, del contesto economico e giuridico⁴⁴⁸ in cui si collocano e, infine, della natura dei beni o servizi coinvolti e delle condizioni reali del funzionamento e della

altri termini, la sostanza prevale sulla forma (cfr. par. 22 della decisione). Analogamente, nessuna rilevanza è attribuita alle modalità di finanziamento dell'ente: così un servizio sanitario nazionale che acquisti materiale sanitario per offrire servizi gratuiti ai suoi iscritti non può essere qualificato in termini di *«impresa»*, in quanto l'uso del materiale acquistato non ha carattere economico; in altri termini, "*non si deve separare l'attività di acquisto del prodotto dall'utilizzo successivo che ne è fatto*", perché "*il carattere economico o non economico dell'utilizzo successivo del prodotto acquistato determina necessariamente il carattere dell'attività di acquisto*" (cfr. Corte di Giustizia, 11 luglio 2006, causa C-205/03 P, in *Racc.*, 2006, I, 6319 ss., caso *«FENIN»*, par. 26).

⁴⁴⁵ Corte di Giustizia, 18 giugno 1998, causa C-35/96, in *Racc.*, 1998, I, 3886 ss., par. 36; *id.*, 11 luglio 2006, caso *«FENIN»*, cit., par. 25.

⁴⁴⁶ La nozione di *«singola unità economica»* sta ad indicare l'esistenza di vincoli di carattere economico, organizzativo o giuridico tra le imprese interessate, di cui può essere un indizio, ad esempio, un rapporto di controllo tra due o più società e la partecipazione della controllante al capitale della controllata. In giurisprudenza, si vedano Trib. CE, 15 settembre 2005, causa T-325/01, in *Racc.*, 2005, II, 3326 ss., caso *«Daimler Chrysler/Commissione»*, par. 85; Corte di Giustizia, 14 dicembre 2005, causa C-217/05, in *Racc.*, 2005, I, 12018 ss., caso *«Confederación Española de Estaciones de Servicio/CEPSA»*, parr. 39-41; *id.*, 11 settembre 2008, causa C-279/06, in *Racc.*, 2008, I, 6716 ss., caso *«CEPSA Estaciones de Servicio SA/LV Tobar e Hijos SL»*, par. 35.

⁴⁴⁷ Corte UE, 25 novembre 2015, causa C-345/14, in *Il Foro Amministrativo*, 2015, 11, 2705 (s.m.), caso *«Maxima Latvija»*, par. 16.

⁴⁴⁸ Il "*contesto economico e giuridico*" deve individuarsi nel *«mercato rilevante»* cui il contratto si riferisce. A tal proposito, si tiene conto non solo dell'ambito geografico, ma anche di quello merceologico (cfr. da ultimo Corte UE, 30 gennaio 2020, causa C-307/18, in *Il Foro Amm.*, 2020, 1, 2, parr. 128-130). Quest'ultimo comprende "*tutti i prodotti o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati*"; il mercato geografico rilevante, invece, comprende "*l'area nella quale le imprese in causa forniscono o acquistano prodotti o servizi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse*" (cfr. la Comunicazione della Commissione n. 372 del 9 dicembre 1997 sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza).

struttura del mercato di riferimento⁴⁴⁹. Il criterio giuridico essenziale che consente di distinguere tra intese restrittive della concorrenza “*per oggetto*” e “*per effetto*” è l’esistenza di un sufficiente grado di dannosità del coordinamento tra imprese, tale da rendere superfluo l’esame dei suoi effetti⁴⁵⁰. In altri termini, la nozione di restrizione della concorrenza “*per oggetto*” deve essere interpretata restrittivamente: essa si applica solo ad alcuni tipi di coordinamento tra imprese, vale a dire quelli che presentano un grado di dannosità per la concorrenza “*sufficiente perché si possa ritenere che l’esame dei loro effetti non sia necessario*”⁴⁵¹; in tutti gli altri casi, invece, occorrerà procedere alla valutazione degli effetti dell’accordo⁴⁵², alla luce del contesto economico e giuridico in cui esso si colloca, per verificare in concreto se esso sia anche solo potenzialmente idoneo a rendere più difficoltoso l’accesso al mercato di riferimento per gli altri operatori, contribuendo così a compartimentare in maniera significativa tale mercato⁴⁵³.

Un’ulteriore distinzione riguarda le intese verticali e quelle orizzontali, a seconda che coinvolgano soggetti che si collocano, rispettivamente, a livelli differenti ovvero allo stesso livello del ciclo produttivo e commerciale di un certo bene⁴⁵⁴. L’art. 101 TFUE non vi fa esplicito riferimento, ma la Corte di Giustizia ha specificato che entrambe le categorie rientrano nel suo ambito di applicazione⁴⁵⁵. Gli accordi orizzontali destano normalmente più preoccupazione perché, coinvolgendo imprese tra loro concorrenti, sono maggiormente suscettibili di falsare o alterare il gioco della concorrenza e di limitare la libertà di commercio degli operatori estranei all’accordo. Le intese verticali, invece, possono talvolta essere giustificate dall’esigenza di rendere

⁴⁴⁹ Corte UE, 11 settembre 2014, causa C-67/13 P, in *DeJure*, caso «*Cartes Bancaires*», par. 53. La Corte aggiunge che il giudice nazionale può tenere conto anche dell’intenzione delle parti, sebbene non sia un elemento necessario per determinare la natura restrittiva dell’accordo (par. 54).

⁴⁵⁰ Corte UE, 14 marzo 2013, causa C-32/11, in *DeJure*, caso «*Allianz Hungária Biztosító*», par. 34 e giurisprudenza *ivi* citata.

⁴⁵¹ Corte UE, 11 settembre 2014, caso «*Cartes Bancaires*», cit., par. 58.

⁴⁵² In questo modo i giudici comunitari hanno attribuito natura eccezionale alle restrizioni della concorrenza “*per oggetto*” (cfr. Corte UE, 11 settembre 2014, caso «*Cartes Bancaires*», cit., par. 52).

⁴⁵³ Corte UE, 25 novembre 2015, caso «*Maxima Latvija*», cit., parr. 26-30. In questo senso, l’organo giudicante non deve tener conto solo degli effetti attuali prodotti dal contratto, ma anche di quelli potenziali.

⁴⁵⁴ Così anche A. VANZETTI – V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, 2009, cit., 598.

⁴⁵⁵ Corte di Giustizia, 13 luglio 1966, cause riunite C-56/64 e C-58/64, in *Racc.*, 1966, 517 ss., caso «*Consten e Grundig/ Commissione*»: “*l’art. 85 (del Trattato CEE), riferendosi in via generale a tutti gli accordi che falsano la concorrenza nell’ambito del mercato comune, non fa alcuna distinzione a seconda che siano intervenuti fra operatori concorrenti allo stesso stadio oppure fra operatori non concorrenti che agiscono in stadi diversi*”.

la produzione o la distribuzione di un prodotto più efficiente, a vantaggio diretto dei consumatori.

Gli accordi che danno vita ad un sistema di distribuzione selettiva sono per definizione “*verticali*”⁴⁵⁶ ed infatti sono visti con un occhio di riguardo dalle Istituzioni europee, in particolare dalla Commissione⁴⁵⁷ e dalla Corte di Giustizia⁴⁵⁸, principalmente per i loro vantaggi in termini di efficienza (*efficiency defense*).

2.1. *Il rapporto tra il primo ed il terzo paragrafo dell’art. 101 TFUE*

L’art. 101 TFUE si compone di tre paragrafi volti a stabilire criteri astratti in base ai quali valutare, in concreto, la compatibilità di un accordo con il diritto *antitrust*.

Il legislatore fissa anzitutto, nei primi due paragrafi della disposizione, un divieto generale delle intese restrittive della concorrenza. Ed invero, l’art. 101 par. 1 TFUE stabilisce che “*sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate 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 interno*” e procede poi ad elencare una serie di condotte che devono considerarsi contrarie ai principi della concorrenza, tra le quali figurano la fissazione di prezzi di acquisto o di vendita, la limitazione o il controllo della produzione e la ripartizione dei mercati e delle fonti di approvvigionamento. In definitiva, se un’intesa è idonea a pregiudicare il commercio intracomunitario e il normale funzionamento della concorrenza sul mercato, essa è “*anticoncorrenziale*” e pertanto deve ritenersi nulla, come stabilito dal par. 2 della disposizione in commento.

Il legislatore ha tuttavia previsto una deroga a tale principio generale, ammettendo la liceità di taluni accordi la cui anticoncorrenzialità è compensata dall’esistenza di

⁴⁵⁶ V. *supra*, § 1 del presente capitolo.

Il terzo “considerando” del nuovo Regolamento precisa, inoltre, che il termine “*accordi verticali*” deve ricomprendere anche le pratiche concordate corrispondenti.

⁴⁵⁷ Cfr. punto 10 delle Linee guida al nuovo VBER: “*A differenza degli accordi orizzontali, le parti di un accordo verticale tendono ad avere buoni motivi per concordare prezzi inferiori e livelli di servizio più elevati, anche in questo caso recando un beneficio ai consumatori*”.

⁴⁵⁸ I giudici comunitari non hanno mai completamente escluso i *vertical agreements* dall’applicazione dell’art. 101 par. 1 TFUE, pur riconoscendo loro una minor gravità. Sul punto, si veda, da ultimo, Corte UE, 18 novembre 2021, causa C-306/20, in *Redazione Giuffrè*, 2021, caso «*Visma Enterprise*», par. 61: “*se è pur vero che gli accordi verticali spesso sono, per loro natura, meno dannosi per la concorrenza degli accordi orizzontali, anch’essi possono però, in determinate circostanze, avere un potenziale restrittivo particolarmente elevato*”.

effetti vantaggiosi per il mercato e per i consumatori. Il par. 3 dell'art. 101 TFUE, infatti, stabilisce che non sono nulli gli accordi *“che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico”*.

In quest'ottica, il primo ed il terzo paragrafo sono legati da un rapporto regola-eccezione: la valutazione di liceità o illiceità di una certa condotta imprenditoriale deve svolgersi dapprima alla luce del generale divieto di intese restrittive della concorrenza nel mercato interno e solo qualora si ritenga che la condotta violi tale divieto si potrà procedere ad esaminare se essa possa giovare o meno della deroga⁴⁵⁹. Ciò vale, naturalmente, anche per gli accordi di distribuzione selettiva che, pur destando minori preoccupazioni rispetto alle intese orizzontali, sono comunque suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali e perciò non possono sottrarsi *a priori* al vaglio dell'art. 101 par. 1 TFUE⁴⁶⁰.

2.2. L'esenzione individuale e l'esenzione per categoria

Nel precedente paragrafo si è visto che l'ordinamento giuridico ammette la liceità di intese che, pur pregiudicando gli scambi intracomunitari e pur limitando la libertà economica degli altri operatori sul mercato, producono in qualche modo effetti benefici per la concorrenza e, in particolare, per i consumatori.

L'art. 101 par. 3 TFUE è stato oggetto di un importante processo di modernizzazione che ha interessato il diritto della concorrenza a livello comunitario e che è stato realizzato con il Regolamento CE n. 1/2003. Prima della riforma, la norma doveva essere letta in combinato disposto con l'art. 9 del Regolamento CEE n. 17/62, il quale accentrava nelle mani della Commissione europea il potere di autorizzare, previa notifica, gli accordi che soddisfacevano le condizioni di cui al terzo paragrafo.

⁴⁵⁹ Ciò è affermato anche dalla Commissione, punto 7 delle Linee guida al nuovo VBER.

⁴⁶⁰ Si veda Corte di Giustizia, 30 giugno 1966, causa C-56/65, in *Racc.*, 1966, 281 ss., caso «*Société Technique Minière*», ove i giudici affermano che *“onde stabilire se un contratto contenente una clausola con cui si concede un diritto esclusivo di vendita rientri nella sfera di applicazione dell'articolo 85, è quindi necessario accertare se esso possa isolare l'uno dall'altro determinati mercati degli Stati membri, ostacolando la compenetrazione economica voluta dal trattato”* e che tale accertamento deve essere condotto in concreto, alla luce delle caratteristiche dell'accordo, tra cui, in particolare, *“la natura e la quantità limitata o meno di prodotti che costituiscono l'oggetto dell'accordo”*, *“il rigore delle clausole destinate a garantire l'esclusiva”* e *“le possibilità lasciate ad altre correnti commerciali degli stessi prodotti, attraverso riesportazioni ed importazioni parallele”*.

Tale sistema ostacolava l'applicazione delle norme *antitrust* da parte delle autorità giudiziarie e amministrative nazionali e impediva alla stessa Commissione di concentrarsi sulla repressione delle infrazioni più gravi⁴⁶¹. Per tali ragioni, il nuovo Regolamento ha introdotto il sistema della «*eccezione legale*», stabilendo, al suo art. 1 n. 2, che gli accordi rientranti nell'ambito dell'art. 101 par. 3 TFUE “*non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso*”. La riforma ha operato su un doppio binario: da un lato, venendo meno l'obbligo di notifica alla Commissione, ha fatto sì che le imprese potessero preventivamente valutare, in maniera autonoma, la liceità delle loro condotte (c.d. *self-assessment*)⁴⁶²; dall'altro lato, il sistema accentrato ha ceduto il passo al c.d. decentramento decisionale⁴⁶³, cosicché la norma può oggi essere applicata anche dalle autorità garanti della concorrenza e dai singoli giudici nazionali.

In definitiva, il processo di modernizzazione del diritto *antitrust* europeo ha segnato il passaggio da un'applicazione separata dell'art. 101 TFUE ad una sua lettura unitaria: se prima le autorità nazionali dovevano limitarsi a vietare le intese rientranti nell'ambito del par. 1, ora invece possono applicare direttamente anche il par. 3, concedendo alle imprese la c.d. esenzione individuale.

All'esenzione individuale si contrappone l'esenzione c.d. per categoria. Già prima della riforma del 2003, la Commissione aveva ampiamente esercitato il suo potere, attribuitole dal Regolamento 19/65/CEE del 2 marzo 1965, di adottare regolamenti *ad hoc* per stabilire le condizioni alle quali gli accordi appartenenti ad una certa categoria potessero beneficiare dell'esenzione automatica dall'applicazione dell'art. 101 par. 1 TFUE⁴⁶⁴. Ciò le consentiva sostanzialmente di semplificare e snellire il proprio lavoro di autorizzazione dei singoli accordi, a fronte delle numerose notifiche che riceveva.

⁴⁶¹ Cfr. il terzo “considerando” del Regolamento n. 1/2003.

⁴⁶² G. BRUZZONE – A. SAIJA, *Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali: approccio economico e utilizzo delle presunzioni giuridiche*, in *Contr. e imp./Eur.*, 2010, 2, 635 ss.

⁴⁶³ Ciò lo si deduce anche dal quindicesimo e dal ventunesimo “considerando” dello stesso Regolamento, ove si parla di “*cooperazione*” tra la Commissione, da un lato, e le autorità nazionali (amministrative e giudiziarie), dall'altro.

⁴⁶⁴ In realtà G. BRUZZONE – A. SAIJA, *Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali*, cit., 637, puntualizzano che in un primo momento i regolamenti di esenzione avevano ad oggetto singole tipologie di accordi (in particolare, il *franchising*) o specifici settori (come quelli della birra e degli autoveicoli).

L'abolizione del sistema autorizzativo centralizzato non ha fatto venir meno tali regolamenti, che continuano ad avere un ruolo importante nella disciplina di taluni accordi verticali e del loro rapporto con il diritto *antitrust*.

Uno dei primi regolamenti in materia è stato adottato il 22 dicembre 1999 proprio con riferimento ai sistemi di distribuzione selettiva⁴⁶⁵: abbandonando il suo approccio formalistico e burocratico, la Commissione si è focalizzata maggiormente sull'impatto esterno che tali intese avevano sul mercato⁴⁶⁶, finendo per concedere l'esenzione “*agli accordi verticali per i quali si può presupporre con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all'art. 81 par. 3*”⁴⁶⁷. La disciplina, che ha funto da modello per la successiva legislazione europea in tema di esenzione per categoria⁴⁶⁸, è stata oggetto di evoluzione nel tempo per coordinarsi con gli sviluppi economici e soprattutto tecnologici della società, passando per il Regolamento UE 2010/330 fino ad arrivare al recente Regolamento UE 2022/720, entrato in vigore il 1° giugno 2022.

L'esenzione prevista dai Regolamenti opera automaticamente per le intese verticali che rispettano le condizioni in essi previste, ma resta fermo il potere della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza di revocare il beneficio qualora si accerti che nel caso concreto l'accordo produce effetti incompatibili con l'art. 101 par. 3 TFUE⁴⁶⁹.

La Commissione europea ha altresì adottato una Comunicazione «*de minimis*» relativa ad accordi di minore importanza che, in quanto tali, non restringono sensibilmente la concorrenza sul mercato⁴⁷⁰: si tratta, in particolare, di accordi conclusi da soggetti che detengono una quota di mercato inferiore al 10 o al 15% del mercato rilevante, rispettivamente a seconda della natura orizzontale o verticale dell'intesa⁴⁷¹. In relazione a siffatti accordi, dunque, opera una presunzione relativa di non contrarietà

⁴⁶⁵ Regolamento CE n. 2790/1999 della Commissione, relativo all'applicazione dell'art. 81 par. 3 del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.

⁴⁶⁶ G. BRUZZONE – A. SAIJA, *Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali*, cit., 635 ss.

⁴⁶⁷ Cfr. il quinto “considerando” del Reg. CE 2790/99.

⁴⁶⁸ G. FAELLA, *Adelante con juicio: limiti e occasioni perse della nuova esenzione per categoria delle intese verticali*, cit., 29 ss.

⁴⁶⁹ Cfr. art. 29 Reg. 1/2003. Come si è detto, il Regolamento realizza un processo di modernizzazione volto a rafforzare il coordinamento tra la Commissione e le autorità nazionali: in quest'ottica, il legislatore comunitario ha previsto specifici criteri di riparto delle competenze tra la prima e le seconde, di natura principalmente territoriale (sul punto, si veda più approfonditamente il contenuto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM/2014/0453 final, c.d. Comunicazione *ECN*; nonché della Direttiva UE 2019/01 dell'11 dicembre 2018, c.d. Direttiva *ECN+*).

⁴⁷⁰ Comunicazione C 291 del 30 agosto 2014.

⁴⁷¹ *Ivi*, punto 8. Il punto successivo chiarisce che, nei casi dubbi, si adotta la soglia del 10%.

ai principi della concorrenza, indipendentemente dalla natura delle restrizioni *ivi* contenute⁴⁷²: ciò significa che non verrà avviato alcun procedimento *antitrust* nei confronti delle imprese coinvolte, neppure a seguito di denuncia, né verranno irrogate sanzioni⁴⁷³. La percentuale *de minimis*, tuttavia, non si applica quando l'intesa ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno⁴⁷⁴ e si riduce al 5% se la limitazione deriva dall'effetto cumulativo di reti parallele di accordi⁴⁷⁵.

Tali disposizioni devono coordinarsi con le norme del Regolamento di esenzione per categoria (n. 720/2022): poiché esso si applica solo agli accordi verticali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 101 par. 1 TFUE⁴⁷⁶, quelli che non superano soglia *de minimis* ne rimangono estranei.

3. *L'esigenza di un nuovo Regolamento: lo sviluppo del commercio elettronico*

Il Regolamento UE 2022/720 è stato adottato in sostituzione del precedente Regolamento UE 2010/330 per allineare la normativa all'attuale contesto economico e sociale caratterizzato dai nuovi sviluppi del mercato, dalla crescita del commercio elettronico e dalla diffusione di nuove tipologie di accordi verticali⁴⁷⁷.

Già nel maggio 2015, la Commissione europea aveva avviato un'indagine settoriale sul commercio elettronico di beni di consumo e contenuti digitali nell'Unione europea⁴⁷⁸, in attuazione della *Digital Single Market Strategy*⁴⁷⁹. La creazione del Mercato unico digitale rappresenta una delle priorità delle Istituzioni europee e si fonda su tre pilastri: i) il miglioramento dell'accesso *online* a beni e servizi

⁴⁷² Cfr. punto 26 delle nuove Linee guida della Commissione del 30 giugno 2022 (C/248). Come si vedrà più avanti, al § 4 di questo capitolo, il Regolamento di esenzione si applica agli accordi conclusi da soggetti detentori di una quota di mercato superiore al 30% del mercato rilevante, ad eccezione di contenenti "*restrizioni fondamentali*".

⁴⁷³ Comunicazione *de minimis*, punto 5.

⁴⁷⁴ *Ivi*, punto 13.

⁴⁷⁵ *Ivi*, punto 10.

⁴⁷⁶ Punto 23 delle nuove Linee guida.

⁴⁷⁷ Cfr. il secondo "considerando" del nuovo VBER.

⁴⁷⁸ L'art. 17 par. 1 Reg. 1/2003, infatti, stabilisce che "*se l'evoluzione degli scambi fra Stati membri, la rigidità dei prezzi o altre circostanze fanno presumere che la concorrenza può essere ristretta o falsata all'interno del mercato comune, la Commissione può procedere ad una sua indagine in un settore specifico dell'economia o nell'ambito di un tipo particolare di accordi in vari settori*".

⁴⁷⁹ Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 maggio 2015 – Strategia per il Mercato unico digitale in Europa, COM(2015) 192 final.

in tutti gli Stati membri per i consumatori e le imprese; ii) la creazione di un contesto favorevole per lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali; iii) la massimizzazione del potenziale di crescita dell'economia digitale europea⁴⁸⁰.

Nell'ultimo decennio, si è rilevato un incessante sviluppo di *Internet* e delle tecnologie digitali, tale da incidere su ogni settore della nostra economia e della nostra società⁴⁸¹. L'uso massiccio dei *social media* e le recenti strategie di *influencer marketing*⁴⁸² hanno inciso notevolmente sul comportamento dei consumatori, favorendo l'aumento degli acquisti *online*; conseguentemente, le imprese hanno cercato di restare al passo sviluppando nuovi modelli di *business* come la *Sharing Economy*⁴⁸³, nuove applicazioni (*app*) per i clienti e nuove strategie digitali di comunicazione come l'*e-mail marketing*⁴⁸⁴. Si è affermata sul mercato la figura dei cc.dd. *pure players*, ossia di imprese che operano esclusivamente sul *web* servendosi di specifiche piattaforme *online* per effettuare gli scambi commerciali (i cc.dd. *marketplaces*, tra cui spiccano Amazon ed eBay)⁴⁸⁵.

I principi sulla libera circolazione di merci e servizi devono essere garantiti anche nel mercato virtuale: se da un lato l'offerta di prodotti *online* indubbiamente consente il raggiungimento di un più ampio pubblico interessato⁴⁸⁶ e, quindi, un miglior soddisfacimento della domanda, dall'altro la prassi ha già sperimentato fenomeni di

⁴⁸⁰ *Ibid.*

⁴⁸¹ *Ivi*, punto 1.

⁴⁸² L'*influencer marketing* è una strategia sempre più ricorrente che sfrutta la popolarità degli *influencers* e la loro capacità, appunto, di "influenzare", per arrivare ad un pubblico più ampio. Il fenomeno è esploso con l'avvento dei *social media*, tant'è che si parla anche di «*social influencer*».

⁴⁸³ La *Sharing Economy* è la recente tendenza di scambio e condivisione di beni o servizi mediante l'utilizzo di piattaforme digitali. È un modello di *business* definito c2c o p2p (rispettivamente, *consumer-to-consumer* e *peer-to-peer*), in quanto coinvolge direttamente i consumatori, pur prevedendo l'intervento di un terzo che percepisce una percentuale della transazione. Esempi tipici sono Uber e Airbnb. Per un approfondimento sul tema, si veda il contributo di R. BASSELIER, G. LANGELOUS e L. WALRAVENS, *The rise of the Sharing Economy*, in *Economic Review*, 2018, 57 ss.

⁴⁸⁴ Cfr. V. RUOTOLO, M.A. ANDREOLETTI, *I destini incrociati di antitrust e e-commerce: dalle iniziative della Commissione europea alla recente sentenza della Corte di Giustizia*, in *Dir. comm. internaz.*, 2018, 2, 361 ss.

⁴⁸⁵ *Ibid.*

⁴⁸⁶ Cfr. R. MOTRONI, *Il «Coronavirus»: il miglior promoter dell'economia digitale?*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata- Supplemento*, 2020, 5, 103. Nel saggio l'Autore sottolinea il più grande vantaggio dell'economia digitale per le imprese, vale a dire l'a-territorialità degli scambi commerciali, che consente di "raggiungere stabilmente e in modo duraturo i diversi soggetti giuridici del mercato attraverso l'Internet, l'etere ed i satelliti, ormai praticamente in qualsiasi momento e in ogni luogo del globo".

free riding sia da parte dei fornitori che praticano forme di *geoblocking*⁴⁸⁷, sia da parte dei consumatori che testano i prodotti nei negozi fisici per poi acquistarli sul *web*⁴⁸⁸.

La Relazione finale della Commissione europea sull'indagine settoriale sul commercio elettronico⁴⁸⁹ ha rilevato diversi benefici dell'*e-commerce*. Esso favorisce anzitutto la trasparenza e la concorrenza dei prezzi a vantaggio dei consumatori, che possono ottenere velocemente informazioni *online* sui prodotti e confrontare i prezzi proposti dai vari distributori per fare la scelta di acquisto più efficiente⁴⁹⁰. Anche i distributori traggono vantaggio dall'utilizzo di canali virtuali, potendo sfruttare la disponibilità di informazioni per coordinare i loro prezzi con quelli praticati dai concorrenti (c.d. *price competition*)⁴⁹¹.

Diversamente, i produttori prediligono strategie di *marketing* incentrate non già sul prezzo, bensì sulla valorizzazione della qualità e originalità dei loro prodotti e sull'immagine del marchio⁴⁹². L'esigenza di proteggere tali valori, anche a fronte del frequente utilizzo da parte dei distributori di piattaforme terze non rispondenti ai criteri di selezione, nonché la necessità di contrastare eccessivi scostamenti da parte degli stessi distributori dal prezzo di vendita raccomandato, hanno fatto sì che si registrasse una maggiore presenza dei fornitori nelle vendite al dettaglio⁴⁹³, anche tramite *online stores*. Così il produttore è entrato direttamente in competizione con i suoi stessi distributori, aumentando ulteriormente la concorrenza c.d. *intrabrand*⁴⁹⁴, ed ha concordato con essi nuove condizioni degli accordi di distribuzione selettiva.

⁴⁸⁷ La *geoblocking* è una pratica consistente nella compartimentazione del mercato negli scambi commerciali digitali e generalmente si realizza attraverso il rifiuto di vendere a consumatori collocati in un determinato Stato membro. Sul punto, v. *infra*, § 4.3 di questo capitolo.

⁴⁸⁸ Cfr. punto 11 della Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 10 maggio 2017, COM(2017) 229 final.

In dottrina, interessante è il contributo di V. RUOTOLO, M.A. ANDREOLETTI, *I destini incrociati di antitrust e e-commerce*, cit. Le due Autrici evidenziano come, in realtà, si verifichi anche il fenomeno opposto: così i consumatori, prima di acquistare fisicamente, consultano le recensioni sul sito internet dello *store* e/o per informarsi sulle caratteristiche del prodotto (c.d. *webrooming*).

⁴⁸⁹ Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 10 maggio 2017, COM(2017) 229 final.

⁴⁹⁰ *Ivi*, punti 11- 12.

⁴⁹¹ *Ivi*, punto 13. La Commissione rileva che nella maggior parte dei casi le imprese si servono di *software* automatici che allineano i prezzi con quelli dei concorrenti *online*.

⁴⁹² *Ivi*, nota 9.

⁴⁹³ *Ivi*, punto 15.

⁴⁹⁴ La concorrenza *intrabrand* interessa soggetti che commercializzano prodotti o servizi recanti lo stesso marchio. Essa si contrappone alla concorrenza *interbrand*, cioè tra marchi diversi.

Lo sviluppo dell'*e-commerce* ha prodotto anche una più aspra concorrenza dei prezzi tra i distributori “tradizionali” e i distributori *online*, favorendo nettamente i secondi poiché questi, non dovendo far fronte a costi fissi per il mantenimento dei negozi fisici, possono vendere i prodotti a prezzi più convenienti, attirando un maggior numero di clienti⁴⁹⁵.

È interessante osservare come, parallelamente alla digitalizzazione dei punti di vendita, si sia affermato anche il fenomeno opposto che ha visto molti giganti dell'*e-commerce* aprire i primi negozi fisici⁴⁹⁶. Una delle idee più recenti e innovative viene dal colosso Amazon che, a partire dal 2016, ha inaugurato negli Stati Uniti i punti «*Amazon Go*» per offrire ai suoi clienti un'esperienza d'acquisto particolarmente originale: il consumatore accede allo *store* con l'app Amazon e i suoi acquisti vengono automaticamente addebitati al suo conto collegato all'account, senza fare alcuna fila alla cassa, grazie alla tecnologia “*Just Walk Out*” che rileva quando i prodotti vengono prelevati dagli scaffali e quando vengono rimessi al loro posto. Anche questi fenomeni contribuiscono ad incrementare la concorrenza *intra-brand*⁴⁹⁷.

Da ultimo, l'analisi sullo sviluppo del commercio elettronico non può prescindere da considerazioni legate al momento storico attuale. La pandemia da *Covid-19* scoppiata due anni fa e le misure restrittive che essa ha reso necessarie per la tutela della salute pubblica⁴⁹⁸ hanno minacciato l'economia globale e gli scambi tra venditori e acquirenti, ma al tempo stesso le tecnologie digitali hanno reso possibile un incremento delle vendite e degli acquisti *online* in tutti i settori del mercato⁴⁹⁹.

⁴⁹⁵ V. RUOTOLO, M.A. ANDREOLETTI, *I destini incrociati di antitrust e e-commerce*, cit.

⁴⁹⁶ V. RUOTOLO, M.A. ANDREOLETTI, *I destini incrociati di antitrust e e-commerce*, cit., in particolare, nota 12.

⁴⁹⁷ A tal proposito, cfr. G.F. SIMONINI, *La proposta di Regolamento sulle intese verticali del 9 luglio 2021 nel contesto internazionale e nella UE*, in *Dir. comm. internaz.*, 2022, 1, 125 ss. L'Autore, nell'esaminare i punti critici del precedente Reg. 330/2010, sottolinea come il gestore di un *marketplace* sia spesso in competizione con il proprio fornitore, sia quando nei suoi *store online* vende non solo i prodotti di quest'ultimo ma anche i propri, sia quando dà vita ad un proprio sistema di distribuzione al dettaglio *offline*.

⁴⁹⁸ Primo fra tutti il c.d. *lockdown*, termine inglese per indicare la costrizione domestica e, in senso lato, la quarantena. Sul punto, cfr. R. MOTRONI, *Il «Coronavirus»: il miglior promoter dell'economia digitale?*, cit., 99 ss. L'Autore sostiene che il *lockdown* ha contribuito allo “spostamento di enormi quote di contrattazione dei mercati, per così dire, analogici, al mercato elettronico”.

⁴⁹⁹ Si veda l'articolo dell'UNCTAD “*How COVID-19 triggered the digital and e-commerce turning point*”, 2021, disponibile al link <https://unctad.org/news/how-covid-19-triggered-digital-and-e-commerce-turning-point>: esso evidenzia che nel 2020 la percentuale di vendite *online* a livello globale è aumentata al 17% dal 14% dell'anno precedente.

4. Vecchio e nuovo Regolamento a confronto

Il nuovo Regolamento sull'applicazione dell'art. 101 par. 3 TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate è stato adottato con il preciso scopo di riallineare il quadro normativo al nuovo contesto economico e sociale.

I sistemi di distribuzione selettiva sono stati visti positivamente dalle Istituzioni europee per la loro idoneità ad *“incrementare l'efficienza economica nell'ambito di una catena produttiva o distributiva attraverso un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti”* e a *“contribuire a ridurre i costi di transazione e di distribuzione delle parti, nonché a determinare un livello ottimale dei loro investimenti e delle loro vendite”*⁵⁰⁰.

Alla base del primo Regolamento di esenzione (n. 2790/1999) vi era l'idea che tali accordi producessero effetti anticoncorrenziali solo se posti in essere da imprese detentrici di un forte potere di mercato⁵⁰¹ e perciò il legislatore comunitario aveva introdotto una presunzione di liceità delle intese di cui fosse parte un fornitore con una quota di mercato inferiore al 30% del mercato rilevante, senza peraltro fare alcun riferimento alla quota detenuta dal distributore⁵⁰². In caso di superamento della soglia, l'accordo sarebbe fuoriuscito dal c.d. *safe harbour* e non avrebbe potuto beneficiare

Interessante è anche l'articolo di M. CHILLAU, *“L'e-commerce rallenta: sfide e opportunità della crisi dei consumi post-pandemia”*, disponibile al link <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/lecommerce-rallenta-sfide-e-opportunita-dalla-crisi-dei-consumi-post-pandemia/>.

Il contributo analizza le cause sottostanti alla lenta decrescita dell'e-commerce dopo la pandemia: l'abitudine di molti consumatori ad acquistare nei negozi fisici, i crescenti costi di *advertising* conseguenti allo sviluppo del *marketing* digitale, i problemi di *privacy* degli utenti connessi all'utilizzo di *cookies* e l'attuale situazione di instabilità geopolitica che ha aggravato le economie nazionali comportando un ulteriore aumento dell'inflazione, nonché il rincaro dei beni energetici e delle materie prime.

⁵⁰⁰ Cfr. il sesto “considerando” del Regolamento CE 2790/99 e, analogamente, il sesto “considerando” del Regolamento UE 330/2010 ed il sesto “considerando” del Regolamento UE 720/2022.

⁵⁰¹ Cfr. in particolare il settimo “considerando” del Reg. CE n. 2790/99, ove si stabilisce che *“la probabilità che questi incrementi di efficienza possano controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti dalle restrizioni contenute negli accordi verticali dipende dal grado di potere di mercato delle imprese interessate e pertanto dalla misura in cui tali imprese sono esposte alla concorrenza di altri fornitori di beni o servizi che siano considerati intercambiabili o sostituibili dall'acquirente, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati”*.

⁵⁰² Cfr. l'ottavo “considerando” del Regolamento, nonché l'art. 3 par. 1. È doveroso sottolineare che la quota di mercato dell'acquirente era presa in considerazione solamente nelle ipotesi di fornitura esclusiva su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento.

In dottrina, cfr. G. BRUZZONE – A. SAIJA, *Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali*, cit., 642, ove le Autrici spiegano che la Commissione ha consapevolmente preso in considerazione, nel Reg. 2790/99, il mercato a monte per ragioni di certezza giuridica e per agevolare l'applicazione dell'esenzione a più accordi.

dell'esenzione per categoria, potendo invece essere oggetto di una valutazione individuale *ex art.* 101 par. 3 TFUE⁵⁰³. A prescindere dalla quota di mercato, erano comunque esclusi dall'esenzione gli accordi contenenti restrizioni fondamentali della concorrenza (*hard-core restrictions*) elencate in un'apposita *black list*⁵⁰⁴, tra le quali si rimarkano: la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il prezzo di vendita (c.d. *resale price maintenance* o RPM); la restrizione relativa al territorio in cui, ovvero ai clienti ai quali, l'acquirente può vendere i prodotti o servizi; le restrizioni alle vendite attive o passive; le restrizioni alle forniture incrociate tra distributori selezionati. È bene sottolineare, però, che tali restrizioni non sono mai state giudicate assolutamente incompatibili con il diritto *antitrust*, avendo il legislatore previsto alcune eccezioni.

L'esperienza positiva del primo Regolamento ha fatto sì che la disciplina fosse rinnovata alla sua scadenza, prevista per il 31 maggio 2010, con l'adozione del Regolamento UE n. 330/2010 del 20 aprile 2010.

La principale novità introdotta dal secondo testo ha riguardato le soglie di esenzione: la presunzione di liceità è stata estesa anche all'acquirente dei prodotti o servizi contrassegnati, sì da operare solo nell'ipotesi in cui entrambe le parti dell'accordo detengano una quota di mercato inferiore al 30%⁵⁰⁵. La *ratio* della modifica deve ricercarsi negli sviluppi del mercato, che continuava a sperimentare un consolidamento del potere dei grandi operatori della distribuzione commerciale e una crescente penetrazione di prodotti recanti marchi della grande distribuzione (c.d. *private label*)⁵⁰⁶.

⁵⁰³ Si veda il nono "considerando" del Regolamento, che espressamente stabilisce che "*qualora la quota di mercato superi la soglia del 30 %, non è possibile presumere che gli accordi verticali che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, implicino generalmente vantaggi oggettivi di natura ed ampiezza tali da compensare gli svantaggi che determinano sotto il profilo della concorrenza*".

In dottrina, tuttavia, vi è chi ritiene che qualora un accordo non rientrasse nell'ambito di applicazione di un Regolamento di esenzione per categoria, rischierebbe *a fortiori* di non godere dell'esenzione individuale (cfr. P. MANZINI, *Le restrizioni verticali della concorrenza nel nuovo VBER*, cit., 652).

⁵⁰⁴ Art. 4 Regolamento CE 2790/99.

⁵⁰⁵ Cfr. ottavo "considerando" del Reg. 2010/330 e l'art. 3 par. 1.

⁵⁰⁶ G. FAELLA, *Adelante con juicio: limiti e occasioni perse della nuova esenzione per categoria delle intese verticali*, cit., 33: "*Posto che i rapporti di forza all'interno della catena tecnico-distributiva sono progressivamente evoluti in favore degli acquirenti, ad avviso della Commissione non si può più presumere che intese verticali stipulate da imprese produttrici prive di rilevante potere di mercato non abbiano significativi effetti restrittivi, poiché i grandi distributori potrebbero indurre fornitori dotati di minor forza contrattuale ad accettare previsioni negoziali atte a rafforzare ulteriormente la posizione dei primi o, comunque, attenuare la tensione competitiva nel mercato a valle*". L'Autore sottolinea

Gli Orientamenti della Commissione accompagnati al Reg. 330/2010 hanno inoltre approfondito un aspetto trascurato dalla disciplina precedente: quello dell'individuazione dei confini della libertà di commercio dei rivenditori selezionati su *Internet*. Sul punto, la *soft law* ha sancito l'illiceità delle restrizioni alle vendite *online*⁵⁰⁷, ma con un'importante eccezione: al fornitore è stata fatta salva la possibilità di imporre criteri qualitativi in relazione all'uso delle piattaforme virtuali, sempreché ciò non produca l'effetto di discriminare le vendite *online* a vantaggio di quelle *offline*⁵⁰⁸. Ma è solo nel recente Regolamento UE n. 720/2022 che il legislatore comunitario ha preso definitivamente posizione sul tema, facendo esplicitamente riferimento al commercio elettronico nella disciplina delle *hard-core restrictions*.

L'intento della nuova normativa non è solo quello di adeguarsi al contesto di un mercato altamente digitalizzato, bensì anche quello di adottare un approccio più flessibile nei riguardi delle strategie commerciali dei produttori, in un'ottica pur sempre di continuità con i precedenti Regolamenti: è in questa prospettiva che la Commissione ha esteso l'esenzione a nuovi modelli di *business* in passato ritenuti non meritevoli di tutela giuridica, quali l'esclusività condivisa (*shared exclusivity*), la distribuzione libera e la combinazione di sistemi distributivi differenti nei vari Stati membri.

Con riferimento al primo aspetto, l'autorità *antitrust* ha progressivamente abbandonato il suo tradizionale approccio rigido e formalistico che non tollerava alcuna “*perniciosa suddivisione della clientela*”⁵⁰⁹, arrivando a consentire al fornitore di scegliere fino a cinque distributori esclusivi. Come si vedrà in prosieguo, ciò ha

inoltre la duplice dimensione del potere degli acquirenti: un potere di acquisto (*buying power*) esercitato a monte nei rapporti con il produttore, ed un potere di vendita (*selling power*) esercitato a valle nei rapporti con i consumatori finali; essi sono spesso abbinati, nel senso che ad un forte potere di vendita a valle corrisponde un altrettanto forte potere di acquisto a monte, quando i due mercati rilevanti coincidono.

⁵⁰⁷ Le vendite *online* non sono direttamente menzionate nel Regolamento 330/2010: il legislatore ha preferito delegare alla *soft law* il compito di approfondire gli aspetti più “*critici e delicati*” (così S. GRASSANI, *Vendite internet e selezione della rete distributiva: Darwin o Posner?*, in *Mercato. Concorrenza. Regole*, 2011, 2, 385). Si veda, in particolare, il punto 52 degli Orientamenti del 19 maggio 2010: la Commissione ritiene che *Internet* sia uno “*strumento straordinario per raggiungere clienti più numerosi e diversificati*” e che, in generale, “*a qualsiasi distributore deve essere consentito di utilizzare Internet per vendere i prodotti*”. Viene così sancita l'illiceità delle restrizioni alle vendite *online*, in quanto vendite “*passive*”.

⁵⁰⁸ Cfr. punto 54 delle Linee guida del 19 maggio 2010, cit. Il fornitore può, ad esempio, imporre al distributore di avere un certo numero di punti di vendita fisici.

⁵⁰⁹ Cfr. G.F. SIMONINI, *La proposta di Regolamento sulle intese verticali del 9 luglio 2021 nel contesto internazionale*, cit.

avuto un forte impatto sulla valutazione delle eccezioni alle restrizioni fondamentali⁵¹⁰. Il nuovo VBER ammette anche la liceità di sistemi di distribuzione misti, purché ciò avvenga in territori differenti⁵¹¹: se così non fosse, infatti, i distributori sarebbero forzati ad accettare restrizioni fondamentali, in evidente contrasto con lo spirito della riforma⁵¹². Infine, per la prima volta sono disciplinate le restrizioni fondamentali nell'ambito anche di sistemi di distribuzione libera, privi di natura esclusiva o selettiva⁵¹³.

Così sintetizzate le basi della nuova normativa, nei prossimi paragrafi si analizzeranno singolarmente i suoi punti cruciali, ossia la ridefinizione del *safe harbour* e delle *hard-core restrictions*, con una trattazione separata delle restrizioni alle vendite *online*, che rappresentano l'aspetto maggiormente innovativo della disciplina, come si è cercato fin qui di evidenziare.

4.1. La ridefinizione del *safe harbour*...

Il nuovo VBER lascia invariata la doppia soglia identificativa della “*zona di sicurezza*” (*safe harbour*), così come prevista dal precedente Regolamento: l'art. 3 continua a stabilire che l'esenzione si applica “*a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante sul quale vende i beni o servizi oggetto del contratto e la quota di mercato detenuta dall'acquirente non superi il 30% del mercato rilevante sul quale acquista i beni o servizi oggetti del contratto*”⁵¹⁴.

La soglia è identica per tutti i tipi di accordi verticali, nonostante la proposta di Regolamento avesse previsto una sua riduzione al 10% limitatamente agli scambi di informazioni tra fornitore e distributori nell'ambito della *dual distribution*. La distribuzione duale si inserisce in uno speciale scenario in cui il fornitore, vendendo direttamente ai consumatori finali, è anche concorrente diretto dei propri

⁵¹⁰ *Infra*, § 4.2 di questo capitolo.

⁵¹¹ Art. 4 lett. b), punto ii) Reg. 720/2022 e punto 223 delle Linee guida.

⁵¹² Punto 236 delle Linee guida.

⁵¹³ Art. 4 lett. d) Reg. 720/2022.

⁵¹⁴ Si noti che i due mercati di riferimento (del fornitore e dell'acquirente) non sono, nella maggior parte dei casi, coincidenti: l'art. 8 Reg. UE 720/2022 specifica che la quota di mercato del fornitore è calcolata sulla base dei dati relativi al valore delle vendite sul mercato dell'anno precedente, mentre quella dell'acquirente è parametrata al valore degli acquisti. In caso di indisponibilità dei dati, potrà farsi ricorso a stime basate su altre informazioni di mercato, purché siano affidabili.

distributori⁵¹⁵: in questo contesto, lo scambio di informazioni tra le parti può ottimizzare i processi di produzione e distribuzione dei prodotti o servizi, pur non potendosi escludere *a priori* un pregiudizio della concorrenza a livello orizzontale⁵¹⁶. Per queste ragioni, accogliendo le sollecitazioni degli *stakeholders*⁵¹⁷, la Commissione ha eccezionalmente esteso l'esenzione anche alle intese verticali non reciproche concluse tra imprese concorrenti solo a valle della catena commerciale⁵¹⁸ e ha fornito, a tal proposito, un elenco non esaustivo di informazioni che possono essere necessarie per migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o servizi e di informazioni che, al contrario, con elevata probabilità non possono beneficiare dell'esenzione⁵¹⁹.

Come si è visto⁵²⁰, la previsione di tale soglia ha una significativa rilevanza pratica: se nessuna delle parti dell'accordo detiene una quota superiore al 30% del mercato rilevante, allora si presume la liceità del sistema di distribuzione selettiva e l'esenzione dall'applicazione dell'art. 101 par. 1 TFUE è automatica⁵²¹. Si tratta, però, di una presunzione relativa che, in quanto tale, è destinata a venire meno qualora venga fornita la prova contraria: l'autorità *antitrust* può, infatti, dimostrare in concreto l'esistenza di una restrizione fondamentale della concorrenza per escludere la concessione del beneficio⁵²².

Gli accordi che superano la soglia del 30% sono automaticamente esclusi dall'applicazione dell'esenzione per categoria, ma ciò non significa che non possano

⁵¹⁵ Cfr. dodicesimo “considerando” del Reg. UE 720/2022.

⁵¹⁶ Così il tredicesimo “considerando” del Reg. UE 720/2022.

⁵¹⁷ G.F. SIMONINI, *La proposta di Regolamento sulle intese verticali del 9 luglio 2021 nel contesto internazionale e nella UE*, cit.

⁵¹⁸ Così recita l'art. 2 par. 4 del Reg. UE 720/2022: “L'esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica agli accordi verticali conclusi tra imprese concorrenti. Tale esenzione si applica tuttavia se imprese concorrenti concludono un accordo verticale non reciproco e se ricorre una delle condizioni seguenti:

a) il fornitore opera, a monte, come produttore, importatore o grossista e, a valle, come importatore, grossista o distributore di beni, mentre l'acquirente opera a valle come importatore, grossista o distributore e non è un'impresa concorrente a monte, livello al quale acquista i beni oggetto del contratto; o

b) il fornitore è un prestatore di servizi a differenti livelli della catena commerciale, mentre l'acquirente fornisce i propri beni o servizi al livello del commercio al dettaglio e non è un'impresa concorrente al livello della catena commerciale in cui acquista i servizi oggetto del contratto”.

⁵¹⁹ Cfr. rispettivamente i punti 99 e 100 delle nuove Linee guida. Tra le informazioni “autorizzate” si annoverano quelle tecniche, logistiche, preferenze e reazioni dei clienti, prezzi di rivendita raccomandati; tra le informazioni “non autorizzate”, la Commissione ricorda quelle relativi ai futuri prezzi di vendita a valle, quelle relative a utenti finali non necessarie, quelle scambiate tra l'acquirente e un fornitore concorrente relative a prodotti recanti il marchio dell'acquirente stesso.

⁵²⁰ *Supra*, § 4.

⁵²¹ Cfr. punto 48 delle nuove Linee guida del 30 giugno 2022 e l'ottavo “considerando” del Reg. 720/2022.

⁵²² G. BRUZZONE – A. SAIJA, *Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali*, cit., 635 ss.

giovare dell'esenzione individuale: da sempre le Istituzioni europee erano indirizzate in tal senso, ritenendo impossibile presumere in maniera assoluta l'incompatibilità di siffatti accordi con il mercato interno⁵²³ e privilegiando, invece, una valutazione caso per caso. Lo stesso deve dirsi per le intese contenenti restrizioni fondamentali: se è certo che esse siano escluse dal campo di applicazione del Regolamento, il loro rapporto con l'art. 101 TFUE è sempre stato dubbio. In un primo momento la Commissione aveva stabilito che detti accordi non potessero beneficiare neppure dell'esenzione individuale ai sensi del terzo paragrafo⁵²⁴, per poi mutare orientamento e ammettere un'analisi concreta del loro impatto esterno sul mercato comunitario, consentendo alle imprese, in sede di valutazione individuale, di provare l'esistenza di prevalenti effetti positivi⁵²⁵. Ciò nonostante, la Commissione continua a ritenere che, con molta probabilità, gli accordi contenenti restrizioni fondamentali della concorrenza siano contrari all'art. 101 par. 1 TFUE e che difficilmente rispetteranno le condizioni stabilite dal terzo paragrafo⁵²⁶.

Pur operando automaticamente, l'esenzione non è "eterna": l'art. 8 del Regolamento stabilisce che, nel caso in cui la soglia sia inizialmente rispettata ma venga superata in un secondo momento, il beneficio decade a partire dal termine del secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il superamento. Inoltre, resta fermo il potere di revoca delle singole intese che abbiano in concreto effetti anticoncorrenziali, esercitabile dalla Commissione o dall'autorità nazionale garante della concorrenza⁵²⁷.

⁵²³ Il nono "considerando" del nuovo VBER conferma il precedente orientamento della Commissione, stabilendo che il superamento della soglia del 30% non implica né che l'accordo rientra nell'art. 101 par. 1 TFUE, né che rispetti le condizioni di cui al par. 3.

⁵²⁴ Così stabiliva il punto 46 delle Linee guida della Commissione del 13 ottobre 2000 (2000/C 291/01).

⁵²⁵ Cfr. punto 47 degli Orientamenti del 19 maggio 2010 (2010/C 130/1) e, analogamente, le Linee guida al nuovo Regolamento di esenzione del 30 giugno 2022 (2022/C 248/1), punti 179-184.

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza: cfr. Trib. CE, 15 luglio 1994, causa T-17/93, in *ECR*, II, 595 ss., caso «*Matra Hachette*».

⁵²⁶ Punto 180 delle nuove Linee guida.

⁵²⁷ Cfr. art. 6 Reg. 720/2022.

Similmente, l'art. 7 del Regolamento conferisce alla Commissione il potere di dichiararne l'inapplicabilità a determinate restrizioni verticali che coprano più del 50% del mercato rilevante, in conformità con quanto disposto dall'art. 1-*bis* Reg. 19/65/CEE. Si tratta di una facoltà già introdotta dal precedente Regolamento e, tuttavia, ancora non esercitata (sul punto, cfr. P. MANZINI, *Le restrizioni verticali della concorrenza nel nuovo VBER*, cit., 563).

4.2. (Segue)... e delle hard-core restrictions

Uno dei capisaldi della nuova normativa è la ridefinizione delle restrizioni fondamentali (*hard-core restrictions*), ritenute gravemente lesive della concorrenza sul mercato. In questo paragrafo si analizzeranno le principali.

La prima restrizione “fondamentale”, prevista all’art. 4 lett. a), non subisce particolari modifiche nel nuovo Regolamento. Al fornitore continua ad essere fatto divieto di limitare, direttamente o indirettamente⁵²⁸, la facoltà dell’acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, con un’eccezione: egli potrà imporre un prezzo massimo di vendita oppure raccomandare un certo prezzo⁵²⁹, purché non si tratti di “un prezzo fisso o un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti”⁵³⁰. La Commissione aveva già chiarito, nei suoi precedenti Orientamenti⁵³¹, che tali restrizioni possono talvolta produrre “incrementi di efficienza”, ad esempio per attuare una precisa strategia commerciale del produttore volta a promuovere un prodotto e affermarlo con successo sul mercato oppure per consolidare un sistema di distribuzione come il *franchising*⁵³²: in ipotesi del genere, tali pratiche avrebbero un impatto positivo sul benessere dei consumatori e perciò potranno essere oggetto di una valutazione *ad hoc* di compatibilità ai sensi dell’art. 101 par. 3 TFUE⁵³³. Nelle nuove *Guidelines*, l’Istituzione europea si riferisce direttamente ai prezzi minimi pubblicizzati (*minimum advertised price policies* o

⁵²⁸ Le nuove Linee guida chiariscono che l’imposizione dei prezzi di vendita può avvenire sia in forma diretta, per esempio attraverso specifiche disposizioni contrattuali o pratiche concordate, sia indirettamente, ad esempio mediante fissazione del margine di rivendita, del livello massimo di sconti che possono applicarsi, minacce, intimidazioni, sospensioni di consegne e risoluzione di contratti in caso di inosservanza, e così via (cfr. punti 186 e 187).

⁵²⁹ Come spiega anche P. MANZINI, *Le restrizioni verticali della concorrenza nel nuovo VBER*, cit., 565, la fissazione di un prezzo massimo giova ai consumatori, che vengono protetti in caso di eccessivo rialzo dei prezzi da parte del rivenditore; la raccomandazione del prezzo di rivendita, invece, risponde all’esigenza del fornitore di commercializzare i suoi prodotti o servizi a condizioni più o meno uniformi.

⁵³⁰ Si veda il punto 188 delle Linee guida, che riporta l’esempio del fornitore che subordina il rimborso dei costi promozionali sostenuti dal distributore alla condizione che quest’ultimo non si sia discostato dal prezzo massimo o da quello raccomandato.

⁵³¹ Si veda il punto 225 degli Orientamenti del 19 maggio 2010.

⁵³² *Ibid.*

⁵³³ L’assunto è confermato dalle nuove Linee guida del 30 giugno 2022, punto 197.

Rilevante è la valutazione dell’impatto delle restrizioni sul *consumer welfare*: con riferimento alla raccomandazione dei prezzi di rivendita, ad esempio, si può dire che essa concorre all’uniformità dei prezzi sul mercato e spinge i distributori a competere su elementi differenti (c.d. *non-price competition*), come servizi di pre-vendita; tuttavia, occorre verificare in concreto se effettivamente il consumatore può trarre vantaggio da tali servizi pre-vendita o se, al contrario, non ne abbia bisogno perché conosce già le modalità di godimento del bene o servizio (sul punto, cfr. P. MANZINI, *Le restrizioni verticali della concorrenza nel nuovo VBER*, cit., 567).

MAPs) i quali, pur lasciando una certa discrezionalità in capo al distributore, in realtà lo disincentivano ad applicare prezzi inferiori e, dunque, limitano la sua possibilità di applicare sconti alla clientela; per tali ragioni, devono considerarsi pratiche indirette di *resale price maintenance*⁵³⁴. La *ratio* è quella di conservare la concorrenza dei prezzi tra distributori, considerata la forma di competizione più vantaggiosa per i consumatori⁵³⁵.

Un'altra restrizione “*fondamentale*”, già prevista dai precedenti Regolamenti, è quella relativa al territorio in cui, ovvero ai clienti ai quali, i distributori possono attivamente o passivamente vendere i beni o servizi oggetto del contratto⁵³⁶. Tale divieto, tuttavia, non è assoluto: come si è anticipato⁵³⁷, il legislatore fa salva la possibilità, per il fornitore, di riservare alcune aree geografiche o determinati gruppi di clienti ad uno o più distributori esclusivi, fino ad un massimo di cinque (c.d. *shared exclusivity*). Ne deriva che egli potrà continuare a vietare le vendite attive o passive dei rivenditori che avvengano in violazione della c.d. clausola di ubicazione, senza incombere nella perdita del beneficio dell'esonazione⁵³⁸. Al fine di rafforzare il sistema di distribuzione selettiva, il nuovo Regolamento ha inoltre previsto per la prima volta la possibilità, per il fornitore, di trasferire ai suoi distributori il potere di imporre, a loro volta, ai successivi acquirenti del prodotto o servizio contrassegnato il divieto di vendere a soggetti collocati al di fuori della rete di distribuzione (c.d. *pass on*)⁵³⁹. Ulteriori eccezioni meritevoli di beneficiare dell'esonazione riguardano, infine, la possibilità per il produttore di separare i livelli commerciali all'ingrosso e al dettaglio imponendo al grossista esclusivo di vendere solo ad alcuni utenti finali⁵⁴⁰, nonché

⁵³⁴ *Ivi*, punto 189.

⁵³⁵ Si veda la Decisione della Commissione del 22 dicembre 1976, caso «*Gerofabriek*» (IV/24 510): “*il sistema dei prezzi di rivendita imposti non lascia ai rivenditori la possibilità di determinare in modo autonomo i prezzi in funzione dei propri costi e della propria politica commerciale. Il meccanismo della libera formazione dei prezzi e la facoltà di rendere partecipi dei conseguenti vantaggi la clientela si trovano così ostacolati o almeno notevolmente ridotti. Questo sistema è dunque in palese contrasto con il divieto dell'art. 85, paragrafo 1*”.

Nello stesso senso si è espressa Corte di Giustizia, 14 luglio 1972, caso «*ICI/Commissione*», cit., par. 115: “*La funzione della concorrenza, in materia di prezzi, è infatti quella di far sì che il livello di questi resti il più basso possibile, nonché di favorire la circolazione dei prodotti fra gli Stati membri, al fine di giungere così ad una distribuzione ottimale delle attività, in funzione della produttività e della capacità di adattamento delle imprese*”.

⁵³⁶ Art. 4 lett. c), punto i) nuovo VBER.

⁵³⁷ *V. supra*, § 4 del presente capitolo.

⁵³⁸ Art. 4 lett. c), punto i), nn. 1) e 3) nuovo VBER.

⁵³⁹ Art. 4 lett. c), punto i), n. 2) Reg. UE n. 720/2022.

⁵⁴⁰ Cfr. punti 232 e 234 delle nuove Linee guida.

quella di restringere la facoltà del distributore di vendere componenti, forniti ai fini di incorporazione, a clienti che li userebbero per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore stesso, in concorrenza con quest'ultimo⁵⁴¹.

Sempre nell'ambito della distribuzione selettiva, costituisce “*restrizione fondamentale*” della concorrenza anche la limitazione delle forniture incrociate tra membri appartenenti alla medesima rete, sia che essi operino allo stesso livello commerciale, sia che operino a livelli differenti, allo scopo di incentivare gli acquisti presso una sola e determinata fonte⁵⁴².

La disapplicazione dell'esenzione per categoria non vale solo per le *hard-core restrictions*: il legislatore ha da sempre previsto delle restrizioni c.d. escluse inerenti determinati obblighi derivanti dagli accordi tra produttore e distributore, in relazione alle quali “*non si può presumere con sufficiente certezza che soddisfino le condizioni di cui all'art. 101 par. 3 TFUE*”, essendo necessaria una valutazione individuale di compatibilità⁵⁴³. La differenza rispetto alle restrizioni fondamentali è che, in questa seconda ipotesi, l'esclusione dall'esenzione è limitata allo specifico obbligo vietato e non si estende all'intero accordo, sempreché non vi sia un rapporto di dipendenza tra l'obbligo in questione e le altre clausole⁵⁴⁴.

L'art. 5 par. 1 lett. a) si riferisce anzitutto agli obblighi di non concorrenza che, direttamente o indirettamente, impediscono all'acquirente di rifornirsi da altri produttori, nei limiti in cui il volume degli acquisti provenienti dal fornitore sia pari almeno all'80% degli acquisti totali dei beni e servizi oggetto del contratto⁵⁴⁵. Già nel precedente assetto normativo, siffatti obblighi non beneficiavano dell'esenzione per categoria in caso di durata indeterminata o superiore a cinque anni⁵⁴⁶; la novità qui è rappresentata dalla valutazione degli obblighi tacitamente rinnovabili per più di cinque

⁵⁴¹ Cfr. art. 4 lett. c), punto i), nn. da 3) a 5) Reg. UE n. 720/2022.

⁵⁴² *Ivi*, art. 4 lett. c), punto ii) e punto 237 delle *Guidelines*.

Si veda anche la Decisione della Commissione del 17 dicembre 2018, caso AT 40428 («*Guess*»), C(2018) 8455 final, par. da 65 a 78: Guess Europe è stata sanzionata per violazione dell'art. 101 par. 3 TFUE per avere, in particolare, ristretto la libertà dei distributori autorizzati di acquistare da altri membri della rete selettiva, incentivando gli acquisti dal solo fornitore.

⁵⁴³ Il punto 246 delle nuove Linee guida specifica, infatti, che non si può né presumere che tali restrizioni siano incompatibili con l'art. 101 par. 1 TFUE, né che esse non presentino i requisiti per beneficiare dell'esenzione individuale.

⁵⁴⁴ *Ibid.*

⁵⁴⁵ Cfr. art. 1 par. 1 lett. f) nuovo VBER e punto 247 Linee guida.

⁵⁴⁶ Cfr. art. 5 par. 1 lett. a) Reg. n. 330/2010.

anni: se prima essi erano categoricamente vietati⁵⁴⁷, ora possono ritenersi leciti a condizione che all'acquirente sia riconosciuto il potere di rinegoziare o risolvere l'accordo con ragionevole preavviso e ad un costo ragionevole, eventualmente passando ad un altro fornitore alla scadenza dell'obbligo⁵⁴⁸. Ci si domanda, tuttavia, perché questa disciplina più flessibile non sia stata estesa anche agli obblighi di non concorrenza aventi durata indefinita o comunque ultraquinquennale.

La lettera b) è dedicata agli obblighi che vietano al distributore, dopo la scadenza dell'accordo, di produrre, acquistare o vendere determinati beni o servizi. Anche con riferimento a tale obbligo di non concorrenza, il legislatore ha previsto alcune deroghe, ammettendo l'applicabilità dell'esenzione nel caso in cui la sua imposizione sia necessaria al fine di proteggere il *know-how* trasferito dal fornitore all'acquirente⁵⁴⁹ ovvero nei limiti in cui essa sia limitata ad uno specifico ambito temporale, comunque non superiore ad un anno dalla scadenza dell'accordo, e al territorio in cui l'acquirente operava durante la sua vigenza⁵⁵⁰.

Infine, l'art. 5 lett. c) sancisce l'impossibilità, per il fornitore che gestisce una rete di distribuzione selettiva, di vietare ai rivenditori di vendere prodotti o servizi recanti marchi di particolari produttori concorrenti. Le Linee guida specificano che, nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva, il titolare del marchio può, in via generale, imporre al distributore di vendere solo prodotti o servizi di una certa categoria merceologica che rechino solo il suo marchio. Ciò che la Commissione vuole evitare, invece, è il “*boicottaggio collettivo*”, vale a dire che un gruppo di fornitori che si servono dei medesimi punti di vendita si coalizzino per escludere dal mercato un determinato concorrente⁵⁵¹.

Fin qui sono state analizzate le principali restrizioni “*fondamentali*” ed “*escluse*” come disciplinate dal nuovo Regolamento. Volontariamente non si è trattato delle restrizioni relative alle vendite *online*: per ragioni di praticità e di chiarezza espositiva, il tema sarà analizzato unitariamente nel paragrafo che segue.

⁵⁴⁷ Art. 5 par. 1 c. 2 del vecchio Regolamento e punto 66 degli Orientamenti del 19 maggio 2010.

⁵⁴⁸ Punto 248 delle nuove Linee guida.

⁵⁴⁹ L'art. 1 del Regolamento, rubricato «*Definizioni*», specifica al suo par. 1 lett. j) che il *know-how* deve essere segreto, sostanziale e identificato e, in particolare, che deve comprendere informazioni significative e utili per l'uso, la vendita o la rivendita dei beni o servizi oggetto del contratto. È evidente che tali requisiti devono sussistere anche ai fini dell'applicazione della disposizione in commento.

⁵⁵⁰ Art. 5 par. 3 nuovo VBER.

⁵⁵¹ Punto 252 delle *Guidelines*.

4.3. Restrizioni verticali alle vendite tramite marketplace: il dual pricing e l'abolizione del principio di equivalenza

La Commissione europea è ben consapevole delle forti interconnessioni tra le vendite *online* e quelle *offline* e con il nuovo Regolamento ha voluto dare certezza giuridica ai fenomeni collegati al commercio elettronico, al fine di individuare il punto di equilibrio tra l'interesse del produttore a proteggere l'immagine e il prestigio del marchio e quello dei rivenditori selezionati a vendere (anche solo esclusivamente) *online*⁵⁵².

L'art. 1 par. 1 lett. d) del nuovo Regolamento chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'esenzione e delle norme relative alle restrizioni fondamentali, il termine “fornitori” comprende anche le imprese che forniscono servizi di intermediazione *online*⁵⁵³. Ed invero, non beneficiano dell'esenzione “*gli accordi verticali relativi alla fornitura di servizi di intermediazione online in cui il fornitore è al contempo un'impresa concorrente sul mercato rilevante per la vendita dei beni o servizi oggetto di intermediazione*”⁵⁵⁴. In una siffatta ipotesi, infatti, la piattaforma ibrida (*hybrid platform*)⁵⁵⁵ tenderebbe a privilegiare i propri interessi e a favorire la vendita dei propri prodotti, a discapito di quelli dell'acquirente del servizio di intermediazione *online*, alterando il gioco della concorrenza sul mercato⁵⁵⁶. Con una decisione del 16 novembre 2021⁵⁵⁷, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva sanzionato Amazon ed Apple per aver concluso un'intesa anticoncorrenziale in esecuzione della quale il *marketplace* aveva rimosso i rivenditori italiani non appartenenti alla rete di Apple che fino ad allora avevano legittimamente venduto i prodotti Apple e Beats su quel canale, sfruttando la sua posizione di dominanza per escluderli irragionevolmente dal mercato⁵⁵⁸. Tuttavia, le parti,

⁵⁵² Cfr. A. FRIGNANI – A. SONNATI, *La distribuzione via internet nell'Unione europea prima e dopo il Regolamento 330/2010: i giudici hanno compreso l'economia di internet?*, in *Dir. comm. internaz.*, 2016, 3, 627 ss. Il fornitore, infatti, potrebbe voler offrire ai clienti un'esperienza di acquisto esclusivamente fisica, dando loro la possibilità di provare i prodotti e testarne la qualità.

⁵⁵³ Punto 67 delle Linee guida.

⁵⁵⁴ Cfr. quattordicesimo “considerando” Reg. 720/2022, nonché art. 2 par. 6.

⁵⁵⁵ Cfr. G.F. SIMONINI, *La proposta di Regolamento sulle intese verticali del 9 luglio 2021 nel contesto internazionale e nella UE*, cit.

⁵⁵⁶ Punto 105 Linee guida.

⁵⁵⁷ Si veda il provvedimento dell'AGCM n. 29889 (I842), consultabile al sito [https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/41256297003874BD/0/8F15D8EC00612A74C125879C0049738B/\\$File/p29889.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsCustom/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/41256297003874BD/0/8F15D8EC00612A74C125879C0049738B/$File/p29889.pdf).

⁵⁵⁸ La decisione chiarisce (punto 24) che Apple si serviva di un sistema di doppia distribuzione, vendendo sia nei propri negozi fisici sia *online*, non solo attraverso i propri siti ma anche tramite quelli

invocando la legittimità dell'accordo in nome della lotta alla contraffazione, hanno impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, che il 3 ottobre 2022 lo ha annullato⁵⁵⁹ per tardività non giustificata e violazione dei diritti della difesa, in particolare quelli di buon andamento e di efficienza dell'azione amministrativa⁵⁶⁰.

Con riferimento alle restrizioni fondamentali, anche al fornitore di un servizio di intermediazione *online* si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento, esaminate nel paragrafo precedente. In particolare, la Commissione specifica che egli non può imporre un prezzo di vendita fisso o minimo per le transazioni da esso agevolate⁵⁶¹, con la conseguenza che colui che si serve della piattaforma per commercializzare i propri beni o servizi potrà liberamente fissarne il prezzo, salvo le eccezioni previste alla lettera a) della norma. Ma è la lettera e) il vero nucleo della nuova disciplina: per la prima volta, il legislatore cristallizza il principio per cui costituiscono “*restrizioni fondamentali*” le pratiche del fornitore che impediscano al distributore *online* l'uso efficace di *Internet* per vendere o promuovere beni o servizi in determinati territori o ad un certo gruppo di clienti⁵⁶². Si parla, in quest'ultimo caso, di *geoblocking*: attraverso precise tecniche di geolocalizzazione del consumatore, il fornitore è in grado di individuare la sua nazionalità e/o il luogo di residenza o stabilimento e imporre al distributore il divieto di vendere all'utente collocato in un altro Stato membro⁵⁶³, di fatto limitando l'accesso alla piattaforma o

di distributori e rivenditori selezionati. I rivenditori “ufficiali” beneficiano di sconti e dell'accesso alle risorse di *marketing* e *merchandising* Apple (punto 26). L'Autorità conclude per l'inapplicabilità dell'esenzione a tale accordo, sotto un duplice aspetto: in primo luogo perché Amazon detiene una quota di mercato nel settore dei servizi di intermediazione *online* di gran lunga superiore al 30% prevista dal Regolamento di esenzione per categoria (in particolare, superiore al 75%); inoltre, l'accordo concluso con Apple non rispettava i criteri «*Coty Germany*» e cioè non erano oggettivi, stabiliti indiscriminatamente per tutti i potenziali distributori e non erano necessari per la protezione dell'immagine del marchio, né proporzionati a tale obiettivo (punti 327 e ss.).

⁵⁵⁹ TAR Lazio, 3 ottobre 2022, in *Guida al diritto*, 2022, 39.

⁵⁶⁰ Il Tribunale amministrativo rileva infatti che l'istruttoria era stata avviata solo il 21 luglio 2021, circa un anno e mezzo dopo la segnalazione della società Digitech, e che in quel lasso di tempo l'Autorità non aveva compiuto attività di indagine particolarmente complesse da giustificare il ritardo, creando “*un vulnus particolarmente grave dei surriferiti principi* (vale a dire, quelli di buon andamento e di efficienza dell'azione amministrativa, sanciti all'art. 6 CEDU e all'art. 41 Carta di Nizza) e dell'interesse dell'operatore che opera nel mercato alla rapidità della formulazione della contestazione”.

⁵⁶¹ Punto 67 Linee guida.

⁵⁶² Cfr. il punto 206 delle Linee guida, ove la Commissione fornisce un elenco esemplificativo dei divieti alle vendite *online* che producono un tale effetto.

⁵⁶³ Cfr. V. RUOTOLO, M.A. ANDREOLETTI, *I destini incrociati di antitrust e e-commerce*, cit.: normalmente produttore e distributore si accordano per rifiutare tali servizi, ma non è escluso che la pratica possa provenire da una decisione unilaterale del primo.

comunque impedendo il perfezionamento dell'acquisto del bene⁵⁶⁴. Le pratiche più comuni di *geoblocking* consistono nel rifiuto di vendere *online* ad un utente situato all'estero, nel rifiuto di accettare sistemi di pagamenti esteri⁵⁶⁵, nell'offerta di prezzi differenti nei vari Stati membri⁵⁶⁶ e nel c.d. *rerouting*, che consiste nel reindirizzamento automatico dell'utente alla versione geografica preferita di un nome a dominio⁵⁶⁷. Sebbene l'utente possa talvolta aggirare tali pratiche, ad esempio simulando un indirizzo IP accettato dal fornitore (c.d. *cybertravel*)⁵⁶⁸, la loro evidente natura discriminatoria e la pericolosità per l'integrazione dei mercati nazionali⁵⁶⁹ rendono necessario un intervento legislativo volto a bilanciare degli interessi in gioco. Da un lato, la condotta del fornitore può spiegarsi alla luce delle difficoltà che egli incontra nell'esercizio concreto della sua attività d'impresa: le divergenze degli ordinamenti giuridici nazionali in tema di tassazione, tutela del consumatore, di etichettatura dei prodotti⁵⁷⁰, e così via⁵⁷¹, inducono il produttore ad assumere un atteggiamento reticente nei confronti dei consumatori esteri. Dall'altro lato, occorre tutelare il benessere dei consumatori e la libertà di commercio dei distributori che vogliano sfruttare la velocità di *Internet* per raggiungere clienti lontani. Nel febbraio 2018 è stato adottato un Regolamento in tema di *geoblocking*⁵⁷² con lo specifico scopo

⁵⁶⁴ G.M. RUOTOLO, *La lotta alla frammentazione geografica del Mercato Unico Digitale: tutela della concorrenza, uniformità, diritto internazionale privato*, in *Dir. comm. internaz.*, 2018, 2, 501 ss. Il *geoblocking* è frequentemente praticato anche per limitare l'accesso a contenuti multimediali protetti da diritti della proprietà intellettuale: l'Autore ricorda, tra gli altri, il caso delle serie televisive prodotte dall'emittente statunitense Home Box Office (HBO), accessibili ai soli residenti negli USA tramite la piattaforma a pagamento *HBO Now* e non disponibili per i cittadini collocati negli Stati ove la controllante di HBO, la Time Warner, ha concesso in licenza esclusiva i diritti di programmazione a emittenti locali.

⁵⁶⁵ Relazione finale sull'indagine settoriale sul commercio elettronico, cit., punti 45-47.

⁵⁶⁶ V. RUOTOLO, M.A. ANDREOLETTI, *I destini incrociati di antitrust e e-commerce*, cit., in particolare nota 58, ove le Autrici ricordano l'istruttoria avviata nel 2016 dalla Commissione europea nei confronti del parco divertimenti Eurodisney, che praticava prezzi maggiorati ai soli clienti *online* britannici e tedeschi.

⁵⁶⁷ G.M. RUOTOLO, *La lotta alla frammentazione geografica del Mercato Unico Digitale*, cit.

⁵⁶⁸ G.M. RUOTOLO, *La lotta alla frammentazione geografica del Mercato Unico Digitale*, cit.

⁵⁶⁹ Così Corte UE, 4 ottobre 2011, cause riunite C-403/08 e C-429/08, in *Racc.*, I, 9083 ss., caso «Football Association Premier League Ltd», par. 139.

⁵⁷⁰ Si è visto *supra*, § 5, capitolo I, che i sistemi giuridici nazionali prevedono spesso norme differenti in tema di etichettatura che rendono necessarie modifiche del *packaging* del prodotto nei Paesi di esportazione.

⁵⁷¹ Cfr. il secondo "considerando" del Regolamento UE 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno.

⁵⁷² Regolamento UE n. 302/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate

di trovare un punto di equilibrio tra queste posizioni contrapposte. Esso stabilisce, in estrema sintesi, che il professionista non può bloccare o limitare l'accesso del cliente alla sua interfaccia *online* per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o stabilimento, a meno che tali restrizioni non siano necessarie “*al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalle leggi degli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione cui sono soggette le attività del professionista*”⁵⁷³. In definitiva, devono sussistere motivi oggettivi che giustificano il comportamento del fornitore.

In precedenza, la Commissione aveva precisato che le vendite tramite *Internet* costituiscono una forma di vendita passiva che, in quanto tale, non può essere vietata⁵⁷⁴. Tuttavia, già nel Regolamento n. 330/2010 aveva mostrato delle aperture nei confronti del fornitore, consentendogli di imporre criteri relativi alle modalità di vendita *online* al fine di proteggere l'immagine dei suoi prodotti e del suo marchio. L'unico limite, però, era rappresentato dal c.d. principio di equivalenza, in virtù del quale i criteri fissati per le vendite *online* dovevano coincidere con quelli “tradizionali”, stabiliti per le vendite nei negozi fisici, nel senso che vi deve essere identità di obiettivi e comparabilità dei risultati⁵⁷⁵. Ora il nuovo Regolamento, recependo le direttive della giurisprudenza comunitaria nel caso «*Coty Germany*»⁵⁷⁶, legittima le limitazioni all'utilizzo dei mercati *online* che non soddisfino adeguati requisiti qualitativi⁵⁷⁷ e supera il principio di equivalenza dei criteri ammettendo una differenziazione delle modalità di vendita *online* ed *offline*, in considerazione della diversità strutturale dei due canali distributivi. Per le medesime ragioni, la Commissione ha abbandonato il suo approccio restrittivo anche nei confronti della c.d. doppia tariffazione (*dual pricing*)⁵⁷⁸: le nuove Linee guida ammettono la coesistenza di prezzi differenti per i canali distributivi fisici e virtuali, a condizione che non si

sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno.

⁵⁷³ Cfr. artt. 3, 4 e 5 Reg. UE n. 302/2018.

⁵⁷⁴ Cfr. punti 52 e 65 degli Orientamenti del 19 maggio 2010.

⁵⁷⁵ Punto 56 degli Orientamenti del 19 maggio 2010.

⁵⁷⁶ Corte UE, 6 dicembre 2017, caso «*Coty Germany*», cit.

⁵⁷⁷ Punto 334 Linee guida. Sul punto si tornerà *infra*, § 5 del capitolo IV.

⁵⁷⁸ La Commissione ammetteva la doppia tariffazione in casi eccezionali ove l'innalzamento dei prezzi *online* fosse giustificato dalla necessità del distributore di far fronte a maggiori costi, ad esempio a fronte di un maggior numero di reclami e di ricorsi alla garanzia da parte dei clienti nei confronti del produttore (cfr. punto 64 degli Orientamenti del 19 maggio 2010).

traducano in concreto in un ostacolo a vendere *online*, il che può verificarsi quando l'attività *online* risulta poco redditizia o finanziariamente insostenibile a causa della differenza dei prezzi all'ingrosso ovvero quando la quantità di prodotti destinati ai canali distributivi virtuali sono nettamente inferiori rispetto a quelli venduti nei negozi fisici⁵⁷⁹.

Nel commercio elettronico, tanto i fornitori quanto gli acquirenti si servono sempre più spesso di *software* per il controllo dei prezzi applicati sul mercato⁵⁸⁰: tali strumenti da soli non alterano la concorrenza dei prezzi, anzi, favoriscono maggiore trasparenza e consentono al fornitore di monitorare le vendite nella sua rete di distribuzione⁵⁸¹. I servizi di comparazione dei prezzi (*price comparison tools*) non costituiscono un canale di vendita *online*, bensì di pubblicità, in quanto si limitano a reindirizzare l'utente al sito web del dettagliante⁵⁸². La Commissione considera “*restrizione fondamentale*” il divieto di sfruttare un intero canale pubblicitario *online* perché in grado di aumentare i costi di ricerca del consumatore, limitando la visibilità dei distributori sul mercato e indebolendo la concorrenza dei prezzi nelle vendite al dettaglio⁵⁸³; viceversa, se il divieto riguarda solo le modalità di vendita che non soddisfano determinati *standard* qualitativi, esso è potenzialmente suscettibile di beneficiare dell'esenzione individuale *ex art. 101 par. 3 TFUE*⁵⁸⁴.

Da ultimo, la Commissione ha affrontato anche il tema della compatibilità con i principi dei Trattati degli obblighi di parità con cui fornitore e distributore si impegnano reciprocamente a concedersi condizioni eguali o migliori rispetto a quelle offerte su altri canali di vendita, che possono riguardare prezzi, scorte, disponibilità o altri termini di offerta o vendita (*parity clauses* o *most-favoured-nation clauses*)⁵⁸⁵. Siffatti obblighi sono suscettibili di generare sia effetti positivi sia effetti negativi: se, da un lato, possono costituire un elemento utile per la lotta al parassitismo (*free-*

⁵⁷⁹ Punto 209 delle nuove Linee guida.

⁵⁸⁰ Cfr. punto 191 delle Linee guida, ma ancor prima la Relazione finale sull'indagine settoriale sul commercio elettronico, punti 602 e 603.

⁵⁸¹ *Ibid.*

⁵⁸² Punto 344 Linee guida.

⁵⁸³ *Ivi*, punto 347.

⁵⁸⁴ *Ivi*, punti 345 e 355.

⁵⁸⁵ *Ivi*, punto 253.

riding)⁵⁸⁶ e per la riduzione del rischio di rinuncia all'investimento (c.d. *hold up*)⁵⁸⁷, dall'altro lato possono tuttavia produrre un aumento dei prezzi e un peggioramento delle condizioni di transazione, in quanto il dovere di parità di trattamento dei distributori indurrebbe il fornitore a non concedere riduzioni dei prezzi di vendita per non soffrire un significativo abbassamento dei suoi ricavi. L'esigenza di limitare gli abusi dello strumento delle *parity clauses* ha spinto il legislatore comunitario a sopprimere il beneficio dell'esenzione di cui godevano nel precedente Regolamento⁵⁸⁸. In particolare, ora l'art. 5 par. 1 lett. d) VBER esclude dall'esenzione gli obblighi di parità nella vendita al dettaglio tra piattaforme (c.d. *across-platform retail parity obligations*), ossia quegli obblighi che, direttamente o indirettamente, impediscono agli acquirenti di servizi di intermediazione *online* di offrire, vendere o rivendere beni o servizi agli utenti finali a condizioni più favorevoli attraverso servizi di intermediazione *online* concorrenti: essi hanno maggiore probabilità di produrre effetti anticoncorrenziali, facilitando la collusione tra fornitori e precludendo l'accesso al mercato ai *newcomers*⁵⁸⁹, specie se imposti da imprese *leader* nel settore dell'intermediazione *online*⁵⁹⁰. I restanti obblighi di parità continuano a beneficiare dell'esenzione per categoria: tra questi, si ricordano gli obblighi di parità "*ristretta*" nella vendita al dettaglio, relativi ai canali di vendita diretta dell'acquirente del servizio di intermediazione *online*⁵⁹¹, e gli obblighi "*del cliente più favorito*", che sono invece

⁵⁸⁶ Si veda P. MANZINI, *Le restrizioni verticali della concorrenza al tempo di internet*, in *Dir. comm. internaz.*, 2018, 2, 308. L'Autore riporta l'esempio delle piattaforme digitali di prenotazione dei servizi alberghieri: se gli hotel offrissero sul loro sito web prezzi più convenienti rispetto a quelli proposti sulla piattaforma *online*, i clienti, dopo aver trovato l'albergo grazie al servizio di intermediazione, prenoterebbero sul suo sito personale e l'hotel non pagherebbe alcuna commissione per l'attività di promozione svolta dall'intermediario, pur avendone beneficiato e tratto vantaggio.

⁵⁸⁷ *Ibid.* Invero, se il distributore non avesse la garanzia che i suoi concorrenti non beneficerebbero di condizioni contrattuali più favorevoli delle sue sarebbe disincentivato a compiere investimenti specifici per la promozione e la commercializzazione dei beni o servizi oggetto dell'accordo.

⁵⁸⁸ Nella prassi si è assistito ad un sempre più crescente interesse della Commissione nei confronti di tali clausole, nonostante l'art. 5 par. 1 del Regolamento 330/2010 non le facesse rientrare nella nozione di «*restrizioni escluse*»: si veda, tra le altre, la Decisione della Commissione del 4 maggio 2017, nell'ambito del procedimento AT.40153, *E-book MFNs and related matters (Amazon)*, ove l'Istituzione europea ha analizzato una serie di obblighi di parità imposti da Amazon ad alcuni fornitori di *e-book*, tra cui Apple, in base ai quali questi ultimi avrebbero dovuto accordare alla piattaforma le medesime condizioni commerciali concesse ai suoi concorrenti. Il procedimento si è concluso con l'assunzione di impegni (*commitments*) da parte di Amazon e dei fornitori di *e-book* interessati dall'indagine.

⁵⁸⁹ Punto 359 Linee guida del 30 giugno 2022.

⁵⁹⁰ *Ivi*, punti 365-367.

⁵⁹¹ Sono obblighi di parità "*ristretta*" (*narrow*) quelle che impediscono all'acquirente di un servizio di intermediazione *online* di offrire sul suo sito personale condizioni di vendita più favorevoli rispetto a quelle concordate con il fornitore del servizio (cfr. P. MANZINI, *Le restrizioni verticali della concorrenza nel nuovo VBER*, cit., 592).

imposti dai produttori, grossisti o dettaglianti in relazione alle condizioni di acquisto di beni o servizi come fattori produttivi dai fornitori⁵⁹².

5. *Verso un nuovo sviluppo del diritto dei marchi?*

Il nuovo Regolamento di esenzione è frutto di una realtà economica in continuo divenire. Le nuove tecnologie hanno modificato le abitudini degli individui e, più in particolare, dei consumatori, ponendo il diritto della Proprietà intellettuale di fronte a nuove sfide.

La società odierna è altamente digitalizzata, dalle relazioni personali alle scelte di acquisto: nella c.d. *click community*⁵⁹³, il confine tra reale e virtuale è molto labile e l'apparenza costituisce un “*imperativo categorico*”⁵⁹⁴. Il *web* è sì un luogo di condivisione della propria immagine e dei propri valori, ma diviene anche espressione delle scelte di consumo dell'individuo, attraverso le quali egli può mostrare il suo stile di vita e la sua identità personale⁵⁹⁵. Queste considerazioni spingono l'interprete a riportare l'attenzione verso il momento focale della percezione, da parte del consumatore, dell'immagine del prodotto contrassegnato dal marchio.

La scelta di consumo passa attraverso un processo decisionale che, come evidenziato da una certa dottrina⁵⁹⁶, si compone di tre momenti cognitivi distinti, rappresentati dall'emotività, dalla razionalità e dall'esperienza. Tutte e tre le componenti, a titolo differente⁵⁹⁷, contribuiscono alla formazione della memoria dell'acquirente, grazie alla quale egli riesce a identificare i prodotti o servizi contrassegnati (c.d. *call out* o riconoscimento) e a distinguerli da quelli dei concorrenti con i quali sono messi in comparazione. Senonché, nella società dell'apparenza, le scelte d'acquisto sono meno consolidate nel tempo perché rispondono ad una logica

⁵⁹² Punto 254 delle Linee guida.

⁵⁹³ Espressione utilizzata da S. SANDRI, *Introduzione alla Rivoluzione copernicana della Proprietà intellettuale nella Click-community*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, 1, I, 5 ss.

⁵⁹⁴ C. GALLI, *Social Media, segni distintivi e lealtà della concorrenza, tra Influencers, Trend Setters, Fake News e pubblicità*, in *Dir. ind.*, 2019, 2, 125.

⁵⁹⁵ M. GIORGIANNI, «*A wish to be fashion*». *Moda globale e comparazione giuridica*, in *Contr. e impr.*, 2022, 2, 526.

⁵⁹⁶ S. SANDRI, *Introduzione alla Rivoluzione copernicana della Proprietà intellettuale nella Click-community*, cit., 7. L'Autore ricorre alla psicologia sociale e cognitiva per delineare le tre “tappe” fondamentali (emozione, ragione ed esperienza) del processo decisionale del consumatore che, prima ancora di essere tale, è anzitutto essere umano.

⁵⁹⁷ *Ibid.* In particolare, l'Autore distingue l'attenzione consapevole da quella inconsapevole e afferma che, mentre la prima si sviluppa con l'esperienza, la seconda riguarda le informazioni che entrano nel patrimonio cognitivo delle emozioni.

differente: quella del “*poco, maledetto e subito*”, che governa gli atti di impulso e sostituisce la memoria a lungo termine con quella di breve termine⁵⁹⁸, rendendo meno prevedibili le preferenze degli acquirenti⁵⁹⁹. L’impresa deve prendere atto di questo cambiamento e, in un contesto di forte pressione concorrenziale⁶⁰⁰, deve ripensare le sue strategie commerciali tradizionali in una nuova ottica, al fine di ripristinare il rapporto di fiducia con la sua clientela, e riscopre il marchio, “*strumento privilegiato di comunicazione*”⁶⁰¹, come suo principale alleato.

In questa prospettiva, ci si domanda se, a fronte della volatilità delle richieste provenienti dal mercato, valga la pena, per il titolare di un marchio di rinomanza, canalizzare la propria rete di vendita *online* al fine di proteggere la sua immagine di esclusività o se, al contrario, occorre puntare su nuovi e diversi modelli di *business*.

5.1. *Il ruolo centrale del consumatore nel processo comunicativo*

Il mercato digitale è divenuto palcoscenico di nuove dinamiche che attribuiscono al consumatore un ruolo più centrale nella comunicazione d’impresa. Si è parlato, in questo senso, di “*Rivoluzione copernicana della Proprietà intellettuale*”⁶⁰².

Se in passato il consumatore partecipava passivamente al processo comunicativo, limitandosi a recepire il messaggio trasmesso dal marchio, oggi ne è decisamente protagonista e dialoga con l’impresa su un piano paritario, influenzando le sue mosse sul mercato⁶⁰³. Ed invero, per la prima volta, le imprese devono ascoltare il

⁵⁹⁸ S. SANDRI, *Introduzione alla Rivoluzione copernicana della Proprietà intellettuale nella Click-community*, cit., 22.

⁵⁹⁹ Cfr. A. SEMPRINI, *Marche e mondi possibili, Un approccio semiotico al marketing della marca*, FrancoAngeli, 1993, 42.

⁶⁰⁰ R.M. VISCONTI, *La valutazione dei marchi nella moda: dal Fashion Tech al Digital Clothing*, in *Il dir. ind.*, 2022, 3, 261, afferma che la digitalizzazione dei mercati ha creato un “ambiente darwiniano e schumpeteriano, in cui sopravvivono solo i più adatti e i più rapidi a cambiare”.

⁶⁰¹ S. SANDRI, *Introduzione alla Rivoluzione copernicana della Proprietà intellettuale nella Click-community*, cit., 9.

Da un diverso punto di vista, non propriamente giuridico, anche A. SEMPRINI, *Marche e mondi possibili*, cit., 25 ss., afferma che “la marca moderna non appartiene più all’universo del commercio, quanto piuttosto a quello della comunicazione”, perché si è passati “dalla commercializzazione del prodotto alla (sua) messa in discorso”.

⁶⁰² S. SANDRI, op. cit.

⁶⁰³ *Ivi*, 34: per la prima volta “è il linguaggio del consumatore ad orientare e modellare quello dell’impresa” e non viceversa.

consumatore, studiare i suoi gusti e i suoi bisogni, al fine di catturare la sua attenzione con una pubblicità mirata o, per così dire, “personalizzata”⁶⁰⁴.

Di fronte ad una saturazione progressiva dei mercati⁶⁰⁵, si registra una tendenza del consumatore a voler sperimentare nuovi prodotti o servizi, a prescindere dalle esperienze passate, ancorché positive, rompendo il suo tradizionale rapporto di fiducia con l’impresa⁶⁰⁶.

La componente razionale del consumatore non sembra più incidere in maniera significativa sulle sue decisioni di acquisto, le quali risultano invece prevalentemente influenzate dal “*sentimento maggiormente condiviso*”⁶⁰⁷ dalla comunità, intesa come insieme di persone legate da un “*forte collante identitario*”⁶⁰⁸. La fiducia viene ritrovata all’interno della *community* di appartenenza, ove gli stessi membri del gruppo si scambiano consigli, opinioni e *feedbacks*⁶⁰⁹. L’importanza della *community* è resa ancora più evidente dal successo delle recenti strategie di *influencer marketing*⁶¹⁰, che

⁶⁰⁴ R.M. VISCONTI, *La valutazione dei marchi nella moda: dal Fashion Tech al Digital Clothing*, cit., 261.

⁶⁰⁵ A. SEMPRINI, *Marche e mondi possibili*, cit., 30-33. Lo scritto risale a circa due decenni fa, ma l’Autore già faceva notare come la crescente diversificazione dei prodotti, sia all’interno della stessa marca che tra marche differenti, rafforzasse il ruolo del marchio quale strumento per differenziare determinati prodotti o servizi dalla massa anonima. Tali considerazioni possono essere applicate anche ai giorni nostri, *a fortiori* alla luce dei nuovi canali comunicativi offerti dalla tecnologia, come si vedrà nel corso di questo paragrafo e del successivo.

⁶⁰⁶ Z.F. GONZALES ROMO, I. GARCÍA MEDINA e N. PLAZA ROMERO, *Storytelling and social networking as tools for digital and mobile marketing of luxury fashion brands*, cit., ove gli Autori, alla luce di interviste effettuate ad alcuni produttori di beni di lusso, rilevano che “*Millenials are less committed to brands*”, mentre “*old customers are more loyal*”.

⁶⁰⁷ Cfr. S. SANDRI, *Introduzione alla Rivoluzione copernicana della Proprietà intellettuale nella Click-community*, cit., 13 ss., ove l’Autore richiama gli scritti di E. DURKHEIM, *Le formes élémentaires de la vie religieuse*, 1912, in tema di “*coscienza collettiva*” (o “*memoria collettiva*”, secondo l’espressione coniata da M. HALBWACHS, *I quadri sociali della memoria*, 1997), intesa non già come sommatoria delle memorie individuali, bensì come “*condizione originaria*”. La memoria collettiva è, in un certo senso, presa in considerazione anche dal diritto della Proprietà intellettuale, ad esempio in tema di rinomanza del marchio, la cui valutazione rimanda “*alla globalità delle conoscenze e delle esperienze collettivamente condivise*”.

⁶⁰⁸ S. SANDRI, *Introduzione alla Rivoluzione copernicana della Proprietà intellettuale nella Click-community*, cit., 15.

⁶⁰⁹ Sul punto si veda anche C. GALLI, *Social Media, segni distintivi e lealtà della concorrenza, tra Influencers, Trend Setters, Fake News e pubblicità*, cit., 125, ove l’autore afferma che “*anche i commenti, positivi e negativi, espliciti o velati, sui prodotti o servizi delle imprese (...) assumono sulla rete una capacità di diffusione (...) virale, foriera di effetti talvolta incontrollabili*”.

⁶¹⁰ Si veda la decisione dell’AGCM del 22 maggio 2019, n. 27787, che definisce il fenomeno dell’*influencer marketing* come “*una modalità consolidata di comunicazione, consistente nella diffusione su blog, vlog e social network (...) di foto, video e commenti da parte di blogger e influencer che mostrano sostegno o approvazione (endorsement) per determinati brand, generando un effetto pubblicitario*”. L’autorità *antitrust* specifica che tale fenomeno comprende anche la realtà dei c.d. *micro-influencers*, ossia di personaggi che, pur non avendo un numero di *followers* particolarmente elevato, godono di una certa “*notorietà*”.

affidano la promozione del marchio alla capacità di un *content creator* di influenzare i propri *followers* nell'acquisto dei beni da esso contraddistinti.

Di converso, la componente tuttora maggiormente determinante delle scelte d'acquisto rimane quella emotiva. In alcuni settori merceologici, vi è una forte tendenza del consumatore ad “*antropomorfizzare il marchio*”⁶¹¹ e auto-rappresentarsi in esso o, più in generale, nei valori di cui esso è portatore⁶¹², fino a trasmettere l'emozione positiva sul prodotto⁶¹³. L'impresa sfrutta questo processo piazzando sul mercato un “*marchio personificato*”⁶¹⁴ che, facendo breccia nel cuore e nella memoria dell'interlocutore, recupera la sua identità distintiva e lo convince ad effettuare l'acquisto⁶¹⁵.

In definitiva, si abbandona il tradizionale paradigma “*impresa predatore-consumatore bersaglio*”: il *new consumer* è concepito come *partner* e contribuisce a pieno titolo allo sviluppo del processo comunicativo, nonché alla sua buona riuscita⁶¹⁶. Il riconoscimento di tale centralità del consumatore ha indotto gli interpreti ad interrogarsi sulla possibilità di ripensare la stessa nozione di «*consumatore medio*», tanto cara alla giurisprudenza comunitaria⁶¹⁷, in termini più empirici⁶¹⁸. L'astrattezza

⁶¹¹ S. SANDRI, *Il marchio personificato*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, 2, I, 71 ss. Sono i settori degli alimentari, della telefonia, dell'abbigliamento, delle automobili e della farmaceutica.

⁶¹² In questo senso S. SANDRI, *Il marchio personificato*, cit., 72, afferma che il *brand* è un concetto più ampio del marchio e rappresenta “*diversi aspetti immateriali del prodotto/servizio: un insieme di sensazioni e percezioni sulla qualità, immagine, stile di vita, status (...)*” che indubbiamente attirano l'attenzione del consumatore che condivide tali valori.

⁶¹³ S. SANDRI, *Introduzione alla Rivoluzione copernicana della Proprietà intellettuale nella Click-community*, cit., 35.

⁶¹⁴ *Ivi*, 76-79. L'Autore riporta l'esempio dell'omino Michelin, il cui vero nome è Bibendum.

⁶¹⁵ È necessario, tuttavia, che il messaggio trasmesso dal marchio sia credibile e, dunque, coerente con la *brand identity*, ossia con l'immagine che l'impresa costruisce di sé e che vuole trasmettere al pubblico.

⁶¹⁶ Sul punto S. SANDRI, *Elogio della metafora: contributo cognitivo all'interpretazione del marchio e del design*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 6, I, 249, scrive che “*l'impresa non fa beneficenza, ma persegue l'obiettivo chiarissimo di creare nel suo popolo di riferimento, i consumatori, quel consenso, se non quel piacere, che li porterà a ripetere le sue scelte d'acquisto dei propri prodotti quando li riconoscerà attraverso il segno che li contraddistingue (...)*”.

⁶¹⁷ Vedi *supra*, § 2.1 del capitolo II.

⁶¹⁸ S. SANDRI, *Valutazione del momento percettivo del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 6, I, 526 ss.

Dalla stessa penna, si vedano anche S. SANDRI, *Introduzione alla Rivoluzione copernicana della Proprietà intellettuale nella Click-community*, cit., 17-18; *ID.*, *Recezione percettiva del marchio e ricettore molecolare*, in *Il dir. ind.*, 2007, 4, 362. L'Autore sostiene, in definitiva, che il modello del «*consumatore medio*» non sia altro che una *factio iuris*, un'astrazione creata dalla giurisprudenza per creare un prototipo che cerchi di rappresentare il più possibile la totalità dei consumatori di determinati prodotti e servizi. Non a caso, la giurisprudenza applica tale criterio con molta cautela, prendendo a modello un consumatore né troppo accorto, né eccessivamente distratto o sprovveduto.

e la generalità del parametro del «*consumatore medio*», “*normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto*”⁶¹⁹, non sono in grado di cogliere appieno la bidirezionalità ed il carattere interattivo del suo nuovo dialogo con l’impresa. Il legislatore sembra riconoscere tale limite, ed infatti ha adottato una terminologia più specifica per taluni titoli distintivi in relazione ai quali il giudizio di validità e di non confondibilità richiede un parametro preciso⁶²⁰.

La prassi statunitense ha già da tempo recepito queste considerazioni e, per valutare la capacità distintiva dei segni, nonché il loro rischio di confondibilità, ha costruito il parametro del “*message receiver*”, che si atteggia diversamente alla luce delle circostanze del caso concreto. Il giudice può fare ricorso a indagini di mercato⁶²¹, a prove testimoniali e documentali, e può altresì usufruire delle competenze di esperti linguistici per comprendere a fondo il significato etimologico e semantico del marchio: tale tecnica prende il nome di “*factual approach*”⁶²².

Anche i giudici comunitari hanno iniziato a mostrare qualche apertura ad un nuovo approccio valutativo: essi riconoscono che l’avvedutezza, la diligenza e l’intelligenza del «*consumatore medio*» variano a seconda delle peculiari caratteristiche dei prodotti o servizi di cui si tratta, con la conseguenza che “*esiste una possibile gradazione di competenza tecnica dell’acquirente tipico del prodotto*”, e dunque una “*frammentazione*” del pubblico di riferimento, a seconda della sua “*specializzazione*”⁶²³.

In dottrina, interessante è il pensiero di chi⁶²⁴, lasciandosi contaminare dagli studi nel campo della semiotica generativa, ha proposto di sostituire il termine «*consumatore*» con quello di «*ricettore*», che richiama il «*recettore molecolare*», ossia una proteina che, collocata sulla superficie o all’interno di una cellula, le

⁶¹⁹ Cfr. tra le altre Corte di Giustizia, 4 maggio 1999, caso «*Windsurfing Chiemsee*», cit., par. 29

⁶²⁰ Così, nella disciplina dei disegni e modelli, il legislatore ritiene soddisfatto il requisito del «*carattere individuale*» qualora il disegno o modello susciti nell’“*utilizzatore informato*” un’impressione di diversità rispetto allo stato della tecnica.

⁶²¹ Le corti statunitensi, specialmente nei casi dubbi, fanno ricorso al c.d. *primary significance test*, vale a dire a indagini di mercato settoriali volte a determinare l’esatta percentuale di consumatori che percepiscono il segno come indicazione generica e che, al contrario, ne colgono il carattere distintivo.

⁶²² S. SANDRI, *Recezione percettiva del marchio e ricettore molecolare*, cit., 363.

⁶²³ Commissione dei Ricorsi, 29 dicembre 2017, n. 80, caso «*ECOBIO/ECOVIO*», in SPRINT. La Commissione precisa, tuttavia, che non è possibile generalizzare affermando che il pubblico “*professionale*” è sempre e necessariamente “*altamente specializzato*” e indifferente al rischio di confusione.

⁶²⁴ S. SANDRI, *Recezione percettiva del marchio e ricettore molecolare*, cit., 360.

consente di percepire sensorialmente determinati segnali o stimoli e di fornire loro una risposta biologica “*selettiva e comportamentale*”, in quanto attivabile solo da una specifica sostanza “*legante*”⁶²⁵. In sostanza, il recettore può essere concepito come un veicolo che, filtrando le informazioni provenienti dall'esterno, ne agevola la metabolizzazione e l'interpretazione. Analogamente, nella comunicazione operata dal marchio, il destinatario riceve il messaggio, lo codifica, lo legge e lo decodifica, interpretandolo personalmente alla luce della propria esperienza⁶²⁶; infine, fornisce una risposta “*selettiva*”, che può consistere nella scelta di consumo, ma anche in un *feedback*.

5.2. La distribuzione selettiva come politica di marketing: strategie tradizionali e moderne dei brand di lusso

Le considerazioni appena svolte non possono tuttavia prescindere dalle peculiarità del settore del lusso, che sembra avere regole proprie.

I produttori di *luxury goods*, interessati a preservarne l'immagine di prestigio e di *élite*, hanno sempre mostrato una certa diffidenza nei confronti del commercio elettronico, facendo scarso uso dei canali distributivi *online* e prediligendo, invece, sistemi di distribuzione fisica⁶²⁷. La vendita *online*, invero, non consente al consumatore di percepire esattamente la qualità del prodotto e gli preclude un'esperienza di acquisto dal vivo comprensiva di servizi accessori del tutto esclusivi (ad esempio consigli personalizzati sull'abbinamento dei prodotti)⁶²⁸. Il risultato è lo “*scadimento*” del valore del marchio agli occhi del pubblico⁶²⁹. A ciò si aggiunga il fatto che spesso l'*Internet Service Provider* – vale a dire la piattaforma terza di cui il *brand owner* eventualmente si avvalga per la vendita – non fornisce alcuna garanzia

⁶²⁵ S. SANDRI, *Recezione percettiva del marchio e recettore molecolare*, cit., 360. L'Autore crea un parallelismo tra l'interazione recettore-legante e la compatibilità di una chiave con la sua serratura: ad ogni sostanza (ormoni, antigeni, ma anche microorganismi) corrisponde un determinato recettore in grado di “*legarsi*” ad essa e tale legame provoca una serie di reazioni culminanti nella risposta della cellula.

⁶²⁶ S. SANDRI, *Il marchio personificato*, cit., 70.

⁶²⁷ V. FALCE, *Vendite on e off line dei prodotti di lusso: nuovi rilievi concorrenziali*, in *Il dir. ind.*, 2013, 4, 379.

⁶²⁸ In effetti, gli economisti evidenziano che i beni di lusso non sono legati propriamente alla natura dei prodotti, ma agli investimenti compiuti dal titolare per promuoverli e per curarne l'immagine; tra questi, vi rientrano indubbiamente quelli diretti a garantire servizi di assistenza alla clientela di un certo livello. Sul punto cfr. A. FRIGNANI – A. SONNATI, *La distribuzione via internet nell'Unione europea prima e dopo il Regolamento 330/2010*, cit., 628-629, in particolare nota 4.

⁶²⁹ *Ibid.*

di originalità del prodotto, il che può disincentivare il consumatore dal perfezionare l'acquisto.

La rivoluzione digitale ha ribaltato queste convinzioni. Con il tempo, anche i titolari dei beni di lusso hanno compreso i vantaggi dei canali distributivi virtuali, in termini sia di mantenimento della *brand awareness* sia di maggiore interazione con il pubblico di riferimento⁶³⁰, e hanno cominciato a seguire un approccio strategico differente, concentrandosi non più solo sulla selettività, ma anche sulla numerosità delle vendite⁶³¹. Tuttavia, gli economisti spiegano che, in relazione ai prodotti di *élite*, la regola del rapporto inverso tra domanda e offerta non vale: un abbassamento del prezzo di tali beni ne comporterebbe una perdita di *appeal* agli occhi del pubblico, con un conseguente calo significativo delle richieste⁶³². Il mercato dell'alta gamma sembra dunque avere una propria logica, totalmente separata da quella del più ampio e differenziato *mass market*⁶³³.

L'esclusività continua ad essere la principale caratteristica ricercata dai *brand* del settore *luxury*⁶³⁴, nonché quella più apprezzata dal pubblico, che vede l'acquisto di tali prodotti come un investimento in "*reputation capital*"⁶³⁵. L'apprezzamento proviene anche dai consumatori più giovani: nonostante le scelte di consumo siano spesso influenzate dai *trend* del momento, gli studi più recenti rilevano un generale sentimento positivo, in particolare delle nuove generazioni, verso i beni di lusso, percepiti come un investimento a lungo termine – in linea con il loro bisogno di

⁶³⁰ Cfr. Z.F. GONZÁLES ROMO, I. GARCÍA MEDINA e N. PLAZA ROMERO, *Storytelling and social networking as tools for digital and mobile marketing of luxury fashion brands*, in *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 2017, XI, 6, 136-149, ove si afferma che il *digital marketing* è un'importante strategia per i produttori di beni di lusso, "*helping in brand awareness, consumer interaction and purchase motivations*".

⁶³¹ A. FRIGNANI – A. SONNATI, *La distribuzione via internet nell'Unione europea prima e dopo il Regolamento 330/2010*, cit., 629, nota 4.

⁶³² Cfr. A. FRIGNANI – A. SONNATI, *La distribuzione via internet nell'Unione europea prima e dopo il Regolamento 330/2010*, cit., 649.

⁶³³ V. FALCE, *Vendite on e off line dei prodotti di lusso: nuovi rilievi concorrenziali*, cit., 378.

⁶³⁴ Sul punto, si veda Z.F. GONZÁLES ROMO, I. GARCÍA MEDINA e N. PLAZA ROMERO, *Storytelling and social networking as tools for digital and mobile marketing of luxury fashion brands*, cit., ove gli Autori rilevano che "*luxury is not comparative*", in quanto esso non vuole posizionarsi sul mercato ed essere messo a confronto, bensì punta all'unicità.

⁶³⁵ W.M. LANDES – R.A. POSNER, *Trademark Law: An Economic Perspective*, in *30 Journal of Law & Economics*, 1987, 2, 308: si afferma, in particolare, che così come l'individuo tende a celare le proprie "*undesirable characteristics*" per proteggere la propria reputazione, allo stesso modo egli è incline a sfoggiare le sue "*desirable characteristics*".

compiere scelte d'acquisto più consapevoli e sostenibili nel tempo⁶³⁶ – e ne stimano un'ulteriore crescita nei prossimi anni⁶³⁷.

In definitiva, di fronte ai limiti che il *web* pone ai produttori di beni di lusso, la creazione di sistemi di distribuzione selettiva *online* può aiutare il titolare del marchio rinomato a recuperare il suo prestigio che, altrimenti, risulterebbe svilito. Così, i *brand owner* hanno progressivamente rimodulato le loro strategie di proprietà intellettuale “in un'ottica business focused e non più passivamente difensiva”⁶³⁸ e si sono affermati anche sul mercato digitale, dapprima attraverso la creazione di propri siti *web*, poi usufruendo di piattaforme di terzi autorizzati e, infine, sfruttando la popolarità dei *social media*⁶³⁹. L'esperienza dimostra la fortuna dei sistemi di vendita misti o omnicanale, che consentono ai clienti di passare rapidamente dall'*online* all'*offline*⁶⁴⁰ e migliorare la loro esperienza di acquisto, anche se il canale preferito rimane quello fisico.

⁶³⁶ Anche S. SANDRI, *Introduzione alla Rivoluzione copernicana della Proprietà intellettuale nella Click-community*, cit., 30, afferma che, sebbene il *new consumer* sia più influenzato dai condizionamenti esterni (quali i *trend* del momento), sotto un diverso punto di vista le sue scelte non sono più il risultato di una reiterazione “meccanica” della sua esperienza pregressa, ma il frutto di un'autonoma valutazione critica.

⁶³⁷ Si veda in particolare il Sommario dello Studio “*True Luxury Global Consumer Insight*”, condotto da Boston Consulting Group (BCG) in collaborazione con la Fondazione Altagamma nel giugno 2021, disponibile al seguente link: https://altagamma.it/media/source/2.Summary%20True-Luxury%20Global%20Consumer%20Insight%202021_ITA.pdf. L'indagine di mercato stima che i Millenials e la Generazione X rappresenteranno più del 60% del mercato globale del lusso entro il 2025, con un valore di mercato tra i 235 e i 265 miliardi di Euro, grazie alla loro capacità di creare *engagement* nel mondo digitale e nel *trendsetting*.

⁶³⁸ S. SANDRI, *Introduzione alla Rivoluzione copernicana della Proprietà intellettuale nella Click-community*, cit., 22.

⁶³⁹ La ricerca di Z.F. GONZÁLES ROMO, I. GARCÍA MEDINA e N. PLAZA ROMERO, *Storytelling and social networking as tools for digital and mobile marketing of luxury fashion brands*, in *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, cit., dimostra l'importanza, per un *brand* di lusso, di comunicare anche con i consumatori che non rientrano propriamente nel loro *target*, al fine di mantenere la loro notorietà nel pubblico in generale e non finire nell'oblio.

In effetti, sul piano pratico, può riscontrarsi un fenomeno piuttosto paradossale, per cui la politica di esclusività è talvolta alternata alla vendita di altri prodotti, merceologicamente diversi, a prezzi decisamente più accessibili, “*lasciando al consumatore medio la possibilità di acquistare una parte del sogno*” (cfr. l'articolo di S. TROTTA, *La post-sale confusion e il paradosso esclusività-accessibilità dei marchi del fashion luxury*, consultabile sulla piattaforma giuridica online “*Ius in itinere*” al link <https://www.iusinitinere.it/la-post-sale-confusion-e-il-paradosso-esclusivita-35022>).

⁶⁴⁰ Lo studio “*True Luxury Global Consumer Insight*” di BCG-Altagamma, cit., ha rilevato che circa il 30% dei consumatori del “*True Luxury*” ha effettuato ricerche *online* prima di acquistare in negozio.

In dottrina, G.F. SIMONINI, *Le vendite internazionali online da fabbricante ad acquirente nel settore automobilistico*, in *Riv. comm. int.*, 2021, 2, 426, sottolinea che spesso i sistemi misti vengono creati dalle catene dei negozi fisici in risposta ai concorrenti *online*.

5.3. Una sfida per il legislatore della Proprietà intellettuale

Il commercio elettronico è in continua evoluzione: dal *web* tradizionale si è passati rapidamente a quello interattivo, detto anche *web 3.0* o “*infosfera*”, e si è assistito alla nascita di nuovi diritti, ma anche di nuove contraffazioni⁶⁴¹. In un contesto in cui sono gli stessi utenti della rete a creare i contenuti della comunicazione d’impresa⁶⁴², il legislatore della Proprietà intellettuale è chiamato a segnare i confini entro i quali l’uso dei segni distintivi altrui su *Internet* può ritenersi legittimo. Accade spesso, infatti, che, per captare l’attenzione del consumatore, la pubblicità si agganci in maniera parassitaria ad un marchio di rinomanza.

Il fenomeno ricomprende varie tematiche che la giurisprudenza e la dottrina hanno cercato di affrontare. È importante, in questi casi, che il titolare del segno sfrutti i propri canali comunicativi per informare il consumatore e aiutarlo nel riconoscimento dei prodotti falsi⁶⁴³.

Si prenda in considerazione, in primo luogo, il caso di un terzo, estraneo alla rete di distribuzione del produttore, che venda prodotti contraffatti *online* e, per promuoverli, si appropri delle immagini dei beni originali provenienti dal sito *web* o dai cataloghi ufficiali. In tale ipotesi, è evidente il carattere illecito della pubblicità, diretta a sfruttare la rinomanza del marchio altrui per attrarre l’attenzione del consumatore verso di sé⁶⁴⁴ e idonea a creare confusione circa l’origine delle merci. Se poi i prodotti-copia sono commercializzati per il tramite di una piattaforma terza, occorre valutare il grado di corresponsabilità del c.d. *Internet Service Provider*⁶⁴⁵ nella realizzazione dell’illecito. Fermo restando che al *provider* non può essere imposto un

⁶⁴¹ C. GALLI, *Prefazione*, in G. CASSANO e B. TASSONE (a cura di), *Diritto industriale e diritto d’autore nell’era digitale*, Giuffrè, 2022.

⁶⁴² C. GALLI, *Social Media, segni distintivi e lealtà della concorrenza, tra Influencers, Trend Setters, Fake News e pubblicità*, cit., 122.

⁶⁴³ C. GALLI, *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in *Il dir. ind.*, 2003, 4, 343-344. L’Autore sottolinea l’esigenza, per i titolari dei marchi famosi, di tenere un comportamento attivo nella lotta alla contraffazione attraverso un mix di prevenzione, repressione e comunicazione: ad esempio, il produttore può suggerire strumenti affidabili per la certificazione dei siti.

⁶⁴⁴ Sul punto, cfr. C. GALLI, *Social Media, segni distintivi e lealtà della concorrenza, tra Influencers, Trend Setters, Fake News e pubblicità*, cit., 124: “ciò che rende illecita la pubblicità è l’utilizzo dei riferimenti ad un marchio famoso (...) con pubblicità e links a siti di terzi che invece a quel marchio sono totalmente estranei”.

⁶⁴⁵ L’*Internet Service Provider* è una piattaforma che svolge attività di intermediazione *online*, veicolando passivamente i contenuti caricati dagli utenti affinché vengano trasmessi ai destinatari (cfr. S. GRISANTI, *Internet Service Providers: una rassegna giurisprudenziale europea ed italiana ai tempi del Covid-19*, in *Il dir. ind.*, 2020, 5, 491 ss.).

obbligo generale di vigilanza sui dati memorizzati o trasmessi, né tantomeno di ricerca attiva delle informazioni che indichino la presenza di illiceità commesse dagli utenti⁶⁴⁶, la giurisprudenza comunitaria, sulla scorta di quanto stabilito dalla Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico⁶⁴⁷, ha affermato che il *provider* è esente da responsabilità nei limiti in cui l'attività da lui svolta sia “*di ordine meramente tecnico, automatico e passivo*”, e cioè quando la piattaforma “*non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate*”⁶⁴⁸. Il comportamento dell'intermediario, inoltre, deve essere valutato in concreto, dal giudice di merito, alla luce del modello dell'«operatore economico diligente»⁶⁴⁹.

Nel *web* interattivo, va affermandosi sempre più la nuova figura professionale dell'*influencer*, che collabora con i *brand* per promuovere i loro prodotti e servizi ai suoi *followers*, letteralmente influenzando le scelte d'acquisto di questi ultimi. Il fatto che la sua attività sia svolta sui *social*, dove momenti di vita personale si mischiano a contenuti sponsorizzati, rende più complesso stabilire il confine tra liceità ed illiceità delle condotte relative all'uso di un marchio altrui, specie se famoso⁶⁵⁰. Il tema è stato

⁶⁴⁶ In questo senso depongo sia l'art. 15 par. 1 Direttiva sul commercio elettronico, sia l'art. 17 d.lgs. n. 70/2003 che recepisce la normativa comunitaria.

In giurisprudenza, cfr. Corte UE, 12 luglio 2011, caso «eBay», cit., par. 139. I giudici comunitari stabiliscono inoltre che possono essere rivolti provvedimenti ingiuntivi “*efficaci e proporzionati*”, quali la sospensione dell'autore della violazione per evitare la ripetizione dell'illecito e l'adozione di misure che consentano al *provider* di identificare i suoi clienti venditori (parr. 141-142).

⁶⁴⁷ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato intento.

⁶⁴⁸ In giurisprudenza, cfr. Corte UE, 23 marzo 2010, caso «Google France e Google», cit., par. 113, che richiama il contenuto del quarantaduesimo “considerando” della Direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE), in relazione alle deroghe al principio della responsabilità del *provider* stabilite all'art. 14 della stessa Direttiva, per il quale tale responsabilità non sussiste nei limiti in cui esso non sia a conoscenza dell'illiceità dell'attività del contraffattore o comunque, se venutone a conoscenza, abbia agito tempestivamente per evitarne la prosecuzione. Nel caso in cui, invece, il *provider* abbia svolto un ruolo “attivo”, contribuendo alla realizzazione della contraffazione, la sua attività esula dall'ambito della Direttiva e trova applicazione il regime ordinario di responsabilità (cfr. in dottrina E. TOSI, *La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi “Google Suggest” per errata programmazione del software di ricerca e “Yahoo Italia” per link illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, in Riv. dir. ind., 2012, 1, II, 44 ss.; S. GRISANTI, *Internet Service Providers: una rassegna giurisprudenziale europea ed italiana ai tempi del Covid-19*, cit., 495).

Anche la nostra giurisprudenza è prevalentemente orientata in tal senso: si veda, tra le altre, il *leading case* Cass. 19 marzo 2019, n. 7709, in AIDA, 2019, 481.

⁶⁴⁹ Corte UE, 12 luglio 2011, caso «eBay», cit., parr. 118-124.

⁶⁵⁰ Il legislatore italiano ha mostrato il proprio interesse a regolamentare il fenomeno, in particolare in tema di pubblicità ingannevole, imponendo all'*influencer* l'obbligo di indicare al consumatore che il contenuto che sta visionando è una comunicazione commerciale. Sui *social media* l'adempimento avviene spesso attraverso l'utilizzo di *hashtags*, quali #Adv, #SponsoredBy, #InPartnershipWith e

affrontato abbastanza di recente dalle nostre Corti, in relazione ad una controversia che vedeva come antagonisti, ancora una volta, Ferrari e Philipp Plein. Il noto *designer* di calzature e prodotti d'abbigliamento, nonché *influencer*, aveva pubblicato sul suo profilo *Instagram* fotografie e video della sua nuova linea di scarpe, adagate sul cofano di alcune autovetture Ferrari, con il marchio in bella vista. Il Tribunale di Genova ha ritenuto palese la natura promozionale della pubblicazione, essendo alquanto dubbio che appoggiare delle calzature sul cofano dell'automobile costituisca un momento di vita quotidiana⁶⁵¹. Non solo il pubblico sarebbe potuto cadere in errore ritenendo sussistente un rapporto di collaborazione tra i due (ciò anche alla luce del fatto che le scarpe e l'auto su cui erano adagate avevano lo stesso colore), ma le modalità di realizzazione dei contenuti, raffiguranti giovani donne in bikini impegnate nel *car wash*, erano tali da svilire il prestigio che il marchio Ferrari ha acquisito negli anni e, in particolare, la sua immagine di esclusività e di sobrietà.

Gli ulteriori sviluppi tecnologici hanno condotto ad una nuova realtà virtuale che sta diventando sempre più conosciuta: quella del Metaverso, o *web 4.0*, al quale si accede creando un *avatar* digitale per vivere esperienze uniche, tra cui l'acquisto di "*beni virtuali*"⁶⁵², intangibili, la cui proprietà ed autenticità viene certificata da un NFT (*non fungible token*)⁶⁵³. Il fenomeno è esploso da qualche anno a livello globale e la giurisprudenza straniera, in particolare quella statunitense, ha già tentato di affrontare le principali problematiche giuridiche ad esso correlate, anche in relazione ai titoli di proprietà intellettuale. Uno dei casi più discussi ha riguardato l'iconica *Birkin Bag* di Hermès, di cui l'artista Mason Rothschild aveva venduto sul mercato *online* "*OpenSea*" alcune versioni immaginarie ricoperte di pelliccia e le aveva denominate

#Gifted, a seconda dei casi. Per una rassegna completa sul tema, si veda il parere dell'Avv. P. TESTA-Studio Legale Associato FTCC, Milano, in *Il dir. ind.*, 2020, 3.

⁶⁵¹ Trib. Genova, ordinanza 4 febbraio 2020, disponibile nella banca dati *SPRINT*.

⁶⁵² E. ALAIO, M. BOWINKEL e L. DE SIMONE, *Il mondo del Metaverso ed i possibili modelli di business*, in *Amministrazione&Finanza*, 2022, 5, 65 ss.

⁶⁵³ *Ibid.* Un NFT può intendersi come "un contratto tra il proprietario e la sua community ovvero chi si interrela con esso, che garantisce al possessore una serie di diritti e soprattutto ne garantisce la titolarità e l'esclusività". L'unicità è assicurata dalla non fungibilità e dalla immodificabilità del *token*, al quale è associata una sequenza precisa di numeri (*hash*) che, registrata su una *blockchain* tramite uno *smart contract*, ne indica la tracciabilità.

«*MetaBirkins*», creando confusione circa la loro provenienza e arrecando pregiudizio al celebre marchio⁶⁵⁴.

Il Metaverso si presenta come nuova occasione per le imprese, e per i titolari di marchi di rinomanza in particolare, per sviluppare nuovi modelli di *business* e creare nuove interazioni con i consumatori. È evidente che, così come nel mondo analogico, anche in quello virtuale l'uso del marchio può contribuire ad aumentare l'*appeal* del pubblico verso i nuovi prodotti⁶⁵⁵, ma nel Metaverso la protezione del segno dalle contraffazioni richiede maggiori cautele. La nostra giurisprudenza è ancora piuttosto timida sull'argomento: il primo provvedimento è stato preso non molto tempo fa, nel luglio 2022, dal Tribunale di Roma, che con un'ordinanza cautelare ha accolto il ricorso della società calcistica Juventus Football Club S.p.A., la quale chiedeva l'inibitoria dalla creazione e commercializzazione di alcuni NFTs raffiguranti un noto calciatore in un'azione di gioco con indosso la maglia della squadra, riportante i marchi registrati della ricorrente⁶⁵⁶. La decisione, non impugnata, è divenuta definitiva.

È ancora presto, dunque, per prevedere quali saranno gli sviluppi in materia. Indubbiamente si renderà necessario un intervento del legislatore, al fine di dare certezza giuridica ad un fenomeno di cui, ancora oggi, si fatica a comprendere l'effettiva portata. Diversi sono infatti gli interrogativi sollevati dagli interpreti e ai quali non si è ancora riusciti a fornire una risposta. Una prima criticità riguarda la classificazione dei “*beni virtuali*” acquistabili nel Metaverso. In una comunicazione del 23 giugno 2022, l'EUIPO ha dato le sue prime indicazioni, riconducendo tali beni alla Classe 9, alla pari di contenuti digitali o immagini, ma sottolineando, comunque, la necessità di specificare ulteriormente quale sia l'oggetto della raffigurazione⁶⁵⁷. Ad ogni modo, la tutela allargata dei marchi di rinomanza, che prescinde sia dal rischio di

⁶⁵⁴ Si veda l'articolo *Hermès Pushes for Summary Judgement in Lawsuit Over MetaBirkins NFTs*, pubblicato sul blog online *The Fashion Lawyer (TFL)* al link <https://www.thefashionlaw.com/hermes-pushes-for-summary-judgment-in-lawsuit-over-metabirkins-nfts/>.

⁶⁵⁵ Cfr. il parere dell'Avv. M. TAVELLA, Tavella, Studio di Avvocati, Milano, in *Il dir. ind.*, 2022, 4, 394 ss.

⁶⁵⁶ Trib. Roma, ordinanza 20 luglio 2022, in *Diritto&Giustizia*, 2022, 5 ss. (con nota di V. IAIA).

⁶⁵⁷ Comunicazione disponibile al link https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news-newsflash/-/asset_publisher/JLOyNNwVxGDF/content/pt-virtual-goods-non-fungible-tokens-and-the-metaverse?TSPD_101_R0=089375ec4aab2000a1d1b9446b8911ad40daf2c618ffe6e14fdd891a9d092b2058cb4f8c92a14c3e0826e1d14a14300044ca49866e7cc6ad7d5cb71d2b622b0572383952384dd7b43ac1ab2d3d1b80917c9fb41c3d5ae8dd1e67775c63fc49f2.

confusione che dal grado di affinità dei prodotti o servizi, non parrebbe porre particolari problemi di protezione del segno in relazione a tali nuove categorie di beni.

Non è ancora chiaro, invece, se il principio dell'esaurimento possa spiegare i suoi effetti anche nel Metaverso e, soprattutto, entro quali limiti il titolare del marchio possa eventualmente esercitare la propria facoltà di opporsi alla rivendita dei suoi beni da parte dei terzi. Sarà interessante vedere quale sarà l'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che nel tempo ha elaborato una dottrina dei "*motivi legittimi*" sempre più articolata e minuziosa, dimostrando di saper stare al passo con la rivoluzione digitale.

Capitolo IV

I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA COME “MOTIVI LEGITTIMI” DI OPPOSIZIONE ALL’ESAURIMENTO?

SOMMARIO: 1. La compatibilità dei sistemi di distribuzione selettiva con il diritto *antitrust*. – 2. La dottrina statunitense della *rule of reason* e la sua influenza sul diritto europeo della concorrenza. – 3. La giurisprudenza sulla legittimità della distribuzione selettiva: i criteri «Metro». – 4. La conservazione dell’«aurea di lusso»: il caso «Copad». – 5. Distribuzione selettiva *online*: i casi «Pierre Fabre» e «Coty Germany». – 6. Conclusioni.

1. *La compatibilità dei sistemi di distribuzione selettiva con il diritto antitrust*

Le deroghe alla libera circolazione di merci e servizi nel mercato comune sono ammesse solo in presenza di “*motivi legittimi*”. La questione circa l’idoneità dei sistemi di distribuzione selettiva a costituire una eccezione al principio dell’esaurimento del diritto di marchio è stata sollevata dapprima dalla giurisprudenza e dalla dottrina e, successivamente, ha interessato anche il legislatore, soprattutto a livello comunitario. Invero, quello della distribuzione selettiva è un concetto che nasce nella prassi della Commissione europea a partire dagli anni Settanta del secolo scorso e trova una succinta regolamentazione solo sul finire degli anni Novanta⁶⁵⁸.

In un primo momento, la Commissione europea aveva assunto un atteggiamento piuttosto ostile nei confronti delle intese verticali in generale e, nell’intento di proteggere l’obiettivo di integrazione dei mercati nazionali, aveva fatto una rigida applicazione dell’art. 101 TFUE⁶⁵⁹. Gli accordi guardati con maggior diffidenza erano quelli volti a realizzare una selezione “*soggettiva*” dei rivenditori, ancorata cioè al rispetto di criteri puramente quantitativi⁶⁶⁰. Al contrario, la selezione “*oggettiva*”,

⁶⁵⁸ Cfr. A. FRIGNANI, *La c.d. «distribuzione selettiva» nella CEE, ovvero un (falso) problema impostato male e risolto peggio*, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1977, 429 ss. L’Autore afferma che il concetto di distribuzione selettiva non ha fondamento normativo, bensì è stato elaborato *in primis* dalla Commissione europea in alcune sue pronunce sull’applicazione dell’art. 85 par. 3 Trattato CE, tra cui vengono ricordate, in particolare, le decisioni «Kodak», 7 luglio 1970; «Omega», 5 novembre 1970; e «SABA», 3 febbraio 1976.

⁶⁵⁹ R. PARDOLESI, *Le intese verticali*, in *Law & Economics LAB*, 2013.

⁶⁶⁰ M. CASORIA – R. PARDOLESI, *La Corte di Giustizia e il (re)wind della distribuzione selettiva nella rete. Il caso Coty Germany*, in *Mercato. Concorrenza. Regole*, 2018, 1, 75.

basata sul rispetto di determinati requisiti qualitativi, era ritenuta, a certe condizioni, compatibile con la normativa concorrenziale europea⁶⁶¹. Tale approccio, peraltro duramente criticato, è stato progressivamente abbandonato, a favore di una politica comunitaria più flessibile e aperta alle strategie imprenditoriali per la tutela del marchio⁶⁶².

Già la prassi della Commissione lasciava trasparire il nuovo sentimento positivo dell'ordinamento comunitario nei riguardi degli accordi della distribuzione commerciale integrata e delle restrizioni verticali realizzate attraverso di essi, le quali puntualmente finivano per essere esentate dall'obbligo di notifica⁶⁶³. La creazione di un sistema di distribuzione chiuso, infatti, favorisce un miglior coordinamento tra imprese nella catena di distribuzione di un prodotto o servizio e consente al titolare del marchio di penetrare più facilmente nel mercato di suo interesse, con minori sforzi economici. Inoltre, in un'ottica di lotta al parassitismo, la selezione dei rivenditori presenta vantaggi non solo per il produttore, ma altresì per i consumatori finali, i quali beneficeranno di una maggiore qualità dei beni acquistati.

Tuttavia, un ricorso abusivo a tali strumenti da parte del fornitore rischierebbe di pregiudicare irragionevolmente gli interessi dei concorrenti che, non potendo commercializzare i suoi prodotti o servizi, risulterebbero esclusi dal mercato di riferimento. Di qui l'esigenza di valutare caso per caso la compatibilità delle restrizioni verticali con l'art. 101 TFUE, in particolar modo alla luce del potere di mercato detenuto dalle parti dell'accordo e dell'impatto economico che questo genera sul mercato di riferimento.

Tali necessità sono state evidenziate dal Libro Verde sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria⁶⁶⁴, ove la Commissione ha espresso il suo

⁶⁶¹ A. FRIGNANI, *La c.d. «distribuzione selettiva» nella CEE, ovvero un (falso) problema impostato male e risolto peggio*, cit., 446; R. PARDOLESI, *Regole antimonopolistiche del trattato CEE e contratti di distribuzione: tutela della concorrenza o dei concorrenti?*, in *Foro it.*, 1978, IV, 83 (commento a Corte di Giustizia, 25 ottobre 1977, causa C-26/76, caso «Metro»).

⁶⁶² A.M. TONI, *Libro verde sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria*, in *Il dir. ind.*, 1997, 7, 601 ss.

⁶⁶³ R. PARDOLESI, *Regole antimonopolistiche del trattato CEE e contratti di distribuzione*, cit., 85. Il favor comunitario verso tali sistemi è sottolineato anche da S. GRASSANI, *Vendite internet e selezione della rete distributiva: Darwin o Posner?*, cit., 384.

Si rammenterà, infatti, che prima della “modernizzazione” del diritto *antitrust* europeo, l'applicazione dell'art. 101 TFUE presupponeva il rispetto di un duplice obbligo da parte delle imprese, le quali dovevano anzitutto notificare l'accordo alla Commissione e, poi, dovevano attenderne l'autorizzazione prima di darvi esecuzione (c.d. obbligo di *standstill*).

⁶⁶⁴ Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 1997, COM (96) 721 def.

desiderio di abbandonare l'eccessivo formalismo e il pragmatismo che avevano caratterizzato il suo orientamento fino a quel momento e di adottare una disciplina unitaria che garantisse alle imprese maggiore flessibilità e, soprattutto, la certezza del diritto.

Così, il Regolamento di esenzione per categoria (n. 2790/99) non ha rappresentato solo il primo tentativo di regolazione della distribuzione selettiva, ma si è preso il merito di consolidare in un unico testo la disciplina di tutte le restrizioni verticali, *ivi* comprese quelle realizzate mediante la distribuzione esclusiva ed il *franchising*, precedentemente oggetto di discipline separate⁶⁶⁵. Esso recepisce il principio per il quale gli effetti anticompetitivi ricollegabili alle intese verticali sono “*tanto più insignificanti quanto più concorrenziale è il mercato nel quale esse si inseriscono*”⁶⁶⁶ e, correlatamente, introduce una presunzione di liceità degli accordi basata sul potere di mercato detenuto dalle parti⁶⁶⁷: l'accordo istitutivo di un sistema di distribuzione selettiva è ritenuto legittimo, fino a prova contraria, se tanto il produttore quanto il rivenditore detengono una quota di mercato inferiore al 30% del corrispondente mercato rilevante, sempreché il contratto non contenga una “*restrizione fondamentale*”⁶⁶⁸. Le intese escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento possono essere oggetto di una valutazione individuale ai sensi dell'art. 101 par. 3 TFUE.

La disciplina della distribuzione selettiva, così come rinnovata nel recente Regolamento di esenzione n. 720/2022, è frutto anche degli approdi raggiunti dalla giurisprudenza comunitaria in materia. A partire dal caso «*Metro*», infatti, la Corte di Giustizia si è espressa a suo favore, seppur condizionatamente, elaborando alcuni criteri al fine di delinearne con maggiore certezza i confini della legittimità⁶⁶⁹. Tali criteri sono stati ribaditi e ulteriormente sviluppati nelle pronunce successive, soprattutto con riferimento ai beni di lusso, fino a legittimare, in astratto, le clausole

⁶⁶⁵ Cfr. A. VENEZIA, *La nuova politica comunitaria in materia di restrizioni verticali ed il Regolamento n. 2790/1999*, in *I contratti*, 2000, 11, 1042 ss.

⁶⁶⁶ A.M. TONI, *Libro verde sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria*, cit., 602.

⁶⁶⁷ In realtà, come si è visto *supra*, § 4 capitolo III, il primo Regolamento di esenzione limitava la presunzione di liceità agli accordi in cui solo il fornitore detenesse una quota di mercato inferiore al 30% del mercato rilevante. La quota detenuta dall'acquirente è stata presa in considerazione solo con il successivo Regolamento n. 330/2010.

⁶⁶⁸ V. *supra*, § 4 capitolo III.

⁶⁶⁹ V. *infra*, § 3.

contrattuali volte a “*salvaguardare un commercio specializzato*” e a “*fornire prestazioni specifiche per prodotti di alto livello qualitativo e tecnologico*”⁶⁷⁰. L’evoluzione digitale ha infine sollevato un’ampia discussione sulla liceità delle restrizioni verticali nel commercio elettronico, in cui i giudici comunitari hanno tentato di prendere posizione, da ultimo, con la sentenza «*Coty Germany*»⁶⁷¹.

In generale, dunque, può rimarcarsi una “*sostanziale acquiescenza comunitaria*” verso l’interesse del titolare di beni di particolare prestigio a selezionare i propri distributori e assicurarsi che le modalità di rivendita siano adeguate all’immagine acquisita dal marchio presso il pubblico di riferimento.

2. *La dottrina statunitense della rule of reason e la sua influenza sul diritto europeo della concorrenza*

La legislazione antimonopolistica europea prima, e quella italiana dopo⁶⁷², sono state fortemente influenzate da quella statunitense, nonostante le profonde differenze sussistenti tra i due ordinamenti giuridici.

L’ordinamento nordamericano ha sempre adottato un approccio piuttosto rigido nei confronti delle restrizioni alla libera concorrenza: lo *Sherman Act, Section 1*, dispone che “*every contract, combination in the form of trust of otherwise, or conspiracy, in restraint of trade of commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal*”⁶⁷³. Un importante punto di svolta nel diritto *antitrust* americano è rappresentato dal caso «*Sylvania*»⁶⁷⁴, che ha segnato l’abbandono della precedente impostazione che giudicava le intese verticali di per sé restrittive della

⁶⁷⁰ Corte UE, 13 ottobre 2011, causa C-439/09, in *Racc.*, 2011, I, 9419 ss., caso «*Pierre Fabre*», cit., parr. 40-41.

⁶⁷¹ *Infra*, § 5.

⁶⁷² V. MANGINI, *La vicenda dell’antitrust: dallo Sherman Act alla legge italiana n. 287/90*, cit., 178, evidenzia il ritardo con cui il legislatore italiano ha adottato una legislazione *antitrust*: un secolo dopo lo *Sherman Act* statunitense e qualche decennio dopo i primi interventi a livello comunitario.

⁶⁷³ Come rilevano V. MANGINI, *La vicenda dell’antitrust*, cit., 187 e L. STRIZ, *La libertà di contrarre nella tutela della concorrenza: l’evoluzione della giurisprudenza antitrust americana*, in *DPCE online*, 2018, 2, 369, la rigida impostazione dello *Sherman Act* si spiega alla luce del clima in cui esso è stato adottato: un periodo storico di forti pressioni sociali dopo la guerra civile, volte a sollecitare un intervento normativo del Congresso che contrastasse la tendenza delle imprese a concentrarsi nell’esercizio della loro “*libertà di contrarre*”. La concentrazione, infatti, era percepita, in un mercato ancora ispirato ai valori dell’individualismo, come una minaccia alla “*libertà di competere*” dei singoli operatori.

⁶⁷⁴ *Continental T.V., Inc., et al. v. GTE Sylvania, Inc.*, 433 U.S. 36, 53 L. Ed. 2d. 568 (1977).

In dottrina, V. MANGINI, *La vicenda dell’antitrust*, cit., 195; V.C. ROMANO, *Vendite online nei networks di distribuzione selettiva*, cit., 149.

concorrenza (c.d. *per se rule*). La pronuncia, dopo anni di dibattiti, recepisce finalmente il pensiero della giurisprudenza sviluppatosi già a partire dagli inizi del secolo scorso, il quale, sul presupposto che tutti gli accordi relativi al commercio comportano una limitazione della concorrenza⁶⁷⁵, riteneva di dover vietare solo quelli produttivi di restrizioni irragionevoli (*undue o unreasonable*). Trova così consacrazione la dottrina della *rule of reason*, volta a promuovere una valutazione *case by case* sulla liceità o meno dei *vertical agreements*, alla luce delle circostanze concrete della fattispecie, al fine di stabilire se la pratica è idonea a promuovere la concorrenza o, al contrario, a distruggerla⁶⁷⁶. I nostri Autori sono soliti riferirsi al caso «*Sylvania*» come la decisione che ha “ribaltato” il precedente «*Schwinn*»⁶⁷⁷, peraltro già oggetto di animate discussioni⁶⁷⁸, in cui la Corte Suprema aveva ritenuto che il divieto ai distributori di rivendere al di fuori della loro zona contrattuale (*locative clause*) fosse meritevole di condanna *per se*. Il termine “ribaltamento” è forse improprio, giacché i giudici qui accolgono una posizione di compromesso tra la *per se rule* ed una presunzione assoluta di liceità delle intese e dichiarano di voler sottoporre preliminarmente queste ultime alla *rule of reason*⁶⁷⁹. In questo senso, può dirsi che nella legislazione oltreoceano gli accordi verticali sono astrattamente vietati, “*salva una pronuncia di ammissibilità emessa da un organo amministrativo o dall’autorità giudiziaria*”⁶⁸⁰.

La dottrina della *rule of reason*, espressione del pensiero della Scuola di Chicago⁶⁸¹, ha contribuito alla distinzione tra accordi “*generalì*”, aventi il solo scopo di restringere il commercio, e accordi “*particolari*”, questi ultimi ritenuti validi se

⁶⁷⁵ *Standard Oil of N.J. v. U.S.*, 221 U.S. 1 (1911).

⁶⁷⁶ *National Society of Professional Engineers v. U.S.*, 435 U.S. 679 (1978).

⁶⁷⁷ *U.S. v. Arnold, Schwinn & Co.*, 388 U.S. 365 (1967).

⁶⁷⁸ A. FRIGNANI, *La c.d. «distribuzione selettiva» nella CEE, ovvero un (falso) problema impostato male e risolto peggio*, cit., 433.

⁶⁷⁹ Così sembra esprimersi V. MANGINI, *La vicenda dell’antitrust*, cit., 197, quando afferma che la Corte Suprema “*non dic(e) affatto che talune intese verticali restrittive della concorrenza a livello distributivo siano lecite, bensì soltanto che devono essere sottoposte preliminarmente alla rule of reason piuttosto che venire automaticamente (per se) condannate*”. L’Autore chiarisce altresì che nel caso «*Sylvania*» perde rilevanza la qualificazione del contratto nel caso concreto, elemento che invece era risultato determinante nella decisione «*Schwinn*» relativa ad un contratto di concessione esclusiva di vendita (*franchising*), posto che la Corte aveva dichiarato che, qualora si fosse trattato di un contratto di distribuzione tramite rappresentante (*agency*), il giudizio sarebbe stato differente.

⁶⁸⁰ V. MANGINI, *La vicenda dell’antitrust*, cit., 178.

⁶⁸¹ R.A. POSNER, *The Chicago School of Antitrust Analysis*, in *127 University of Pennsylvania Law Review*, 1978, 925 ss.

sorretti da giustificazioni ragionevoli che li rendessero “*proper and useful*” per il mercato⁶⁸². Il suo scopo è quello di ridare credito alla “*freedom of economic opportunity*” e alla “*liberty to emerge in commerce*”⁶⁸³.

Il *test* di legalità non intende valutare gli accordi di distribuzione in base ad una dimensione meramente quantitativa del loro *market impact*, bensì è volto a “*verificare la ricorrenza di intenti ed effetti diversi da quello di limitare la concorrenza*”⁶⁸⁴ e quindi ad accertare la presenza di un c.d. *redeeming virtue*. Nonostante le corti statunitensi non si siano preoccupate di elencare minuziosamente tutte le condizioni in presenza delle quali l’intesa può beneficiare della deroga al divieto generale, si registra una loro costante tendenza ad adottare parametri di giudizio riconducibili all’efficienza produttiva e distributiva dell’accordo e, in particolare, al suo scopo di incentivare i distributori ad effettuare investimenti per la promozione dei prodotti, con importanti effetti benefici sulla concorrenza e sul *consumer welfare*.

La *per se rule* non è completamente abolita, ma continua ad applicarsi in relazione a quegli accordi che presentano manifestamente come unico scopo quello di restringere la concorrenza. Tale approccio ha trovato conferma nel caso «*Leegin*»⁶⁸⁵, relativo alla legalità di un accordo di fissazione del prezzo minimo di rivendita dei prodotti all’interno di una rete di distribuzione selettiva (*resale price maintenance*): esso costituisce una *overruling* della decisione «*Dr. Miles*», in occasione della quale i giudici avevano applicato la *per se condemnation theory* anche a tali pratiche⁶⁸⁶.

Il legislatore comunitario è venuto a contatto con l’esperienza nordamericana e ne ha recepito gli insegnamenti giudiziali e teorici. L’art. 101 TFUE, infatti, in un’ottica di integrazione dei mercati nazionali, si limita a vietare le intese che abbiano l’oggetto o l’effetto di impedire il commercio tra Stati membri e di alterare il normale gioco della concorrenza nel mercato comune, senza sancirne un’automatica incriminazione. Al contrario, prevede al suo par. 3 una scriminante che, come è stato detto da alcuni,

⁶⁸² L. STRIZ, *La libertà di contrarre nella tutela della concorrenza*, cit., 366. In concreto, i giudici finivano per giustificare solo i cc.dd. *ancillary restraints*, vale a dire i contratti meramente accessori ad un accordo principale, come il patto di non concorrenza, per la loro portata più “*limitata*”.

⁶⁸³ *Ivi*, 371.

⁶⁸⁴ V. MANGINI, *La vicenda dell’antitrust*, cit., 204.

⁶⁸⁵ *Leegin Creative Leather Products, Inc., v. PSKS, Inc.*, 551 us 877 (2007).

⁶⁸⁶ R. PARDOLESI, *Imposizione del prezzo di rivendita e divieto «per se»: tanto tuonò che piovve (ma solo negli Stati Uniti!)*, in *Foro it.*, 2007, IV, 468; A. GIANNACCARI, *Il caso Leegin*, in *Mercato Concorrenza. Regole*, 2007, 2, 339 ss.

rappresenta una sorta di *rule of reason* “legislativa”⁶⁸⁷. Ed invero, anche la Corte di Giustizia assume un atteggiamento neutrale nei confronti degli accordi verticali in generale, e di quelli istitutivi di un sistema di distribuzione selettiva nello specifico: negando che essi possano avere una natura in sé e per sé invalidante, ha sempre incoraggiato la Commissione, nell’applicazione dell’art. 101 TFUE, ad indagare in concreto sui loro effetti positivi e sulla loro eventuale “*indispensabilità*” per la penetrazione dell’impresa nel mercato⁶⁸⁸.

Così, per quanto astrattamente idonea a limitare la concorrenza sul mercato, la distribuzione selettiva è suscettibile di produrre esternalità positive, quali la riduzione dei costi di produzione e commercializzazione di prodotti o servizi, e, pertanto, può costituire una modalità di vendita legittima ai sensi dell’art. 101 par. 3 TFUE⁶⁸⁹. Affinché ciò si avveri, però, devono essere soddisfatte alcune condizioni, che la giurisprudenza comunitaria ha provveduto nel tempo ad individuare a partire dal caso «*Metro*» e che richiamano il principio statunitense delle «*equal opportunities*»⁶⁹⁰.

3. La giurisprudenza sulla legittimità della distribuzione selettiva: i criteri «*Metro*»

La giurisprudenza comunitaria è ormai consolidata nel ritenere che il titolare del marchio possa opporsi all’ulteriore commercializzazione dei propri prodotti quando le modalità di rivendita sono tali da recare pregiudizio alla sua reputazione⁶⁹¹. Ciò significa che la semplice esistenza di una rete di distribuzione selettiva, di per sé, non costituisce un “*motivo legittimo*” di opposizione all’esaurimento del diritto di marchio⁶⁹², ma la sua legittimità deve valutarsi alla luce delle sue concrete modalità di

⁶⁸⁷ V. MANGINI, *La vicenda dell’antitrust*, cit., 178-180.

⁶⁸⁸ Corte di Giustizia, 30 giugno 1966, caso «*Société Technique Minière*», cit., 281: “*l’alterazione della concorrenza può non sussistere qualora l’accordo appaia necessario appunto per la penetrazione di un’impresa in una zona in cui non operava*”.

⁶⁸⁹ Così Trib. Milano, ordinanza 19 ottobre 2020, n. 10182, in *darts-ip*, caso «*Amazon*».

⁶⁹⁰ A. FRIGNANI, *Il caso Metro: un’occasione non completamente colta in tema di «distribuzione selettiva»*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, I, 109.

⁶⁹¹ Così Corte di Giustizia, 11 luglio 1996, caso «*Bristol-Myers Squibb*», cit., par. 47; *id.*, 4 novembre 1997, caso «*Parfums Christian Dior*», cit., par. 43; Corte UE, 18 giugno 2009, caso «*L’Oréal*», cit., parr. 39-41.

⁶⁹² Così in dottrina anche M. POZZI – L. GRIPPIOTTI, *E-commerce, distribuzione selettiva e piattaforme online: il caso Amazon*, in *Il dir. ind.*, 2021, 6, 558, ove gli Autori sostengono che elevare a “*motivo legittimo*” di opposizione all’esaurimento la mera esistenza di un accordo di distribuzione selettiva, anziché le modalità di rivendita tali da pregiudicare il valore e le funzioni del marchio, “*sarebbe come indicare il contenitore al posto del contenuto*”. Cfr. anche S. GIANI, *Distribuzione selettiva tra regolamento di esenzione ed esaurimento del diritto*, cit.

attuazione. A tal fine, è necessario stabilire il punto di equilibrio tra l'interesse del produttore a selezionare i propri rivenditori, da un lato, e il diritto dei terzi “di acquistare per rivendere un bene altrui”, dall'altro⁶⁹³.

La Corte di Giustizia si è pronunciata per la prima volta sull'argomento nel caso «SABA», aprendo la strada alla “consacrazione ufficiale della liceità (condizionata) della distribuzione selettiva”⁶⁹⁴. La fattispecie riguardava una rete di distribuzione selettiva istituita da una società operante nel settore dell'elettronica⁶⁹⁵, indirizzata a realizzare al suo interno un sistema cooperazione tra produttore e distributori: l'accesso alla rete, infatti, era subordinato al possesso di una serie di requisiti qualitativi stabiliti dalla stessa produttrice⁶⁹⁶, nonché all'impegno di rispettare determinati obblighi di condotta nella promozione e commercializzazione dei beni o servizi oggetto del contratto. In particolare, i distributori autorizzati, sottoscrivendo un “attestato di impegno”, si vincolavano ad acquistare un certo numero di scorte attraverso forniture almeno semestrali, a raggiungere un fatturato ritenuto soddisfacente dal produttore, a costituire depositi per la merce adeguati, ad esporre i prodotti nei negozi in modo tale da metterli in risalto, a garantire un buon servizio post-vendita alla clientela e, infine, a non rivendere a soggetti non appartenenti al sistema. Ai grossisti era altresì fatto divieto di vendere a consumatori finali non professionali⁶⁹⁷.

⁶⁹³ Come rileva A. FRIGNANI, *Restrizioni alla concorrenza e norme antitrust nel franchising*, in *Riv. dir. ind.*, 1978, 2, I, 145, richiamando alcune decisioni della Commissione («Omega», 28 ottobre 1970; «BMW», 13 dicembre 1974, e «SABA», 15 dicembre 1975), l'Istituzione europea aveva enucleato una vera e propria “filosofia” sul diritto dei rivenditori in questione, pur avendone riconosciuto delle attenuazioni alla luce dell'art. 101 par. 3 TFUE.

⁶⁹⁴ A. FRIGNANI, *Restrizioni alla concorrenza e norme antitrust nel franchising*, cit., 148.

⁶⁹⁵ Nello specifico, la SABA era specializzata nella produzione di radio, televisori e magnetofoni.

⁶⁹⁶ Il sistema si articolava in buona parte del territorio comunitario, componendosi di grossisti e dettaglianti selezionati nella Repubblica federale di Germania e a Berlino Ovest e di concessionari esclusivi negli altri Stati membri, fatta eccezione per l'Islanda. I requisiti soggettivi di ammissione riguardavano per lo più il grado di specializzazione dei rivenditori.

⁶⁹⁷ Le concezioni legislative e giurisprudenziali tedesche insistevano sulla separazione delle funzioni tra dettaglianti e grossisti. Così, la SABA imponeva a questi ultimi l'obbligo di vendere esclusivamente a consumatori finali professionali – e cioè a imprese industriali o commerciali che usano i prodotti acquistati nell'ambito della loro attività d'impresa –, con l'esclusione dei consumatori finali private e di enti quali ospedali, scuole e caserme (cfr. Corte di Giustizia, 25 ottobre 1977, caso «Metro», cit., parte “in fatto”).

In dottrina, si veda il saggio di A. FRIGNANI, *Il caso Metro*, cit., 113, ove l'Autore evidenzia che, in attuazione delle Direttive CEE 25 febbraio 1964 e 15 ottobre 1968, molti Stati membri, compreso il nostro, avevano emanato una disciplina che distingueva il commercio all'ingrosso da quello al minuto.

Da tale sistema era stata tagliata fuori la società Metro, alla quale la SABA aveva rifiutato le forniture per mancanza dei requisiti di ammissione. La Metro, infatti, svolgeva un'attività di vendita *self-service* denominata «*cash and carry*», che consentiva all'acquirente di prelevare la merce direttamente nel deposito, in maniera molto “*rudimentale*”⁶⁹⁸, e di pagarla in contanti beneficiando di una riduzione del prezzo.

Secondo l'opinione della Corte di Giustizia, un sistema di distribuzione quale quello organizzato dalla SABA non è di per sé illegittimo: la struttura del mercato dei “*beni di consumo durevoli, di alta qualità e tecnicità*” può ritenersi compatibile con la creazione di canali distributivi differenziati, purché questi siano “*adeguati alle caratteristiche rispettive dei vari produttori ed alle esigenze delle varie categorie di consumatori*”⁶⁹⁹. Pertanto, la Corte ha stabilito che gli accordi di distribuzione selettiva possono ritenersi conformi al divieto di intese restrittive della concorrenza, a patto che siano rispettate tre condizioni: in primo luogo, la scelta dei rivenditori deve basarsi su criteri oggettivi di indole qualitativa, riguardanti la qualificazione professionale del rivenditore, del suo personale e dei suoi impianti⁷⁰⁰; tali criteri, poi, devono essere stabiliti indistintamente per tutti i potenziali distributori; infine, devono essere valutati in maniera non discriminatoria⁷⁰¹. Un accordo che soddisfi siffatte condizioni, nei limiti in cui non pregiudichi gravemente il commercio intracomunitario e non abbia l'oggetto o l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza⁷⁰², può valutarsi positivamente alla luce del diritto *antitrust*, il quale è dunque incline a tollerare restrizioni della concorrenza sui prezzi a vantaggio di “*fattori diversi dal prezzo*”⁷⁰³, ivi compresa la necessità di preservare la reputazione del marchio, purché gli strumenti di cui il produttore si avvalga per realizzare tale scopo siano adeguati e proporzionati⁷⁰⁴.

⁶⁹⁸ Corte di Giustizia, 25 ottobre 1977, caso «*Metro*», cit., par. 7.

⁶⁹⁹ *Ivi*, par. 20.

⁷⁰⁰ Non deve trattarsi, in altri termini, di criteri fissati *intuitu personae*.

⁷⁰¹ Corte di Giustizia, 25 ottobre 1977, caso «*Metro*», cit., par. 20.

⁷⁰² Sul punto si veda R. FRANCESCHELLI, *Osservazioni interne e comunitarie in tema di distribuzione selettiva*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, 4, II, 340.

⁷⁰³ In questo senso, cfr. Corte UE, 13 ottobre 2011, caso «*Pierre Fabre*», cit., par. 40.

⁷⁰⁴ Corte di Giustizia, 25 ottobre 1977, caso «*Metro*», cit., par. 21: la concorrenza dei prezzi, per quanto importante, “*non è però la sola forma efficace di concorrenza né quella a cui si debba dare in ogni caso la preminenza assoluta*”.

Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto l'adeguatezza e la proporzionalità di alcuni obblighi che la SABA aveva imposto ai suoi distributori, escludendo il loro carattere discriminatorio nei confronti delle vendite all'ingrosso in forma di *self-service*. Così, l'obbligo di controllare personalmente che l'acquirente appartenga alla rete ufficiale di distribuzione è motivato dall'esigenza della produttrice di vigilare sull'osservanza dei criteri qualitativi di ammissione e costituisce “*un onere normale per il grossista*”⁷⁰⁵; del pari, l'obbligo di predisporre un reparto specializzato per i prodotti elettronici non costituisce una restrizione della concorrenza, perché è proporzionato allo scopo di garantire un'adeguata modalità di vendita dei beni⁷⁰⁶. Anche il divieto di rifornire direttamente i consumatori finali non professionali è conforme all'art. 101 par. 1 TFUE, perché risponde alla necessità di separare le funzioni dei grossisti da quelle dei dettaglianti, onde evitare di assicurare ai primi un vantaggio concorrenziale ingiustificato⁷⁰⁷. Al contrario, l'obbligo di realizzazione di un fatturato paragonabile a quello di un grossista specializzato e ritenuto “*soddisfacente*” non può ritenersi necessario ai fini della creazione di una rete distributiva coesa e sviluppata, poiché rischia di vincolare eccessivamente i rivenditori alla SABA e ha l'effetto di escludere i commercianti che, per quanto in possesso dei requisiti d'ammissione, non intendono assoggettarsi a siffatte condizioni⁷⁰⁸. Infine, gli obblighi di fornitura semestrale e di conservazione di un certo numero di scorte risultano vantaggiosi sia per le parti, sia per i consumatori: la stipulazione di contratti di fornitura periodici rapportati al possibile incremento futuro delle vendite nel settore

⁷⁰⁵ *Ivi*, par. 27.

⁷⁰⁶ *Ivi*, par. 37.

Anche nei casi successivi, la Corte di Giustizia ha ritenuto legittimo l'obiettivo del titolare del marchio di assicurare un'adeguata presentazione dei suoi prodotti da parte dei rivenditori, tale da metterli in risalto e valorizzarli, “*in particolare per quanto riguarda la posizione, la promozione, la presentazione dei prodotti e la politica commerciale*” (cfr. tra le altre Corte UE, 23 aprile 2009, caso «*Copad*», cit., par. 29).

⁷⁰⁷ *Ivi*, par. 28: i giudici comunitari legittimano l'interesse di un produttore a conservare la struttura del proprio sistema di distribuzione in due stadi, imponendo ai membri della rete di verificare che il consumatore finale non acquisti il bene per uso privato (parr. 32-39). La Corte evidenzia altresì che diversi Stati membri hanno emanato norme comportamentali differenziate per il commercio al dettaglio e quello all'ingrosso, imponendo ai dettaglianti e ai grossisti obblighi ed oneri proporzionati alla fase distributiva in cui agiscono (par. 29).

⁷⁰⁸ *Ivi*, par. 39.

dell'elettronica è volta a garantire la stabilità nell'approvvigionamento dei beni e l'adattamento della produzione alle nuove esigenze del mercato⁷⁰⁹.

Nonostante le critiche mosse nei suoi confronti⁷¹⁰, la metodologia del «*Metro test*» è stata via via ripresa dalla Corte nelle sentenze successive, fino a divenire un orientamento consolidato⁷¹¹.

4. *La conservazione dell'«aurea di lusso»: il caso «Copad»*

Sviluppando ulteriormente la dottrina «*Metro*», la giurisprudenza comunitaria ha sottolineato la valenza pro-competitiva dei sistemi di distribuzione selettiva riferiti a beni di lusso o ad alta tecnologia, quale particolare mezzo di *brand image defense*⁷¹². In questo senso, può senz'altro intendersi “*motivo legittimo*” di opposizione all'ulteriore commercializzazione dei beni l'esigenza di prevenire e/o contrastare una lesione all'immagine di prestigio del marchio apposto su tali prodotti⁷¹³.

Dopo circa un decennio dalla sentenza «*Parfums Christian Dior*», in cui la Corte aveva sottolineato la necessità di un riscontro concreto di un grave pregiudizio al marchio⁷¹⁴, si è tornati a discutere sul tema nel caso «*Copad*».

⁷⁰⁹ *Ivi*, par. 43-48. La Corte sottolinea che, al contrario, dei rapporti di fornitura occasionali ostacolerebbero la stabilità degli approvvigionamenti.

Si veda anche il par. 50, ove i giudici comunitari escludono che, nel caso di specie, gli accordi di cooperazione producessero l'effetto di eliminare la concorrenza sul mercato a discapito dei grossisti con *self-service* (quale era la *Metro*), dal momento che questi avrebbero potuto “*facilmente soddisfare gran parte delle condizioni poste dalla SABA per l'ammissione*”.

⁷¹⁰ In dottrina si è sottolineata la fretolosità con cui la Corte di Giustizia ha risposto alle questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio, senza affrontarle fino in fondo. In particolare, A. FRIGNANI, *Il caso Metro*, cit., 110, parla di “*occasione mancata*” per individuare con maggiore certezza lo “*stato di diritto*” della distribuzione selettiva nel mercato comune e sottolinea le lacune lasciate dalla sentenza in commento.

Più ferocemente, R. PARDOLESI, *Regole antimonopolistiche del trattato CEE e contratti di distribuzione: tutela della concorrenza o dei concorrenti?*, in *Foro it.*, 1978, IV, 82, ha argomentato che la decisione «*Metro*» ha contribuito a “*dilatare le zone d'ombra e a moltiplicare i motivi di sospetto*”.

⁷¹¹ Si veda in particolare il saggio di R. FRANCESCHELLI, *Osservazioni interne e comunitarie in tema di distribuzione selettiva*, cit., 339 ss., ove l'Autore analizza la successiva sentenza «*L'Oréal*» (Corte di Giustizia, 11 dicembre 1980, causa C-31/80, in *Racc.*, 1980, 3775 ss.) e, nonostante la diversità strutturale rispetto alla sentenza «*Metro*», rinviene “*il punto centrale e comune*” delle due pronunce nei criteri di valutazione della compatibilità di un sistema di distribuzione selettiva con i principi della libera concorrenza.

⁷¹² Cfr. M. CASORIA – R. PARDOLESI, *La Corte di Giustizia e il (re)wind della distribuzione selettiva nella rete. Il caso Coty Germany*, cit., 84.

⁷¹³ In dottrina, per un'analisi della giurisprudenza in materia, si veda F. LA ROCCA, *Il sistema di distribuzione selettiva quale motivo legittimo ostativo all'esaurimento del diritto di marchio?*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, I, II, 43 ss.

⁷¹⁴ Invero, la Corte di Giustizia aveva concluso affermando che il fatto che il rivenditore sia solito commercializzare prodotti della stessa natura, ma non della stessa qualità di quelli venduti dal titolare

La vicenda vedeva come protagonista ancora una volta il marchio «*Christian Dior*», seppure con riferimento ad una diversa categoria di prodotti: non più profumi, bensì articoli di corsetteria di lusso, commercializzati esclusivamente all'interno di un sistema di distribuzione selettiva⁷¹⁵. In violazione di tali accordi, e nonostante l'espressa opposizione della produttrice⁷¹⁶, la Société Industrielle Lingerie (SIL) aveva venduto i beni alla Copad, una società che svolgeva attività di rivendita di partite in saldo.

L'art. 8 par. 2 Direttiva 89/104/CEE stabiliva che “*il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda la sua durata, la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio di impresa, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata, il territorio in cui il marchio di impresa può essere apposto, o la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario*”. L'assenza di espressioni quali «*segnatamente*» o «*in particolare*» induce a ritenere che tale elencazione abbia carattere tassativo e non, invece, meramente indicativo⁷¹⁷.

Tanto premesso, la Corte di Giustizia ha affermato che il titolare di un marchio di particolare prestigio può agire in contraffazione nei confronti del distributore che venda i prodotti a soggetti estranei ad un sistema di distribuzione selettiva, se prova che le modalità di vendita di questi ultimi sono tali da compromettere la qualità dei beni e da produrre uno scadimento della loro «*aurea di lusso*» agli occhi dei consumatori⁷¹⁸. Si è voluto così tutelare non solo la funzione distintiva del marchio,

del marchio e/o dai suoi distributori selezionati, non costituisce “*motivo legittimo*” di opposizione all'ulteriore circolazione di tali beni, “*a meno che non venga dimostrato, alla luce delle circostanze concrete di ciascun caso di specie, che l'uso del marchio a tal fine nuoce gravemente al prestigio del marchio stesso*” (cfr. Corte di Giustizia, 4 novembre 1997, caso «*Parfums Christian Dior*», cit., par. 46).

⁷¹⁵ In particolare, l'art. 8 n. 2, punto 5 dell'accordo con i licenziatari faceva loro divieto di “*effettuare vendite a grossisti, collettività, rivenditori di partite in saldo, società di vendita per corrispondenza o che operano con il sistema di vendita porta a porta o domiciliare, salvo previo consenso del concedente*” (cfr. Corte UE, 23 aprile 2009, caso «*Copad*», cit., par. 8).

⁷¹⁶ Trovandosi in una situazione di difficoltà economica, la SIL aveva chiesto alla Dior di poter vendere a soggetti collocati al di fuori della rete di distribuzione selettiva, ma la titolare si era categoricamente opposta alla richiesta, determinata a preservare la notorietà e l'immagine del proprio marchio.

⁷¹⁷ È consolidata in giurisprudenza l'idea per cui l'uso di tali espressioni stia ad indicare il carattere non esaustivo di un'elencazione: così Corte di Giustizia, 11 luglio 1996, caso «*Bristol-Myers Squibb*», come si è già visto *supra*, § 5 capitolo I.

⁷¹⁸ Corte UE, 23 aprile 2009, caso «*Copad*», cit., par. 29.

bensi anche quella di garanzia qualitativa⁷¹⁹: un'esigenza che, del resto, la dottrina sottolineava già da tempo⁷²⁰.

La sentenza «*Copad*», tuttavia, lascia al giudice di merito il delicato compito di stabilire, caso per caso, se il comportamento del terzo sia idoneo ad arrecare un grave, serio ed effettivo pregiudizio all'*allure* di esclusività dei beni.

L'autorità nazionale, dunque, dovrà in primo luogo analizzare la qualità dei prodotti, al fine di verificare se essi siano riconducibili alla categoria dei beni di lusso o di elevato livello tecnico. In altre parole, deve accertare che il sistema di distribuzione selettiva è reso necessario dalla natura dei prodotti oggetto dell'accordo⁷²¹. Sul punto, la giurisprudenza comunitaria non dà una definizione autonoma di «*lusso*» e offre scarse direttive: in un caso relativo a profumi di alta gamma, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee aveva attribuito particolare rilevanza al fatto che i prodotti fossero ricercati e di alta qualità e che rivestissero una certa importanza agli occhi dei consumatori, per i quali il grado di sostituibilità degli stessi con prodotti simili appartenenti ad altri segmenti del mercato è ridotto⁷²². Nel caso «*Copad*», la Corte si è limitata ad aggiungere che il concetto di «*qualità*» non si riferisce solo alle caratteristiche materiali di un prodotto, ma ha a che fare altresì con la percezione di esclusività che il pubblico ha di esso⁷²³. Diverso e più minuzioso è l'atteggiamento della nostra giurisprudenza, e in particolare di quella milanese, che ha elaborato una serie di «*indici*» di elevato prestigio dei beni: la ricerca

⁷¹⁹ Corte UE, 23 aprile 2009, caso «*Copad*», cit., par. 25: la Corte stabilisce che l'«*aurea di lusso*» che circonda gli articoli esclusivi costituisce «*elemento essenziale affinché i consumatori li distinguano da altri prodotti simili*» e che, a tal fine, il marchio deve «*costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità*» (par. 22).

⁷²⁰ Già G. CASUCCI, *Commento sub art. 5 c.p.i.*, in M. SCUFFI, M. FRANZOSI e A. FITTANTE, *Il Codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, 77, affermava che, considerati gli investimenti effettuati dal titolare del marchio per organizzare, gestire e mantenere in vita una rete di distribuzione selettiva, «*pare ragionevole ritenere che il titolare del segno distintivo dovrebbe avere piena legittimazione ad opporsi alla commercializzazione di beni recanti il proprio marchio al di fuori dei canali stabiliti, proprio invocando la necessità di non pregiudicare il valore competitivo del marchio*».

⁷²¹ In dottrina, G.F. SIMONINI, *La proposta di Regolamento sulle intese verticali del 9 luglio 2021 nel contesto internazionale e nella UE*, cit., 146, pone l'accento sulla distinzione tra prodotti di «*esperienza*» e prodotti di «*convinzione*»: se è evidente che il requisito della «*necessarietà*» della distribuzione selettiva sarebbe certamente soddisfatto in relazione ai primi, sorgono maggiori dubbi in relazione ai secondi, di cui il pubblico ha già maturato una certa conoscenza.

⁷²² Trib. CE, 12 dicembre 1996, causa T-88/92, in *Racc.*, 1996, II, 1961 ss., par. 108.

⁷²³ Corte UE, 23 aprile 2009, caso «*Copad*», cit., par. 24: «*la qualità dei prodotti di prestigio non risulta solo dalle loro caratteristiche materiali, ma anche dallo stile e dall'immagine di prestigio che conferisce loro un'aurea di lusso*»; così anche l'Avvocato Generale Juliane Kokott nelle sue conclusioni del 3 dicembre 2008, in *Racc.*, 2008, I, 3425 ss., par. 31.

di materiali di alta qualità, la cura del *packaging*, la presentazione al pubblico promossa a livello pubblicitario da personalità dello spettacolo, l'ampio accreditamento nel settore di riferimento, che può desumersi dal ricevimento di numerosi premi, e, infine, il consolidato riconoscimento da parte della stampa specialistica⁷²⁴.

In secondo luogo, il giudice di merito deve tener conto del volume e del carattere sistematico ovvero saltuario delle vendite dei distributori selezionati ai terzi⁷²⁵.

Tutti gli elementi devono essere confrontati, rispettivamente, con la natura dei prodotti commercializzati dal rivenditore non autorizzato e con le sue abituali modalità di vendita⁷²⁶. La semplice differenza delle tecniche di commercializzazione non è sufficiente ad escludere l'esaurimento, specie se si tratta di modalità correnti nel settore di attività del terzo: così l'utilizzo di piattaforme *online*, l'accostamento dei beni a prodotti non di lusso e la vendita di partite in saldo non costituiscono, di per sé, “*metodi screditanti*”, ma il titolare del marchio deve dimostrare l'effettivo pregiudizio subito⁷²⁷. Ad esempio, con una recente pronuncia, il Tribunale di Milano ha ritenuto provato il danno patito dalla celebre *maison* Chanel a causa delle modalità commercializzazione dei suoi prodotti da parte di un rivenditore non autorizzato, che erano tali da svilirne l'immagine di lusso e di prestigio da un duplice punto di vista: il distributore indipendente, infatti, non solo aveva venduto i prodotti originali su un *e-commerce* per parrucchieri, con immagini sfocate e affollamento di contenuti, ma aveva altresì provveduto all'alterazione del loro *packaging* attraverso la rimozione di un'etichetta adesiva riportante un codice a barre⁷²⁸. Peraltro, non sembrerebbe rivestire

⁷²⁴ Trib. Milano, ordinanza 19 ottobre 2020, cit. I giudici attribuiscono a tali elementi la qualifica di presunzioni “*grave, precise e concordanti*” ai sensi dell’art. 2729 c.c.

⁷²⁵ Sul punto, M. LOCONSOLE, *Esaurimento dei diritti di marchi e reti di distribuzione c.d. selettiva*, cit., 488, rileva una spaccatura, nella nostra giurisprudenza, in merito alla tutela del marchio a fronte di un pregiudizio solo “*potenziale*” alla sua *allure* di prestigio; una disarmonia che, tuttavia, l'Autore ritiene sussistere solo sul piano logico e non invece anche su quello concettuale, giacché il quesito tende ad essere assorbito dal giudizio delle concrete modalità di vendita attuate dal terzo.

⁷²⁶ Corte UE, 23 aprile 2009, caso «*Copad*», cit., par. 32.

⁷²⁷ Così Trib. Torino, ordinanza 9 luglio 2016, disponibile in *darts-ip*, ove i giudici affermano il pregiudizio serio e grave alla notorietà di un marchio non può ritenersi dimostrato con la mera allegazione del fatto che il terzo abbia rivenduto i prodotti *online*, giacché ormai gli stessi titolari dei prodotti di alta gamma hanno implementato il *web* ai loro sistemi di vendita.

⁷²⁸ Trib. Milano, ordinanza 28 febbraio 2022, in *darts-ip*. La pronuncia rigetta l'opposizione contro l'ordinanza cautelare con cui il collegio aveva inibito alla società Trilab di commercializzare ulteriormente i prodotti di Chanel, ritenendo sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

alcuna rilevanza il fatto che il sito *online* del terzo goda di particolare successo presso il suo pubblico: nel caso «*Amazon*», per certi versi analogo, i giudici meneghini hanno attribuito prevalenza al fatto che i prodotti fossero accostati a beni eterogenei appartenenti a categorie notevolmente distanti dal mondo del lusso, quali cibi per gatti, insetticidi e carta igienica⁷²⁹.

La prassi mostra inoltre una certa rilevanza della condotta tenuta in concreto dallo stesso fornitore, fino ad escludere la sussistenza di “*motivi legittimi*” di opposizione all’ulteriore commercializzazione dei prodotti operata da terzi su canali di vendita *online*, se già all’interno della rete di distribuzione selettiva tali canali erano stati ammessi⁷³⁰.

Una questione spinosa su cui ci si è soffermati a lungo riguarda l’efficacia degli *standard* di selezione nei confronti dei distributori indipendenti. Se è certo che il contratto di distribuzione selettiva ha efficacia *inter partes* e che, in presenza delle condizioni anzidette, il produttore può agire in contraffazione nei confronti del rivenditore inadempiente, diverse sono le soluzioni che dottrina e giurisprudenza hanno proposto per imporre l’osservanza dei criteri selettivi anche ai terzi⁷³¹. La migliore dottrina civilistica, nell’interpretare la regola della relatività degli effetti negoziali sancita dall’art. 1372 c. 2 c.c., distingue tra “*efficacia diretta*” ed “*efficacia riflessa*” e proprio alla luce di quest’ultima dichiara che le situazioni giuridiche soggettive, così come create, modificate o estinte dal contratto⁷³², assumono “*rilevanza esterna*” nei confronti della generalità dei consociati, che devono rispettarle alla luce del generale principio del *neminem laedere*⁷³³.

Anche la giurisprudenza sembra orientarsi verso un’efficacia “*riflessa*” degli accordi di distribuzione selettiva e attribuisce rilevanza alla conoscenza, da parte del rivenditore indipendente, dell’esistenza di una rete ufficiale, giudicando tale condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede e, dunque, come “*atto di concorrenza*”

⁷²⁹ Cfr. Trib. Milano, ordinanza 19 ottobre 2020, cit.

⁷³⁰ Trib. Torino, ordinanza 9 luglio 2016, cit.

⁷³¹ In questo senso anche S. GIANI, *Distribuzione selettiva tra regolamento di esenzione ed esaurimento del diritto*, cit., 432 ss.

⁷³² L’art. 1321 c.c. definisce il contratto come “*l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale*”.

⁷³³ C.M. BIANCA, *Il contratto*³, Giuffrè, Milano, 2019, 517 ss.

sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.”⁷³⁴, giacché non solo rischia di vanificare, almeno in parte, gli investimenti effettuati dal titolare per promuovere i beni e consolidare il proprio posizionamento di mercato, ma assicura altresì al terzo un ingiustificato accaparramento di clientela e un indebito guadagno⁷³⁵.

In conclusione, tanto la Corte di Giustizia quanto la giurisprudenza nazionale si sono schierate a favore del titolare di un marchio di rinomanza, concedendogli la possibilità di opporsi, con l’azione di contraffazione, alla rivendita dei propri prodotti di lusso da parte di soggetti estranei alla rete di distribuzione selettiva, nei limiti in cui le modalità di commercializzazione praticate da questi ultimi pregiudichino effettivamente l’immagine di prestigio dei beni contraddistinti dal segno⁷³⁶.

5. Distribuzione selettiva online: i casi «Pierre Fabre» e «Coty Germany»

Da un punto di vista legislativo, la disciplina delle restrizioni verticali alle vendite *online*, nell’ambito della c.d. distribuzione selettiva 2.0, ha seguito un percorso piuttosto travagliato.

L’obiettivo principale era quello di raggiungere un compromesso tra due posizioni collocate agli estremi opposti: da un lato, vi era chi sosteneva una visione “*darwiniana*” delle vendite *online* e ne incoraggiava la massima espansione; dall’altro, chi assumeva un atteggiamento più “*posneriano*” e si dichiarava a favore delle restrizioni all’utilizzo di *Internet*, in nome della lotta al parassitismo⁷³⁷.

La Commissione europea ha sempre classificato le vendite telematiche come “*vendite passive*”, effettuate in risposta a richieste spontanee dei consumatori finali, e ne ha da subito vietato la limitazione, se non in presenza di “*giustificazioni*

⁷³⁴ Così per la prima volta Trib. Palermo, ordinanza 28 febbraio 2013, in *Redazione Giuffrè*, 2013 e, più di recente, Trib. Milano, ordinanza 19 ottobre 2020, cit., ove i giudici meneghini affermano l’opponibilità *erga omnes* degli *standard* di selezione “*non come – inammissibile – estensione a terzi degli effetti negoziali, ma in quanto regole di condotta che – a prescindere dal recepimento nel contratto di distribuzione selettiva – sono esigibili anche a carico del terzo*”.

⁷³⁵ *Ibid.* Per una rassegna della giurisprudenza in materia, cfr. I. PICCIANO, *Sistemi di distribuzione selettiva e diritti di privativa industriale: la tutela della rete nei confronti dei terzi non autorizzati*, in *I Contratti*, 2019, 3, 332 ss.

⁷³⁶ Così Trib. Milano, 18 dicembre 2018, in *Riv. dir. ind.*, 2019, 1, II, 567 ss., caso «*Nashi*».

⁷³⁷ La seconda posizione si fa portatrice delle istanze italiane e francesi, interessate a proteggere gli imprenditori contro il *free riding*: così sottolinea S. GRASSANI, *Vendite internet e selezione della rete distributiva: Darwin o Posner?*, cit., 382.

oggettive”⁷³⁸. Ad esempio, con la decisione «Yves Saint Laurent Parfums»⁷³⁹, aveva valutato positivamente un sistema di distribuzione selettiva che, al fine di conservare l’immagine élitaria dei prodotti, vietava l’utilizzo di canali di vendita telematici solo al di fuori della rete ufficiale, alla quale, tra l’altro, si accedeva previo accertamento del possesso dei requisiti di carattere qualitativo, stabiliti oggettivamente e indiscriminatamente per tutti i potenziali rivenditori⁷⁴⁰.

Negli anni successivi, le maglie delle “giustificazioni oggettive” si sono allargate, fino ad esaltare, in conformità alla sentenza «Copad», il ruolo della distribuzione selettiva nella difesa della *brand image* e nella lotta alla contraffazione⁷⁴¹: così, ai fini dell’ammissione alla rete, il fornitore può imporre ai distributori di predisporre un maggiore numero di punti di vendita fisici⁷⁴², ove assicurare adeguati servizi pre e post-vendita e un contatto diretto con la clientela⁷⁴³, e di non utilizzare piattaforme di terzi riconoscibili⁷⁴⁴. In altre parole, si vuole consentire al titolare del marchio di organizzare la propria rete distributiva nella maniera che più ritiene idonea a preservare l’*allure* di prestigio dei suoi prodotti, pur senza impedire ai rivenditori l’“uso efficace di Internet”⁷⁴⁵.

⁷³⁸ Cfr. in particolare i punti 50-51 della Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2000, (2000/C 291/01), accompagnata al primo Regolamento di esenzione per categoria n. 2790/99. Tali restrizioni erano ritenute compatibili con il Regolamento “solo se le promozioni o le vendite via Internet corrisponde(vano) a vendite attive nei territori o ai gruppi di clienti esclusivi di altri distributori”.

Per un approfondimento sul tema, cfr. A. FRIGNANI – A. SONNATI, *La distribuzione via internet nell’Unione europea prima e dopo il Regolamento 330/2010*, cit.

⁷³⁹ IP/01/713 del 17 maggio 2001, caso «Yves Saint Laurent Parfums».

⁷⁴⁰ Poiché i distributori in possesso dei requisiti potevano sfruttare i canali di vendita *online*, il divieto non produceva l’effetto di favorire le vendite *offline*. Sul punto, si veda anche la decisione della Commissione IP/02/916 del 24 giugno 2002, caso «B&W Loudspeakers Ltd».

⁷⁴¹ Cfr. punto 334 delle Linee Guida del 30 giugno 2022.

⁷⁴² Tale sistema prende il nome di «*brick and click*» e si contrappone al c.d. «*brick and mortar*», incentrato esclusivamente sulla vendita nei negozi fisici.

⁷⁴³ Così, il produttore può escludere dalla propria rete di distribuzione i cc.dd. *pure Internet resellers* (o *pure players*), ossia coloro che si avvalgono dei canali digitali come unico canale di vendita (v. *supra*, § 3 capitolo III).

⁷⁴⁴ Cfr. punto 54 degli Orientamenti della Commissione del 19 maggio 2010.

In dottrina, S. GRASSANI, *Vendite internet e selezione della rete distributiva: Darwin o Posner?*, cit., 392, evidenzia la metodologia espositiva “non sempre coerente e chiara” della Commissione, che, ad una interpretazione strettamente letterale dei suoi Orientamenti, sembra limitarsi a contemplare il solo criterio qualitativo relativo alla detenzione di un punto di vista fisico, lasciando dubbi circa la legittimità dei criteri di altra natura. L’Autore offre un’interpretazione della *soft law* per cui i criteri di accesso alla rete di distribuzione non devono produrre l’effetto di “impedire o calmierare le vendite via Internet”: tale divieto è oggi espressamente previsto nel nuovo Regolamento di esenzione, che qualifica come “restrizioni fondamentali” quelle che hanno l’effetto di impedire “l’uso efficace di Internet” (v. *supra*, § 4 capitolo III).

⁷⁴⁵ Cfr. punto 208 delle Linee Guida del 30 giugno 2022.

A tale approdo si è giunti dopo un lungo e tormentato dibattito giurisprudenziale e dottrinale scatenato dalla sentenza «*Pierre Fabre*», con cui la Corte di Giustizia ha preso posizione per la prima volta sui risvolti concorrenziali della distribuzione *online*⁷⁴⁶, affermando l'illegittimità di un accordo volto a vietare categoricamente le vendite via *Internet*⁷⁴⁷. Nella fattispecie, la società francese Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, titolare di prodotti cosmetici e di igiene personale⁷⁴⁸, aveva imposto ai suoi distributori l'obbligo di vendere esclusivamente nei negozi fisici e di garantire la presenza di un addetto laureato in farmacia e altamente specializzato che potesse consigliare al cliente il prodotto più adatto alle sue esigenze. Secondo il collegio giudicante, una siffatta clausola non può essere controbilanciata dall'esigenza di preservare l'immagine di prestigio dei prodotti, che la Pierre Fabre invece assurgeva a “*giustificazione oggettiva*”, data la sua natura anticoncorrenziale e discriminatoria nei confronti dei consumatori non ubicati nel «*luogo di stabilimento*» attribuito a ciascun rivenditore⁷⁴⁹.

Pur essendo in linea con i contestuali Orientamenti della Commissione in materia di *vertical restraints* alle vendite telematiche⁷⁵⁰, la decisione non è apparsa affatto convincente alla dottrina, che, invero, ha mosso feroci critiche nei suoi confronti. Una prima osservazione censura l'atteggiamento “*prudenziale*” tenuto dai giudici lussemburghesi nell'affrontare la questione, che con ogni probabilità scaturisce dalla preoccupazione di dare il «*via libera*» a comportamenti abusivi e distorsivi della concorrenza sul mercato⁷⁵¹. Nondimeno, le caute direttive della Corte non sembrano cogliere le riflessioni della letteratura economica, la quale ha sempre posto l'accento sulle proprietà pro-competitive delle restrizioni verticali, a differenza di quelle orizzontali⁷⁵². Ma il vero tasto dolente è il presunto ribaltamento della giurisprudenza

⁷⁴⁶ M. CASORIA, *Distribuzione selettiva e vendite via Internet: l'«imprimatur» della Corte di Giustizia (con qualche cautela)*, in *Foro it.*, 2012, IV, 424 ss. (in nota a Corte UE, 13 ottobre 2011, causa C-439/09, *Pierre Fabre Dermo-Cosmétique*).

⁷⁴⁷ Corte UE, 13 ottobre 2011, caso «*Pierre Fabre*», cit., par. 58.

⁷⁴⁸ La Corte ha specificato che, sebbene tali prodotti fossero principalmente venduti nelle farmacie, essi non appartengono alla categoria dei medicinali e, pertanto, “*sono sottratti al monopolio dei farmacisti previsto dal codice della sanità pubblica*” (Corte UE, 13 ottobre 2011, caso «*Pierre Fabre*», cit., par. 9-10).

⁷⁴⁹ *Ivi*, par. 53-56.

⁷⁵⁰ La decisione in commento applica ancora il Regolamento di esenzione per categoria n. 2790/99, ma recepisce già le *Guidelines* accompagnate al nuovo Regolamento n. 330/2010, che sarebbe entrato in vigore di lì a poco.

⁷⁵¹ Cfr. M. CASORIA, *Distribuzione selettiva e vendite via Internet*, cit., 427.

⁷⁵² V.C. ROMANO, *Vendite online nei networks di distribuzione selettiva*, cit., 147.

«Copad»: l'affermazione secondo cui “l’obiettivo di preservare l’immagine di prestigio non può rappresentare un obiettivo legittimo per restringere la concorrenza e non può quindi giustificare che una clausola contrattuale diretta ad un simile obiettivo non ricada nell’art. 101 par. 1 TFUE”⁷⁵³ rischia di essere elevata a dichiarazione di principio e di tradursi in un giudizio di anticoncorrenzialità di tutte le clausole volte a tutelare la c.d. aurea di lusso del marchio⁷⁵⁴.

Fortunatamente, una tale ipotesi, potenzialmente distruttiva di una giurisprudenza ormai consolidata, è stata smentita dalla stessa Corte di Giustizia, che ha ravvisato nel caso «Coty Germany» l’opportunità per meglio precisare la portata della sentenza «Pierre Fabre»⁷⁵⁵. La seconda fattispecie giunta alla cancelleria della Corte riguardava infatti il divieto ai distributori selezionati di commercializzare i prodotti *online* tramite l’intervento di piattaforme terze riconoscibili (c.d. *platform ban*).

Al fine di salvare e restituire vigore all’orientamento «Copad», i giudici si sono soffermati sulla diversa intensità delle restrizioni imposte dalle due produttrici nelle due differenti situazioni⁷⁵⁶ e hanno giustificato l’apparente contraddizione alla luce dei principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità. Se, da un lato, il divieto assoluto di vendere tramite *Internet* non appare commisurato all’esigenza di proteggere l’allure di prestigio dei prodotti, dall’altro lato il produttore può invece imporre ai propri distributori di seguire alcune modalità di vendita telematica senza incorrere in una violazione della normativa *antitrust*. E difatti un sistema distributivo quale quello realizzato dalla Coty Germany, coerente con l’obiettivo di garantire la provenienza dei beni dal produttore⁷⁵⁷, non impediva ai suoi membri di disporre di un proprio sito *web*

⁷⁵³ Corte UE, 13 ottobre 2011, caso «Pierre Fabre», cit., par. 46.

⁷⁵⁴ In dottrina, sulle aporie della decisione in commento, cfr. M. CASORIA – R. PARDOLESI, *La Corte di Giustizia e il (re)wind della distribuzione selettiva nella rete*, cit., 75 ss.; P. MANZINI, *Le restrizioni verticali della concorrenza al tempo di Internet*, cit., 299 ss.

⁷⁵⁵ M. CASORIA – R. PARDOLESI, *La Corte di Giustizia e il (re)wind della distribuzione selettiva nella rete*, cit., 81, osservano criticamente che i giudici comunitari, con la sentenza «Coty Germany», hanno operato una virata significativa rispetto alla precedente «Pierre Fabre», pur “senza dichiarare il mea culpa di circostanza”.

⁷⁵⁶ C. DESOGUS, *Commercio elettronico tra tutela del marchio e concorrenza*, in G. CASSANO e B. TASSONE (a cura di), *Diritto industriale e diritto d’autore nell’era digitale*, cit., 694.

⁷⁵⁷ Corte UE, 6 dicembre 2017, caso «Coty Germany», cit., par. 44: tali obblighi “garantiscono immediatamente al fornitore che, nell’ambito del commercio elettronico di tali prodotti, questi ultimi siano ricollegati unicamente ai distributori autorizzati”.

per le vendite o di servirsi all'uopo di piattaforme di terzi non riconoscibili⁷⁵⁸, cosicché gli utenti avrebbero comunque potuto individuare la loro offerta *online*⁷⁵⁹.

Così, la sentenza «*Pierre Fabre*» non costituisce né un ribaltamento della giurisprudenza precedente, né un caso isolato; anzi, essa è in piena continuità e armonia con i principi costanti della Corte. La distribuzione selettiva rimane uno strumento idoneo a proteggere legittimamente l'immagine di prestigio dei prodotti, in particolare quelli di alta gamma, e, a determinate condizioni, è compatibile con l'art. 101 par. 1 TFUE⁷⁶⁰.

6. Conclusioni

La giurisprudenza «*Coty*» ha trovato pieno riconoscimento nel nuovo Regolamento di esenzione per categoria: le nuove Linee guida stabiliscono che “*il fornitore può imporre all'acquirente requisiti relativi alle modalità di vendita online dei beni o servizi oggetto del contratto*” e che tali restrizioni possono beneficiare dell'esenzione nei limiti in cui il rivenditore resti “*libero di gestire il proprio negozio online e di fare pubblicità online*”⁷⁶¹.

Nel mercato digitale, così come in quello analogico, non può non tenersi conto dell'esigenza del titolare del marchio di scegliere le modalità di distribuzione e presentazione dei suoi prodotti sul mercato. Si tratta di un interesse che, come evidenziato da tempo in dottrina, non può essere sacrificato a favore di una tutela dei consumatori meramente astratta e potenziale⁷⁶²: la definizione dei rapporti tra distribuzione selettiva e diritto *antitrust* è una “*esigenza fondamentale*”, onde evitare atteggiamenti parassitari di terzi che andrebbero a danneggiare non solo il produttore, ma anche gli stessi consumatori, i quali beneficerebbero sì di una maggiore offerta di prodotti e a prezzi più ridotti, ma finirebbero poi per soffrirne la scarsa qualità e l'assenza di garanzie o assistenza⁷⁶³.

⁷⁵⁸ Corte UE, 6 dicembre 2017, caso «*Coty Germany*», cit., par. 53.

⁷⁵⁹ *Ivi*, par. 67.

⁷⁶⁰ Cfr. Corte UE, 6 dicembre 2017, caso «*Coty Prestige*», cit., par. 52 e par. 65: a differenza della clausola di cui trattasi nel caso «*Pierre Fabre*», “*la clausola di cui alla presente causa non vieta di avvalersi di Internet come modalità di commercializzazione dei prodotti oggetto del contratto*”.

In dottrina, P. MANZINI, *Le restrizioni verticali della concorrenza al tempo di Internet*, cit.

⁷⁶¹ Cfr. punto 208 delle Linee guida.

⁷⁶² A. FRIGNANI, *Il caso Metro*, cit., 110.

⁷⁶³ *Ibid.* L'Autore afferma dunque che il risultato sarebbe una “*vittoria di Pirro*” dei consumatori, apparentemente soddisfacente ma, alla lunga, deludente.

Tanto premesso, deve comunque rilevarsi che il timido intervento dei giudici comunitari nel caso «Coty»⁷⁶⁴ non ha chiarito ogni dubbio, ma, anzi, ha lasciato alcune questioni aperte. Ci si domanda infatti se le considerazioni svolte dai giudici comunitari possano applicarsi anche ai beni che, pur non appartenendo alla categoria del lusso, vantano comunque una certa qualità. In questo senso si è espresso chiaramente l'Avvocato Generale Nils Wahl nelle sue Conclusioni allo stesso caso «Coty Germany»⁷⁶⁵, affermando che, a prescindere dalla natura dei prodotti, ciò che rileva è la necessità, per il *leader* di rete, di preservare l'immagine di prestigio⁷⁶⁶. L'assunto sembrerebbe essere stato accolto anche dalla Corte nella decisione finale, in particolare al punto 35, ove essa ha stabilito che la tutela dell'immagine di prestigio è potenzialmente compatibile con i principi della concorrenza “*per tutti i prodotti, tra cui in particolare i prodotti di lusso*”. Tuttavia, tale precisazione si inserisce in un contesto contraddittorio: come fanno notare alcuni Autori, la giurisprudenza «Coty» ha inspiegabilmente richiamato il concetto della difesa reputazionale del marchio per salvare la distribuzione selettiva *online* a mo' di “*formula magica*”, dopo averlo “*rigettato senza mezzi termini*” nel caso «Pierre Fabre»⁷⁶⁷. Inoltre, se è vero che il ricorso ad una rete di distribuzione selettiva può ritenersi legittimo, a determinate condizioni, “*per tutti i prodotti*”, non si comprende perché allora la Corte, nel precisare meglio la sua posizione a riguardo, abbia cercato di prendere le distanze dal caso precedente affermando che, in quell'occasione, oggetto di discussione “*non erano prodotti di lusso, bensì prodotti cosmetici e per l'igiene personale*”⁷⁶⁸. L'assenza di una nozione comunitaria di «*beni di lusso*», poi, non agevola la comprensione del ragionamento contorto dei giudici comunitari e, anzi, rende più difficoltoso, in

⁷⁶⁴ M. CASORIA – R. PARDOLESI, *La Corte di Giustizia e il (re)wind della distribuzione selettiva nella rete*, cit., 76. Gli Autori criticano l'intervento poco decisivo dei giudici comunitari, che avrebbero consentito alla distribuzione selettiva di “*raggiungere nuovamente indenne il traguardo della liceità*”.

⁷⁶⁵ Cfr. punti 91-92 delle Conclusioni del 26 luglio 2017, ECLI:EU:C:2017:603.

⁷⁶⁶ Punto 92 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale.

Nello stesso senso si è espressa la Commissione europea in un *Policy Brief*, «*EU Competition rules and marketplace bans: Where do we stand after the Coty judgment?*», 4 (2018-01/ Aprile 2018), rilevando che la liceità o meno di un *marketplace ban* dipende dal soddisfacimento dei criteri «*Metro*» e non dalla natura dei prodotti oggetto dell'accordo.

⁷⁶⁷ Così M. CASORIA – R. PARDOLESI, *La Corte di Giustizia e il (re)wind della distribuzione selettiva nella rete*, cit., 79, 84-85.

⁷⁶⁸ Cfr. Corte UE, 6 dicembre 2017, caso «Coty Germany», cit., par. 32.

In dottrina, si veda V. RUOTOLO, M.A. ANDREOLETTI, *I destini incrociati di antitrust e e-commerce*, cit., 361 ss.

concreto, distinguere la categoria dei *luxury goods* da quella *non-luxury*⁷⁶⁹. Deve tuttavia sottolinearsi come l'accoglimento della tesi più estensiva, volta a legittimare le limitazioni poste alla libertà di commercio degli importatori paralleli anche da parte dei produttori di beni non di lusso, rischierebbe di vanificare completamente gli sforzi compiuti dai giudici comunitari per realizzare l'equo bilanciamento degli interessi in gioco.

Il ruolo della distribuzione selettiva, peraltro, potrebbe essere messo in dubbio dalla nuova normativa contenuta nel Regolamento di esenzione per categoria n. 720/2022. Invero, nonostante esso rispecchi una tanto auspicata maggiore flessibilità della politica europea nella disciplina delle intese verticali, ci si interroga sulle prospettive future di tali sistemi a fronte dei nuovi modelli di *business* che la stessa Commissione ha da ultimo legittimato, in particolare nell'ambito della distribuzione esclusiva: l'opportunità di scegliere fino a cinque rivenditori esclusivi (*shared exclusivity*) apre al titolare del marchio la strada verso nuove scelte strategiche che, sotto certi punti di vista, appaiono più convenienti⁷⁷⁰. La distribuzione esclusiva, infatti, non è ancorata al rispetto di criteri di selezione rigidi e formali, in quanto il fornitore è libero di scegliere *intuitu personae* i propri rivenditori senza incorrere in una violazione del diritto *antitrust*⁷⁷¹. Dall'altro lato, però, non sono ammesse le restrizioni alle vendite passive⁷⁷² nel territorio di esclusiva e la natura dei beni oggetto del contratto può incidere sulla liceità del sistema, in particolare in sede di valutazione individuale: gli effetti anticoncorrenziali sono più lievi se nel settore di riferimento vi è un'ampia diffusione delle vendite *online*, giacché esse consentono ai consumatori di superare virtualmente le barriere fisiche imposte dal fornitore con l'esclusiva⁷⁷³.

⁷⁶⁹ G.F. SIMONINI, *La proposta di Regolamento sulle intese verticali del 9 luglio 2021 nel contesto internazionale e nella UE*, cit., 162.

⁷⁷⁰ P. MANZINI, *Le restrizioni verticali della concorrenza nel nuovo VBER*, cit., 576.

⁷⁷¹ Specifica il punto 117 delle nuove Linee guida che, in un sistema di distribuzione esclusiva, il fornitore assegna un territorio o un gruppo di clienti unicamente a un acquirente o a un numero limitato di acquirenti e impedisce a tutti gli altri acquirenti di effettuare vendite attive nel territorio dell'esclusiva, con una riduzione non solo della c.d. concorrenza *intra-brand*, ma anche di quella *inter-brand*, giustificata dal fine di consentire ai distributori "ufficiali" di investire adeguatamente nella pubblicità del bene e negli altri servizi *pre-sale*. In quest'ottica, la regola dell'esclusività condivisa è stata concepita dal legislatore come punto di equilibrio tra l'interesse del titolare del marchio a organizzare la propria rete distributiva con flessibilità e la necessità dei terzi di esercitare la loro libertà di commercio (cfr. punto 121 delle Linee guida).

⁷⁷² Art. 4 lett. b) Reg. 720/2022 e punto 222 Linee guida.

⁷⁷³ Cfr. punto 133 Linee guida.

In questo clima di incertezza, è ancora presto per prevedere il futuro della distribuzione selettiva nel nuovo contesto legislativo: a tal fine, non resta che attendere gli sviluppi della prassi nell'applicazione del recente Regolamento di esenzione e auspicare ulteriori e più decisivi interventi della giurisprudenza comunitaria in materia.

Bibliografia

INDICE DELLE MONOGRAFIE

AMAR, *Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza*, Torino, 1893.

ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali: istituzioni di diritto industriale*³, Milano, 1960.

AUTERI, *Cessione e licenza di marchio*, in GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, 1995.

AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, Milano, 1973.

BIANCA, *Il contratto*³, Giuffrè, Milano, 2019.

CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Giuffrè, Milano, 2006.

CASUCCI, *Commento sub art. 5 c.p.i.*, in SCUFFI, FRANZOSI e FITTANTE, *Il Codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, 77 ss.

DALLE VEDOVE, *Circolazione del marchio e trasparenza del mercato*, Cedam, Padova, 1997.

DE BENEDETTI, *Il valore dei marchi alla luce della nuova legge*, in GHIDINI (a cura di), *La riforma della legge marchi*, Cedam, 1995.

DI CATALDO, *I segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 1988.

FLORIDIA, *Diritto industriale*, 2000.

FRANCESCHELLI, *Saggio sulla cessione del marchio*, ora in *Studi riuniti di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1972.

FRIGNANI, *La c.d. «distribuzione selettiva» nella CEE, ovvero un (falso) problema impostato male e risolto peggio*, in AA.VV., *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 1977, 429 ss.

GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996.

GALLI, *Lo statuto di «non decettività» del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico*, ora in *Studi in memoria di Paola A.E. Frassi*, Giuffrè, Milano, 2010, 371 ss.

GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001.

GUGLIELMETTI, *Il marchio celebre o «de haute renommée»*, Giuffrè, Milano, 1977.

GUGLIELMETTI, *Il marchio. Oggetto e contenuto*, Milano, 1968.

LEONINI, *Marchi famosi e marchi evocativi*, Giuffrè, Milano, 1991.

MANGINI, *Il marchio non registrato*, Padova, 1964.

MANSANI, *La funzione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Giuffrè, 2000.

NAVARRINI, *Trattato teorico-pratico di diritto commerciale*, IV, Torino, 1919.

RAGAZZINI, *La tutela del marchio celebre*, Stamperia Nazionale, Roma, 1987.

RICOLFI, *I segni distintivi*, Torino, 1999.

RICOLFI, *Trattato dei marchi: Diritto europeo e nazionale*, I, Giuffrè, 2015.

ROSSI DAL POZZO, *Codice della concorrenza*, Giappichelli, 2019.

ROTONDI, *Diritto industriale*, Milano, 1942.

SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996.

SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, Giappichelli, Torino, 2011, 30 ss.

SEMPRINI, *Marche e mondi possibili. Un approccio semiotico al marketing della marca*, FrancoAngeli, 1993.

SENA, *Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano, 2007.

SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Giuffrè, Milano, 2013.

SIRONI, *Natura e funzioni del marchio. Le fonti*, in SCUFFI (a cura di), *Diritto industriale italiano*, Cedam, 2014.

SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, in AA.VV., *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998.

UBERTAZZI (a cura di), *La Proprietà intellettuale*, Torino, 2011.

VANZETTI, *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè, 2013.

VANZETTI, *Il marchio rinomato*, in *La riforma della legge marchi*, GHIDINI (a cura di), Cedam, 1995.

VANZETTI, *La nuova legge marchi. Codice e commento alla riforma*, Giuffrè, Milano, 1993.

VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁵, Milano, 2005.

VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁶, Milano, 2009.

VANZETTI – DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*⁷, Milano, 2012.

VANZETTI – GALLI, *La nuova legge marchi*, Giuffrè, 2001.

VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, III, Milano, 1935.

INDICE DEGLI ARTICOLI

AGHINA, *Osservazioni alla sentenza 1° aprile 1964, della Corte d'Appello di Milano*, in *Riv. dir. ind.*, 1966, II, 71 ss.

ALAIÒ, BOWINKEL e DE SIMONE, *Il mondo del Metaverso ed i possibili modelli di business*, in *Amministrazione&Finanza*, 2022, 5, 65 ss.

ALARI GHIGI, *Volgarizzazione del marchio come causa di nullità*, in *Il dir. ind.*, 2008, 1, 25 ss.

ALLEN, *The scope of confusion actionable under federal trademark law: Who must be confused and when?*, in *TMR*, 1991, 209 ss.

ALVANINI, *Concorrenza sleale per look-alike*, in *Il dir. ind.*, 2016, 2, 196 ss.

ALVANINI, *Il giusto motivo di uso del marchio altrui*, in *Riv. dir. ind.*, 2015, 3, II, 213 ss.

BASSELIER, LANGELUS e WALRAVENS, *The rise of the Sharing Economy*, in *Economic Review*, 2018, 57 ss.

BRUZZONE – SAIJA, *Le regole europee del 2010 sugli accordi verticali: approccio economico e utilizzo delle presunzioni giuridiche*, in *Contr. e imp./Eur.*, 2010, 2, 635 ss.

CALBOLI, *Marchio che gode di “rinomanza” (o “notorietà”): alcune osservazioni alla luce della recente giurisprudenza comunitaria e nazionale*, in *Giur. comm.*, 2, I, 2001, 209 ss.

CALBOLI, *Importazioni da paesi terzi, principio di esaurimento e «consenso» del titolare del marchio: recenti sviluppi alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, 2, II, 65 ss.

CARTELLA, *Marchi celebri e comportamenti di mercato*, in *Riv. dir. ind.*, 1983, 3, I, 308 ss.

CASABURI, *Look-like: situazione e prospettive*, in *Il dir. ind.*, 2003, 6, 560 ss.

CASORIA, *Distribuzione selettiva e vendite via Internet: l’«imprimatur» della Corte di Giustizia (con qualche cautela)*, in *Foro it.*, 2012, IV, 424 ss.

CASORIA – PARDOLESI, *La Corte di Giustizia e il (re)wind della distribuzione selettiva nella rete. Il caso Coty Germany*, in *Mercato. Concorrenza. Regole*, 2018, 1, 75 ss.

DE BENEDETTI, *Cessione, licenza e valore economico del marchio*, in *I contratti*, 1993, 6, 709 ss.

DI CATALDO, *Capacità distintiva ed estensione merceologica della tutela*, in *Europa dir. priv.*, 2007, 1, 27 ss.

DI FRANCO, *I marchi d'impresa nell'interpretazione del giudice comunitario*, in *Europa dir. priv.*, 2003, 3, 721 ss.

DOGAN – LEMLEY, *The trademark use requirement in dilution cases*, in *Santa Clara Computer & High Tech. Law Journal*, 2007-2008, 548 ss.

FAELLA, *Adelante con juicio: limiti e occasioni perse della nuova esenzione per categoria delle intese verticali*, in *Mercato. Concorrenza. Regole*, 2019, 1, 29 ss.

FALCE, *La funzione attrattiva del marchio. Profili di rilievo concorrenziale*, in *Giur. comm.*, 2006, 5, 794 ss.

FALCE, *Vendite on e off line dei prodotti di lusso: nuovi rilievi concorrenziali*, in *Il dir. ind.*, 2013, 4, 377 ss.

FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, 1, I, 159 ss.

FLORIDIA, *La nuova legge marchi. Il commento*, in *Corr. giur.*, 1993, 3, 255 ss.

FRANCESCHELLI, *Osservazioni interne e comunitarie in tema di distribuzione selettiva*, in *Riv. dir. ind.*, 1981, 4, II, 339 ss.

FRANZOSI, *Look alike: illecito proprio della grande distribuzione*, in *Il dir. ind.*, 2004, 1, 77 ss.

FRASSI, *Nullità assoluta e relativa del marchio. Osservazioni in margine al d.lgs. 1999/447*, in *Riv. dir. ind.*, 2000, 4-5, I, 164 ss.

FRIGNANI, *Il caso Metro: un'occasione non completamente colta in tema di «distribuzione selettiva»*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, I, 101 ss.

FRIGNANI, *Restrizioni alla concorrenza e norme antitrust nel franchising*, in *Riv. dir. ind.*, 1978, 2, I, 140 ss.

FRIGNANI – SONNATI, *La distribuzione via internet nell'Unione europea prima e dopo il Regolamento 330/2010: i giudici hanno compreso l'economia di internet?*, in *Dir. comm. internaz.*, 2016, 3, 627 ss.

GALLI, *Attuazione della Direttiva 89/104/CEE. Commentario*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1995, 1129 ss.

GALLI, *I marchi nella prospettiva del diritto comunitario: dal diritto dei segni distintivi al diritto della comunicazione d'impresa*, in *AIDA*, 2007, 229 ss.

GALLI, *L'allargamento della tutela del marchio e i problemi di internet*, in *Riv. dir. ind.*, 3, I, 2002, 103 ss.

GALLI, *L'esaurimento internazionale del marchio*, in *Il dir. ind.*, 2008, 4, 356 ss.

GALLI, *Le sfide del commercio elettronico al sistema della moda*, in *Il dir. ind.*, 2003, 4, 342 ss.

GALLI, *Rinomanza del marchio a tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Il dir. ind.*, 2007, 1, 83 ss.

GALLI, *Social Media, segni distintivi e lealtà della concorrenza, tra Influencers, Trend Setters, Fake News e pubblicità*, in *Il dir. ind.*, 2019, 2, 122 ss.

GASKE, *The Trade Dress Protection: Inherent Distinctiveness as an Alternative to Secondary Meaning*, in *Fordham Law Review*, 1989, 1123 ss.

GELATO, *Importazioni parallele e marchi famosi nella più recente giurisprudenza comunitaria*, in *Contr. e impr. - Eur.*, 1998, 1, 30 ss.

GHIDINI, *Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, 2, I, 211 ss.

GHIDINI, *Prospettive «protezionistiche» nel diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, 2, I, 73 ss.

GHIDINI – CAVANI, *Presupposti e portata della tutela dei marchi “dotati di rinomanza”*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 2, I, 69 ss.

GIANI, *Distribuzione selettiva tra regolamento di esenzione ed esaurimento del diritto*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, 6, I, 432 ss.

GIANNACCARI, *Il caso Leegin*, in *Mercato. Concorrenza. Regole*, 2007, 2, 339 ss.

GIORGIANNI, *«A wish to be fashion». Moda globale e comparazione giuridica*, in *Contr. e impr.*, 2022, 2, 516 ss.

GONZÁLES ROMO, GARCÍA MEDINA e PLAZA ROMERO, *Storytelling and social networking as tools for digital and mobile marketing of luxury fashion brands*, in *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 2017, 6, 136 ss.

GRASSANI, *Vendite internet e selezione della rete distributiva: Darwin o Posner?*, in *Mercato. Concorrenza. Regole*, 2011, 2, 379 ss.

GRISANTI, *Internet Service Providers: una rassegna giurisprudenziale europea ed italiana ai tempi del Covid-19*, in *Il dir. ind.*, 2020, 5, 491 ss.

LA ROCCA, *Il sistema di distribuzione selettiva quale motivo legittimo ostativo all'esaurimento del diritto di marchio?*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, 1, II, 40 ss.

LA VILLA, *Commento alla nuova legge marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, 2, I, 286 ss.

LANDES – POSNER, *Trademark Law: An Economic Perspective*, in *30 Journal of Law & Economics*, 1987, 2, 265 ss.

LIUZZO, *Il ritorno alla teoria soggettiva nel fenomeno estintivo della volgarizzazione del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, 3, I, 531 ss.

LOCONSOLE, *Esaurimento dei diritti di marchi e reti di distribuzione c.d. selettiva*, in *Il dir. ind.*, 2019, 5, 485 ss.

MANGINI, *La vicenda dell'antitrust: dallo Sherman Act alla legge italiana n. 287/90*, in *Riv. dir. ind.*, 1995, 4-5, I, 175 ss.

MANSANI, *Il look-alike come atto di concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 1, I, 21 ss.

MANSANI, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Il dir. ind.*, 2007, 1, 19 ss.

MANSANI, *La nozione di rischio di associazione fra segni nel diritto comunitario dei marchi*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, 4-5, I, 133 ss.

MANZINI, *Le restrizioni verticali della concorrenza al tempo di internet*, in *Dir. comm. internaz.*, 2018, 2, 289 ss.

MANZINI, *Le restrizioni verticali della concorrenza nel nuovo VBER*, in *Riv. comm. int.*, 2022, 3, 555 ss.

MARCHISIO, *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, 3, II, 177 ss.

MARENCO, *Tutela della proprietà industriale e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria*, in *Foro it.*, 1990, IV, 131 ss.

MCCARTHY, *The post-sale confusion doctrine: why the general public should be included in the likelihood of confusion inquiry*, in *Fordham Law Review*, 1999, 3337 ss.

MOTRONI, *Il «Coronavirus»: il miglior promoter dell'economia digitale?*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata- Supplemento*, 2020, 5, 99 ss.

NICHOLS, *Initial Interest Confusion "Internet Troika" Abandoned? A Critical Look At Initial Interest Confusion As Applied Online*, in *TMR*, 2020, 893 ss.

OLIVIERI, *Verso il superamento del principio di specialità nella tutela dei marchi d'impresa?* in *Giust. civ.*, 1984, I, 541 ss.

PARDOLESI, *Imposizione del prezzo di rivendita e divieto «per se»: tanto tuonò che piovve (ma solo negli Stati Uniti!)*, in *Foro it.*, 2007, IV, 468 ss.

PARDOLESI, *Regole antimonopolistiche del trattato CEE e contratti di distribuzione: tutela della concorrenza o dei concorrenti?*, in *Foro it.*, 1978, IV, 82 ss.

PERUGINI, *Esaurimento comunitario e territorialità del diritto di marchio: l'epilogo annunciato dalla "dottrina Hag"*, in *Riv. dir. ind.*, 1992, 3-4, II, 190 ss.

PICCIANO, *Sistemi di distribuzione selettiva e diritti di privativa industriale: la tutela della rete nei confronti dei terzi non autorizzati*, in *I Contratti*, 2019, 3, 332 ss.

POSNER, *The Chicago School of Antitrust Analysis*, in 127 *University of Pennsylvania Law Review*, 1978, 925 ss.

POZZI – GRIPPIOTTI, *E-commerce, distribuzione selettiva e piattaforme online: il caso Amazon*, in *Il dir. ind.*, 2021, 6, 558 ss.

RANIERI, *Il riconfezionamento del prodotto nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 1, II, 126 ss.

RICOLFI, *La tutela dei marchi che godono di rinomanza nei confronti della registrazione ed utilizzazione per beni affini nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Giur. it.*, 2003, 283 ss.

ROMANO, *Vendite online nei networks di distribuzione selettiva: il caso Pierre Fabre*, in *Mercato. Concorrenza. Regole*, 2012, 1, 143 ss.

ROTHMAN, *Initial interest confusion: standing at the crossroads of trademark law*, in *Cardozo Law Review*, 2005, 105 ss.

RUBINI, *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 *Diritto comunitario e degli Scambi internazionali*, 2000, 67 ss.

RUOTOLO, *La lotta alla frammentazione geografica del Mercato Unico Digitale: tutela della concorrenza, uniformità, diritto internazionale privato*, in *Dir. comm. internaz.*, 2018, 2, 501 ss.

RUOTOLO – ANDREOLETTI, *I destini incrociati di antitrust e e-commerce: dalle iniziative della Commissione europea alla recente sentenza della Corte di Giustizia*, in *Dir. comm. internaz.*, 2018, 2, 361 ss.

SANDRI, *Elogio della metafora: contributo cognitivo all'interpretazione del marchio e del design*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 6, I, 243 ss.

SANDRI, *Il marchio personificato*, in *Riv. dir. ind.*, 2006, 2, I, 68 ss.

SANDRI, *Introduzione alla Rivoluzione copernicana della Proprietà intellettuale nella Click-community*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, 1, I, 5 ss.

SANDRI, *Recezione percettiva del marchio e ricettore molecolare*, in *Il dir. ind.*, 2007, 4, 357 ss.

SANDRI, *Un caso particolare di “giusti motivi”: il caso Roncato*, in *Il dir. ind.*, 2009, 3, 225 ss.

SANDRI, *Valutazione del momento percettivo del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 6, I, 526 ss.

SARTI, *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 6, I, 2019, 547 ss.

SCIAUDONE, *L'uso del marchio altrui come metatag*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 2, II, 189 ss.

SCUFFI, *Le interferenze tra i diritti di proprietà intellettuale e la disciplina antitrust: problematiche processuali e sostanziali*, in *Concorrenza e mercato*, 2006, 1, 485 ss.

SENA, *Verità e decettività del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1993, 3-4, I, 331 ss.

SIMONINI, *La proposta di Regolamento sulle intese verticali del 9 luglio 2021 nel contesto internazionale e nella UE*, in *Dir. comm. internaz.*, 2022, 1, 125 ss.

SIMONINI, *Le vendite internazionali online da fabbricante ad acquirente nel settore automobilistico*, in *Riv. comm. int.*, 2021, 2, 426 ss.

SIRONI, *La percezione del pubblico interessato*, in *Il dir. ind.*, 2007, 2, 121 ss.

STEFANI, *Profili di liceità dell'uso del marchio altrui come parola chiave nella pubblicità su internet: note a margine della sentenza Interflora*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, 1, II, 81 ss.

STRIZ, *La libertà di contrarre nella tutela della concorrenza: l'evoluzione della giurisprudenza antitrust americana*, in *DPCE online*, 2018, 2, 363 ss.

TICHANE, *The maturing trademark doctrine of post-sales confusion*, in *TMR*, 1995, 399 ss.

TONI, *Libro verde sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria*, in *Il dir. ind.*, 1997, 7, 601 ss.

TOSI, *La responsabilità civile per fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricerca a margine dei recenti casi "Google Suggest" per errata programmazione del software di ricerca e "Yahoo Italia" per link illecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2012, 1, II, 17 ss.

VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio* in *Riv. dir. comm.*, 1961, 1, 16 ss.

VANZETTI, *I marchi nel mercato globale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, 3, I, 91 ss., ora in *Riv. dir. ind.*, 2018, 3, I, 303 ss.

VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, 3, I, 71 ss.

VANZETTI, *Note in tema di volgarizzazione del marchio (una riesumazione?)*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, 6, I, 279 ss.

VANZETTI, *Sulla sentenza Hag 2*, in *Giur. comm.*, 1991, 2, 536 ss.

VANZETTI, *Volgarizzazione del marchio e uso di marchio altrui in funzione descrittiva*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, 1, 3 ss.

VISCONTI, *La valutazione dei marchi nella moda: dal Fashion Tech al Digital Clothing*, in *Il dir. ind.*, 2022, 3, 255 ss.

VENEZIA, *La nuova politica comunitaria in materia di restrizioni verticali ed il Regolamento n. 2790/1999*, in *I contratti*, 2000, 11, 1042 ss.