

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO PRIVATO, COMPARATO, PROCESSUALE  
CIVILE E DELL'IMPRESA

*CURRICULUM DI DIRITTO COMMERCIALE E INDUSTRIALE*

XXXVI° CICLO

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

**PRINCIPIO DI ESAURIMENTO E FUNZIONE ATTRATTIVA  
DEL MARCHIO**

SSD IUS/04

DOTTORANDO: Dott. Michele Loconsole

TUTOR: Prof. Roberto Pennisi

COORDINATORE DEL CORSO: Prof. Giuseppe Ludovico

A.A. 2022/2023

## INDICE

CAPITOLO I.....	5
IL PRINCIPIO DI ESAURIMENTO: INQUADRAMENTO, VECCHI PROBLEMI E NUOVE PROSPETTIVE.....	5
Abstract .....	5
1. Il principio di esaurimento: definizione e fonti .....	7
2. Il principio di esaurimento: funzione e <i>ratio</i> .....	12
2.1. Premessa: il principio di libera circolazione delle merci.....	12
2.2. La <i>ratio</i> del principio: la tesi, “economica”, della remunerazione.....	14
2.3. (segue) la tesi, “pubblicistica”, degli interessi giuridicamente rilevanti.....	17
2.4. (segue) la tesi, “civilistica”, della certezza dei traffici .....	19
2.5. (segue) la tesi dell’abuso del diritto e la libera circolazione delle merci: enunciazione e rinvio .....	25
3. Struttura ed elementi della fattispecie .....	26
3.1. <i>L’immissione in commercio</i> : tra destinazione al mercato e contratti non traslativi della proprietà.....	27
3.2. Il <i>consenso del titolare</i> all’immissione in commercio.....	43
3.3. I profili <i>territoriali</i> dell’esaurimento .....	48
4. L’esaurimento c.d. “internazionale” .....	51
4.1. Le basi economiche dell’esaurimento internazionale: alcuni studi empirici .....	51
4.2. L’esaurimento internazionale e la giurisprudenza europea .....	61
5. Una prima conclusione (e un argomento) per l’esaurimento internazionale.....	67
CAPITOLO II .....	75
I “MOTIVI LEGITTIMI”: DAL RICONFEZIONAMENTO ALLE LESIONI DELLE FUNZIONI GIURIDICAMENTE TUTELEATE DEL MARCHIO .....	75
1. Premessa: le funzioni giuridicamente tutelate del marchio e i marchi dotati di rinomanza 75	
1.1. La funzione di <i>indicazione di provenienza</i> .....	75
1.2. La funzione “ <i>pubblicitaria</i> ” o “ <i>di comunicazione</i> ” .....	77
1.3. Il divieto di uso ingannevole e la (pretesa) funzione di “ <i>garanzia qualitativa</i> ” ....	83
1.4. Conclusione: l’indicazione di provenienza come <i>messaggio centrale</i> tra quelli comunicati dal marchio .....	86
2. Esaurimento e funzioni giuridicamente tutelate del marchio: i <i>motivi legittimi</i> come “camera di equilibrio” tra interessi confliggenti .....	91
2.1. I motivi legittimi: introduzione.....	93
2.2. (segue) l’art. 5.2 CPI come clausola generale aperta ad autointegrazione .....	96
3. La lesione delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio come motivo legittimo	101

3.1.	La creazione di un “collegamento economico” tra titolare e rivenditore: 6tra funzione di indicazione di provenienza e funzione attrattiva del marchio .....	101
3.2.	(segue) il “collegamento economico” nelle pubblicità di rivenditori attuate mediante <i>keyword advertising</i> e negli <i>hashtag</i> .....	106
3.3.	(segue) il “collegamento economico” nell’ <i>influencer marketing</i> .....	109
3.4.	L’ “ <i>alterazione dello stato del prodotto</i> ” tra lesone della funzione di indicazione di origine e lesione della funzione di investimento .....	113
3.5.	In particolare: le condizioni di liceità del riconfezionamento dei farmaci e la tutela dell’immagine del marchio come forma di protezione del messaggio sulla qualità e sicurezza del prodotto.....	117
4.	L’alterazione dello stato del prodotto negli altri diritti di P.I. e i problemi di estensione della disciplina dei motivi legittimi.....	123
4.1.	(segue) esaurimento, disegni/modelli e motivi legittimi (cenni) .....	124
4.2.	(segue) Brevetti per invenzione, modelli di utilità, e motivi legittimi (cenni) ....	129
4.3.	(segue) motivi legittimi ed altri diritti di proprietà industriale (titolati e non titolati)	131
5.	<i>Grave pregiudizio</i> all’immagine e motivi legittimi: sintesi, parziale, dei risultati raggiunti .....	134
CAPITOLO III .....		136
IL “GRAVE PREGIUDIZIO” ALLA RINOMANZA DEL MARCHIO TRA TUTELA DEGLI INVESTIMENTI, MOTIVI LEGITTIMI E SOPRAVVIVENZA DEL MERCATO SECONDARIO .....		136
1.	La genesi dell’intersezione tra funzione di comunicazione ed esaurimento: i casi “Dior” e “Copad” e il pregiudizio all’immagine del marchio.....	136
1.1.	Il caso “Dior v. Evora” (1997) .....	138
1.2.	Il caso “Copad v. Dior” (2009).....	140
2.	Il “pregiudizio” all’aura di lusso e prestigio del marchio.....	144
2.1.	La nozione di prodotti di “lusso e prestigio” .....	144
2.2.	Il “pregiudizio” all’immagine del marchio come motivo legittimo invocabile a prescindere dalla natura lussuosa o prestigiosa del prodotto: profili di incompatibilità con l’art. 5.2 CPI.....	148
3.	La distribuzione selettiva e la compatibilità con il diritto <i>antitrust</i> .....	153
3.1.	La distribuzione “selettiva”: struttura e funzione .....	153
3.2.	La compatibilità della distribuzione selettiva con l’art. 101.3 TFUE: dai “criteri Metro” alle vendite online (i casi <i>Pierre Fabre</i> e <i>Coty</i> ).....	157
4.	Le vendite al di fuori della rete: problemi .....	164
5.	La posizione della giurisprudenza.....	164
5.1.	La necessità di un “pregiudizio effettivo” alla notorietà del marchio .....	165
5.2.	Il ruolo delle condizioni contrattuali del distributore .....	169
6.	Le circostanze proprie delle singole fattispecie .....	172

6.1.	Il grave pregiudizio nelle vendite offline .....	172
6.2.	Il grave pregiudizio nelle vendite online .....	176
7.	Critica e proposta interpretativa .....	178
BIBLIOGRAFIA.....		185

## CAPITOLO I

### IL PRINCIPIO DI ESAURIMENTO: INQUADRAMENTO, VECCHI PROBLEMI E NUOVE PROSPETTIVE

#### **Abstract**

*Scopo del presente lavoro è quello di analizzare il rapporto tra il principio di esaurimento e la c.d. “funzione attrattiva” del marchio, al fine di verificare se – a quasi tre decenni di distanza dalle prime pronunce della Corte di Giustizia che si sono occupate del tema – l’attuale livello di protezione della rinomanza (o, più in generale, della c.d. brand reputation) del marchio non possa far presagire un profondo ripensamento dell’istituto dell’esaurimento del marchio così come lo si è conosciuto sino ad oggi.*

*Il lavoro, prese le mosse dalla ricognizione storico-giuridica dei fondamenti su cui si basa l’esaurimento, ne passa in rassegna la nozione, i fondamenti, l’inquadramento tra i vari paradigmi economico-giuridici, gli elementi costitutivi – compresa la possibilità di configurare l’immissione in commercio nei contratti diversi da quelli traslativi della proprietà – ed i limiti di operatività territoriale, anche con riguardo al regime post-Brexit.*

*In particolare, alla fine del capitolo dedicato all’istituto nei suoi lineamenti generali, speciale attenzione viene dedicata alla questione, accantonata ma non sopita, del c.d. esaurimento internazionale, del quale si prova a fornire una lettura alternativa alla posizione oggi abbracciata dalla giurisprudenza dominante.*

*Smarcata l’esegesi dell’istituto, si passa all’esame dei motivi legittimi, norma “aperta” entro la quale vengono convenzionalmente fatte rientrare tutte quelle fattispecie che – a partire dall’alterazione dello stato del prodotto – vengono ritenute potenzialmente interferenti con l’“oggetto specifico” del diritto di marchio, conducendo un’analisi che mette in luce il rapporto esistente tra i motivi legittimi e le diverse “funzioni giuridicamente protette” del marchio di volta in volta coinvolte.*

*Infine, si analizzano i casi in cui l’esigenza di garantire la libera circolazione delle merci può trovare valido ostacolo nella tutela del goodwill<sup>1</sup> del segno distintivo, spesso*

---

<sup>1</sup> E cioè in tutti quei casi in cui attorno al marchio si innestano investimenti di ampia portata commerciale, come quelli relativi alla predisposizione di articolate reti di vendita – in cui posizione principe è occupata dalla *distribuzione selettiva* – o, ancora, investimenti di natura pubblicitaria volti a creare una certa *immagine* di lusso e di prestigio. Sintomatico della vivace dialettica tra queste esigenze e quella, atavicamente contrapposta, di garantire l’esistenza e l’integrità di un del mercato secondario di prodotti e

*preservato attraverso l'implementazione di sistemi di distribuzione chiusi e selettivi, a protezione degli investimenti in reputazione del brand.*

*Negli ultimi anni appare infatti consolidatasi la tendenza a dilatare il potere escludente del titolare del marchio, che, complice una certa elasticità definitoria, ha comportato l'avvicinamento tra le nozioni di "marchio di lusso e di prestigio" e di "marchio che gode di rinomanza" e con esse l'inevitabile centralità della nozione di "pregiudizio" all'immagine del marchio quale punto di equilibrio tra liceità e illiceità delle rivendite. Alla parte più propriamente ricognitiva circa i casi in cui tale "grave" pregiudizio alla reputazione si verifica, nei canali distributivi online e retail, se ne affianca una più critica, orientata a richiamare l'attenzione dell'interprete sulla necessità di adottare un diverso criterio definitorio che, mettendo al centro il messaggio sull'origine comunicato dal marchio, possa evitare l'appannarsi della certezza del diritto e con essa l'erosione del mercato secondario.*

---

servizi è la mole di contenziosi che negli ultimi quindici anni ha investito i Giudici nazionali e, per tali vie, è approdata alla Corte di Giustizia. Dopo la fine della stagione della costruzione, per via giurisprudenziale, del principio dell'esaurimento comunitario, iniziata nei tardi anni Cinquanta e culminata alla fine degli anni '80 con la Direttiva CEE/89/104, si è assistito al tentativo, respinto, di aprire una breccia nella c.d. "Fortezza Europa" attraverso la costruzione di un principio di esaurimento internazionale che potesse dare una luce verde alle importazioni parallele extracomunitarie. Negli ultimi anni, invece, sono emerse sempre più forti le istanze dei grandi *brand* di salvaguardare l'immagine di lusso e di prestigio non solo nel mercato secondario fisico, ma anche in quello digitale. Così, a partire dalla sentenza Dior del 1997 fino a giungere alla recente pronuncia sul caso Coty del 2017, la Corte di Giustizia – e, di nuovo a cascata, le corti nazionali – ha avuto modo di tratteggiare i contorni dell'esaurimento anche rispetto alle "nuove" funzioni giuridicamente tutelate del marchio. Con l'avvento dei colossi del digitale, tale esercizio è continuamente praticato e messo alla prova. Solo negli ultimi due anni, infatti, *Amazon* ed *Ebay*, pesi massimi del settore, sono stati coinvolti in numerosi contenziosi in tema di esaurimento nelle più importate giurisdizioni, tra cui non fa eccezione l'Italia. Di pari passo è cresciuto l'interesse della dottrina sul tema, che invoca – ancora una volta, come avvenuto sin dall'alba dell'istituto – un intervento risolutivo della Corte di Giustizia che possa dettare quelle linee guida necessarie a placare quella sete di certezza del diritto che le nuove tecnologie hanno riacutizzato. Cfr. solo per citare uno degli ultimi studi sul tema e da cui la richiesta di intervento dei giudici di Lussemburgo, MANSANI, *Distribuzione selettiva, esaurimento del marchio e difesa dell'immagine di lusso nella giurisprudenza europea*, in Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo, I, Torino, 2021, p. 348 e ss., in particolare p. 380.

## 1. Il principio di esaurimento: definizione e fonti

La nozione di “esaurimento del diritto” è nozione complessa.

Essa si innerva su concetti più ampi, e pone interrogativi dogmatici di non poca importanza.

Attiene alla *natura* stessa dei diritti di proprietà industriale, in specie all'inquadramento nel paradigma proprietario e dei beni immateriali<sup>2</sup>. Attiene poi ai modi di *esercizio* di tali diritti, preordinati a garantire al titolare un profitto nascente dall'esclusiva. Trae linfa vitale nei rapporti tra diritto della proprietà industriale e disciplina *antitrust*, su tutti la necessità di non compartimentare artificiosamente i mercati mediante il ricorso alle privative industriali<sup>3</sup>.

In via di prima approssimazione, l'esaurimento, più che “principio”, si può definire una conseguenza – giuridica – di una spinta del mercato, cioè una regola legale *market-driven*<sup>4</sup>.

Da questa premessa si può dunque muovere per esaminarne, nel dettaglio, la nozione.

Sebbene oggi in pressoché tutti gli ordinamenti giuridici del mondo Occidentale e non solo vi sia una definizione legislativa del principio di esaurimento<sup>5</sup>, le origini ne rivelano una traiettoria complessa. L'istituto è infatti forgiato nella fucina della dottrina tedesca, ad inizio del secolo scorso, e ha poi vissuto una successiva e vigorosa sedimentazione sul piano giurisprudenziale. Per certi versi, appare curioso che l'intera parabola del principio di esaurimento sia stata caratterizzata dalla contrapposizione tra

---

<sup>2</sup> La letteratura sul tema, come è noto ai cultori, è pressoché sconfinata. Ci si può limitare a segnalare, per quello che qui rileva, la lucida analisi di Adriano Vanzetti nell'ormai classico saggio *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, p. 16 e nel più recente ID., *Diritti reali e “proprietà” industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. Ind.*, 2010, I, p. 173.

<sup>3</sup> Il tema sarà affrontato, limitatamente al principio di esaurimento del marchio, nell'ultimo capitolo. In termini generali si può rimandare alle parole di R. Romano e P. Spada, secondo cui: “*Al di là dell'antagonismo, tuttavia, non può, forse, negarsi una complementarità funzionale tra antitrust ed esclusive, se non per gli agenti economici, per l'ordine economico che il diritto (questo o quel diritto) vuole instaurare e preservare [...] In quest'ottica (antitrust come istanza di sviluppo e di attuazione della politica dell'efficienza e dell'innovazione) ed a questo titolo l'antitrust corregge le diseconomie delle privative e ne completa la funzione; e nella medesima prospettiva e al medesimo titolo ne condivide lo statuto culturale*”. Così ROMANO-SPADA, in AA.VV., *Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*<sup>6</sup>, Torino, 2020, p. 11.

<sup>4</sup> In questi termini ne parla l'OMPI, nel documento intitolato *Interface between exhaustion of intellectual property rights and competition law*, edito dal Secretariato Generale nel luglio del 2011 (in particolare v. p. 4).

<sup>5</sup> O, meglio, vi sia una codificazione degli effetti che l'esaurimento comporta.

una teorizzazione pressoché unitaria – dunque, trasversale – rispetto ai singoli diritti sui beni immateriali, dai brevetti, ai marchi e fino al diritto di distribuzione delle opere dell’ingegno, ed una legislazione che invece ha mantenuto separati, per tanto tempo, il regime di esaurimento per ciascuno di questi diritti<sup>6</sup>.

La questione non ha tuttavia posto particolari problemi di coordinamento, se non, come si vedrà, qualche sussulto in materia di diritto d’autore per le opere digitali.

La prima enunciazione del principio viene rinvenuta nella dottrina tedesca di inizio Novecento, ed in ispecie nella fortunata opera di Joseph Kohler, *Lehrbuch des Patentrechts*, il cui estensore è considerato il padre europeo della teoria dei beni immateriali<sup>7</sup>.

Scrive infatti l’A., a proposito dei limiti dell’esclusiva brevettuale – allora concepita, dalla legge tedesca, come un insieme di diritti – che: *“Il diritto può essere esercitato fino all’esaurimento, ma non oltre. Pertanto, se si tratta di un brevetto materiale, esso può essere esercitato in modo tale che l’avente diritto produca il materiale, in modo da distribuirlo, in modo da consentirne l’uso [...] Ma se lo distribuisce in modo tale da cedere l’oggetto secondo la proprietà, allora il diritto di sfruttamento è esaurito: perché chi mette un prodotto sul mercato come proprietà lo cede al traffico nazionale per tutto ciò che è di proprietà: non si riserva alcun diritto in relazione alla sostanza. Da qui il principio: la cosa è ora gratuita e la distribuzione, così come l’uso è ora soggetta solo ai principi del diritto di proprietà”*<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Nello stesso ordinamento italiano, infatti, l’estensione del principio di esaurimento per via legislativa a tutti i diritti di proprietà industriale è storia recente. Anzi, recentissima, se comparata a quella complessiva dell’istituto. È infatti solo con il varo del Codice della Proprietà industriale (avvenuto con l’emanazione del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) che sono state ricondotte ad unità le precedenti previsioni in materia di marchi e brevetti contenute, rispettivamente, nei testi legislativi ad essi dedicati. Ancora, è solo con il c.d. Decreto correttivo al Codice del 2010 (d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131) che sono state soppresse, dall’art. 5, secondo comma, CPI le parole “con riferimento al marchio” che circoscrivevano l’applicazione solo a tale segno distintivo dei motivi legittimi.

<sup>7</sup> La cui maggiore eco, in Italia, si rinviene nel classico di ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1956.

<sup>8</sup> Cfr. KOHLER, *Lehrbuch des Patentrechts*, Mannheim, 1908, p. 131, in traduzione libera. In italiano, tale manuale è pubblicato in versione tradotta a cura di FOÀ, *Manuale delle privative industriali*, Milano, 1914. Il tondo nel testo è mio.

Di qualche anno prima erano del resto anche le due decisioni del Reichgericht sull'applicazione *ante litteram* della regola dell'esaurimento al diritto di marchio, poi organicamente enunciato dal Kohler con riferimento ai brevetti<sup>9</sup>.

La suddivisione tra la “sostanza”, cioè il contenuto del bene immateriale, e “l'oggetto” (cioè il *corpus mechanicum* costituito dal prodotto) tracciata in Germania trova poi la propria eco in Italia nell'opera del Fabiani<sup>10</sup>.

L'Autore, preso atto della necessaria risposta negativa da dare alla domanda se il titolare del bene immateriale, una volta immesso in commercio il prodotto che contiene o che deriva dal bene stesso, potesse conservare ancora dei diritti sull'ulteriore circolazione del bene, ravvisava tuttavia una certa difficoltà nell'indagare la *ratio* di una regola che veniva comunque percepita come giusta<sup>11</sup>.

Lo stesso avviene nel diritto inglese, dove il principio di esaurimento viene immediatamente sentito come una necessità commerciale, prima ancora che giuridica. Eloquenti le parole di Lord Hatherley in *Betts v. Willmot*, laddove si afferma che: “*When a man has purchased an article he expects to have the control of it, and there must be some clear and explicit agreement to the contrary to justify the vendor in saying that he has not given the purchaser his licence to sell the article, or to use it wherever he pleases as against himself*”<sup>12</sup>.

Ancora, guardando oltreoceano – dove il principio di esaurimento o “Exhaustion theory” si affianca (sino a diventare intercambiabile<sup>13</sup>) a quello della c.d. “first sale doctrine” – il tenore della giurisprudenza non cambia.

È nel 1924, in un'epoca quindi di poco successiva a quella in cui Kohler teorizzava l'esaurimento in Europa, che anche negli Stati Uniti la Corte Suprema, in *Prestonnetes v. Coty*, delineava il principio in termini non troppo dissimili.

---

<sup>9</sup> Entrambe le decisioni avevano per oggetto marchi molto noti all'epoca. Una sull'acqua di Colonia e l'altra sul Vin Mariani. V. RG, 28 febbraio 1902, RGZ 50, 229 (Kölnisch Wasser) e RG, 2 maggio 1902, 51, RGZ 263 (Mariani).

<sup>10</sup> Cfr. FABIANI, *Commercio e importazione dei prodotti e tutela giuridica dei beni immateriali*, Milano, 1959, p. 30.

<sup>11</sup> Difficoltà che rendono sintomatico il dibattito sul rationale dell'esaurimento, di cui si dirà in seguito.

<sup>12</sup> *Betts v Willmott* (1871) LR 6 Ch App 239, 245. Il richiamo torna periodicamente in numerose decisioni rese dai giudici di common law. Cfr. *United Wire v. Screen Repair Services* (2000), 261 N.R. 13 (HL) e, più di recente, in *Schutz (UK) Ltd v Werit (UK) Ltd* [2013] UKSC 16.

<sup>13</sup> Cfr. in tal senso FARLEY, *Territorial Exclusivity in U.S. Copyright and Trademark Law*, in *Distribution des Intangibles - La Propriété Intellectuelle dans le Commerce des Nouveaux Biens*, Pierre-Emmanuel Moysse Éditions Thémis, 2014, p. 48. La distinzione, nota ai più, è semplicemente relativa diritto cui si riferisce. Si parla di “Exhaustion” con riferimento al marchio e al brevetto, di “first sale” con riferimento al diritto di distribuzione.

Secondo i Giudici, infatti, la titolarità di un marchio registrato consistente in un nome che designa prodotti del titolare non comporta(va) il diritto di proibire ad un acquirente, che riconfeziona gli stessi e li vende con o senza ingredienti aggiunti, dall'usare il nome sulle sue etichette per dimostrare la relazione tra i prodotti originali e quelli da lui commercializzati, considerate le modalità non decettive di stampa ed apposizione del marchio<sup>14</sup>.

La Corte si spingeva poi oltre, anticipando uno di quelli che oggi vanno sotto il nome di “motivi legittimi”, osservando come a tal riguardo nessun “nuovo” diritto sul marchio poteva essere evocato sulla base del fatto che le merci fossero particolarmente soggette ad essere alterate<sup>15</sup>.

Sintomatico della primogenitura della dottrina e della giurisprudenza sul diritto positivo è poi il caso della Cina, dove non vi è ancora oggi una codificazione espressa del principio di esaurimento con riferimento al marchio<sup>16</sup>, sebbene questo sia da tempo metabolizzato dagli studiosi<sup>17</sup> ed applicato dalle Corti<sup>18</sup>.

Nell'ordinamento italiano, come è noto, il principio di esaurimento – con esplicito riferimento al marchio – ha fatto il suo ingresso prima in via giurisprudenziale, grazie all'opera della Corte di Giustizia che ha di fatto consentito di superare una rigida applicazione del principio di territorialità<sup>19</sup>, e poi grazie al diritto positivo, a partire dalla prima direttiva marchi emanata alla fine degli anni Ottanta<sup>20</sup>.

---

<sup>14</sup> Cfr. U.S. Supreme Court., *Prestonettes, Inc. v. Coty*, 264 U.S. 359 (1924). Qui il testo in lingua originale: “*The ownership of a registered trademark consisting of a name designating the owner's goods does not carry with it the right to prohibit a purchaser, who repacks and sells them with or without added ingredients, from using the name on his own labels to show the true relation of the trademarked product to the article he offers, provided the name be not so printed or otherwise used as to deceive the public*”.

<sup>15</sup> Come è noto, l'alterazione del prodotto è uno dei motivi legittimi impeditivi dell'esaurimento ex art. 5, secondo comma, CPI.

<sup>16</sup> Ma vi è invece per il diritto dei brevetti, ovverosia l'art. 69, par. 1, della Legge brevetti cinese, che prevede: “*After patented product or a product directly obtained by using the patented method is sold by the patentee or sold by any unit or individual with the permission of the patentee, it shall not be deemed to be patent right infringement if any other person uses, offers to sell, sells or imports that product*”.

<sup>17</sup> Cfr. WANG, *A Course on Intellectual Property Rights*, 4th ed., Beijing, p. 464.

<sup>18</sup> Da ultimo, con riferimento al riconfezionamento di prodotti, dalla Corte distrettuale di primo grado e dalla Corte intermedia di Shanghai in (2020) Hu 0115 Min Chu 26507; (2021) Hu Min Zhong 596, con commento di CAO RUI, in *IpKat.com*

<sup>19</sup> Si possono qui richiamare le decisioni CGCE, 18 febbraio 1971, Sirena, in *Riv. dir. Ind.*, 1972, II, p. 265 ss.; CGCE, 3 luglio 1974, Hag I, CGCE, 31 ottobre 1974, Centrafarm, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1974, p. 1470 e ss.; CGCE, 22 giugno 1976, Terrapin, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1976, p. 869 ss.; CGCE, 23 maggio 1978, Hoffman La Roche, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1978, p. 814.

<sup>20</sup> Direttiva 89/104/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni sui marchi di impresa, che ha di fatto codificato i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nel decennio precedente.

Nonostante l'operare di più formanti sulla genesi dell'istituto, la definizione di esaurimento, o, più a rigore, degli *effetti* che il principio di esaurimento comporta sulle prerogative garantite dai rispettivi diritti di proprietà industriale, può dirsi così uniforme ed accettata da non necessitare ulteriori messe a punto<sup>21</sup>.

Del resto, un contributo innegabile alla sedimentazione di questo principio in tutti gli ordinamenti aderenti ai paesi del WTO è venuto, all'inizio degli anni Novanta<sup>22</sup>, dalla sottoscrizione degli Accordi TRIPS<sup>23</sup>, dal WIPO Copyright Treaty (WCT)<sup>24</sup> e dal WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT)<sup>25</sup>. In particolare, l'art. 6 dei TRIPS riconosce espressamente l'istituto dell'esaurimento, lasciando tuttavia "mano libera" agli Stati in merito alla scelta del regime da adottare tra esaurimento interno, esaurimento regionale o esaurimento internazionale<sup>26</sup>.

---

<sup>21</sup> Perlomeno non in termini generali. Meno accettata (ed uniforme) è invece la regola dell'esaurimento internazionale, su cui si dirà *infra*.

<sup>22</sup> In precedenza, eccezion fatta per quanto avvenuto nell'allora Comunità economica europea sulla spinta dei trattati di Roma del 1957, la posizione del BIRPI (Bureaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, predecessore dell'attuale WIPO/OMPI) era molto più sfumata.

Invero, prendendo le mosse dagli artt. 4bis e 6 della Convenzione di Unione di Parigi del 1883 – che codificavano il principio di autonomia dei vari titoli di proprietà industriale tra le diverse giurisdizioni – essa affermava che gli atti di commercio che avvenivano nel territorio di uno Stato membro non avrebbero potuto influenzare il diritto "parallelo" detenuto dal medesimo titolare in altro Stato membro. Cfr. sul punto WIPO-OMPI, *Interface between exhaustion of intellectual property rights and competition law*, cit., p. 8.

<sup>23</sup> Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale e industriale attinenti al commercio (Trade Related Aspects on Intellectual Properties), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747 ed entrato in vigore l'11 gennaio 1995. L'Unione europea è a sua volta membro dell'Accordo, approvato con Decisione del Consiglio dell'allora Comunità Europea del 22 dicembre 1994.

<sup>24</sup> Così l'art. 6 del WCT sul diritto di distribuzione delle opere dell'ingegno protette dal diritto (principale) d'autore: "*§1 Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their works through sale or other transfer of ownership. §2 Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in §1 applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of the author*". Il principio di esaurimento viene quindi riconosciuto, ma gli Stati contraenti sono liberi di deciderne le condizioni di applicazione. L'accordo, si specifica, si applica solo alle copie fisiche.

<sup>25</sup> Così l'art. 8 del WPPT, sul diritto di distribuzione relativo alle opere degli interpreti: "*§1 Performers shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their performances fixed in phonograms through sale or other transfer of ownership. §2 Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in §1 applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the fixed performance with the authorization of the performer*". Dello stesso tenore l'art. 12 del WPPT, relativo al diritto di distribuzione del produttore di fonogrammi.

<sup>26</sup> L'art. 6 dei TRIPS infatti, rubricato, per l'appunto, "esaurimento", prevede che "Ai fini della risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4, nessuna disposizione del presente Accordo può essere utilizzata in relazione alla questione dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale". La scelta agnostica degli Accordi Trips è stata accolta ora con favore, ora con diffidenza. Tra i contributi più ampi sul tema si segnala CHIAPPETTA, *The Desirability of Agreeing to Disagree: The WTO, Trips, International IPR Exhaustion and a Few Other Things*, Michigan Journal of

Di questo si dirà in seguito, limitandosi per ora a porre una prima pietra miliare del percorso in corrispondenza della nozione contenuta nell'art. 5 CPI, alla quale si può dunque fare riferimento ogniqualvolta si parli di esaurimento del marchio, sia con riferimento all'ordinamento interno, sia a quello eurounitario<sup>27</sup>.

## **2. Il principio di esaurimento: funzione e *ratio***

### **2.1. Premessa: il principio di libera circolazione delle merci**

Prima di introdurre nel dettaglio la funzione e la *ratio* del principio di esaurimento, è imprescindibile ricordare il ruolo che, nell'attuale architettura dell'ordinamento giuridico italiano ed europeo, svolge il principio di libera circolazione delle merci.

La necessità di fare ciò è senz'altro imposta da ragioni storiche, giacché la Corte di Giustizia, dal caso *Sirena* in poi, ha da sempre ritenuto incompatibile con le regole che governano la Comunità europea – oggi Unione europea – l'invocazione dei diritti di marchio quale strumento per compartimentarne, surrettiziamente, il mercato interno.

Il principio di libera circolazione delle merci, uno dei pilastri sui quali è stato storicamente costruito il mercato comune europeo e che si evince oggi dall'insieme di regole contenute negli articoli 28-32, 34-37 TFUE e 110 TFUE, si articola in una serie di prescrizioni rivolte agli Stati membri e preordinate a far sì che, all'interno del territorio unionale, siano garantite e non pregiudicate le libertà economiche fondamentali, su tutti quelle di libera concorrenza e di libero scambio.

Secondo la dottrina che si è occupata dello studio e della sistematizzazione degli istituti in esame, la disciplina della libera circolazione si può concepire come articolata in tre diversi momenti che, rispettivamente, investono: l'unione doganale, che comporta l'assenza di dazi interni e la fissazione di una tariffa doganale esterna comune ai 27 Paesi; il divieto di imposizioni fiscali che hanno portata discriminatoria per le merci oggetto di importazione; il venire meno di restrizioni quantitative agli scambi tra Stati membri e il divieto di misure aventi *effetto equivalente*, oltre alla progressiva abolizione dei monopoli<sup>28</sup>.

---

International Law, Vol. 21, Issue n. 3/2000. Le posizioni verranno approfondite più avanti, giacché punto di partenza per l'analisi del problema, apertissimo, dell'esaurimento internazionale.

<sup>27</sup> In cui la nozione è contenuta all'art. 15 della Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e all'art. 15 del Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (di seguito, anche solo RMUE).

<sup>28</sup> Cfr. TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, Padova, 2012, p. 371.

Il terreno di coltura del principio di esaurimento quale strumento necessario a salvaguardia della libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune dell'UE è senza dubbio quello delle c.d. "importazioni parallele", oggetto di varie pronunce da parte della Corte di Giustizia.

La vicenda che storicamente si era posta era infatti quella di valutare se il titolare di un marchio nazionale che avesse immesso in commercio un prodotto contraddistinto da tale segno, in uno Stato A, potesse vietare all'importatore parallelo di introdurre tali prodotti in un altro Stato B, sulla base del diritto di marchio da esso vantato in quest'ultimo Stato.

La questione di diritto sottostante, imperniata sulla possibilità di restringere la libera circolazione delle merci nel territorio comunitario sulla base di ragioni attinenti alla proprietà industriale e intellettuale, garantita dall'art. 36 TFUE<sup>29</sup>, è stata risolta dalla Corte in senso negativo.

La regola, valida ancora oggi, è quella per cui le facoltà concesse da un diritto di proprietà industriale nazionale – in ispecie, il diritto di vietare l'importazione di un prodotto coperto da brevetto/contrassegnato da un marchio simile e/o identico – non possono essere ritenute compatibili con le norme sulla libera circolazione se la prima immissione in commercio nello Stato originario è avvenuta per atto del titolare o con il suo consenso.

Il principio, enunciato negli anni Settanta<sup>30</sup>, non è più stato messo in discussione. Se dunque questo è il fondamento "storico" dell'istituto, il quadro relativo al *rationale* del principio di esaurimento, sia con riferimento alle tesi in campo, sia con riferimento alle singole private, è certamente meno uniforme.

Si cercherà quindi di censire le varie posizioni e di metterle in ordine, prima di proseguire oltre nella trattazione.

La funzione del principio di esaurimento, e, dunque, la sua intima essenza, viene invero individuata in dottrina con la necessità di raggiungere un *equilibrio tra interessi* diversi, cioè tra il diritto di esclusiva e la libera circolazione delle merci<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Già art. 36 del Trattato sulla Comunità Economica Europea e 30 del Trattato sulla Comunità Europea.

<sup>30</sup> Cfr. per tutti SIRONI-COLMANO, *Commento sub. art. 5 c.p.i. cit.*, p. 42 ove ampia ricostruzione.

<sup>31</sup> Questo è forse il punto di partenza comune a tutte le tesi sul *rationale* dell'esaurimento, che da qui si dipanano e approdano a conclusioni diverse.

Più nel dettaglio, come osserva un Autore, la logica della regola dell'esaurimento consiste nel permettere al titolare di ottenere un beneficio dal diritto di monopolio e, al contempo, evitare che tale diritto possa compromettere la certezza degli scambi, venendo utilizzato *ad nutum* da parte del proprietario per impedire l'ulteriore commercializzazione dei prodotti oggetto dell'esclusiva<sup>32</sup>.

Ciò posto, diverse sono le giustificazioni che gli studiosi hanno cercato di dare all'esistenza – e all'essenza – di questo principio: alcuni attingendo a costruzioni di tipo economicistico, alcuni a costruzioni di tipo *latu sensu* pubblicistico, altri ancora a paradigmi di natura civilistica<sup>33</sup>.

## 2.2. La ratio del principio: la tesi, “economica”, della remunerazione

Come anticipato, una prima corrente di pensiero può individuarsi in quegli studiosi che sostengono come il principio di esaurimento sia da considerarsi espressione dell'eccezionalità dell'esclusiva industrialistica rispetto ad un sistema di libera concorrenza<sup>34</sup>. Ed invero, muovendo dalla premessa per cui il diritto di P.I. pone il titolare della privativa in grado di percepire, per dirla con Marchetti, “*un profitto di tipo monopolistico*”, tale rendita deve considerarsi eccezionale e limitata, se non si vuole ingessare oltremodo il mercato<sup>35</sup>.

Il privilegio, dunque, non dovrebbe poter essere goduto “*più di una volta per unità di prodotto*” giacché la remunerazione per gli investimenti fatti dal titolare sarebbe – in

---

<sup>32</sup> Cfr. in questi termini CASUCCI, in SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, p. 69.

<sup>33</sup> Cfr. per una rassegna delle varie opinioni italiane, SEGANTINI, in SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto Industriale Italiano*, I, Padova, 2014, p. 56; CASUCCI, *op. cit.*, p. 69, come pure SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996, p. 60.

<sup>34</sup> E questa pare essere anche la concezione accolta nei trattati europei. Invero, la formulazione del vecchio art. 36 del Trattato di Roma (Trattato istitutivo della Comunità economica europea) prevedeva che le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciassero impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. La Corte di Giustizia, nel noto caso Hag I, aveva fatto presente che “*Dalla lettera dell'art. 36, e precisamente dalla seconda frase dello stesso, nonché dal suo contesto, risulta tuttavia che, se pur il trattato non influisce sull'esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale, in determinate circostanze è possibile che i divieti sanciti dal trattato influiscano sull'esercizio dei suddetti diritti [...] In quanto norma eccezionale rispetto ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, l'art. 36 ammette in effetti deroghe alla libera circolazione delle merci solo nella misura in cui tali deroghe appaiono indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale*”. Cfr. Corte di Giustizia CEE, 7 luglio 1974, Hag I, in causa C-192/73, §8 e §9.

<sup>35</sup> V. MARCHETTI, *Sull'esaurimento del brevetto di invenzione*, Milano, 1974, p. 97.

questa costruzione teorica – soddisfatta a sufficienza con il primo atto di sfruttamento. Ciò, del resto, sembra del tutto coerente con quella visione espressa da autorevole dottrina che ritiene come l’attribuzione di un monopolio agli inventori non rappresenti certo un obbligo, neanche per un ordinamento che si propone di tutelare la proprietà privata dei mezzi di produzione<sup>36</sup>.

In tal guisa, il monopolio brevettuale “*rappresenta pur sempre una concessione, frutto di una scelta di opportunità, come tale limitata e limitabile, nella sua portata concreta, in base alla necessità di mantenere un adeguato vincolo tra portata della protezione e scopo ultimo della stessa*”<sup>37</sup>.

Naturalmente tali premesse devono essere adattate alla peculiare natura che contraddistingue il diritto di esclusiva sul marchio, nel quale l’esigenza di “remunerazione” intrinseca all’esclusiva brevettuale è meno marcata<sup>38</sup>.

Come osservava acutamente Auteri, in questa materia la teoria [dell’*esaurimento, nda*] significa che la circolazione dei prodotti legittimamente contrassegnati e messi in commercio è la “*continuazione dell’atto di esercizio del diritto, consistente nell’apposizione del marchio e nella loro messa in commercio*”. Riportando quindi a coerenza sistematica gli enunciati del Kohler<sup>39</sup>, la dottrina italiana ha ritenuto di condividere la soluzione già elaborata in Germania da coloro i quali si sono prodigati di affinare la teoria kohleriana, rivenendo nell’immissione in commercio l’atto in cui la

---

<sup>36</sup> E cioè Francesco Denozza. Cfr. DENOZZA, *Licenze di brevetto e circolazione delle tecniche*, Milano, 1979, p. 108.

<sup>37</sup> Cfr. DENOZZA, *op. cit.*, p. 109. L’A. muove infatti dal paradigma Schumpeteriano per cui si ammette che un certo grado di monopolio può essere, qualsiasi campo, più utile della concorrenza e, nel campo brevettuale, funzionale a premiare gli imprenditori più dinamici e, in generale, l’innovazione. Sul tema, ampissimo, v. anche le osservazioni di BERTANI, *Proprietà intellettuale e nuove tecniche di appropriazione delle informazioni*, in AIDA, 2005, p. 312.

<sup>38</sup> Si è però detto nelle premesse metodologiche di questo lavoro che tale esigenza non è del tutto assente, in virtù della oramai accettata funzione del marchio come *strumento di comunicazione*. Richiama, ad esempio, l’esigenza di remunerare il titolare del marchio per gli investimenti riversati nella promozione del proprio segno distintivo SARACENO, *Il diritto dei marchi di impresa*, in BOTTERO-TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi di impresa*, Torino, 2009, p. 525.

<sup>39</sup> Influenzati dalla tecnica legislativa dell’epoca, giacché la legge tedesca rappresentava il diritto di brevetto come un insieme di facoltà diverse e indipendenti tra loro. Cfr. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti “originali”*, Milano, 1973, p. 76. Continua poi l’Autore sottolineando, in maniera illuminante, come “[...] la costruzione secondo cui l’esaurimento è l’effetto di un atto di esercizio del potere positivo di porre in commercio vuole esprimere anche un requisito sostanziale dell’esaurimento: che sottratti allo *jus excludendi* sono solo i prodotti rispetto ai quali il titolare ha già goduto del bene (immateriale) protetto, il che si ritiene avvenga appunto con l’esercizio del potere positivo di uso”.

*facoltà principale del diritto di marchio* (ovvero il potere esclusivo di apposizione del segno sul prodotto) veniva esercitata e, quindi, “remunerata”<sup>40</sup>.

La tesi in questione ha del resto riscosso un particolare successo tra tutti coloro i quali ritengono essenziale, nel moderno sistema liberal-mercantilista, garantire il libero scambio dei prodotti, giacché una moltiplicazione della rendita monopolistica conferita al titolare sarebbe infatti priva di una valida ragione e assoggetterebbe ogni atto di commercio al consenso del titolare, con “*evidente annientamento del principio di libera circolazione delle merci*”<sup>41</sup>.

Parimenti, ha trovato asilo nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, che, dopo iniziali (pericolose) oscillazioni, è approdata – nella celebre sentenza “Hag II”<sup>42</sup> – alla conclusione per cui l’oggetto specifico del diritto di marchio consiste segnatamente nel garantire “al titolare *il diritto di utilizzare il marchio per la prima messa in commercio del prodotto* e di tutelarlo in tal modo dalla concorrenza che volesse abusare della posizione e della notorietà del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo marchio” (tondo mio).

Allargando per un attimo il campo al formante giurisprudenziale interno, si osserva come il riferimento alla tesi economica della remunerazione ricorra anche nella giurisprudenza della Cassazione. La Corte regolatrice ha infatti avuto modo di osservare, a più riprese, come “*il regime di monopolio dell’inventore sul suo prodotto che gli consente di trarre un profitto economico dalla propria invenzione, cessa nel momento in cui per effetto della prima vendita il primo profitto viene realizzato e, da quel momento, il prodotto (ma anche sue singole parti), entrato nella disponibilità di terzi, può ulteriormente essere commercializzato od utilizzato, senza che alcun diritto possa essere riconosciuto all’inventore*”<sup>43</sup>.

---

<sup>40</sup> Principio oggi consacrato anche nella lettera dell’art. 5 CPI.

<sup>41</sup> Così MUSSO, Commento sub art. 2572 c.c., in ID. *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Bologna, 2012, p. 415.

<sup>42</sup> CGCE, 17 ottobre 1990, Hag II, in causa C-10/89, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1991, 2725, p. 839; altresì pubblicata, con nota di VANZETTI, *Sulla sentenza “Hag II”*, in *Giur. Comm.*, 1991, II, p. 536.

<sup>43</sup> In questi termini, Cass. n. 13892/2010, tondo mio. Il medesimo concetto si rinviene nella più risalente Cass. n. 5787/1980.

Icastica, del resto, l'espressione che ricorre in numerose decisioni americane in tema di esaurimento, laddove si sintetizza il concetto affermando che il titolare del diritto di P.I. ha solo il diritto di dare "un morso alla mela", ma gli è precluso darne un secondo<sup>44</sup>.

### 2.3. (segue) la tesi, "pubblicistica", degli interessi giuridicamente rilevanti

Un secondo filone di pensiero, che si deve definire complementare e non contrapposto al primo, è quello che intravede nell'introduzione del principio di esaurimento una precisa scelta giuspolitica, ed in ispecie quella di circoscrivere, attraverso l'enunciazione di tali principi, gli interessi tutelati dalle privative industriali.

Come osservato da autorevole dottrina<sup>45</sup>, in questa cornice la regola dell'esaurimento opererebbe (*rectius*: opera) in una duplice proiezione: per un verso, essa mira a favorire la libertà di commercio e la sicurezza dei traffici; per altro verso, essa funge da "guardiano" del diritto di privativa, ovverosia è funzionale a che il titolare del diritto di P.I. possa far valere lo *ius excludendi alios*.

Invero, il principio di esaurimento rappresenterebbe "un punto di incontro tra interessi contrapposti: quello del titolare del diritto di proprietà industriale ad ottenere un vantaggio economico dal diritto stesso; e quello della collettività a vedere limitata nel minor modo possibile la libertà di iniziativa economica e di concorrenza"<sup>46</sup>.

Autorevole dottrina sottolinea come debba ritenersi "autoevidente" che un ordinamento libero-scambista non possa ammettere interferenza alcuna sull'ulteriore circolazione del bene da parte del titolare di un diritto di privativa dopo che egli, volontariamente, ha immesso sul mercato il prodotto<sup>47</sup>.

In questo senso, dunque, mi sembra che la tesi si possa definire "pubblicistica", essendo atta a ricondurre la regola dell'esaurimento ad una scelta di politica del diritto, in contrapposizione (in realtà solo semantica, come si è detto) con la scelta di politica "economica" di non garantire un ulteriore sovraprofitto dopo la prima immissione in commercio del bene oggetto di privativa<sup>48</sup>.

---

<sup>44</sup> Cfr. *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241, 260 (1942); *Keeler v. Standard Folding Bed Co.*, 157 U.S. 659, 661 (1895).

<sup>45</sup> Tra cui si segnala RICOLFI, *Trattato dei marchi*, I, Torino, 2015, p. 1325.

<sup>46</sup> Così SIRONI-COLMANO, *Commento sub. art. 5 c.p.i.*, in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013, p. 43.

<sup>47</sup> Cfr. RICOLFI, *op. cit.*, p. 1325.

<sup>48</sup> Su cui v. il paragrafo precedente. Una conferma della natura gius-pubblicistica della teoria in questione può leggersi in AUTERI, *op. cit.*, p. 63, ove si legge che "Limiti alla circolazione dei prodotti di marca non possono neanche derivare da atti di disposizione del diritto di marchio rivolti a costituire diritti frazionari a carattere locale e neanche da accordi fra più imprenditori [...] rivolti alla costituzione originaria di

Il rapporto – di correlazione diretta – tra la regola sopra richiamata e il contenuto dei diritti di esclusiva è invece conio della dottrina tedesca.

Come ricostruito da Sarti, sulla base dell'ermeneusi dell'allora vigente §20 della legge antitrust della Repubblica Federale, la teoria dell'esaurimento contribuirebbe a definire anche la funzione giuridicamente tutelata dal brevetto in quanto, data la compatibilità con la norma unicamente delle restrizioni giustificate dalla funzione giuridicamente tutelate dalle privative, e data la premessa per cui sono inerenti alle funzioni in questione unicamente le facoltà protette *erga omnes*, allora l'esaurimento, circoscrivendo l'area delle restrizioni concorrenziali tutelate con efficacia reale, definisce la funzione giuridicamente tutelata del brevetto<sup>49</sup>.

La medesima costruzione teorica è stata seguita nelle prime pronunce della Corte di Giustizia in materia. Così, ad esempio, nel caso “Sirena”<sup>50</sup>, i Giudici di Lussemburgo osservavano come: *“Nel campo della libera circolazione dei prodotti, i divieti e le restrizioni all'importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono ammessi dall'art. 36, a condizione però ch'essi non costituiscano «un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri». L'art. 36 TCE, pur facendo parte del capitolo riguardante le restrizioni quantitative degli scambi tra Stati membri, è informato ad un principio che può valere pure in materia di concorrenza, nel senso che, benché i diritti attribuiti dalla legislazione di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale non siano di per sé compresi dagli artt. 85 e 86 del trattato, il loro esercizio può tuttavia ricadere sotto i divieti da questi sanciti”* (tondo mio).

Difficile non leggersi in controluce la medesima costruzione teorica forgiata dalla teoretica tedesca.

Questa conclusione, osserva sempre Sarti, avrebbe tuttavia il difetto di essere eccessivamente legata alla legislazione locale e con la relativa necessità ivi sentita di armonizzare i diritti di esclusiva con le regole antitrust<sup>51</sup>. La costruzione che vuole

---

*diritti di marchio paralleli con diverso ambito locale. Se si tiene presente che la delimitazione del contenuto del diritto esclusivo corrisponde ad un contemperamento fra l'interesse protetto e gli interessi dei terzi, si comprende come la volontà negoziale non possa modificare l'equilibrio di interessi voluto dalla legge, dando vita a nuovi diritti e a nuovi obblighi di astensione a carico dei terzi”.*

<sup>49</sup> Cfr. SARTI, *op. cit.*, p. 64.

<sup>50</sup> Corte di Giustizia CE, 18 febbraio 1971, *Sirena*, in causa C-40/70.

<sup>51</sup> Ricostruisce infatti SARTI, *op. cit.* p. 63, come *“Il par. 20 GWB considera in particolare le restrizioni imposte al licenziatario del brevetto, e le dichiara compatibili con la legge antitrust quando non eccedono*

l'esaurimento come principio necessario a definire i limiti dell'esclusiva sarebbe infatti solo frutto dell'evoluzione storica, che rappresenterebbe una rottura con la vera origine del principio.

La vera *ratio* della regola non sarebbe quindi quella di delimitare gli interessi tutelati dalle privative, bensì quella di evitare le incertezze nei traffici giuridici che si avrebbero, inevitabilmente, se il titolare del diritto di privativa conservasse la signoria sul prodotto dopo l'immissione in commercio avvenuta con il suo consenso<sup>52</sup>.

La critica mossa da questa dottrina<sup>53</sup>, articolata, appare in buona sostanza imperniata sulla necessità che l'esclusiva abbia un contenuto tipico: ciò non si potrebbe realizzare se il titolare possa determinare senza vincoli di legge – ma solo attraverso l'autonomia privata – su quale mercato aumentare la disponibilità dei prodotti, le utilizzazioni finali, i circuiti distributivi e così via.

#### **2.4. (segue) la tesi, “civilistica”, della certezza dei traffici**

L'ultima, in ordine di trattazione, è la tesi che vede il principio di esaurimento come regola nata per proteggere i traffici giuridici dall'eventuale paralisi che si sarebbe avuta garantendo una signoria “reale” sul prodotto dopo la sua prima immissione in commercio.

Ci si permette quindi di definire questa tesi “civilistica”, giacché condivide con le ordinarie regole sulla circolazione dei beni (materiali) di matrice civilistica, la *ratio* di agevolare – nei limiti che si appresta ad illustrare – lo scambio dei *corpora mechanicum*.

Secondo la dottrina, la tesi in questione, che affonda le sue radici nella più generale regola di protezione nota come *Verkehrssicherungstheorie*<sup>54</sup>, sarebbe la tesi più conforme all'origine storica dell'istituto, sulla quale, in maniera “alluvionale” si sarebbero poi innestate le enunciazioni successive in precedenza affrontate<sup>55</sup>.

---

*il contenuto dell'esclusiva*”. Continua l'A. osservando come: “secondo l'interpretazione unanime questa norma considera “inerenti” alla privativa le restrizioni ad attività che il titolare può vietare con efficacia erga omnes e reprimere con azione di contraffazione. Eccedono invece il contenuto del brevetto le limitazioni pattuite contrattualmente ed efficaci inter-partes: e perciò anzitutto quelle imposte alla circolazione od all'utilizzazione dei prodotti legittimamente messi in commercio dal licenziatario e per i quali la privativa è oramai esaurita”. Si conclude, quindi, con l'affermare che l'esaurimento, circoscrivendo l'area delle restrizioni concorrenziali tutelate con efficacia reale, definisce anche la funzione giuridicamente protetta dal brevetto.

<sup>52</sup> Cfr. SARTI, *op. cit.*, p. 66. In senso adesivo v. anche RICOLFI, *op. cit.*, p. 1326 ed in particolare nota 1257.

<sup>53</sup> Cfr. SARTI, *op. cit.*, p. 73.

<sup>54</sup> Espressione tedesca che identifica, in generale, la c.d. teoria della sicurezza della circolazione. In base a tali principi, la circolazione del prodotto (come, ad esempio, la sua distribuzione) è certa solo se non vi sono interferenze da parte esterna. L'esaurimento garantisce questa sicurezza.

<sup>55</sup> Cfr. in questo senso SARTI, *op. cit.*, p. 50

L'esaurimento del diritto dopo la prima immissione in commercio consente infatti di evitare che il diritto di esclusiva sul bene immateriale possa essere esercitato in maniera tale da paralizzare la circolazione dei beni materiali. I sostenitori di questa teoria<sup>56</sup> ritengono invece che il principio di esaurimento costituisca *lex specialis* rispetto alle regole generali che governano la circolazione dei beni, ed in particolare della regola relativa agli acquisti a non domino prevista dall'art. 1153 c.c.<sup>57</sup>.

Il punto ha ricadute pratiche di non secondaria importanza e merita un approfondimento ulteriore.

A tal proposito, giova infatti ricordare che la natura "reale" dei diritti di proprietà industriale prevede la possibilità, per il titolare dei diritti di esclusiva, di colpire indistintamente tutti i soggetti che, a qualunque titolo, siano parte della filiera di circolazione del bene, dal primo acquirente in giù. Pertanto, un potenziale terzo acquirente di un bene contraffatto – nel senso sopra detto, cioè immesso in commercio senza il consenso del titolare – si troverebbe a subire, secondo la costruzione dogmatica sottesa dall'art. 5 CPI, provvedimenti ablatori e inibitori senza che possa opporre la buona fede e l'idoneo titolo di acquisto.

Parte della dottrina si è dunque chiesta se, nonostante l'operare della regola dettata dal principio di esaurimento, il soggetto terzo acquirente di un bene immesso in commercio *senza il consenso* del titolare potesse comunque avvalersi della regola prevista dall'art. 1153 c.c. per rendere lecito il suo titolo di acquisto e conservare la proprietà del *corpus mechanicum*. Come puntualizzato da Sena, infatti, nell'ipotesi in cui il prodotto originale sia stato rubato o posto in commercio dall'ex licenziatario contro la volontà del titolare, non si dovrebbe parlare di esaurimento, ma di contraffazione<sup>58</sup>. Senonché, continua l'A., la regola civilistica generale prevede che l'acquisto in buona fede di un bene mobile, in base ad un titolo idoneo, unita al possesso della cosa, renda il possessore proprietario<sup>59</sup>.

---

<sup>56</sup> Tra cui si segnalano RICOLFI, *op. cit.*, p. 1326; MUSSO, *op. cit.*, p. 418 e lo stesso SARTI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>57</sup> Che testé prevede che: "colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. La proprietà si acquista libera da diritti sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e se vi è la buona fede dell'acquirente. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno".

<sup>58</sup> L'A. si richiama infatti all'art. 23.3 CPI, che autorizza il titolare ad agire in contraffazione contro l'ex licenziatario, che è fattispecie – come è noto – in cui è possibile il cumulo di azione reale e di azione personale. Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi*, Milano, 2007, p. 143.

<sup>59</sup> Così SENA, *op. loc. ult. cit.*

La soluzione del problema di coordinamento tra le due previsioni impone una ricognizione, estremamente sintetica, del rapporto tra possesso e beni immateriali<sup>60</sup>.

Come è noto, per possesso si intende il potere di fatto sulla “cosa” che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale<sup>61</sup>.

Ed è proprio la terminologia adottata dal Codice Civile, non solo italiano, ad aver dato la stura al dibattito circa l’eleggibilità come elemento materiale del possesso, di un bene immateriale<sup>62</sup>. La posizione della dottrina appare divisa tra coloro che ammettono, sulla base di argomenti per lo più letterali, la configurabilità del possesso di un bene immateriale, e coloro che invece lo escludono, in ragione di una incompatibilità strutturale tra godimento esclusivo del bene immateriale e godimento esclusivo di tipo possessorio<sup>63</sup>.

Secondo i primi, la definizione di “beni” offerta dall’art. 810 c.c. è così generica da potervi ricomprendere anche le “cose” immateriali, sicché tutti i “beni”, ad eccezione delle cose fuori commercio, sarebbero suscettibili di possesso<sup>64</sup>.

Secondo altri, il godimento sulle *rerum incorporales* non può mai dirsi “esclusivo”, nel senso di *incompatibile* con quello di altro soggetto, di talché non sarebbe consentita l’applicabilità delle norme di cui agli artt. 1140 s.s. c.c.”<sup>65</sup>.

Quest’ultima è anche la posizione assunta dalla giurisprudenza, che ha ribadito come l’art. 1153 c.c. preveda un potere di fatto *esclusivo* sul bene, che ne comporti una unicità di godimento, che non si può riconoscere ai beni immateriali<sup>66</sup>.

---

<sup>60</sup> Con specifico riferimento al marchio cfr. PERONE, *Considerazioni in tema di applicazione del principio dell’acquisto a non domino alla circolazione dei beni contrassegnati da marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, III, p. 241.

<sup>61</sup> Come da previsione di cui al primo comma dell’art. 1140 del Codice Civile.

<sup>62</sup> Sul punto si può rinviare alla ricostruzione delle posizioni offerta da Rodolfo Sacco in SACCO-CATERINA, *Il possesso*, Milano, 2014, p. 125, laddove l’A. passa sinteticamente in rassegna le opinioni espresse dalla dottrina e le varie normative che regolano l’istituto nei vari ordinamenti continentali. Di particolare interesse è la differenza tra la scelta francese e quella tedesca: laddove Oltralpe vi è una assimilazione tra proprietà intellettuale e proprietà materiale (il che comunque esclude l’applicabilità delle azioni possessorie e della regola del *possession vaut titre* ai diritti sulle opere dell’ingegno), in Germania è addirittura lo stesso BGB ad affermare, perentoriamente, che le “cose, nel senso della legge, sono solo i beni materiali”.

<sup>63</sup> Cfr. per tutti SACCO, *op. cit.*, p. 127 e riferimenti ivi citati.

<sup>64</sup> In tal senso riferisce DELLE MONACHE, *Commento sub. art. 1140 c.c.*, in CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al Codice civile cit.*, p. 1193.

<sup>65</sup> V. TENELLA SILLANI, *Possesso e detenzione*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino, 1996, p. 27; DELLE MONACHE, *op. cit.*, p. 1194.

<sup>66</sup> Così respingendo anche l’argomento letterale basato sul tenore dell’art. 167 lda. Secondo la Corte regolatrice, infatti, “Non è configurabile l’acquisto a titolo originario di un’opera immateriale dell’ingegno, nella specie opera cinematografica, in base a titolo astrattamente idoneo per effetto del possesso di buona fede, ai sensi dell’art. 1153 c.c., a ciò ostando il carattere particolare del diritto d’autore, che trova fondamento unicamente nell’atto creativo e realizzativo dell’idea, per il trasferimento del quale non si

In questa sede, dunque mi sembra assai proficuo far proprie le parole di quella dottrina<sup>67</sup> che ritiene che “*Non è proibito parlare di possesso, così come si parla di proprietà industriale o intellettuale; ma non si tratta del possesso di cui agli artt. 1140 ss. (così come non si tratta della proprietà di cui agli art. 832 ss.)*”.

L’esclusione dell’applicazione ai diritti sui beni immateriali dell’intero corpus normativo relativo al possesso renderebbe quindi inoperante anche l’art. 1153 c.c., che di tale sistema costituisce espressione specifica con riferimento agli acquisti a *non domino*.

L’argomentazione di Sena<sup>68</sup> – invece in questo senso orientata – è stata quindi respinta dalla prevalente dottrina sulla base di due argomenti: l’uno di natura interpretativa, l’altro di natura sistematica.

Quanto al primo, diversi autori sostengono che l’art. 1153 c.c. non troverebbe applicazione in virtù del noto principio *lex specialis derogat generalis* di cui all’art. 14 prel.: le norme che disciplinano la circolazione dei beni oggetto di privative industriali sono norme speciali e, in quanto tali, derogano a quelle generali del codice civile<sup>69</sup>.

Il divieto di analogia sembra poi rafforzato, per le ragioni già dette, in virtù del differente atteggiarsi del diritto di “proprietà” in *subiecta materia*, che non è un diritto di godere in modo pieno ed assoluto ma solo di escludere terzi<sup>70</sup>, come pure nella difficoltosa – quando non impossibile – applicazione delle norme sul possesso ai beni immateriali.

---

richiede una consegna, perché questa, anche ove ricorra, si riferisce all’oggetto materiale in cui l’opera si estrinseca, senza però mai immedesimarsi in essa; inoltre, seppure l’art. 167 l. 22 aprile 1941 n. 633 abbia voluto assicurare, a chi si trovi in una posizione corrispondente a quella del possessore di buona fede, la possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti di eventuali contraffattori, non ha tuttavia inteso innovare i principi che attengono alla natura immateriale dell’opera dell’ingegno ed ai modi di acquisto dei diritti ad essa inerenti”.

<sup>67</sup> Cioè SACCO-CATERINA, *op. cit.*, p. 130.

<sup>68</sup> Che si ritrova, per la prima volta, nella prima edizione del noto manuale. Cfr. SENA, *I diritti sulle invenzioni e i modelli industriali*, Milano, 1976, p. 297. In particolare, si affermava che: “Se si ammette che l’acquirente di un bene brevettato e contraffatto da altri possa averlo acquistato senza colpa, poiché il sistema di pubblicità dei brevetti e quindi la conoscenza dell’esclusiva non escludono la buona fede circa la legittimità della provenienza del bene, appare contrastante con i principi in tema di circolazione dei beni mobili, privare questi della disponibilità della cosa”.

<sup>69</sup> Qualifica espressamente la regola dell’esaurimento come *lex specialis* rispetto alla regola generale sull’acquisto a *non domino* RICOLFI, *op. cit.*, p. 1326, anche se – apparentemente – non per trarvi la conclusione riportata nel testo. Più netto invece SARTI, *op. cit.*, p. 50; come pure MUSSO, *op. cit.*, p. 418.

<sup>70</sup> E ancora di più nel settore dei marchi, ove la tutela è subordinata all’accertamento di un rischio di confusione per il pubblico e/o all’esistenza di un pregiudizio e/o agganciamento da parte del terzo, nel caso di marchi che godono di rinomanza.

Così, quindi, anche l'acquirente di buona fede subisce l'azione reale del titolare del marchio, se il suo acquisto è viziato, a monte, dalla mancata immissione in commercio nel SEE<sup>71</sup>, o se quest'ultima è fatta in assenza di consenso.

Un secondo argomento, già sollevato dalla dottrina contemporanea a Sena e poi ripreso da Sarti in tempi più recenti, è quello sistematico.

In particolare, secondo i sostenitori di questa tesi, già sul piano storico emergerebbe l'intenzione del legislatore di disciplinare i rimedi di rimessione in pristino senza riguardo alla *buona fede* dei terzi, ribadendo, quindi, l'irrelevanza dello stato soggettivo dell'acquirente. Pertanto, essendo la "buona fede" valorizzata dall'art. 1153 c.c. un elemento che invece è estraneo all'attivazione delle inibitorie e degli altri rimedi di natura reale tipici del diritto industriale, va da sé che la norma generale non può trovare applicazione<sup>72</sup>.

L'argomentazione è senza dubbio convincente, ed oggi appare ancora più forte se si allarga lo sguardo anche alla curvatura assunta da altri rimedi – si pensi a quelli "risarcitori" in senso lato – che tradizionalmente erano sempre rimasti ancorati al paradigma aquiliano, che impone l'accertamento del dolo o della colpa. Ed invero, a seguito dell'introduzione del terzo comma dell'art. 125 CPI con il d.lgs. 131/2010, della retroversione degli utili, è venuto a cadere anche uno degli ultimi appigli che in qualche modo potessero far ritagliare allo stato soggettivo del contraffattore un qualche spazio all'interno delle varie fattispecie. Secondo l'opinione prevalente, oggi accolta con vigore anche dalla Suprema Corte, il contraffattore è tenuto a restituire gli utili generati dalla contraffazione indipendentemente dal fatto che esso versasse, o meno, in colpa<sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup> In questo senso, ad esempio, deve essere vietata l'importazione parallela extracomunitaria.

<sup>72</sup> Cfr. in questo senso SARTI, *op. cit.*, p.52. Prima di lui già AULETTA, *Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna, 1973, p. 14, che però circoscriveva l'applicazione del principio ai soli casi in cui la condotta del terzo risultasse giustificata in ragione di vizi della pubblicità brevettuale imputabili all'Ufficio italiano brevetti e marchi. In altri termini, secondo questa tesi, vi sarebbe stata buona fede solo nel caso di inesatta apparenza del diritto nei Registri.

<sup>73</sup> La letteratura sul tema è oggi molto vasta e articolata. In questa sede ci si limita a richiamare i recenti lavori di GALLI, *Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili nel diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. Ind.*, 2019, I, p. 57; RICOLFI, *La restituzione degli utili conseguiti dall'autore di una violazione incolpevole di diritti di proprietà intellettuale*, in *Studi in onore di Vincenzo Di Cataldo*, Torino, 2021, p. 471. In giurisprudenza, ormai costante nel senso espresso nel testo, si segnalano Cass. n. 21832/2021; Cass. n. 5666/2021; nel merito, tra le tante, App. Torino, 27 maggio 2019, in *Riv. dir. Ind.*, 2019, II, p. 271, con nota di BERTI ARNOALDI, *La retroversione degli utili "in ogni caso": la previsione dell'art. 125, comma 3, c.p.i.*

La definitiva eclissi dell'elemento soggettivo trascinerrebbe nel cono d'ombra anche la rilevanza della buona fede prevista per l'acquisto a *non domino*, dato che si parla sempre di uno stato soggettivo, militando quindi a favore della tesi che respinge l'applicabilità in via analogica di tale norma<sup>74</sup>.

A ciò si aggiunga, infine, che il regime di pubblicità previsto per le privative industriali ha funto da costante addentellato sul quale la giurisprudenza ha fondato la massima – forse un po' tralatizia – per cui il sistema dei Registri rende sempre sussistente la colpa del contraffattore<sup>75</sup>.

A questo specifico punto si è obiettato che, con riferimento all'applicazione del principio di esaurimento, taluni atti rilevanti per accertare il consenso all'immissione in commercio non sono sempre oggetto di trascrizione, rendendo quindi tale regime di pubblicità inutile a fini di accertamento della provenienza del prodotto<sup>76</sup>. Da qui, dunque, l'operatività della regola dell'acquisto a *non domino* e della conseguente opponibilità del diritto di esclusiva solamente a chi abbia acquistato il bene conoscendo, o dovendo conoscere, che si tratta di bene contraffatto “*con la precisazione che la pubblicità del brevetto non è sempre tale da rendere edotto il terzo dell'illegittima produzione, importazione, o messa in vendita del bene*”<sup>77</sup>.

L'argomento è convincente sul piano pratico, ma non sembra offrire ragioni che permettano di concludere per una sua piena accoglibilità su quello squisitamente sistematico, sul quale le critiche più incisive si sono concentrate.

In effetti, la menzione dello stato soggettivo dell'autore della violazione quale elemento che consente di escludere l'applicazione dei rimedi inibitori, laddove emerge,

---

<sup>74</sup> All'argomento in questione si può certamente ribattere che la reversione degli utili non è un rimedio risarcitorio in senso stretto, quanto piuttosto una forma di arricchimento senza causa (ed in effetti tale natura sui generis sembra trovare ampia conferma in dottrina. Cfr. per tutti REMOTTI, *La reversione degli utili quale sanzione restitutoria: nessun ristoro, nessuna pena*, in *Il dir. ind.* 2019, p. 406 e ss.). L'obiezione non è però decisiva ai fini che qui interessano. Se è infatti vero che l'art. 125.3 CPI conserva una certa autonomia rispetto ai primi due commi della norma, è altresì necessario evidenziare come l'introduzione dell'istituto sia sintomatica per desumere – a contrario – la volontà del legislatore di consentire al titolare della privativa di ottenere un ristoro anche in situazioni in cui, a rigore, non sarebbe possibile muovere un rimprovero al contraffattore. Il che quindi basta per confermare, una volta di più, l'argomento con cui la dottrina ha inteso respingere l'applicazione in via analogica delle norme sul possesso di buona fede.

<sup>75</sup> Cfr. tra le tante Trib. Torino, 21 novembre 2012, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2013, 6008; App. Milano, 24 settembre 1991, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1991, 2704. In dottrina si è osservato che l'esistenza di un regime di pubblicità legale implica quantomeno una presunzione di colpa nell'autore dell'illecito. V. sul punto VANZETTI-DI CATALDO-SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 563.

<sup>76</sup> Da SENA, *I diritti sulle invenzioni cit.*, p. 301. Ad esempio, non sempre le licenze sono trascritte, quindi il terzo che acquista dal licenziatario apparente avrà più difficoltà a verificare se egli è veramente tale.

<sup>77</sup> Cfr. SENA, *op. loc. ult. cit.*

non riguarda mai il dolo o la colpa del contraffattore, ma solo l'eventuale sussistenza di usi scriminati (e solo nel caso di invenzioni brevettate)<sup>78</sup>.

Inoltre, in materia di marchi, le uniche eccezioni contemplate dall'art. 21 CPI non riguardano in nessun caso lo stato soggettivo del terzo, sicché appare ancora più difficile ritagliare alla "buona fede" quella nicchia di operatività che, seppur con fatica, si può invece rinvenire nel sistema brevettuale<sup>79</sup>.

A ciò si aggiunga, infine, che le nuove tecnologie paiono oggi offrire diversi e ben più efficienti strumenti per ricostruire la filiera di un prodotto, come i sistemi basati sulla *blockchain* per accertare la genuinità della provenienza<sup>80</sup>. Per quanto non ancora capillarmente diffuse, queste ultime potrebbero rafforzare il sistema di pubblicità imperniato sui Registri e rendere quindi ancora più agevole l'onere di controllo gravante sull'acquirente del bene oggetto di marchio.

Pertanto, appare difficile qualificare l'esaurimento come forma di applicazione della regola degli acquisti a non domino al settore dei marchi, non potendo attribuirsi, come visto, un autonomo rilievo alla buona fede.

## **2.5. (segue) la tesi dell'abuso del diritto e la libera circolazione delle merci: enunciazione e rinvio**

Infine, va sottolineato come in dottrina si sia fatta strada, tra alcuni autori, l'opinione per cui il principio di esaurimento delle privative industriali sarebbe conseguenza diretta del divieto di abuso del diritto. Seguendo questa impostazione,

---

<sup>78</sup> Cfr. SARTI, *op. cit.*, p. 53, che porta ad esempio il vecchio art. 86, secondo comma, l.i. e l'art. 159, ultimo comma, l.da.

<sup>79</sup> Che, come si è visto, si concentra più che altro sulle finalità per le quali l'invenzione è attuata (tra quelle previste dall'art. 68 CPI) e nell'ambito personale o domestico dell'uso (dall'art. 124, sesto comma, CPI).

<sup>80</sup> Come ha suggerito il Consiglio Nazionale Anti Contraffazione nel proprio piano strategico nazionale per il biennio 2018/2020, la tecnologia Blockchain costituisce strumento privilegiato per la lotta al c.d. mercato grigio. Osserva l'istituto che: "l'utilizzo della tecnologia Blockchain, se adottata sapientemente, potrebbe risolvere questi problemi, in quanto verrebbe introdotta come attore *super partes*, alzando così notevolmente il livello di sicurezza. Intanto, le informazioni che riguardano ogni passaggio della filiera potrebbero essere inserite come transazioni su una catena di blocchi opportuna. Questo obbligherebbe il riconoscimento certo dell'utente, tramite la firma digitale, e l'impossibilità per un hacker di modificare l'informazione depositata, dal momento che la tecnologia Blockchain garantisce l'immutabilità delle informazioni gestite. Inoltre, essendo la catena per sua natura distribuita e condivisa, ogni partecipante alla filiera sarebbe libero di inserire in essa il formato di informazioni da lui preferito, senza obbligare nessuno ad adottare un sistema piuttosto che un altro, purché ovviamente il partecipante stesso si prenda carico di rilasciare un'interfaccia software aperta per l'interpretazione dei dati. Infine, anche se un hacker si impadronisse del server che eroga uno dei servizi di tracciabilità, non potrebbe retroattivamente modificare i dati depositati dal servizio nella Blockchain senza far notare (e dunque respingere) il cambiamento da parte degli altri attori". Cfr. *amplius* <https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/contraffazione-le-tecnologie-come-blockchain-e-internet-per-protectere-il-made-in-italy/>

infatti, il titolare del marchio che eserciti lo *ius excludendi alios* in maniera distorta, ovverosia per perseguire scopi che non sono quelli per i quali la legge conferisce il diritto sul segno, non potrebbe invocare l'esclusiva per inibire a terzi talune condotte.

La costruzione proposta – assai pregevole – appare di significativo interesse se analizzata sia in rapporto al problema del c.d. esaurimento internazionale<sup>81</sup>, sia in rapporto alla possibilità di estendere i motivi legittimi, tratteggiati dalla giurisprudenza con riferimento al marchio, alle altre privative, come oggi previsto dall'art. 5.2 CPI ma oggetto di critiche in dottrina<sup>82</sup>.

Mi pare che la costruzione in esame possa essere quella preferibile tra le molte proposte fin qui passate in rassegna, per le ragioni che si diranno più nel dettaglio alla fine di questo capitolo e nel prossimo, oltre che per l'indubbia curvatura assunta dall'istituto dell'esaurimento nella giurisprudenza europea.

### **3. Struttura ed elementi della fattispecie**

Dato atto del *rationale* e della funzione che il principio di esaurimento svolge nell'economia dei traffici commerciali di prodotti coperti a vario titolo dalle privative industriali, si può proseguire oltre ed analizzare la struttura ed i requisiti di operatività del principio.

Come già detto, norma di riferimento è oggi l'art. 5 del Codice della Proprietà Industriale, che subordina l'operare dell'esaurimento all'immissione in commercio del bene oggetto di privativa con il consenso del titolare e purché la stessa avvenga all'interno del territorio dell'Unione europea e dello spazio economico europeo.

Tre sono quindi gli elementi costitutivi della fattispecie: l'immissione “*in commercio*” del bene, la prestazione del “*consenso*” a tale immissione da parte del titolare del diritto di privativa, e l'immissione “*nel territorio*” dell'UE o del SEE. In mancanza di anche uno solo di questi requisiti, come è noto, l'esaurimento non può essere invocato<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> A riguardo della quale è stata effettivamente enunciata da PETTITI, *Il principio di esaurimento del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, p. 242. Sul punto, come detto, ci si permette di rinviare al prosieguo.

<sup>82</sup> Tra cui merita di essere segnalato lo svilimento. Critica verso la scelta legislativa di estendere la deroga costituita dai motivi legittimi anche ad altri diritti di proprietà industriale è l'opera di MUSSO, *Commento sub. art. 2584 c.c.*, in *Commentario al codice civile cit.*, p. 578.

<sup>83</sup> Osserva in tal senso Trib. Bologna, 19 luglio 2005, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 4889, secondo cui, del tutto coerentemente con la lettera della norma, “*la prova dell'esaurimento del marchio non deve limitarsi alla prima immissione in commercio entro un qualsiasi paese europeo*”, ma deve estendersi al concomitante requisito rappresentato dal “*consenso del titolare*”.

Dello stesso tenore sono anche l'art. 15 della Direttiva n. 2435/2015<sup>84</sup> e l'art. 15 del Regolamento sul marchio dell'Unione europea<sup>85</sup>.

Sono poi previsti “motivi legittimi” che ostano all'applicazione dell'esaurimento, ma su questi ci si concentrerà più avanti.

### **3.1. *L'immissione in commercio: tra destinazione al mercato e contratti non traslativi della proprietà***

Seguendo il percorso poc'anzi indicato, la prima questione da affrontare, nell'ordine, è quindi quella dell'*immissione in commercio*.

A prima lettura, la nozione di immissione in commercio pare poter essere identificabile con la vendita, ovvero sia con l'atto con il quale il titolare cede definitivamente la *proprietà* del bene su cui il marchio è apposto.

Una tale petizione di principio appare senza dubbio coerente con la *ratio* dell'istituto, poiché, in virtù della necessità di salvaguardare la libera circolazione, l'atto con il quale il titolare trasferisce la proprietà, che comporta il venire meno in *via definitiva* della signoria di fatto sul bene contrassegnato dal marchio è ovviamente quelle che pone meno problemi di coordinamento con la disciplina generale.

L'affermazione in questione ha avuto fortuna nella giurisprudenza più risalente ed è innegabile che costituisca cartina di tornasole di quanto avviene più frequentemente nella prassi. A tal riguardo, possono citarsi le eloquenti affermazioni fatte dalla Corte di Giustizia nel caso *Centrafarm*, laddove si osservava che: “*L'esistenza, nelle leggi interne in materia di proprietà industriale e commerciale, di norme le quali prevedano che il diritto del titolare del marchio non si esaurisce con la messa in vendita del prodotto contrassegnato dal marchio in un altro Stato membro, di guisa che il titolare può opporsi all'importazione nel proprio Stato del prodotto posto in commercio in un altro Stato, può costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci*”<sup>86</sup>. Ancora, più di recente, la Corte utilizza la vendita come esempio paradigmatico dell'immissione in commercio<sup>87</sup>.

---

<sup>84</sup> Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa.

<sup>85</sup> Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'unione europea.

<sup>86</sup> Cfr. Corte di Giustizia CE, 31 ottobre 1974, in causa C-16/74, *Centrafarm*, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1974, 670, tondo mio. Poche righe dopo, al par. 11, ricorre invece l'espressione “*messo in commercio*”.

<sup>87</sup> In Corte di Giustizia CE, 30 novembre 2004, in causa C-16/03, *Peak Holding*, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2005, p. 1252 e ss.

La lettera della norma, da un lato, e, dall'altro, la *ratio* dell'istituto già analizzata, hanno però imposto un necessario allargamento della nozione di immissione in commercio ad atti (*rectius*: negozi) diversi dalla compravendita. Ed invero, già a partire dagli anni Settanta, prendendo le mosse dalla necessità che l'esaurimento faccia da barriera contro il sovrapprofitto ricavabile dallo sfruttamento della privativa che si estenda dopo il primo atto che tale profitto concede, in dottrina si riteneva estensibile la fattispecie anche ad atti diversi dallo schema dell'*emptio-venditio*<sup>88</sup>.

L'opinione si può dire oggi del tutto maggioritaria, ed è sintetizzabile nell'assunto per cui si ha esaurimento ogniqualvolta il titolare della privativa ponga in essere un negozio che persegua obbiettivamente la funzione di aumentare la disponibilità del bene sul mercato<sup>89</sup>. In altre parole, osserva un Autore, “*il ricorrere della messa in commercio presuppone non il dato formale del trasferimento di proprietà dei beni contraddistinti dal marchio ma quello, sostanziale, della destinazione al mercato*”<sup>90</sup>.

Sulla base di queste premesse, quindi, vengono ritenuti produttivi di esaurimento tutti quei negozi che producono l'effetto di trasferire la proprietà del bene non inquadrabili nello schema codicistico di cui all'art. 1471 c.c., tra i quali spiccano lo schema negoziale della permuta, del conferimento in società, della transazione. La dottrina si è spinta poi ad includere tra i negozi produttivi di esaurimento anche contratti che, pur non essendo traslativi della proprietà, attribuiscono al contraente un potere di disposizione pieno e irrevocabile, come il contratto estimatorio e quello di commissione<sup>91</sup>.

Più problematico è invece fornire una risposta all'interrogativo circa la produttività dell'esaurimento da parte di negozi non ascrivibili allo schema tradizionale della vendita, pur se inteso nella nozione più “larga” sopra richiamata.

Una possibile risposta al quesito, tutt'ora fonte di dibattito – e che inevitabilmente si complica allorché ci si riferisce a schemi contrattuali non solo tipici, ma anche *atipici*

---

<sup>88</sup> V. in tal senso già MARCHETTI, *op. cit.*, p. 140 e ss.

<sup>89</sup> Cfr. SARTI, *op. cit.*, p. 233.

<sup>90</sup> Così RICOLFI, *op. cit.*, p. 1342.

<sup>91</sup> Da RICOLFI, *op. cit.*, p. 1343. Secondo l'A., infatti, “*il regolare funzionamento di queste figure negoziali determina normalmente un incremento del numero degli esemplari del bene marchiato disponibili sul mercato; e la circolazione ulteriore di questi esemplari può far insorgere l'esigenza di tutelare l'affidamento degli (ulteriori) aventi causa*”.

– mi pare si possa trovare introducendo nel ragionamento il concetto di *causa in concreto* del negozio.

Non è ovviamente questa la sede per indagarne *funditus* la nozione, bastando qui riportare l'enunciato dalla Cassazione secondo cui la causa del contratto è da intendersi come “*lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare (c.d. causa concreta), quale funzione individuale della singola e specifica negoziazione, al di là del modello astratto utilizzato*”<sup>92</sup>.

Secondo i Supremi Giudici, un negozio è dotato di causa lecita allorché la sua “*ragion pratica*” è dunque quella di soddisfare un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento<sup>93</sup>.

Ora, nel caso delle privative industriali, affinché un negozio sia produttivo di esaurimento, l'interesse concreto ad esso sotteso dovrà necessariamente identificarsi con quello di realizzare – una *tantum* – il profitto monopolistico garantito dal diritto di P.I.

Dunque, si avrà immissione in commercio tutte le volte in cui la causa in concreto del negozio, ovvero sia la “*ragione pratica*” perseguita dal titolare del marchio, sia quella di alienare definitivamente, ed in favore del mercato, il potere di disposizione del bene contrassegnato dal segno. Pertanto, non solo i contratti atipici a titolo oneroso, ma i anche negozi a titolo gratuito possono essere produttivi di esaurimento, poiché anche essa è finalizzata all'alienazione del potere di disposizione sulla cosa, seppur *animus donandi*<sup>94</sup>. Come condivisibilmente osservato da Marchetti, invero, l'assenza, in questo negozio, di quella remunerazione cui è connaturato il diritto di marchio è irrilevante, essendo la stessa una mera chance di profitto, quindi rinunciabile<sup>95</sup>.

A questa tesi si può certamente obiettare una eccessiva rigidità, specie se si consideri che il titolare potrebbe trarre il proprio profitto monopolistico – che, si ricorda, è connaturato al diritto di esclusiva – anche attraverso negozi che non alienino definitivamente il potere di disposizione del bene, come il *leasing* o la locazione. A rigore,

---

<sup>92</sup> Così Cass. n. 10490/2006.

<sup>93</sup> V. anche l'ampia trattazione dedicata al tema da Cass. SS.UU. n. 4628/2015 con i commenti di GOLIA, *La “teorica della causa concreta”*: spunti dalla recente giurisprudenza in materia di causa contrattuale, in *Filodiritto online*, 30 marzo 2016, disponibile al seguente URL: <https://www.filodiritto.com/la-teorica-della-causa-concreta-spunti-dalla-recente-giurisprudenza-materia-di-causa-contrattuale>.

<sup>94</sup> L'art. 17, quarto comma, Lda, detta invece una regola diversa a proposito del diritto di distribuzione dell'opera dell'ingegno. La norma, infatti, prevede che “*ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica*”.

<sup>95</sup> V. in tal senso già MARCHETTI, *op. cit.*, p. 140 e ss.

dunque, alcuni Autori sostengono che anche i contratti che costituiscono un diritto di godimento sul bene dovrebbero quindi essere produttivi di esaurimento, poiché sono idonei ad immetterlo in commercio<sup>96</sup>.

Senonché, in tutti questi casi, mi pare che il profitto che il titolare ricaverebbe se tali negozi provocassero l'immissione in commercio produttiva di esaurimento non sarebbe più quello "pieno" – identificabile nella monetizzazione *una tantum* del valore di scambio del bene su cui si ha il diritto esclusivo di apporre il marchio – ma solo quello "parziale" ottenibile tramite una (delle diverse) modalità di sfruttamento della posizione di esclusiva.

Argomenti a sostegno di tale tesi si possono rinvenire nella regola generale che aggancia l'esaurimento all'aumento della disponibilità sul mercato del bene contraddistinto dal marchio, sia nella stessa normativa.

Invero, in assenza di un negozio che comporti un effetto abdicativo definitivo dalla volontà di godimento esclusivo, tale aumento sarebbe solo una conseguenza *temporanea* dell'agire del titolare, ma non certo quella definitiva.

Ed infatti, l'esercizio di patti di riscatto e di ogni altra azione tipica connessa alla struttura dei diritti di godimento comporterebbe una diminuzione *ex-post* della disponibilità bene sul mercato – per effetto del richiamo nell'originaria sfera giuridica del titolare – mitigando, fino ad annullarla, la regola cardine su cui si regge il sistema<sup>97</sup>.

Una costruzione dell'esaurimento che respinga l'assimilazione della costituzione di diritti di godimento all'immissione in commercio è poi coerente con la curvatura che l'istituto assume nella materia, assai affine, del diritto d'autore.

In questo settore, infatti, l'esaurimento è circoscritto al diritto di distribuzione che per sua intima natura, presuppone l'esistenza di copie fisiche dell'opera, su cui il diritto esiste su ciascuna di esse. Non si esauriscono invece tutti quei diritti che non prevedono l'alienazione del supporto su cui l'opera esiste, su tutti quello di comunicazione al pubblico<sup>98</sup>.

La normativa italiana utilizza del resto un linguaggio assai poco ambiguo, giacché l'art. 17, secondo comma, lda, afferma *expressis verbis* che il diritto di distribuzione

---

<sup>96</sup> In questo senso è orientata anche la dottrina. Cfr. SEGANTINI, *op. cit.*, p. 63; MARCHETTI, *op. cit.*, p. 140-141 e parrebbe anche SARTI, *op. cit.*, p. 84.

<sup>97</sup> E cioè, come si è visto, quella per cui il titolare del diritto di esclusiva ha il diritto di determinare la "scarsità" del bene sul mercato.

<sup>98</sup> Ex art. 16, secondo comma, lda.

dell'originale o di copie dell'opera “non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima *vendita* o il primo atto di *trasferimento della proprietà* nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso” (corsivo mio).

Alcune normative straniere si spingono poi oltre e, a differenza di quella italiana, escludono espressamente l'esaurimento in casi diversi dalla cessione della proprietà, come, ad esempio, l'art. 109 USC in materia di diritto di distribuzione dell'opera<sup>99</sup>. La norma, infatti, prescrive che: “The privileges prescribed by subsections (a) and (c) do not, unless authorized by the copyright owner, extend to any person who has acquired possession of the copy or phonorecord from the copyright owner, by *rental, lease, loan*, or otherwise, *without acquiring ownership of it*” (corsivo mio).

Inevitabilmente, l'affermazione per cui l'unico negozio produttivo di esaurimento è quello la cui “ragion pratica” è l'abdicazione definitiva dal potere dispositivo può comportare effetti sgradevoli, tra cui il tentativo del titolare di dissimulare, attraverso il ricorso a contratti non traslativi della proprietà, quelle che in realtà sono vere e proprie vendite, onde controllare l'ulteriore circolazione del bene.

Una prima, possibile, soluzione al problema è quella che si è già vista – ed è certamente la più pragmatica – che muove dalla *causa* quale criterio di qualificazione del contratto, che verrà assegnato ad un certo “tipo” legale a seconda della sua causa in concreto<sup>100</sup>. Ove si tratti di contratti c.d. *misti*, non certo infrequenti anche nella materia della proprietà industriale<sup>101</sup>, la disciplina da applicare sarà quella del contratto la cui funzione è in concreto prevalente<sup>102</sup>

Dunque, le singole fattispecie potranno essere di volta in volta ricondotte ora alla vendita, ora ad altri schemi attributivi di meri diritti di godimento, a seconda delle previsioni in tal senso contenute.

---

<sup>99</sup> 17 U.S. Code § 109, rubricato “*Limitations on exclusive rights: Effect of transfer of particular copy or phonorecord*”. Un commentatore ha a tal proposito osservato che la norma americana sconta un eccessivo bizantinismo, nel senso che si preoccupa di precisare che chiunque ottiene il possesso del *corpus mechanichum* dell'opera attraverso “*rental, lease or lending*” non si deve considerare proprietario. Cfr. GHOSH, *The Implementation of Exhaustion Policies: Lessons from National Experiences*, University of Wisconsin, 2013, p. 20.

<sup>100</sup> Cfr. sul punto BIANCA, *Diritto Civile*, Vol. 3, Milano, 2000, p. 472-476.

<sup>101</sup> Si pensi alla vendita di stock di merce, o addirittura di marchi, *nummo uno*.

<sup>102</sup> La regola in questione è enunciata da Cass. n. 13399/2005 e ripresa, con favore, da TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di Diritto privato*<sup>23</sup>, Milano, 2017, p. 615. Esempio di contratto misto – che è a tutti gli effetti un contratto atipico, donde il controllo di legittimità della causa ex art. 1322 c.c. – è il contratto con il quale una persona concede ad altri, contro corrispettivo, alloggio e provvede a lavare e rammendare la biancheria.

L'esercizio può però risultare difficoltoso in tutti quei casi in cui lo schema tipico della vendita si accompagna a previsioni che non decampano dal tipo negoziale predeterminato (prezzo contro bene), ma che potrebbero comunque intralciarne le rivendite. Con riferimento a quest'ultimo profilo, la giurisprudenza si è occupata del rapporto tra cessioni con divieti di rivendita e principio di esaurimento. Particolarmente ricca di spunti è la decisione *Lexmark*, con la quale la Corte Suprema degli Stati Uniti ha affrontato il problema con riferimento alla materia brevettuale, ma con insegnamenti di largo respiro certamente estendibili ai marchi<sup>103</sup>.

La vertenza prende le mosse dal tentativo di una nota azienda produttrice di stampanti di impedire la formazione di un mercato secondario di cartucce toner attraverso delle restrizioni contrattuali post-vendita. In particolare, Lexmark proponeva ai consumatori di sottoscrivere un programma di *refilling* delle cartucce con la possibilità, per il sottoscrittore, di ottenere un prezzo privilegiato di ricarica del toner se avesse restituito le cartucce da riempire direttamente al produttore. Veniva tuttavia imposto, contrattualmente, un divieto di rivendita delle cartucce vuote a terzi<sup>104</sup>. La società convenuta, Impression Products, aveva invece proceduto ad acquistare sul mercato secondario – americano e straniero<sup>105</sup> – tali cartucce vuote, riempiendole con il toner e rivendendole. Lexmark agiva quindi a tutela dei propri diritti di P.I., in quel caso un brevetto sulla cartuccia, ritenendo l'attività di Impression Products una contraffazione e contestando l'eccezione di esaurimento. La Corte d'appello Federale, come pure la Corte distrettuale, avevano ritenuto ancora integro il diritto di brevetto, giacché le cartucce – acquistate dal terzo in violazione dei divieti di rivendita – non potevano ritenersi immesse in commercio, alla stregua di come avviene nel caso in cui il licenziatario pone sul mercato prodotti contravvenendo al divieto di rivendita imposto dal titolare del diritto. La Corte Suprema, dopo aver premesso che il diritto di brevetto non può spingersi fino a controllare l'uso o la disposizione del prodotto dopo che la proprietà è passata all'acquirente, distingue la violazione di un divieto di rivendita imposto al licenziatario o

---

<sup>103</sup> Cfr. *Impression Products Inc. v. Lexmark International Inc.*, 581 U.S. \_\_\_ (2017). Tra i vari commenti che hanno fatto seguito alla decisione si segnala – in senso adesivo alle conclusioni della Corte – il saggio di ERNST, *Total patent Exhaustion!*, in 59 IDEA 41, 2018, pp. 41 e ss.

<sup>104</sup> Veniva inoltre riferito che Lexmark aveva predisposto un sistema di *chip* all'intero della cartuccia in grado di leggere se il *refiller* era il produttore od un terzo. Tale sistema era però stato facilmente aggirato. Cfr. 581 U.S. \_\_\_ (2017), p. 2.

<sup>105</sup> Importando, parallelamente, le cartucce dall'estero.

ad un terzo. Invero, secondo i Giudici americani, il titolare del brevetto può imporre restrizioni al licenziatario – efficaci anche per prevenire l’esaurimento – perché con la licenza il titolare non sta operando la cessione di un prodotto, ma sta semplicemente “*scambiando diritti, non beni, sicché è libero di rinunciare solo ad una parte del complesso dei diritti che gli spettano*”. Il diritto del titolare di limitare i licenziatari non significa, a differenza di quanto affermano i giudici di appello, che il titolare del brevetto può utilizzare le licenze (cioè il consenso, *nda*) per imporre restrizioni post-vendita che siano opponibili sulla base del diritto di brevetto<sup>106</sup>. Dunque, osserva il Chief Justice Roberts, l’esaurimento del brevetto è uniforme e *automatico*, ed una volta che il titolare ha deciso di vendere – da sé o attraverso un licenziatario – la vendita esaurisce i suoi diritti di brevetto, indipendentemente da qualsivoglia restrizione post-sale<sup>107</sup>.

Conclude quindi la Corte affermando che il divieto di rivendita contenuto nei contratti Lexmark potrebbe pure essere lecito ed *efficace secondo il diritto dei contratti*, ma non autorizza la stessa a conservare diritti di esclusiva su un bene del quale ha disposto per la vendita.

La medesima posizione espressa in Lexmark appare condivisa anche sull’altra sponda dell’Atlantico, sebbene in termini meno articolati e con motivazioni non sempre convincenti, come si vedrà.

Pertanto, approssimandoci alla conclusione circa il rapporto tra esaurimento e contratti non traslativi della proprietà, quanto sopra osservato consente di affermare che, ad esempio, il *leasing* traslativo sarà produttivo di esaurimento non dal momento della stipula, ma da quello del pagamento dell’ultima rata di prezzo ex art. 1523 c.c. – perché inquadrato nello schema della vendita con riserva di proprietà, la cui causa in concreto è il trasferimento della proprietà stessa<sup>108</sup> – mentre non lo sarà il *leasing* di godimento;

---

<sup>106</sup> Cfr. 581 U.S. \_\_\_\_ (2017), p. 11.

<sup>107</sup> Cfr. 581 U.S. \_\_\_\_ (2017), p. 13.

<sup>108</sup> In via analogica, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass. SS.UU., n. 2061/2021; Cass., n. 27999/2019.

parimenti, non si potrà ritenere produttivo di esaurimento il mero comodato<sup>109</sup>, come pure non si potrà ritenere produttivo di esaurimento il deposito<sup>110</sup>.

Pacifica, in dottrina, la conclusione per cui non vi è immissione in commercio nel caso di consegna di un bene ad un vettore o ad uno spedizioniere<sup>111</sup>.

Ancora, andando ad analizzare prassi che stanno sempre più prendendo piede sul mercato, non dovrebbe considerarsi produttiva di esaurimento la vendita dell’NFT corrispondente al bene fisico contrassegnato dal marchio del titolare, se assieme all’NFT non viene trasferita anche la proprietà del bene sottostante<sup>112</sup>.

Dunque, la soluzione del corollario problema circa l’efficacia di divieti volti – artatamente – a conservare la signoria sul bene oggetto di esclusiva in capo al titolare del diritto di P.I. può essere rinvenibile nelle regole civilistiche generali, ed in particolare in quelle relative all’opponibilità dei contratti.

In particolare, sembra potersi prendere in prestito dalla teoria generale il concetto di rilevanza c.d. *esterna*.

La migliore dottrina<sup>113</sup> ha invero fatto presente che la stessa si manifesta non solo nella tutela dei diritti contrattuali nei confronti della generalità dei consociati (cioè *erga omnes*), ma anche nel senso per cui le posizioni giuridiche contrattuali possono assunte a presupposto di pretese, obblighi, poteri e soggezioni all’infuori del rapporto contrattuale.

Nel caso dell’immissione in commercio, è indubbio che il contratto tra titolare e primo acquirente rilevi – rispetto agli effetti dell’esaurimento – quale “fatto giuridico” al quale l’ordinamento subordina effetti a prescindere dalla loro volontarietà<sup>114</sup>. Se così è, e

---

<sup>109</sup> La fattispecie posta dal comodato presenta particolari profili di interesse con riferimento a schemi contrattuali in cui i beni sono ceduti ad un terzo per finalità di esposizione. L’esempio paradigmatico è quello riferito da SARTI, *op. cit.*, p. 82, nota 39, del vestito ceduto da una maison ad una modella per una sfilata, che non dovrebbe considerarsi immesso in commercio (sulla scorta di una decisione del Tribunale di Torino. Cfr. Trib. Torino, 21 settembre 1987, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1987, 2199). Il problema sembrava avere scarsissima rilevanza fino a pochi anni fa, ma con l’avvento del digitale – e del fenomeno degli NFT – esso potrebbe tornare di interesse, visto che non è così infrequente la rivendita, attraverso NFT, di capi indossati da modelle durante le sfilate. Così, ad esempio, pare sia successo per i capi indossati durante il noto “Super Bowl” americano. Cfr. <https://www.mffashion.com/news/livestage/dressx-lancia-gli-nft-dei-capi-peter-dundas-del-super-bowl-202202141934455686>

<sup>110</sup> Su cui si tornerà a brevissimo.

<sup>111</sup> Cfr. per tutti SIRONI-COLMANO, *op. cit.*, p. 45 e riferimenti ivi citati.

<sup>112</sup> Poiché il possesso dell’NFT non necessariamente garantisce la proprietà del bene sottostante. Cfr. CORAGGIO, *Di cosa si è legalmente proprietari con gli NFT?*, in *Diritto al Digitale*, 22 novembre 2021, disponibile al seguente URL: <https://dirittoaldigitale.com/2021/11/22/nft-cosa-legalmente-proprietari/>

<sup>113</sup> Cfr. BIANCA, *Diritto civile*, III, Milano, 2000, p. 573.

<sup>114</sup> Sul punto specifico del contratto quale “fatto giuridico” si veda altresì l’ampio studio del FRANZONI, *La rilevanza dei contratti verso i terzi*, in *Il Diritto degli Affari.it*, 2013, p. 4-5. A tal proposito, osserva l’A., “Quando si affronta il tema degli effetti del contratto verso i terzi, proprio il contratto come fatto giuridico

non vi è motivo per affermare il contrario<sup>115</sup>, va da sé che alla successiva manifestazione di volontà in senso contrario (contenuta, ad esempio, in un divieto di alienazione del bene a terzi) non sarà in grado di rimuovere, dalla realtà giuridica, effetti già prodotti da un “fatto” che si è verificato a monte, ossia il contratto di cessione del bene con passaggio della proprietà.

Il titolare conserverà l’azione contrattuale – dato che rimane integra l’efficacia *diretta* del contratto – ma perderà quella “reale” conferita dal diritto di proprietà industriale.

In dottrina si è del resto richiamata l’attenzione sul fatto che nella messa in commercio “*non rileva l’intento rivolto alla realizzazione di un interesse, ma è sufficiente che il titolare volontariamente abbia compiuto l’atto con cui tipicamente l’imprenditore realizza il suo profitto: la messa in circolazione. Tale atto è valutato dalla legge senza riguardo all’intento del soggetto e anzi per riconnettersi un effetto che riguardo all’interesse della generalità*”<sup>116</sup>.

Non si può escludere che in taluni casi queste clausole possano essere inefficaci anche nei confronti della stessa parte contraente, ma ciò verificherà solo allorché queste siano *nulle*, o per contrasto con norme imperative<sup>117</sup> o in quanto espressione di interessi immeritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. Paradigmatico in tal senso potrebbe essere il caso in cui tale divieto di rivendita non dovesse trovare altra giustificazione se non quella di impedire l’ulteriore circolazione del bene protetta ex art. 36 TCE, come del resto insegna la giurisprudenza della Corte di Giustizia sin dagli anni Settanta del secolo scorso<sup>118</sup>.

Le fattispecie su cui si è invece confrontata la giurisprudenza europea e nazionale appartengono tutte a casi più frequenti nell’ambito dei commerci e delle transazioni internazionali, cioè l’importazione, i prodotti c.d. tester, l’esportazione, lo stoccaggio e

---

*rappresenta un momento essenziale nell’indagine. Si pensi all’ipotesi nella quale l’obbligazione di un contratto diventi un elemento della fattispecie complessa che fa nascere un’obbligazione il cui titolo è un altro contratto”. La differenza con il caso di specie, è che il titolo dell’obbligazione del terzo non è un altro contratto, ma un diverso diritto “reale” (cioè quello di P.I. che si ritiene, o meno, esaurito).*

<sup>115</sup> Salvo non accettare che il titolare possa controllare, con efficacia reale, l’ulteriore circolazione dei beni, negando però l’essenza stessa del principio di esaurimento.

<sup>116</sup> Cfr. AUTERI, *op. cit.*, p. 54.

<sup>117</sup> Come avviene, ad esempio, nel caso delle restrizioni territoriali che dovessero essere imposte dal titolare del marchio al licenziatario, che vengono sottoposte al controllo della normativa antitrust. Cfr. in questo senso RICOLFI, *op. cit.*, p. 1351 e in particolare nota 1369.

<sup>118</sup> Il riferimento è al caso di cui a Corte di Giustizia CE, 8 giugno 1971, Deutsche Grammophon, in causa 78/70. V. a tal riguardo anche l’ampio commento di JEHORAM, *Le regole di concorrenza nella CEE prima e dopo il caso Deutsche Grammophon*, in *Riv. dir. Ind.*, 1973, I, p.345 e ss.

l'offerta in vendita. Si tratta, come è intuibile, di schemi negoziali in qualche maniera prodromici alle attività di vera e propria vendita sul mercato.

*Leading case* in materia di importazione è senza dubbio la decisione *Peak Holding*<sup>119</sup>, con la quale la Corte di Giustizia ha avuto modo di individuare con precisione il momento ove si verifica l'esaurimento all'interno dell'articolato diaframma temporale che si frappone tra l'introduzione del prodotto nel SEE e la vendita al consumatore.

Il caso in questione prendeva le mosse dalla fabbricazione, all'esterno dello Spazio Economico Europeo, di una partita di merci (capi di abbigliamento), importati in Svezia dalla titolare del marchio "Peak Performance" e poi da questa offerta in vendita nel proprio store. Lo *stock* rimasto invenduto veniva poi ceduto prima ad una consociata della titolare, poi ad una società terza, con vincolo per quest'ultima di rivedere solo una quota parte della merce (il 5%) all'interno del SEE. Senonché, tale divieto veniva eluso dalla società terza, mediante la cessione dello *stock* di una parte di prodotti destinati all'estero ad una società avente sede nel SEE, che procedeva a venderli al pubblico ad un prezzo ribassato<sup>120</sup>. In questo articolato quadro di successive cessioni della partita di merce importata, la Corte di Giustizia individua il momento genetico dell'immissione in commercio nella *traditio* – a fini di vendita – dello *stock* al primo soggetto estraneo alla sfera societaria del titolare (nel caso di specie, la società francese "Copad").

Osservano infatti i Giudici<sup>121</sup>, argomentando sulla base dell'art. 5, n. 3, della Direttiva 89/104/CEE che da tali norme, relative al contenuto del diritto esclusivo del titolare, distinguono, segnatamente, "*tra l'offerta dei prodotti, la loro immissione in commercio, la loro detenzione a tali fini e la loro importazione. Il tenore letterale della detta disposizione, pertanto, conferma anch'esso che una importazione ovvero un'offerta dei prodotti nel SEE non può essere equiparata ad una loro immissione in commercio*".

Dunque, conclude la Corte, l'art. 7, n.1, della Direttiva 89/104/CEE deve essere interpretato nel senso che i prodotti contrassegnati da un marchio non possono essere considerati immessi in commercio nel SEE quando il titolare del marchio li abbia importati nel SEE a fini di venderli nel medesimo ovvero quando li abbia messi in vendita

---

<sup>119</sup> Corte di Giustizia CE, 30 novembre 2004, *Peak*, in causa C-16/03, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2005, 4912.

<sup>120</sup> Cfr. punti 6-12 della sentenza.

<sup>121</sup> Cfr. punto 43 della sentenza.

al consumo nel SEE, nei propri negozi, ovvero in quelli di una società collegata, senza peraltro riuscire a venderli<sup>122</sup>.

L’emanazione della più recente Direttiva (UE) 2015/2436 che ha riformato le norme su cui la Corte si era allora pronunciata nel 2004 non intacca il *dictum* sopra illustrato, giacché il nuovo art. 10, §3, lett. b) e c) – norma relativa al contenuto del diritto di marchio – distingue ancora tra importazione e immissione in commercio.

Parimenti consolidato appare anche l’orientamento della Corte di Lussemburgo in merito alla non produttività dell’immissione in commercio nel caso di consegna di *tester* a clienti, al solo fine di promuovere la vendita dei prodotti contrassegnati dal marchio. La ragione che ha portato la Corte a deporre in tal senso è, come già visto in precedenza, la mancanza di un passaggio di proprietà del bene dal titolare del marchio al terzo rivenditore<sup>123</sup>.

La regola è stata dapprima enunciata in *Coty Prestige*<sup>124</sup>, vicenda che ha preso le mosse dalla rivendita, da parte di un soggetto estraneo alla rete di distribuzione dei prodotti del titolare di alcuni marchi relativi alla cosmetica (la Coty, appunto) di alcuni campioni di prodotto distribuiti dalla titolare solo alla rete vendita selezionata<sup>125</sup>, con divieto di rivendita a terzi.

A seguito della lamentata contraffazione del marchio da parte della Coty, la Simex Trading (responsabile delle rivendite dei tester) eccepiva l’esaurimento ed allegava l’avvenuta immissione in commercio del prodotto da parte della titolare<sup>126</sup>. Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Giustizia osservava che “*In circostanze quali*

---

<sup>122</sup> Cfr. punto 44 della sentenza.

<sup>123</sup> La fattispecie presenta punti di contatto anche con il contratto di vendita con riserva di gradimento, tipizzato dall’art. 1520 del Codice civile. Secondo tale norma, infatti, quando si vendono cose con riserva di gradimento da parte del compratore, la vendita non si perfeziona fino a che il gradimento non sia comunicato al venditore. Non essendoci quindi il passaggio di proprietà fintanto che il compratore non ha espresso giudizio positivo, la destinazione al mercato non può dirsi definitiva, di talché, ad avviso di chi scrive, il prodotto non si dovrebbe considerare come immesso in commercio. In dottrina si è osservato infatti che la vendita non è perfetta, in quanto si perfeziona – con effetto *ex nunc* – solo ove il compratore comunichi al venditore il suo gradimento. Cfr. ZACCARIA, *Commento sub. art. 1521 c.c.*, in CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile*, Milano, 2019, p. 1662, nonché Cass. n. 1270/1986.

<sup>124</sup> Cfr. Corte di Giustizia UE, 3 giugno 2010, *Coty Prestige*, in causa C-127/09, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2010, 5609.

<sup>125</sup> Cioè dei “tester”, flaconi contenenti profumo pure di origine del titolare, confezionati però in maniera leggermente difforme da quelli destinati al pubblico generale, giacché erano sprovvisti del sistema di chiusura di origine e recavano la menzione “campione”. La confezione era inoltre costituita da un imballaggio in cartone bianco sul quale figuravano in nero le indicazioni che sulla confezione apparivano, di norma, a colori. Cfr. punto. 12 della sentenza.

<sup>126</sup> Cfr. punti 16 e 17 della sentenza.

*quelle di cui alla causa principale, in cui la consegna di «tester di profumo» a rivenditori intermediari contrattualmente vincolati al titolare del marchio affinché i clienti di questi ultimi ne possano provare il contenuto avviene senza trasferimento di proprietà e con divieto di vendita, il titolare del marchio può in qualsiasi momento ritirare tale merce e la presentazione del prodotto di cui trattasi si distingue chiaramente da quella dei flaconi di profumo normalmente messi a disposizione di detti intermediari da parte del titolare del marchio” (tondo mio).*

In dottrina si è puntualizzato che questa conclusione potrebbe mutare nel caso in cui il produttore dovesse consegnare ai distributori grandi quantità di prodotti *tester* – ed in particolare quando questi quantitativi siano così percentualmente così elevati rispetto allo *stock* di merce “normale” – da far escludere che essi possano tutti fungere da campione prova. Invero, in questo quadro, si potrebbe ritenere un consenso implicito, o quantomeno una tacita tolleranza, del titolare alla rivendita dei prodotti da parte dei distributori, sì da ritenerli quindi “*immessi in commercio*” per l’operare dell’esaurimento<sup>127</sup>.

Non sorprende dunque la posizione assunta in argomento dalla quasi contemporanea decisione *Ebay*, che ha visto contrapposte quest’ultima alla nota casa di cosmetici L’Oreal sempre relativamente alla commercializzazione di prodotti *tester*<sup>128</sup>. La controversia in questione, simile al caso precedente, vedeva infatti il noto marketplace online commercializzare campioni di prodotto a marchio “L’Oreal” situati ad Hong Kong e rivenduti all’interno del territorio dell’Unione Europea<sup>129</sup>.

Anche in questo caso, tra le risposte ai numerosi quesiti posti dalla High Court of Justice<sup>130</sup>, la Corte di Giustizia ha ribadito l’assunto per cui “*la fornitura da parte del titolare di un marchio ai propri distributori autorizzati di articoli recanti tale marchio, destinati alla dimostrazione ai consumatori nei punti vendita autorizzati, nonché di flaconi recanti detto marchio, dai quali possono essere prelevate piccole quantità di prodotto da*

---

<sup>127</sup> La posizione è espressa nella *Nota* redazionale anonima, pubblicata in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2010, p. 1189-1190.

<sup>128</sup> Così Corte di Giustizia UE, 12 luglio 2011, *Ebay*, in causa C-324/09, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, 5775.

<sup>129</sup> Cfr. punti 40-42 della sentenza.

<sup>130</sup> Tondo mio. La Corte suprema inglese operava infatti un *referral* ex art. 267 TUE articolato in ben dieci questioni pregiudiziali che spaziavano dalla configurabilità di un uso di marchio da parte dell’operatore di un marketplace alla liceità delle inserzioni operate attraverso un servizio di keyword advertising, per finire con la liceità delle importazioni parallele e del riconfezionamento dei prodotti. Alcune di queste questioni verranno affrontate nel prosieguo, altre esorbitano il perimetro del presente lavoro.

fornire ai consumatori quali campioni gratuiti, non costituisce, in mancanza di elementi probatori contrari, un'immissione in commercio ai sensi della direttiva 89/104 o del regolamento n. 40/94"<sup>131</sup>. Appare interessante notare, in quest'ultima circostanza, che la Corte sembra assumere una posizione più sfumata rispetto a quella condivisa poco prima in Coty Prestige, assumendo che la cessione di prodotti quali campioni omaggio non costituisca un'immissione in commercio solo "in linea di principio", dunque ammettendo la prova contraria.

Si tratta di un'apertura che ad avviso dello scrivente è certamente da accogliere con favore, in virtù della già ricordata necessità di indagare la reale intenzione del titolare del marchio, senza escludere (o non escludere) a priori la volontà di immettere in commercio in ragione della *traditio* del bene o del ricorso a strumenti contrattuali precostituiti<sup>132</sup>.

Mentre dunque nei casi di prodotti *tester* la consegna del bene non è di per sé condizione sufficiente per ritenere il bene oggetto di immissione in commercio, vi sono altre fattispecie in cui ciò è stato ritenuto condizione necessaria.

Il riferimento è al caso dell'offerta in vendita, che non viene ritenuta produttiva di esaurimento in tutti quei casi in cui il titolare – in una fase successiva all'offerta – non abbia poi effettivamente concluso le vendite<sup>133</sup>.

Infine, alcune decisioni hanno individuato il momento dell'immissione in commercio con quello di svolgimento dell'asta prevista nella procedura fallimentare di vendita dei cespiti del fallito<sup>134</sup>.

---

<sup>131</sup> Ed in questo senso si esprime anche annotatore anonimo della decisione nella *Nota* contenuta in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2011, p. 1584.

<sup>132</sup> Ed è invero in quest'ottica che si può leggere l'affermazione contenuta nella già ricordata decisione Peak Holding, laddove la Corte osserva che: "In circostanze come quelle oggetto della controversia principale, la stipulazione, in un contratto di vendita concluso tra il titolare del marchio ed un operatore stabilito nello Spazio economico europeo, di un divieto di rivendita nel medesimo non esclude che vi sia immissione in commercio nello Spazio economico europeo ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, come modificata dall'accordo sullo Spazio economico europeo, e non osta, pertanto, all'esaurimento del diritto esclusivo del titolare in caso di rivendita nello Spazio economico europeo, in violazione del divieto".

<sup>133</sup> Cfr. Trib. Roma, 11 maggio 2011, in *darts-ip*; Trib. Firenze, 1° settembre 2006, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2007, p. 378. Anche in questo caso, come a breve si vedrà per il concetto di mero transito, si nota una certa asimmetria tra nozione di immissione in commercio e nozione di uso del marchio. Ed invero, la giurisprudenza ha affermato che "Anche la sola offerta in vendita di prodotti di provenienza extracomunitaria recanti l'altrui marchio, senza il consenso del titolare del segno distintivo, ove venga posta in essere su siti Internet mediante indicazione delle tipologie dei prodotti offerti, dei prezzi e delle modalità di vendita, indipendentemente dalla reale presenza dei prodotti nel territorio italiano, costituisce condotta lesiva dell'altrui diritto sul marchio" (così Trib. Napoli, 30 aprile 2004, in *Foro It.*, 2005, I, p. 267).

<sup>134</sup> Da Trib. Milano, 14 dicembre 1996 (ord.), in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1996, p. 1044.

Quale problema in più lo hanno posto lo stoccaggio per la vendita ed il mero transito, oggetto, rispettivamente, di una recente pronuncia della Corte di Giustizia e di una novella legislativa.

Per mero transito, o transito esterno, si deve intendere la procedura in ragione della quale le merci sono importate da un paese terzo e percorrono uno o più Stati membri prima di essere esportate in un paese terzo<sup>135</sup>. Esso si differenzia dal regime di libera pratica in quanto è solo dopo il passaggio della merce in quest'ultima categoria – cosa che può anche non avvenire, come, ad esempio, nel caso del mero transito – che la merce può dirsi “comunitaria”<sup>136</sup>.

A tal riguardo, la riforma recentemente introdotta dall'art. 10 della Direttiva n. 2436/2015, recepito in Italia dal novellato art. 20, comma 2-bis, CPI, come pure dall'art. 9, §4, del Regolamento UE 2017/1001 ha abilitato il titolare del marchio dell'Unione europea a far valere i propri diritti di esclusiva anche prima dell'immissione in commercio del prodotto<sup>137</sup>.

Nel contesto ante-riforma, infatti, si era fatto presente che il mero transito in un territorio non integrasse una immissione in commercio del prodotto marcato contro la

---

<sup>135</sup> Cfr. Corte di Giustizia CE, 6 aprile 2000, Polo Ralph Lauren, in causa C-383/98, punto 34.

<sup>136</sup> Cfr. Corte di Giustizia CE, 18 ottobre 2005, *Class International*, in *Il dir. ind.*, 2006, p. 531, con nota di GIOVE, in particolare par. 35-37 e 42. Ai sensi dell'art. 240 del Reg. UE n. 952/2013, nel quadro del regime di deposito doganale, le merci non unionali possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggette alla loro vigilanza (“depositi doganali”) e possono esservi rimosse soltanto temporaneamente e per causa di forza maggiore. La giurisprudenza domestica affermava – coerentemente all'impianto normativo – che “il titolare di un marchio tutelato nell'ambito dell'Unione europea non può opporsi al mero transito nel territorio della UE di prodotti che si assumono contraffatti, a meno che non si dimostri l'esistenza del fondato sospetto che detti prodotti siano destinati ad essere immessi in commercio. Ne consegue che la presenza temporanea, sul territorio italiano, di un container di prodotti contraffatti, in transito da o per Paesi non appartenenti all'Unione europea, integra la violazione della privativa industriale afferente il marchio d'impresa ove sussistano elementi, anche indiziari, che ne comprovino la finalità all'immissione in commercio nell'Unione europea” (v. Cass. n. 22046/2016).

<sup>137</sup> Così l'art. 10, §4, del Regolamento n. 1001/2017: “Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio. La titolarità del marchio UE ai sensi del primo comma cessa qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale”. Identico l'art. 10, §4, della Direttiva.

quale il titolare potesse reagire, visto che il soggetto titolare delle merci in transito non faceva “uso” del segno altrui<sup>138</sup>.

Le cose, come si è detto, stanno oggi in maniera diversa, ma non sembrano poter far mutare le conclusioni rispetto a quelle già sedimentate, salvo una breve rettifica terminologica.

In effetti, l’aver approntato un sistema che consente al titolare del marchio di reagire prima rispetto a quanto poteva fare nel vigore della vecchia normativa non ha influenzato il concetto di immissione in commercio: ha semmai influenzato – ampliandolo – il concetto di uso di marchio, ritenendo tale anche quello che pone in essere il soggetto titolare delle merci in mero transito, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 9 del Regolamento. In questo senso, quindi, si può al più proporre una correzione di rotta rispetto a quella impressa dall’analogia sopra richiamata.

Va quindi ritenuto superato l’argomento per cui nel mero transito non vi è immissione in commercio perché non vi è uso del marchio; si deve più correttamente affermare che nel caso di mero transito non vi è immissione in commercio perché non vi è un *atto di destinazione dei beni al mercato* (europeo), visto che la merce che si trova in questa condizione doganale non può dirsi comunitaria e non può essere oggetto di rimozione dai depositi doganali.

Per contro, per poter circolare nel mercato comune – dunque per poter essere “immessa” in commercio – la merce deve ancora oggi assumere lo status di bene “*in libera pratica*”, nonostante la nuova normativa reprima anche gli “usi” di marchio posti in essere quando ancora la merce non possiede tale *status*.

Qualche spunto di riflessione anche in tema di esaurimento potrebbe invece porlo la condizione prevista dall’art. 9, §4.1, del Regolamento n. 1001/2017, che subordina la possibilità di bloccare le merci in transito al fatto che il titolare del marchio dell’Unione europea dimostri di poter vietare l’immissione in commercio nei paesi di destinazione finale delle merci<sup>139</sup>.

---

<sup>138</sup> Ed in particolare da Corte di Giustizia CE, 23 ottobre 2003, *Rioglass*, in causa C-115/2002; Corte di Giustizia CE, 18 ottobre 2005, *Class International*, in causa C-405/2003, *cit.*, punto. 44. Corte di Giustizia CE, 9 novembre 2006, *Montex*, in causa C-281/2005. In dottrina, per tutti, cfr. SIRONI-COLMANO, *op. cit.*, p. 49.

<sup>139</sup> In argomento, non relativo all’esaurimento ma ai profili generali della riforma, cfr. DI CATALDO, *Beni in transito e diritto di marchio*, in *Studi in onore di Luigi Carlo Ubertazzi cit.*, p. 264.

In particolare, la facoltà diviene rilevante nel caso di importazioni parallele di merci provenienti da Paesi extra-UE e destinate a Paesi extra-UE che riconoscono l'esaurimento internazionale: in questo caso, infatti, il titolare del marchio UE non potrebbe opporsi al mero transito, se il paese di destinazione finale riconosce l'esaurimento internazionale e la merce è stata immessa in commercio dal titolare in un paese terzo rispetto all'Unione europea<sup>140</sup>. In altri termini, il titolare del marchio UE può ancora vietare l'importazione parallela da paesi terzi sulla base del proprio diritto di marchio, ciononostante non può invocare l'art. 10, §4, del Regolamento per vietare il mero transito della merce oggetto di importazione parallela verso un altro Paese che accetta l'esaurimento internazionale.

Il punto viene qui solo accennato e verrà approfondito nella parte di questo lavoro dedicata al rapporto tra funzione distintiva del marchio e principio di esaurimento.

A chiosa del paragrafo dedicato alla nozione di immissione in commercio merita di essere segnalata una recente pronuncia in tema di consegna della merce ad un *marketplace* ai fini di stoccaggio. La questione non ha riguardato direttamente il principio di esaurimento, ma ad avviso di chi scrive è certamente idonea a plasmarne i connotati. Ed invero, la Corte di Giustizia ha affermato che una persona che conservi per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, si deve ritenere che non stocchi tali prodotti ai fini della loro offerta o della loro immissione in commercio ai sensi delle disposizioni della Direttiva e del Regolamento, qualora non persegua essa stessa dette finalità<sup>141</sup>. Sulla scorta di questo insegnamento – che quindi esclude che costituisca “uso” di marchio il mero stoccaggio di prodotti non finalizzato alla vendita – si dovrebbe ritenere che anche la mera consegna dal titolare del marchio al soggetto esterno alla sua sfera giuridica, incaricato di stoccarle (ma non di immetterle in commercio) non costituisca, a sua volta, una immissione in commercio produttiva di esaurimento.

Ciò, dunque, sembra andare oltre il principio per cui la consegna della merce da un'impresa ad un'altra appartenente al medesimo gruppo, già pacificamente considerata improduttiva di immissione in commercio.

---

<sup>140</sup> Ad esempio, una merce contrassegnata dal marchio immessa in commercio dal titolare in Sud Corea (che non riconosce l'esaurimento internazionale) potrà liberamente transitare in UE se destinata, ad esempio, in India (Paese che riconosce l'esaurimento internazionale).

<sup>141</sup> In Corte di Giustizia UE, 2 aprile 2020, Amazon, in causa C-567/18.

### 3.2. Il consenso del titolare all'immissione in commercio

Secondo elemento della fattispecie in questione è il consenso del titolare. Come prescritto dalla norma, infatti, l'immissione in commercio deve avvenire ad opera del titolare del marchio o da un soggetto (terzo) che sia munito del relativo consenso.

La *ratio* della previsione in questione è stata ben delineata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, laddove ha affermato che la necessità di subordinare l'esaurimento ad una sorta di "*imprimatur*" proveniente dal titolare si giustifica sulla base del fatto che solo in questo modo si può garantire una uniformità qualitativa dei prodotti contrassegnati dal segno.

Ed invero, come osservato nella nota sentenza Hag II<sup>142</sup> e poi ripreso anche in seguito in IHT<sup>143</sup>, "*affinché il marchio possa svolgere [la sua] funzione esso deve garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità*".

Dunque, se il consenso del titolare non fosse richiesto, si correrebbe il rischio di lasciare circolare liberamente prodotti contrassegnati da segni distintivi identici pur senza la contestuale certezza di una provenienza uniforme sotto il profilo qualitativo<sup>144</sup>.

Diversi sono i problemi che la fattispecie ha posto, sia con riferimento alla configurabilità di un consenso quando espresso in forme diverse da quella negoziale, sia con riferimento al riparto degli oneri probatori. Altre questioni, nella sostanza legate a queste due macro-aree, sono poi emerse nella giurisprudenza europea, specie nell'ultimo decennio<sup>145</sup>.

---

<sup>142</sup> Corte di Giustizia CE, 17 ottobre 1990, Hag II, in causa C-10/89, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1991, 2725, p. 839; altresì pubblicata, con nota di VANZETTI, *Sulla sentenza "Hag II"*, in *Giur. Comm.*, 1991, II, p. 536.

<sup>143</sup> Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1994, IHT, in causa C-3/93, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1994, 3170, in particolare punto 34.

<sup>144</sup> Non a caso, infatti, l'archetipo del consenso prestato dal terzo è quello del rapporto di licenza. Invero, il licenziante – proprio per via della tipologia di negozio che lo lega al licenziatario – è in grado di controllare la qualità dei prodotti offerti da quest'ultimo, inserendo nel contratto di licenza clausole specifiche che vincolano il licenziatario all'osservanza delle istruzioni che gli impartisce e gli danno la possibilità di accertarsi di tale osservanza. Cfr. Corte di Giustizia UE, 23 aprile 2009, Copad, in causa C-59/08, par. 44. V. in tal senso anche la già richiamata Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1994, IHT, in causa C-9/93, punto 34.

<sup>145</sup> In particolare, il tema dell'opponibilità ai terzi delle violazioni contrattuali commesse dal licenziatario. Il punto, controverso, verrà affrontato nel capitolo relativo alla violazione degli accordi di distribuzione c.d. selettiva, ove tale contrasto è percepito con maggiore forza.

In dottrina si è anzitutto fatto presente della necessità di distinguere il consenso all'immissione in commercio da altre forme di "consenso", parimenti rilevanti a fini di verifica dell'esaurimento.

Osserva puntualmente Ricolfi che nel caso dei negozi con cui il titolare del marchio immette in commercio un determinato bene conviene parlare di "consenso contrattuale", onde chiarire che esso ha per oggetto i *singoli beni* contraddistinti dal marchio e non va confuso con il consenso generale all'uso del marchio in qualsiasi forma da parte del terzo<sup>146</sup>. Tanto chiarito, prosegue l'Autore, "*l'accertamento della presenza o della mancanza del consenso come elemento costitutivo della fattispecie della contraffazione o come co-elemento dell'effetto dell'esaurimento è valutazione da condursi alla luce del diritto comunitario e non al diritto nazionale, che invece resta applicabile secondo i criteri internazional-privatistici ordinari al consenso contrattuale e quindi agli atti di circolazione dei singoli beni contraddistinti dal marchio*"<sup>147</sup>. L'affermazione è del resto rinvenibile anche nella giurisprudenza comunitaria, che infatti demanda ai giudici nazionali l'accertamento, nel singolo caso concreto, della presenza del consenso negoziale all'immissione in commercio<sup>148</sup>.

Se dunque il consenso per eccellenza è quello che qui si può definire "contrattuale", è inevitabile che esso sussista ogni qualvolta il titolare del marchio autorizzi, contrattualmente, un soggetto terzo ad immettere in commercio uno specifico bene oggetto di marchio. Ciò vale quindi per il contratto di licenza, ove è il licenziatario ad apporre il marchio sui prodotti e ad immetterli in commercio, secondo le istruzioni del titolare. Diverso è invece il caso dei contratti di distribuzione, in cui è il distributore che

---

<sup>146</sup> Uso che pure può dirsi coperto da esaurimento, entro certi limiti. Cfr. Corte di Giustizia UE, 8 luglio 2010, Portakabin, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2010, p. 1209 ss., secondo cui: "L'art. 7 della direttiva 89/104, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non ha il diritto di vietare che un inserzionista faccia – a partire da un segno identico o simile a tale marchio, da lui scelto, senza il consenso del detto titolare, come parola chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet – pubblicità per la rivendita di prodotti fabbricati dal citato titolare del marchio e immessi in commercio nello Spazio economico europeo da questi stesso o con il suo consenso, salvo che sussista un motivo legittimo, ai sensi dell'art. 7, n. 2, della citata direttiva, idoneo a giustificare l'opposizione di tale titolare, come, ad esempio, un uso del segno in questione che induca a ritenere esistente un collegamento economico tra il rivenditore e il titolare stesso oppure un uso che rechi un serio pregiudizio alla notorietà del marchio di cui trattasi.

<sup>147</sup> Così RICOLFI, *op. cit.*, p. 1347.

<sup>148</sup> Come si è già visto in precedenza a proposito dell'immissione in commercio.

procede a collocare sul mercato i beni acquistati direttamente dal titolare o da un suo licenziatario che ne ha curato la fabbricazione<sup>149</sup>.

All'interno delle fattispecie in cui vi è un consenso contrattuale a porre in commercio i beni la dottrina ha fatto rientrare anche contratti per certi versi "lontani" dall'archetipo della licenza, come il contratto di transazione, e pure quello di subfornitura<sup>150</sup>. Con riferimento al primo, si deve segnalare che la dottrina tedesca ha a tal riguardo parlato di consenso espresso "a posteriori", ovverosia in un momento successivo alla prima immissione in commercio, che sarebbe stata non coperta dal nulla osta del titolare. La conclusione, così formulata, appare accettabile solo nei limiti soggettivi e oggettivi in cui tale consenso è prestato, così come avviene per la licenza<sup>151</sup>. In effetti, la dottrina più attenta ha puntualizzato come ammettere un esaurimento "a posteriori" sarebbe contrastante con il sistema che consente al titolare del diritto di agire nei confronti di tutti i soggetti della filiera che si sono resi responsabili della contraffazione, disincentivando la definizione stragiudiziale delle controversie<sup>152</sup>.

Nel secondo caso sopra richiamato, ovverosia quello della produzione per conto terzi, può darsi il caso in cui il titolare commissioni un certo numero di prodotti, che poi acquista per metterli in commercio. La produzione in sovrannumero, e la conseguente commercializzazione di queste partite, dovrebbe essere considerata illegittima, poiché non coperta dal consenso del titolare<sup>153</sup>.

Il fatto che il "consenso" richiesto dalla norma sia contenuto all'interno di un contratto ha talvolta sollevato il problema dell'opponibilità ai terzi dell'eventuale inadempimento del primo dante causa del titolare. Ed invero, la già ricordata esigenza di certezza dei traffici giuridici immanente al principio di esaurimento mal si concilia con

---

<sup>149</sup> A tal riguardo, la dottrina ha fatto presente che nel caso del contratto di distribuzione, a differenza di quanto avviene con la licenza, l'immissione in commercio è già integrata dal primo "passaggio" dal titolare al rivenditore, di talché la rivendita da parte di quest'ultimo a terzi è da ritenersi coperta da esaurimento già verificatosi in virtù del passaggio in questione. Così SIRONI-COLMANO, *op. cit.*, p. 52.

<sup>150</sup> Cfr. in questo senso RICOLFI, *op. cit.*, p. 1353;

<sup>151</sup> Secondo RICOLFI, *op. cit.* p. 1352, la transazione avrebbe quale effetto quello di far venire meno il diritto tramite rinuncia, sicché tale rinuncia verrebbe meno in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni cui è sottoposta.

<sup>152</sup> In questo senso SEGANTINI, *op. cit.*, p. 68.

<sup>153</sup> In dottrina si esprime in tal senso. RICOLFI, *op. cit.*, p. 1354. Contra DI CATALDO, *Prerogative del marchio, quantità del prodotto e segmentazione del mercato*, in Studi in onore di Gerhard Schrickler, Milano, 2005, p. 88. Si deve però osservare che la clausola relativa alla quantità di prodotti che il licenziatario è autorizzato a mettere in commercio non appare rientrare nell'elenco di inadempimenti per i quali l'art. 23.3 CPI legittima l'azione di contraffazione da parte del titolare del marchio. Nello stesso senso V. SARTI, *op. cit.*, p. 134 e ss.

situazioni in cui la circolazione del bene possa essere subordinata all'accertamento della correttezza dell'operato del primo acquirente<sup>154</sup>.

Il tema, già passato in rassegna *supra*, è stato affrontato dalla Corte di Giustizia in due occasioni<sup>155</sup>, ed in entrambi i casi le risposte sono state concordi nell'affermare che eventuali divieti di rivendita posti dal titolare al distributore hanno mera efficacia *inter-partes* e non sono opponibili ai terzi.

La conclusione, del resto, appare coerente con la regola dettata dall'art. 1372 c.c. appena analizzata e che vuole il contratto avente forza di legge solo tra le parti e i loro aventi causa<sup>156</sup>. Questa conclusione, pacifica nei contratti di distribuzione "classici", può invece destare qualche perplessità del caso della distribuzione selettiva, su cui si dirà con riferimento al rapporto tra funzione di comunicazione e principio di esaurimento.

La pratica si è invece più volte misurata con i problemi probatori legati alle esigenze di dimostrazione dell'avvenuta immissione in commercio con il consenso del titolare che si sono poste ogniqualvolta ad un terzo è stata contestata la rivendita di prodotti da parte del titolare. In particolare, due sono state le questioni di notevole rilevanza e in merito alle quali la giurisprudenza ha cercato di trovare un punto di caduta. Un primo problema si è posto con riguardo al riparto degli oneri probatori relativi alla dimostrazione della presenza del consenso del titolare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. dovrebbe gravare su colui che invoca l'esaurimento<sup>157</sup>. In effetti, la regola appare coerente con l'inquadramento sistematico dell'esaurimento e ancor più con il ruolo "processuale" che tale istituto assume nelle cause di contraffazione, ove è invocato quale eccezione per paralizzare l'azione di contraffazione. La Corte di Giustizia ha di fatto seguito tale adagio e in più di una occasione ribadito come una disciplina probatoria in forza della quale l'esaurimento del diritto di marchio costituisce "*un'eccezione che può essere sollevata dal terzo che sia convenuto dal titolare del marchio, di modo che i presupposti*

---

<sup>154</sup> A differenza di quanto avviene, ad esempio, nel diritto d'autore, in cui l'autore conserva il diritto di pentimento.

<sup>155</sup> Rispettivamente in *Peak* e in *Copad*.

<sup>156</sup> Su cui v. *amplius* il paragrafo precedente.

<sup>157</sup> Prova che va data per ogni singolo esemplare sul quale si invoca l'esaurimento, come condivisibilmente affermato in Corte di Giustizia CE, 1° luglio 1999, *Sebago*, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1999, p. 1561.

dell'esaurimento devono essere provati da chi lo invoca, è compatibile con gli artt. 5 e 7 della direttiva 89/104/CE"<sup>158</sup>.

Non sono del resto mancati arresti di merito che – in coerenza con quanto si è detto – si sono spinti ad addossare a colui che eccepisce l'esaurimento non solo l'onere di provare la legittimità del *suo* acquisto, ma anche quella di tutti i suoi precedenti aventi causa<sup>159</sup>. Conclusione che appare avere il pregio della coerenza, salvo quanto si è detto poc'anzi in merito all'applicazione della regola sull'acquisto a *non domino*, ma che certamente è di difficile conciliazione con il principio di c.d. vicinanza della prova e che rischia di addossare al convenuto l'onere di una *probatio diabólica*.

A tal proposito, si può osservare come l'orientamento in questione non tenga conto del fatto che per il titolare del marchio sarebbe assai più agevole di quanto non lo sarebbe per il terzo dimostrare la catena di fornitura del prodotto contrassegnato dal marchio, potendo ricorrere al rimedio previsto dall'art. 121-bis CPI in tutti quei casi in cui la violazione del diritto avviene su scala commerciale (e i casi in cui è implicato l'esaurimento lo sono pressoché sempre).

In tal guisa, una volta che il convenuto dimostri la legittimità del suo acquisto – dando prova della provenienza lecita del prodotto da parte del suo dante causa, che necessariamente dovrà indentificare – l'attore potrà chiedere che quest'ultimo sia interrogato al fine di ricostruire l'intera filiera, sino a risalire alla prima immissione in commercio, passando al setaccio i vari passaggi e verificando la presenza, o meno, del relativo consenso.

Un alleggerimento dell'onere probatorio viene tuttavia espressamente riconosciuto solo in tutti quei (diversi) casi in cui il terzo convenuto riesca a dimostrare la sussistenza di un concreto rischio di compartimentazione dei mercati nazionali qualora egli debba sopportare l'onere della prova dell'immissione in commercio dei prodotti all'interno del SEE da parte del titolare del marchio o con il suo consenso"<sup>160</sup>.

La ragione di tale deroga si rinviene, secondo la Corte, nelle esigenze derivanti dalla tutela della libera circolazione delle merci, sancita, in particolare, dagli artt. 28 CE

---

<sup>158</sup> Così Corte di Giustizia UE, 8 aprile 2003, *Van Doren*, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2004, 1269. Orientamento che conferma il precedente reso in Corte di Giustizia CE, 20 novembre 2001, *Davidoff*, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2003, 1365.

<sup>159</sup> Cfr. ad esempio Trib. Bologna, 19 luglio 2005, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2005, p. 988.

<sup>160</sup> Secondo l'insegnamento di cui a Corte di Giustizia CE, 8 aprile 2003, *Van Doren cit.*

e 30 CE<sup>161</sup>. Il che è certamente apprezzabile, se si considera che – applicando in maniera rigida la regola sull'*onus probandi* anche in casi in cui il titolare si avvale di sistemi di distribuzione esclusiva<sup>162</sup> – il risultato sarebbe quello, del tutto paradossale, di depotenziare eccessivamente l'istituto dell'esaurimento, che invece è nato proprio con lo scopo di garantire la libera circolazione delle merci.

Un secondo ordine di problemi, sempre legato alla nozione di consenso e alla relativa prova, è quello relativo alla compatibilità, con le norme comunitarie, di un consenso espresso *per facta concludentia*. Esclusa la configurabilità di un consenso implicito derivante dal mero silenzio del titolare del marchio<sup>163</sup>, la giurisprudenza ritiene possibile l'invocazione di un consenso tacito all'immissione in commercio, ogniqualvolta si riesca a dimostrare, attraverso il ricorrere di circostanze oggettive – anteriori, concomitanti o posteriori all'immissione in commercio – l'assenso del titolare<sup>164</sup>.

È infine escluso che vi sia consenso del titolare in tutti quei casi in cui l'immissione in commercio avviene in forza di un provvedimento dell'Autorità<sup>165</sup> o da parte del curatore fallimentare a seguito della cessione dei diritti sul marchio ad un soggetto terzo prima dell'alienazione dei beni marchiati facenti parte della massa attiva<sup>166</sup>.

### 3.3. I profili territoriali dell'esaurimento

---

<sup>161</sup> Cfr. decisione, punto 37.

<sup>162</sup> Come rilevato al punto 39 della decisione infatti: “Come rilevato dal giudice del rinvio, esiste un rischio concreto di compartimentazione dei mercati nazionali, ad esempio quando, come nella causa principale, il titolare del marchio commercializza i suoi prodotti all'interno del SEE mediante un sistema di distribuzione esclusiva”.

<sup>163</sup> Da Corte di Giustizia CE, 20 novembre 2001, *Davidoff cit.* Viene invece ritenuto sussistente un consenso implicito nel caso in cui il titolare del marchio sia legato dal soggetto che per primo effettua l'immissione in commercio da vincoli di natura societaria, come ad esempio un rapporto di controllo e/o di gruppo. In questo senso si veda Corte di Giustizia CE, 20 marzo 1997, *Phyteron*, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1998, p. 1158.

<sup>164</sup> Cfr. Corte di Giustizia CE, 20 novembre 2001, cit., punto 46. Osservano i Giudici comunitari che: “Occorre constatare che, in considerazione dell'importanza del suo effetto estintivo del diritto esclusivo dei titolari dei marchi di cui trattasi nelle cause principali, diritto che consente loro di controllare la prima immissione in commercio all'interno del SEE, il consenso dev'essere espresso in modo che esprima con certezza la volontà di rinunciare a tale diritto”.

<sup>165</sup> Come il rilascio di una licenza obbligatoria. Cfr. Corte di Giustizia CE, 9 luglio 1985, *Pharmon*, in causa C-19/84, oppure di un esproprio (cfr. SIRONI-COLMANO, *op. cit.*, p. 54)

<sup>166</sup> Cfr. App. Milano, 8 gennaio 2002, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2002, p. 530 e ss.

La tematica relativa all'estensione territoriale del principio di esaurimento è forse il tema in assoluto più arato dall'incessante intervento della dottrina e della giurisprudenza in materia<sup>167</sup>.

La questione, come intuibile, è relativamente "banale" rispetto a quelle già affrontate ed è sintetizzabile in un quesito assai lineare: se l'immissione in commercio del prodotto da parte del titolare o con il suo consenso in un territorio *esterno* all'Unione europea e allo Spazio Economico Europeo comporti, o meno, l'esaurimento del diritto di marchio che contrassegna quel determinato prodotto all'interno dell'Unione o dello Stato membro.

La scelta legislativa ha abbracciato l'esaurimento c.d. regionale, ovverosia un regime per cui il diritto viene meno solo se il consenso è prestato per l'immissione in commercio limitata al territorio UE e SEE, ripudiando l'allargamento all'esaurimento internazionale. In quest'ultimo diverso regime, invece, la prestazione del consenso all'immissione in commercio anche al difuori del territorio europeo non potrebbe impedire l'ulteriore circolazione del prodotto contrassegnato dal marchio anche

---

<sup>167</sup> Senza pretese di esaustività, cfr. LEONE, *Importazioni parallele e tutela del diritto di marchio: il caso Silhouette*, in *Contr. e Impr. Europa*, p. 581; 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, II, p. 70; CELONA, *L'esaurimento del marchio come principio universale*, in *Il dir. ind.*, n. 4/1996, p. 283; ALBERTINI, *Esaurimento internazionale del marchio (con irrilevanza delle operazioni di mero sdogamanto), norme sull'etichettatura e pubblicazione della sentenza*, in *Giust. Civ.*, n. 5/1999, p. 1401; GUARDAVACCARO, *Esaurimento del diritto di marchio e importazione da paese extracomunitario*, in *Giur. Comm.*, 1996, I, p. 145; DI GARBO, *Marchio e libera circolazione delle merci: diritti in conflitto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (il caso Ballantine)*, in *Giust. Civ.*, n. 6/1998, p. 1471; MINERVINI, *Esaurimento del marchio comunitario e no (note in margine al nuovo testo della legge marchi)*, in *Contr. e Impresa*, 1994, p. 1; MEDRI, *Esaurimento e importazioni da paesi terzi*, in *Il dir. ind.*, n. 3/1999, p. 216; BELLOMUNNO, *L'esaurimento del diritto di marchio resta comunitario*, in *Il dir. ind.*, n. 1/1999, p. 31; DI GARBO, *L'esaurimento (comunitario) del diritto di marchio: precisazioni della Corte di Giustizia*, in *Giust. Civ.*, n. 5/2005, p. 1161; GUIDETTI, *L'esaurimento internazionale del marchio nella giurisprudenza italiana e comunitaria*, in *Riv. dir. Ind.*, 2000, II, p. 45; ALBERTINI, *Sull'esaurimento internazionale del marchio*, in *Giust. Civ.*, n. 11/1998, p. 2681; CALVELLO, *Ancora sull'esaurimento internazionale del marchio*, in *Giur. Comm.*, n. 3/2005, GALLI, *L'esaurimento internazionale del marchio*, in *Il dir. ind.*, n. 4/2008, p. 366. Tra le opere collettanee si vedano SIRONI-COLMANO, *op. cit.*, in VANZETTI, *Codice della proprietà industriale cit.*, p. 310. SARTI, in UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, p. 14; MAGNANI, *Commento sub. art. 5 CPI*, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, p. 50; Musso, *op. cit.*, p. 583; . Nella manualistica cfr. VANZETTI-DI CATALDO-SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 309; RICOLFI, *La tutela del marchio*, in AA.VV., *Diritto industriale*, Torino, 2020, p. 159; DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1983, p. 165; CASUCCI in SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *op. cit.*, p. 77; SEGANTINI in SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, p. 87; PEROTTI, *Proprietà industriale e intellettuale: manuale teorico-pratico*, Pisa, 2021, p. 97; SENA, *Il diritto dei marchi cit.*, p. 143. Per una lettura critica della limitazione territoriale dell'esaurimento in coerenza alle finalità concorrenziali del sistema dei marchi cfr. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2015, p. 334.

all'interno di UE (o SEE). Si parla dunque di esaurimento "regionale", in quanto va oltre i confini dei singoli Stati ma non abbraccia l'intero mondo.

Il quadro normativo, a livello internazionale, è invece variegato: vi sono alcuni Paesi che adottano un regime di esaurimento internazionale puro<sup>168</sup>, altri che adottano unilateralmente sistemi di esaurimento regionale<sup>169</sup>, altri ancora che limitano l'operare dell'esaurimento al solo territorio dello Stato in cui il prodotto è immesso in commercio<sup>170</sup>.

Come già anticipato in precedenza, la "fortezza Europa"<sup>171</sup> è stata edificata sulle "macerie" delle rispettive "fortezze" nazionali: l'intervento demolitorio che la Corte di giustizia ha operato sin dai primi anni Sessanta ha infatti comportato il superamento del principio di territorialità con riferimento ai singoli mercati nazionali, ma lo ha mantenuto in vita con riguardo al mercato eurounitario. La questione è stata posta sin dall'adozione del testo della Prima direttiva marchi (la già richiamata direttiva 89/104/CEE) ed è rimasta sostanzialmente immutata fino ai giorni nostri, specie dopo la netta presa di posizione da parte della Corte di Giustizia nei casi *Silhouette* e *Sebago* sul finire degli anni Novanta.

Fino ad oggi, l'esaurimento regionale non è più stato messo in discussione a così alti livelli di giurisdizione.

La scelta ha però fatto registrare e registra notevoli tensioni tra coloro che sostengono la necessità di adottare un regime di esaurimento internazionale – *de iure*

---

<sup>168</sup> Tra le maggiori economie mondiali, si possono menzionare, ad esempio, gli Stati Uniti, il Canada e il Messico, tutti stati membri dell'Accordo N.A.F.T.A (North America Free Trade Agreement), al cui interno vi è quindi piena armonizzazione con riguardo al principio dell'esaurimento, sebbene l'Accordo non lo menzioni espressamente. Più incerta la posizione della Cina, laddove la legge non vieta le importazioni parallele ma è silente sui limiti territoriali dell'esaurimento. Abbracciano l'esaurimento internazionale anche l'Australia e la Nuova Zelanda, come pure l'India (anche se solo a livello giurisprudenziale). Cfr. in argomento l'ampia monografia di GHOSH-CALBOLI, *Exhausting intellectual property rights*, Cambridge, 2018, p. 48 e ss.

<sup>169</sup> Come la Svizzera, che adotta unilateralmente il principio dell'esaurimento regionale vigente nel SEE pur non essendo parte dell'Unione europea (con l'importante esclusione dell'esaurimento regionale in materia di brevetti farmaceutici, per i quali vige la regola dell'esaurimento nazionale).

<sup>170</sup> Limitandoci al Vecchio continente, è il caso ad esempio della Serbia. Cfr. VUJIĆIĆ, *Introduction of the Regime of National Exhaustion of Trademark Rights in Serbia: Emerging Competition Policy Concern*, in WTO Colloquium Papers, 2019, cap. 17.

<sup>171</sup> Il concetto è utilizzato dagli studiosi – e talvolta anche dalla giurisprudenza – per indicare la volontà di isolamento (a mo' di "fortino", appunto) dell'Unione europea rispetto ai flussi di merci provenienti da mercati extra UE. Le ragioni e l'iter storico della scelta sono ampiamente spiegate in MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2000, p. 167. Le stesse saranno approfondite nel prossimo paragrafo.

condendo<sup>172</sup> o, talvolta, già *de iure condito*<sup>173</sup> – e coloro che invece ritengono coerente con il sistema europeo dei marchi l'attuale regime di esaurimento c.d. regionale<sup>174</sup>. Gli argomenti portati dai sostenitori dell'una e dell'altra tesi sono diversi, come diversa è la matrice da cui traggono origine, da un lato economica, dall'altro giuridica<sup>175</sup>.

Si passano in rassegna entrambi.

#### **4. L'esaurimento c.d. "internazionale"**

##### **4.1. Le basi economiche dell'esaurimento internazionale: alcuni studi empirici**

Gli studi che si sono occupati del tema non distinguono tra esaurimento del marchio ed esaurimento di altri diritti di P.I., come ad esempio i brevetti, cui il problema dell'estensione territoriale è certamente comune.

La ragione appare abbastanza intuitiva, in quanto in entrambi i casi si tratta di prendere posizione sul rapporto tra diritto di esclusiva relativo e circolazione dei beni. Se ne tratterà quindi unitariamente, facendo presente, di volta in volta, quando le conclusioni raggiunte per una categoria di diritti non necessariamente valgono per l'altra.

Ciò posto, una delle voci più forti a favore di un regime di esaurimento mondiale proviene senza dubbio dagli economisti<sup>176</sup>.

La possibilità di mettere in concorrenza gli importatori paralleli e i titolari di diritti di proprietà industriale sui diversi mercati internazionali porterebbe significativi benefici ai consumatori finali, secondo il noto paradigma liberoscambista. L'importatore parallelo, infatti, se fosse libero di poter collocare prodotti originali acquistati su mercati ove il

---

<sup>172</sup> Il tema si è rinverdito a causa della Brexit, dando la stura ad un ampio dibattito interno alla comunità forense ed imprenditoriale della Gran Bretagna (ma aperto anche ad attori internazionali, come le associazioni INTA e AIPPI) riguardo al regime da adottare dopo la firma dell'Accordo di recesso. Mi occuperò del tema più approfonditamente poco più avanti.

<sup>173</sup> In dottrina hanno offerto interpretazioni favorevoli all'esaurimento internazionale a partire dal testo dell'art. 1-bis l.m. (oggi art. 5 CPI) tra i tanti PETITI, *op. cit.*, p. 126 e ss.; LAMANDINI, *Le importazioni parallele tra Europa e Israele*, in *Il dir. ind.* n. 4/1995, p. 357; DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993, p. 112, che ritiene la regola potenzialmente in contrasto con il principio di assimilazione di cui alla Convenzione di Unione di Parigi.

<sup>174</sup> Che fanno leva sulla natura antitrust dell'istituto, donde quindi la necessità di reprimere l'artificiosa compartimentazione del mercato perché di ostacolo al mercato unico (che è solo europeo e non mondiale).

<sup>175</sup> Ricostruisce sinteticamente il dibattito RICOLFI, *op. cit.* p. 1337.

<sup>176</sup> I contributi sul tema provenienti dagli studiosi delle scienze economiche sono innumerevoli. Senza pretese di esaustività, si possono qui richiamare BULUT-MOSCHINI, *Parallel Research, multiple IP rights protection instruments, and correlation among R&D projects*, Center for Agricultural and Rural Development (CARD) at Iowa State University, 2005; HEALTH, *Parallel imports and international trade*, Munich, 1997; MULLER-LANGER, *Does parallel trade freedom harm consumers in small markets?*, Croatian Economic Survey, The Institute of Economics, Zagreb, 2009; SAUER, *The quality of parallel imports*, *Economics Bulletin*, vol. 6(44), 2008; GANSLANDT-MASKUS, *Parallel imports and the pricing of pharmaceutical products: evidence from the European Union*, in *Journal of health economics*, 2004.

prezzo praticato dal produttore in mercati ove il prezzo è invece più alto ne ricaverebbe notevoli margini, stimolando il titolare, a sua volta, ad abbassare i prezzi. Questo effetto di “dumping”, garantito dall’esaurimento internazionale, porterebbe quindi benefici al consumatore finale. Come attentamente osservato in dottrina, in un sistema che accetta l’esaurimento internazionale il primo beneficiario sarebbero i paesi meno sviluppati, che hanno più bassa capacità produttiva e che dunque sarebbero stimolati ad incrementarla per approfittare delle esportazioni<sup>177</sup>, come pure ad affidarsi alle importazioni (anche parallele) per compensare una debole capacità produttiva<sup>178</sup>.

In materia di invenzioni la garanzia di un esaurimento internazionale consentirebbe – almeno in linea teorica – che gli stati del c.d. Sud del mondo siano messi in condizione di approvvigionarsi a costi più contenuti di prodotti ad alto contenuto tecnologico, reperendoli su mercati esteri dove l’offerta è maggiore e importandoli nel proprio mercato interno. A tal riguardo, non appare certo casuale come siano proprio alcuni degli Stati con economie meno sviluppate a spingere in tal senso (emblematico il caso dell’India<sup>179</sup>).

Non è mancato chi, in dottrina, ha individuato nel ricorso alle importazioni parallele uno degli strumenti per garantire, ad esempio, una più capillare disponibilità dei vaccini contro Covid-19 nei paesi sottosviluppati<sup>180</sup>.

A questo primo ordine di ragioni si può certamente obiettare che le conclusioni che si possono raggiungere in merito dall’importazione parallela di prodotti brevettati non necessariamente valgono per prodotti contrassegnati da un marchio. In altre parole, se è vero che l’applicazione della teoria dei c.d. costi comparati – enunciata da Ricardo e considerata una delle basi del richiamato liberoscambismo – esige l’adozione di un regime di libera circolazione dei fattori produttivi e tale libera circolazione risponde ad

---

<sup>177</sup> Cfr. BONADIO, *Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International Exhaustion be the Next Step?*, in *European Intellectual Property Review*, Issue n. 3/2011, p. 155.

<sup>178</sup> È questa, ad esempio, la posizione israeliana, ben espressa dalla Corte Suprema in una sentenza del 2014, laddove prendeva posizione in merito alla liceità dell’importazione parallela di alcuni capi di abbigliamento. Cfr. la sentenza *Swissa v Tommy Hilfiger Licensing LLC* (CA 7629/12 and 8846/12, 16 novembre 2014). In argomento si veda anche LAMANDINI, *Le importazioni parallele tra Europa e Israele cit.*, p. 359, con ulteriori riferimenti giurisprudenziali.

<sup>179</sup> Su cui cfr. BALDIA, *Exhaustion and parallel imports in India*, in HEATH, *Parallel Imports in Asia*, 2004, p. 163.

<sup>180</sup> Come suggerisce ad esempio JOHNSON, *International Rights Affecting the COVID-19 Vaccine Race*, 53 *University of Miami Inter American Law Review*, 145, n. 2/2022, p. 143, in particolare a p. 179. Nel medesimo senso cfr. ABBAS, *Parallel importation as a policy option to reduce price of patented health technologies*, in *The Business Journal for the Generic Medicines Sector*, Vol. 17, Issue 4/2021.

un interesse pubblicistico all'accesso a minori costi alle tecnologie brevettate, non è detto che ciò sia altrettanto accettabile, sul piano sistematico, in merito a prodotti che ad alto contenuto tecnologico non sono. Si pensi ad esempio al caso dei beni di lusso: qui l'esigenza di approvvigionamento dei paesi a più basso potere di acquisto è meno sentita rispetto a quella che riguarda i farmaci o tecnologie similari, sicché è discutibile se questa possa essere soddisfatta per il tramite delle importazioni parallele (che, come intuibile, erodono gli investimenti profusi dal titolare del marchio nella creazione dell'immagine di lusso del marchio sul mercato primario).

Un primo punto fermo nel ragionamento può quindi essere quello per cui potrebbe essere accettabile l'adozione di un regime di esaurimento differenziato tra le diverse privative (cioè *internazionale* per i brevetti e *interno* o *regionale* per i marchi). Il che peraltro si è per qualche tempo già verificato nell'ordinamento italiano – con riferimento alle topografie dei prodotti a semiconduttori<sup>181</sup> – e si verifica tutt'oggi in altri ordinamenti con riferimento al diritto d'autore o allo stesso diritto brevettuale<sup>182</sup>.

La soluzione è certamente stimolante, ma mi pare possa comportare problemi di coordinamento tra le prerogative concesse sui vari diritti.

Problemi di così grande impatto sulla certezza dei traffici da renderla poco desiderabile<sup>183</sup>.

---

<sup>181</sup> L'art. 4, quinto comma, della L. 21 marzo 1989, n. 70, prevedeva infatti che: "*I diritti di cui al comma 1, lettera b), si esauriscono limitatamente al singolo prodotto a semiconduttori o alla singola topografia, con il compimento del primo sfruttamento commerciale nel mondo effettuato da parte del titolare o con il suo consenso*" (tondo mio).

<sup>182</sup> Come per la Svizzera.

<sup>183</sup> Si pensi al caso in cui un paese dovesse accettare l'esaurimento internazionale con riguardo ai diritti di esclusiva sull'invenzione brevettata e invece negarlo con riguardo ai diritti sul marchio. L'importatore parallelo che avesse acquistato il bene su un mercato del Paese terzo potrebbe importare il prodotto incorporante l'invenzione brevettata nel paese di destinazione senza che il titolare del brevetto possa agire per contraffazione. Tuttavia, esso sarebbe costretto ad utilizzare un altro marchio, perché il diritto sul marchio corrispondente al prodotto brevettato non potrebbe ritenersi esaurito (vista l'immissione in commercio effettuata in un paese terzo). Si potrebbe dire che l'importatore parallelo potrebbe comunque commercializzare il bene nel paese di destinazione contrassegnandolo con un diverso marchio: si apre però un altro problema, e cioè quello della sussistenza (o meno) di un motivo legittimo impeditivo dell'esaurimento – anche del brevetto – nel caso di alterazioni dello stato del prodotto (tra cui ricade il riconfezionamento). Se questi ultimi si applicassero a tutti i diritti di P.I. – e, nel caso dell'Italia, la risposta è certamente affermativa alla luce dell'art. 5, secondo comma, CPI – allora anche l'importazione parallela del prodotto brevettato sarebbe impedita, quand'anche la prima immissione in commercio effettuata col consenso del titolare sarebbe avvenuta in un territorio terzo, perché il prodotto è stato alterato. Si possono poi fare anche altri esempi, come il diritto di distribuzione dell'opera dell'ingegno. Se si accogliesse l'esaurimento mondiale di questo diritto, va da sé che l'importatore parallelo potrebbe introdurre l'opera anche in mercati diversi da quelli di prima immissione in commercio da parte del titolare dei diritti (forse l'ostacolo più grande qui non sarebbe tanto il diritto di distribuzione, quanto l'appetibilità commerciale dell'opera "importata". Si pensi ad un romanzo edito in lingua tedesca importato parallelamente in Italia: è

Inoltre, se gli operatori interni sono messi in concorrenza con gli importatori paralleli, che possono praticare prezzi più bassi facendo leva su diversi fattori, tra cui i tassi di cambio e i risparmi sulle spese di pubblicità, va da sé che i primi saranno spinti ad abbassare i propri prezzi se vogliono rimanere competitivi sul mercato<sup>184</sup>. La base teorica di ciò, come noto, è la c.d. teoria dell'arbitraggio<sup>185</sup>.

Questo enunciato, che appare intuitivo e difficilmente contestabile sul piano assiomatico, non sembra però trovare concordi tutti gli economisti e neppure il pieno conforto della verifica empirica, se non limitatamente ad alcune categorie di prodotti<sup>186</sup>.

Agli argomenti in favore dell'esaurimento internazionale se contrappongono altri altrettanto convincenti che mettono in discussione il *lassair-faire* previsto da siffatto regime.

Il principale (e senza dubbio più persuasivo) sembra essere quello relativo all'erosione degli investimenti in ricerca e sviluppo che l'importazione parallela indiscriminata potrebbe comportare. Ed invero, è stato acutamente osservato che la competizione innescata dall'importatore parallelo sul mercato ove opera il titolare della privativa ridurrebbe i margini di profittabilità di quest'ultimo.

Il titolare dovrebbe abbassare i prezzi per rimanere competitivo, cosa che, se nel breve implica un beneficio per il consumatore, nel lungo periodo finirebbe con il disincentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo e, in tal guisa, il progresso tecnologico

---

evidente che i fruitori sarebbero molti meno rispetto a quelli che si avrebbero nel caso di un farmaco, che non risente della barriera linguistica). Anche qui, tuttavia, si potrebbe opporre il diritto di marchio dell'editore, ancora integro nel paese di destinazione se quest'ultimo non accetta l'esaurimento internazionale del marchio, pur accogliendo – in tesi – quello del brevetto. Le fattispecie appena passate in rassegna mi pare possano essere utili non solo per dimostrare il “ginepraio” nel quale ci si dovrebbe districare nel caso di una adozione disomogenea del requisito territoriale per l'operatività dell'esaurimento, ma appaiono sintomatiche della decisiva importanza del diritto di marchio quale “arbitro” della liceità o meno delle varie condotte di importazione parallela.

<sup>184</sup> Effetto che, come è noto, prende il nome di competizione c.d. intra-brand. Cfr. in tal senso DOBRIN-CHOCHIA, *The Concept of Trademark Exhaustion and Parallel Imports: a comparative analysis between the EU and USA*, in *Baltic Journal of European Studies*, Tallin University of Technology, Vol. 6, No. 2, 21, p. 46 e ss.

<sup>185</sup> Cfr. sul punto RICOLFI, *op. cit.*, p. 1327.

<sup>186</sup> Il più delle volte farmaci contenenti principi attivi brevettati. Osserva GRANLUND, *The Price Effects of Competition from Parallel Imports and Therapeutic Alternatives: Using Dynamic Models to Estimate the Causal Effect on the Extensive and Intensive Margins*, in *Review of Industrial Organization*, Springer, 2021, p. 21, come i risultati dello studio dimostrano che la concorrenza proveniente da un importatore parallelo che vende un prodotto con lo stesso principio attivo, nella stessa modalità di somministrazione e nello stesso formato di quello “originale” riduce il prezzo del farmaco nel mercato di importazione del 7% nel lungo periodo, sebbene molto lentamente. Cfr. DUSO-HERR-SUPPLIET, *The welfare impact of parallel imports: A structural approach applied to the German market for oral anti-diabetics*, in *Health Economics*, 23(9), 2014, p. 1036 e ss., con riferimento ai farmaci anti-diabetici e alle importazioni parallele in Germania, secondo cui la pratica contribuirebbe a ridurre il prezzo dei farmaci originator dell'11%.

nel suo insieme<sup>187</sup>. Si comprende che tale disincentivo può essere più di una semplice “esternalità negativa” in settori quali il mercato dei prodotti farmaceutici e delle tecnologie mediche, che già di per sé presentano notevoli rischi di insuccesso, che inevitabilmente si ripercuote sulle aspettative di progresso che la collettività ripone in tali industrie.

Parimenti, si è fatto presente che la naturale reazione che i produttori di tecnologia e in generale di prodotti bersaglio di importazioni parallele sarebbero spinti a adottare è quella di livellare i prezzi tra i vari mercati – inevitabilmente, aggiungerei, a quelli ove i margini di guadagno sono più elevati – come pure quella di non rifornire mercati che fungano da “serbatoio” per l’importazione parallela<sup>188</sup>.

Un secondo argomento proviene poi da coloro i quali si concentrano sugli effetti che le importazioni parallele possono avere sulla propensione alla fornitura di prodotti che il titolare sa essere bersaglio degli arbitratori. È il caso, ad esempio, dei paesi del c.d. terzo mondo, che potrebbero vedersi ridurre la fornitura di beni che in loco sono scarsamente reperibili – si pensi, ad esempio, a farmaci per malattie endemiche in certi luoghi della Terra – se poi questi beni “rientrano” nel c.d. primo mondo per effetto dell’importazione parallela.

Si vedano a tal proposito alcune indagini economiche, commissionate da Stati e autorità governative perlopiù in materia di brevetti, che hanno provato a tracciare una stima dell’impatto che il passaggio da un regime di esaurimento internazionale ad uno nazionale o regionale – e viceversa – hanno avuto o avrebbero potuto avere su vari sistemi economici.

Andando in ordine cronologico si veda, ad esempio, uno studio condotto dall’Autorità Antitrust Svedese alla fine degli anni Novanta, secondo cui il prezzo di

---

<sup>187</sup> Cfr. BONADIO, *op. cit.*, p. 156 e in particolare in nota 20. Fa però presente l’A. che i problemi derivanti dalla liberalizzazione delle importazioni parallele rimarrebbero confinati solo a quello riportato nel testo. A tal proposito, infatti, non è mancato chi in dottrina (il riferimento è ad F.M. ABBOTT, *Discussion Paper for Conference on Exhaustion of IPR and Parallel Importation in World Trade*, in ABBOTT-COTTIER-GURRY, *The International Intellectual Property System*, Aspen Publishing, 2019) ha fatto presente come l’eventuale ingresso sui mercati nazionali di farmaci provenienti da importazioni parallele comporterebbe rischi anche sul piano regolatorio, perché le singole autorità nazionali sarebbero chiamate a verificare la sicurezza e la conformità di tali farmaci con gli standard dei relativi mercati interni, potenzialmente differenti rispetto a quelli del paese di prima immissione in commercio. A tale obiezione, continua l’A., si può agevolmente replicare come l’eventuale intralcio alle attività regolatorie non dipenda dal fatto che il farmaco è brevettato o meno, ed è comunque prevenibile in forza dell’art. XX(b) GATT laddove autorizza gli Stati aderenti ad adottare misure restrittive se è in pericolo – inter alia – la salute.

<sup>188</sup> Cfr. *ex multiis* FINK, *Entering the jungle: the exhaustion of intellectual property rights and parallel imports*, in *Competitive strategies for the protection of intellectual property*, 1999, p. 184.

alcune categorie di beni importati parallelamente quali pezzi di ricambio, gomme, capi di abbigliamento, calzature, farmaci, articoli sportivi e motoslitte oggetto di importazione parallela avevano prezzi che oscillavano tra il 10 e il 30% in meno rispetto ai corrispondenti autoctoni<sup>189</sup>. Tali prezzi, dopo l'adesione della Svezia all'UE ed il conseguente recepimento dell'art. 7 della Direttiva UE 104/89 che sancì l'adozione del regime di esaurimento interno i prezzi dei medesmi beni nel mercato domestico registrarono un incremento dallo 0,4% al 5% di media<sup>190</sup>.

Ancora, ben noto è lo studio per conto della Commissione europea dal N.E.R.A.<sup>191</sup> e quasi contemporaneo a quello svedese, relativo alle possibili conseguenze economiche della scelta di un diverso regime di esaurimento nel campo dei marchi. Come riferito dalla Commissione<sup>192</sup> e dal Comitato Economico e Sociale europeo<sup>193</sup>, lo studio ha portato alla conclusione per cui i soli beneficiari di un passaggio dal regime di esaurimento regionale a quello internazionale sarebbero stati gli importatori paralleli e gli operatori del settore trasporti, a cui avrebbe fatto da contraltare il peggioramento delle condizioni economiche di importatori ed esportatori nazionali, come pure dei produttori dei beni contrassegnati dai marchi UE. A livello di prezzi, la riduzione sarebbe stata poco significativa

---

<sup>189</sup> La Svezia allora aderiva ad un regime di esaurimento internazionale.

<sup>190</sup> Cfr. VALLETTI-SZYMANSKI, *Parallel Trade, International Exhaustion and Intellectual Property Rights: A Welfare Analysis*, in *The Journal of Industrial Economics* Vol. 54, n. 4/2006, p. 501. Il risultato può essere letto in maniera duplice, a seconda del peso che si vuole attribuire al valore dello scarto registrato (del 4,6%).

<sup>191</sup> Lo studio è stato oggetto di apprezzamento da parte di quelli economisti scettici rispetto ai benefici che comporterebbe il passaggio da un regime di esaurimento regionale ad un regime di esaurimento internazionale, che hanno visto nella ricerca commissionata dall'esecutivo UE una prova empirica della necessità di limitare le importazioni parallele. Per contro, non è mancato chi (v. ad esempio DOBRIN-CHOCHIA, *op. cit.*, p. 46) ha fatto presente come i risultati dello studio dovevano considerarsi poco affidabili, in ragione del fatto che il numero di imprese interpellate sarebbe stato statisticamente poco apprezzabile, come ammesso dallo stesso N.E.R.A. Inoltre, taluni studiosi hanno criticato lo studio per via della poca attenzione riservata allo studio degli effetti a lungo-termine del regime delle importazioni parallele, che gli stessi ricercatori avevano indicato come importanti ma di difficile previsione. Nella dottrina italiana cfr. MANZO, *The interpretation of article 7 of council directive 89/104 (the trademark directive)*, in *Dir. comm. internaz.*, 2000, 33 ss.

<sup>192</sup> Lo studio è intitolato "*The economic consequences of the choice of regime of exhaustion in the area of trademarks*" condotto dalla National Economic Research Associates (N.E.R.A.), S.J. Berwin & Co. e IFF Research. L'obiettivo principale dello studio è stato quello di esaminare le possibili conseguenze economiche per l'Unione Europea di qualsiasi modifica del regime di esaurimento dei marchi. Lo studio ha analizzato gli effetti che i regimi di esaurimento (comunitario e internazionale) avrebbe potuto avere sui prezzi e sui volumi degli scambi, sulle strutture dei mercati e dei prodotti e sui consumatori, nonché l'impatto di tali regimi su indicatori macroeconomici (come, ad esempio, i livelli occupazionali).

<sup>193</sup> Riportata ai punti 2.1.2 – 2.1.4. della Comunicazione del Presidente del 13 luglio 2000, disponibile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001IE0042:EN:HTML2.1.3> e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 123 del 25.04.2001, pp. 28-33.*

(dell'ordine dello 0-2 %) e solo nel breve periodo. Anche la qualità dei prodotti e i livelli occupazionali ne avrebbero risentito.

Conclusioni simili sono state raggiunte da uno studio del 2007 commissionato dalla Repubblica Federale Svizzera relativamente al possibile cambio di regime da adottare in materia di brevetti per invenzione. Secondo il rapporto, per i beni di consumo oggetto di brevettazione che all'epoca raggiungevano un volume commerciale complessivo tra i 2,7 miliardi e i 4,5 miliardi di franchi, il passaggio all'esaurimento internazionale avrebbe comportato, in media, un calo dei prezzi del 6-11%, con un decremento del 8-18% per i farmaci e del 2-4% per altri beni di consumo<sup>194</sup>.

Un punto di osservazione privilegiato sulla dicotomia esaurimento regionale/esaurimento internazionale è stato infine offerto dalla *Brexit* e dagli studi – econometrici e previsionali – che ne hanno fatto seguito.

Già nel giugno 2019 l'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito aveva commissionato ad Ernst & Young uno studio di fattibilità relativo alla stima dell'impatto delle importazioni parallele sull'economia britannica. Le conclusioni raggiunte dall'indagine, che si è mossa sul triplice binario costituito dall'analisi della letteratura di settore, da sondaggi telefonici e da interviste con i principali *stakeholders*, sono state sostanzialmente le stesse già raggiunte dai precedenti lavori.

Ed invero, EY ha osservato che dalla letteratura di settore si evince che l'impatto del c.d. mercato grigio in settori diversi da quello farmaceutico è scarso – sebbene il differenziale di prezzo sia l'argomento più significativo laddove si voglia liberalizzare il fenomeno delle importazioni parallele – e l'assenza di dati econometrici rende difficile

---

<sup>194</sup> Il dato aggregato avrebbe quindi comportato un incremento del prodotto interno lordo nazionale pari a circa lo 0,1 %. Nello studio venivano poi previste anche alcune varianti, ovverosia modelli ibridi di esaurimento internazionale. Un primo modello “ibrido” è quello per cui l'esaurimento nazionale resta applicabile ai beni brevettati che vengono venduti a prezzi fissati dalle Autorità nazionali (i.e. farmaci soggetti a disciplina dei prezzi). Secondo le proiezioni economiche, un passaggio ad un esaurimento internazionale solo per prodotti non assoggettati a questa disciplina avrebbe comportato un calo dei prezzi variabile dal 2 al 4%. Un secondo modello “ibrido” previsto dallo studio è quello per cui l'esaurimento nazionale rimane in vigore ogniqualvolta si abbia a che fare per prodotti provenienti da mercati con condizioni economiche quadro divergenti (come, ad esempio, diverso potere d'acquisto della moneta rispetto al franco svizzero e diverso standard di protezione brevettuale). Sul punto, tuttavia, le analisi economiche non hanno permesso di specificare il volume commerciale rilevante e le ripercussioni sui prezzi, ritenute comunque più basse rispetto a quelle calcolate per l'opzione base. Cfr. esaurientemente sul punto p. 32 del Rapporto esplicativo della Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti, pubblicato dal Consiglio Federale della Confederazione elvetica in data 18 aprile 2007, consultabile all'indirizzo [https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6007/9/cons\\_1/doc\\_1/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-6007-9-cons\\_1-doc\\_1-it-pdf-a.pdf](https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6007/9/cons_1/doc_1/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-6007-9-cons_1-doc_1-it-pdf-a.pdf) URL

una quantificazione del fenomeno su vasta scala<sup>195</sup>. Il tentativo di integrare il dato proveniente dalla letteratura con una indagine di tipo econometrico non è stato particolarmente fruttuoso, sia in ragione dello scarso interesse manifestato dagli operatori, sia in ragione del fatto che molti di loro hanno affermato di avere riferito del tema direttamente al decisore politico e che, in ogni caso, non avevano particolari relazioni commerciali con gli intermediari (come i distributori)<sup>196</sup>.

La conclusione complessiva raggiunta dallo studio, quindi comprensiva di analisi della letteratura e delle (scarse) risposte ricevute, ha portato EY ad affermare che il fenomeno dell'importazione parallela non era particolarmente conosciuto dagli operatori economici inglesi<sup>197</sup>.

Nel giugno del 2021 il Governo del Regno Unito ha infatti deciso di indire una consultazione pubblica in merito al regime di esaurimento da adottare a seguito dell'abbandono dell'Unione europea<sup>198</sup>. Scopo della consultazione è stato quello di

---

<sup>195</sup> Cfr. *Report on Exhaustion of Intellectual Property Rights* predisposto da Ernst & Young LLP e commissionato dallo UK Intellectual Property Office (IPO), pubblicato in data 17 giugno 2019 all'indirizzo <https://www.gov.uk/government/publications/exhaustion-of-intellectual-property-rights-a-feasibility-study> (di seguito, anche solo lo "Studio EY").

<sup>196</sup> Cfr. Studio EY, p. 23

<sup>197</sup> Eloquente anche l'affermazione conclusiva dello studio, secondo cui: "*Parallel trading activity may have been going on for so long that it has become normalised in daily activities leading to individuals genuinely not recognising that their organisation conducts parallel trade, or regarding the activity as 'business as usual' and may call it something else*". Cfr. Studio EY, p. 23-24

<sup>198</sup> Il regime giuridico dei diritti di proprietà industriale adottato dal Regno Unito all'indomani della Brexit è regolato dagli artt. 54 e seguenti dell'Accordo di Recesso. Non è questa, ovviamente, la sede per trattare a fondo l'argomento. Basti qui far cenno alle regole generali che trovano applicazione in materia di diritti "unitari", cioè marchi, disegni e modelli, indicazioni geografiche protette e privative europee per le nuove varietà vegetali. A tal proposito, l'Accordo (art. 54.1) ha previsto che il titolare di uno dei diritti di proprietà intellettuale, registrati o concessi prima della fine del periodo di transizione, diventa, senza alcun riesame, titolare di un diritto di proprietà intellettuale equiparabile, registrato e opponibile nel Regno Unito secondo il diritto di detto Stato. Parallelamente, il diritto conferito da un marchio dell'Unione europea mantiene la sua efficacia nell'Unione, ma limitatamente ai rimanenti 27 Stati membri. Con riferimento specifico all'esaurimento, la norma di riferimento è l'art. 61 dell'Accordo, la quale dispone che "*i diritti di proprietà intellettuale che erano esauriti sia nell'Unione che nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione alle condizioni previste dal diritto dell'Unione restano esauriti sia nell'Unione che nel Regno Unito*". L'armonizzazione è quindi massima, nel senso che i prodotti legittimamente immessi per la prima in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dell'UE o del SEE (comprensivo del Regno Unito) possono continuare a circolare all'interno dei due territori senza che i diritti di marchio dell'UE – o del "nuovo" marchio UK – possano essere opposti. Sono previste poi numerose norme programmatiche con riferimento a singoli diritti oggetto di armonizzazione, con riguardo all'enforcement, al rispetto degli obblighi internazionali e alla futura collaborazione con l'Unione europea. La bibliografia sul tema, pur se recente, è già piuttosto ampia. In argomento, limitandosi per ragioni di opportunità, si rimanda ai recenti lavori di GALLI, *I diritti di proprietà intellettuale post-Brexit: dall'armonizzazione a un TRIPs Agreement "rafforzato"*, in *Il dir. ind.*, 2/2022, p. 107; JACOB, *Post-Brexit IP Law – Some Guesses about the Long View*, in *Riv. dir. Ind.*, 2021, I, p. 5 e ss.; FRANCESCHELLI V., *Brexit e Brentries – a mo' di Abstract. Entrate e uscite da Regno Unito e il diritto industriale*, in *Riv. dir. Ind.*, 2021, I, p. 9 e ss. In materia di brevetti e di

comprendere – attraverso l’interrogazione diretta degli operatori economici – quale dovesse essere il regime di esaurimento più appropriato per il Regno Unito dopo l’uscita dall’ UE tra quattro differenti opzioni, ovvero: l’applicazione unilaterale al regime di esaurimento regionale all’interno del SEE (c.d. “UK+”), il passaggio ad un regime di esaurimento nazionale “puro”, il passaggio ad un regime di esaurimento internazionale<sup>199</sup>, il passaggio ad un regime di esaurimento differenziato a seconda dei singoli diritti di P.I.

La consultazione pubblica è durata per dodici settimane e si è chiusa il 31 agosto del 2021, con circa 150 risposte fornite da imprese, associazioni di categoria, imprenditori individuali<sup>200</sup>.

La maggioranza di coloro i quali hanno risposto, hanno espresso la preferenza per l’applicazione unilaterale dell’esaurimento regionale – cioè per mantenere lo *status quo* anche post-Brexit – subito seguiti da coloro i quali (circa un terzo dei partecipanti) hanno espresso parere positivo per un regime di esaurimento nazionale. Scarso è stato il successo di un regime ibrido, come pure scarso è stato il numero di coloro i quali hanno espresso la preferenza per il passaggio ad un regime di esaurimento internazionale.

Le ragioni addotte con riferimento a quest’ultima scelta mi paiono interessanti da passare in rassegna ai fini dell’analisi che si sta conducendo nel presente paragrafo.

Coloro che si ritengono favorevoli ad un allargamento a livello mondiale del territorio rilevante per la prima immissione in commercio adducono quali benefici diretti l’incremento dei beni sul mercato interno grazie alle importazioni parallele; la possibilità di crescita per le imprese che potrebbero avvalersi delle già esistenti catene di approvvigionamento e distribuzione per muovere più grandi quantità di merci a costi più

---

impatto della Brexit (anche) sul pacchetto relativo al brevetto unitario cfr. UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, in *Quaderni di AIDA*, Torino, 2017.

<sup>199</sup> Cioè la regola applicata fino all’ingresso del Regno Unito nel sistema della Comunità europea. In tal senso, emblematico il caso *Reylon*, *leading case* in materia, in cui il Giudice inglese aveva considerato legittima l’introduzione del mercato inglese di prodotti di abbigliamento immessi in commercio dal titolare, per la prima volta, al di fuori del territorio UK. La motivazione, assai approfondita, ruota tutta intorno all’oggetto specifico del diritto di marchio, cioè alla funzione distintiva (non violata dall’importazione di un prodotto “originale”). Cfr. *amplius* EWCA, 22 novembre 1979, FSR 85, *Reylon Inc. and others v. Cripps & Lee Ltd and others*.

<sup>200</sup> I dati in seguito citati sono tutti tratti dalla pagina dedicata all’indagine presente sul sito del Governo del Regno Unito, disponibile al seguente indirizzo URL: <https://www.gov.uk/government/consultations/uks-future-exhaustion-of-intellectual-property-rights-regime/uks-future-exhaustion-of-intellectual-property-rights-regime-summary-of-responses-to-the-consultation>.

bassi<sup>201</sup> e, infine, il vantaggio competitivo che le imprese britanniche avrebbero rispetto alle controparti continentali membri del SEE soggette alla regola di esaurimento regionale. Per contro, le voci più critiche rispetto al passaggio all'esaurimento mondiale si sono levate dalle imprese legate all'industria della creatività, dal mondo della moda e in generale dai titolari dei marchi.

Le ragioni sono simili a quelle già osservate in precedenza, ovverosia l'erosione degli investimenti destinati ai mercati esteri onde non subire la concorrenza "di ritorno" degli importatori paralleli<sup>202</sup>, la contrazione degli investimenti in R&D specialmente in settori ad alto contenuto tecnologico, il potenziale danno reputazionale all'immagine dei *brands* dovuta alla scarsa qualità dei prodotti oggetto di importazione ma originariamente destinati ai mercati esteri, l'inferiore protezione del consumatore finale derivante dalle diverse etichettature dei prodotti destinati al mercato interno ed a quello estero, come pure la distorsione della concorrenza a livello *retail* in favore di soggetti multinazionali più abili nello sfruttamento delle economie di scala.

Curiosi, infine, tanto l'argomento relativo al maggior impatto ambientale delle importazioni parallele<sup>203</sup> – inedito rispetto ad altri studi ma sintomatico della nuova scala valoriale dettata dalla transizione ecologica – quanto quello che prende le mosse dalla potenziale diminuzione del c.d. soft power britannico in conseguenza delle minori esportazioni da parte dell'industria culturale in reazione alla liberalizzazione dell'importazione parallela<sup>204</sup>.

---

<sup>201</sup> Lo studio fa infatti riferimento alle possibilità consentite dallo sfruttamento delle economie di scala in tutti quei settori che già hanno infrastrutture approntate a reggere l'incremento dei flussi di merci, come la grande distribuzione organizzata.

<sup>202</sup> Eloquente il caso dell'industria editoriale, che ha fatto presente come il modello di business su cui si regge gran parte del settore è assai influenzato dal principio di territorialità, visto che le licenze sui contenuti editoriali sono concesse in base ai singoli territori e sono previste restrizioni alla distribuzione al di fuori delle zone di esclusiva. Tra gli intervistati è stata espressa significativa preoccupazione in merito al fatto che il passaggio all'esaurimento mondiale avrebbe comportato il venire meno di queste possibilità, con conseguente erosione dei guadagni degli editori e – a cascata – dei soggetti più deboli della catena distributiva dei contenuti, cioè gli autori e i creatori/artisti visivi, come gli illustratori. Ad esempio, gli editori soggetti alla concorrenza dei prodotti "di rientro" avrebbero ridotto le vendite (con conseguenti meno royalties per gli autori) ed avrebbero praticati prezzi più bassi per le edizioni c.d. export (con, di nuovo, la contrazione delle royalties per gli autori).

<sup>203</sup> Nella duplice forma dell'inquinamento generato dallo stimolo ad un maggiore movimento delle merci nel mondo e dell'impossibilità di poter selezionare fornitori e produttori orientati a criteri di sostenibilità (si pensi, ad esempio, alla grande differenza di regolamentazione ambientale che vige all'interno dello stesso sistema del WTO tra gli Stati dell'Unione europea e colossi asiatici quali la Cina).

<sup>204</sup> Poiché gli editori, esposti alle importazioni parallele, non sarebbero più stimolati ad esportare prodotti editoriali, veicolo di diffusione della cultura britannica nel mondo.

A seguito del sondaggio, il Governo inglese ha completato l'analisi dei dati pervenuti e – al gennaio 2022 – ha osservato che non vi sono sufficienti informazioni per comprendere l'impatto economico che le alternative al presente regime di esaurimento regionale avrebbero. Non vi è però un atteggiamento di chiusura, nel senso che le istituzioni britanniche rimangono impegnate ad osservare le opportunità che potrebbero emergere da un mutamento del quadro politico prima di prendere una decisione circa il futuro esaurimento dei diritti di P.I. nell'ordinamento inglese. La posizione permane tutt'oggi, anche a seguito dell'entrata in vigore del Retained EU Law (Revocation and Reform) Act, dal 1° gennaio 2024.

Sul punto, al di là dell'inevitabile coerenza che la scelta di mantenere lo *status quo* anche in materia di esaurimento può avere rispetto all'assetto adottato nell'Accordo di Recesso, non si può ovviamente escludere che in futuro il Regno Unito decida di prendere una strada diversa da quella adottata dai paesi europei, con ripercussioni che si potrebbero proiettare anche nel mercato interno.

#### **4.2. L'esaurimento internazionale e la giurisprudenza europea**

Al netto del dibattito tra economisti, e, più in generale, tra coloro i quali pongono l'accento sui benefici che un regime di esaurimento internazionale comporterebbe e tra coloro che, invece, sostengono la bontà di un regime di esaurimento regionale o addirittura nazionale, le posizioni espresse dalla dottrina e dalla giurisprudenza appaiono meno variegata.

Ed invero, al di là di qualche voce isolata e di qualche altrettanto isolato precedente, è opinione comune che l'attuale impianto normativo – sia nazionale che eurounitario – non consenta l'applicazione di un regime di esaurimento internazionale<sup>205</sup>. Il che, sia subito detto, non trova il favore della dottrina maggioritaria, mentre sconta la contrarietà della giurisprudenza in materia<sup>206</sup>.

---

<sup>205</sup> L'attenzione dell'elaborato si concentra sul regime di esaurimento regionale previsto all'interno del sistema normativo dell'Unione europea per ragioni di maggior interesse pratico. Vi sono però altri accordi internazionali che, su base regionale, hanno esteso il principio di esaurimento al di là dei confini nazionali. Ad esempio, con il Trattato istitutivo dell'Unione economica euroasiatica – firmato il 29 maggio del 2014 tra alcuni Stati facenti parte dell'ex blocco sovietico – si è scelto, all'interno dell'EEA, di adottare un regime analogo a quello europeo, superando le differenze esistenti nei vari diritti interni in materia di marchi.

<sup>206</sup> Salvo l'eccezione, che merita menzione non tanto per l'impatto pratico, quanto per l'autorevolezza della fonte, costituita dalla Corte EFTA e resa nel caso *Mag*. Cfr. Corte EFTA, 3 dicembre 1997, secondo cui, in buona sostanza, la necessità di evitare la disparità di trattamento che fonda l'interpretazione restrittiva dell'art. 7 della prima direttiva marchi non sussiste in ambito SEE, perché a differenza del Trattato di Roma, l'Accordo fondativo dello Spazio economico europeo mira a realizzare un area di libero scambio ma non una unione doganale.

In tal senso, il “manifesto” dell’esaurimento regionale e, quindi, della “fortezza Europa”<sup>207</sup> è contenuto nelle note decisioni *Sebago* e *Silhouette*, entrambe frutto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia relativo all’interpretazione dell’art. 7 della Direttiva 89/104/CEE (c.d. prima direttiva marchi). In *Silhouette*, la questione sollevata dall’OLG di Linz consisteva, in buona sostanza, nella richiesta di compatibilità dell’applicazione della regola dell’esaurimento internazionale – invalsa in Austria prima dell’entrata in vigore dell’art. 10a del Markenschutzgesetz, in recepimento dell’art. 7 della prima direttiva marchi – proprio con il testo della direttiva.

La Corte rimettente, infatti, faceva presente che nella relazione accompagnatoria alla legge di recepimento della direttiva si menzionava il fatto che si mirava a lasciare alla prassi dello Stato membro la questione relativa alla validità del principio dell’esaurimento internazionale<sup>208</sup>. In altri termini, come si legge dal tenore del quesito, la Corte europea veniva chiamata a stabilire se l’art. 7 della direttiva imponesse agli stati solo di superare il principio dell’esaurimento interno – in pratica “codificando” l’orientamento inaugurato con *Centrafarm* e poi consolidatosi negli anni – lasciando poi mano libera rispetto al limite territoriale “superiore”<sup>209</sup> o se, invece, la norma dovesse considerarsi quale regola ostativa sia alla riduzione della portata territoriale del principio (dunque impedendo il mantenimento di norme che contemplassero solo l’esaurimento nazionale) sia alla sua espansione (dunque impedendo l’introduzione di regole volte a prevedere l’esaurimento internazionale)<sup>210</sup>. Per rigettare la prima delle due interpretazioni, la Corte di Giustizia richiama le regole di interpretazione autentica contenute nella direttiva, in particolare nei considerando 1, 3 e 9, che a suo dire imporrebbero di interpretare gli artt. 5-7 della

---

<sup>207</sup> Si è già visto che l’espressione sintetizza icasticamente l’approccio della giurisprudenza europea al tema. Cfr. tra i molti MYLLY, *A Silhouette of Fortress Europe? International Exhaustion of Trade Mark Rights in the EU*, in *Maastricht journal of European and comparative law*, 7(1), 2000, p. 1; GROSS, *Trade mark exhaustion: the UK perspective*, in *EIPR* 2001, p. 224, RUBINI, *Is the Siege of Fortress Europe Really Over? The Exhaustion of Trademarks in the EC, Competition and International Trade*, in *Legal Issues of Economic Integration*, Volume 29, Issue 2, 2002, p. 205; più di recente v. HERITAGE-TRACEY-TONNA, *How strong is Fortress Europe? Big brands and the exasperated state of EEA exhaustion*, in *World Trademark Review*, Febbraio-Marzo 2014, p. 79.

<sup>208</sup> Cfr. punto 13 della decisione.

<sup>209</sup> Seguendo quindi l’interpretazione della direttiva proposta dalla Hartlauer (convenuta nel giudizio a quo) e dal governo svedese. Cfr. punto 21 della decisione.

<sup>210</sup> Secondo l’opposta interpretazione offerta dalla *Silhouette* (attrice nel giudizio a quo), dai governi austriaco, tedesco, francese, italiano e del Regno Unito e dalla Commissione, a mente dei quali l’interpretazione proposta dal Governo svedese e dalla Hartlauer sarebbe stata in contrasto con la lettera dell’art. 7, come pure con il sistema e con la finalità delle norme della direttiva relative ai diritti conferiti dal marchio al suo titolare. Cfr. punto. 22 della decisione.

direttiva “*nel senso che essi contengono un’armonizzazione completa delle norme relative ai diritti conferiti dal marchio d’impresa*”. Al riguardo, continua la Corte, “*va innanzi tutto rilevato che, anche se, a tenore del terzo ‘considerando’ della direttiva, «non appare attualmente necessario procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa», è pur vero che la direttiva contiene un’armonizzazione relativa a norme sostanziali che rivestono un’importanza fondamentale in materia, vale a dire, secondo lo stesso ‘considerando’, norme relative a disposizioni nazionali che hanno un’incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno, e che detto ‘considerando’ non esclude che l’armonizzazione relativa a dette norme sia completa*”. In altri termini, i Giudici di Lussemburgo vedono nell’interpretazione che considera l’art. 7 della direttiva unicamente quale strumento impositivo del limite “inferiore” dell’applicazione dell’esaurimento la frustrazione dell’obiettivo che invece la norma si pone, cioè il fine ultimo di agevolare la circolazione delle merci all’interno del mercato unico, abbracciando quindi la tesi opposta<sup>211</sup>.

Infine, chiosa la Corte, rimane pur sempre una porta socchiusa all’adozione del regime di esaurimento internazionale costituita alla possibilità che le autorità comunitarie competenti possano concludere accordi internazionali in materia che allarghino il territorio rilevante oltre quello del SEE<sup>212</sup>.

L’orientamento ora esaminato ha trovato poi ulteriore conferma nella decisione Sebago, già passata in rassegna nella sezione del presente capitolo dedicata al consenso, resa a stretto giro rispetto a Silhouette. Anche nel caso in esame, la Corte di Giustizia era stata adita in via pregiudiziale – questa volta dalla Cour d’Appel di Bruxelles – su cinque questioni pregiudiziali relative all’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 89/104/CEE. Tre di queste riguardavano la compatibilità con il diritto comunitario di una interpretazione dell’art. 13, parte A, punto 8 della Legge uniforme del Benelux sui marchi d’impresa, così come modificata dal recepimento della prima direttiva marchi, che prevedesse l’esaurimento anche laddove i prodotti fossero stati immessi in commercio per la prima volta al di fuori del SEE.

---

<sup>211</sup> Che secondo la Corte non si avrebbe se uno Stato membro optasse per un regime di esaurimento regionale ed un altro per un regime di esaurimento internazionale, in quanto la merce immessa in commercio al di fuori dell’UE potrebbe essere considerata produttiva di esaurimento di un marchio nazionale in un caso ma non produttiva di un marchio nazionale nel caso di un altro Stato membro.

<sup>212</sup> Cfr. punto 30 della decisione. Ad oggi la facoltà non è stata esercitata.

La decisione della Corte, sul punto, ha di fatto ribadito il medesimo *dictum* della sentenza resa solo qualche mese prima, osservando nuovamente come: “L’art. 7, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, come modificata dall’accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992, deve essere interpretato nel senso che l’esaurimento dei diritti conferiti dal marchio ha luogo solamente se i prodotti sono stati messi in commercio nella Comunità (nel SEE, dopo l’entrata in vigore dell’accordo SEE); tale disposizione non attribuisce agli Stati membri la possibilità di stabilire nel proprio ordinamento nazionale l’esaurimento dei diritti conferiti dal marchio per prodotti messi in commercio in paesi terzi”.

Fin qui la posizione di netta chiusura della giurisprudenza, la cui eco si avverte ancora oggi ogniqualvolta le Corti (interne) hanno a che fare con controversie relative al tema. Alcuni autori avevano sostenuto, all’epoca in cui le due sentenze erano state emesse, che in realtà l’argomentazione della Corte – nel vigore della prima direttiva marchi – sarebbe stata fallace per almeno due ordini di ragioni, sicché di compatibilità tra esaurimento internazionale e *aquis comunitaire* si sarebbe potuto (ancora) efficacemente parlare.

In primo luogo, essi osservano che i considerando 3 e 9 della prima direttiva marchi menzionati dalla Corte richiedono una identità di disciplina solamente per le disposizioni da considerarsi essenziali per il mercato interno, purché queste siano effettivamente relative a materia regolata dalla direttiva, e l’esaurimento internazionale non lo sarebbe stato<sup>213</sup>.

In secondo luogo, perché l’interpretazione data dalla Corte alle norme della direttiva avrebbe tradito – a mo’ di “nemesi storica” – quella che in realtà era stata la

---

<sup>213</sup> In dottrina si è puntualizzato, in replica alle conclusioni della Corte, come l’art. 7 della prima direttiva marchi regolamenti solo gli effetti della prima vendita nell’(allora) Comunità, ma non gli effetti della prima vendita effettuata al di fuori della comunità stessa, sicché la fattispecie in questione e i relativi effetti sul diritto di marchio non si sarebbero dovuti considerare come assoggettati alla portata precettiva della norma (cfr. in tal senso ALBERTINI, *Sull’esaurimento internazionale del marchio cit.*, p. 2685). La medesima dottrina si fa poi carico di replicare all’altro argomento portato dalla Corte in *Silhouette* per rigettare la compatibilità delle norme interne sull’esaurimento nazionale con l’*aquis* comunitario, cioè l’ostacolo alla libera circolazione delle merci. Secondo questa dottrina, infatti, l’argomento non convince in ragione del fatto che uno Stato membro che aderisca ad un mercato comune – come l’allora CEE – accetta il rischio che l’immissione in commercio effettuata all’estero ed entrata nella comunità per via di una legittima importazione parallela da un paese appartenente alla comunità che accetta l’esaurimento comunitario si deve considerare come immessa in commercio nella comunità.

faticosa stesura dell'art. 7<sup>214</sup>, che era partita da posizioni assolutamente asimmetriche rispetto a quelle che, in via ermeneutica, la Corte attribuisce alla norma. Ed in effetti, appare essere questa l'argomentazione cavalcata maggiormente da coloro i quali ritengono che la posizione assunta dalla Corte di giustizia – seppur, si dà atto, vincolata dalla lettera della norma – sia antitetica rispetto agli impegni assunti dalla Comunità europea in sede G.A.T.T.

Né l'uno né l'altro argomento paiono reggere alla prova del tempo, specie alla luce del nuovo “pacchetto marchi” che ha sostituito le fonti sulle quali all'epoca la dottrina aveva fondato la critica appena richiamata<sup>215</sup>.

Ed invero, se nel vigore della prima direttiva marchi si poteva sostenere che l'armonizzazione in materia di esaurimento fosse in realtà solo parziale e che la sua completezza dovesse essere introdotta necessariamente in via interpretativa – con le ovvie conseguenze in termini di possibili (diversi) esiti – le norme attuali non sembrano lasciare più alcun margine per argomentare nella direzione opposta a quella delle decisioni *Sebago* e *Silhouette*. In tal senso, il riferimento non può che essere al combinato disposto dei considerando n. 12 e 28 della direttiva (UE) 2015/2436, recepita in Italia con il d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15. La prima delle due regole di interpretazione autentica, invero, impone all'interprete di considerare, per un verso, come “*il riavvicinamento delle legislazioni presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio d'impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni*”, sicché non è più sostenibile, come taluni avevano fatto all'epoca in cui le sentenze *Silhouette* e *Sebago* erano state pronunciate, che uno Stato potesse prevedere condizioni diverse da un altro quanto all'operare dell'esaurimento. Quest'ultimo infatti rientra appieno nei casi di “conservazione” dei diritti sul marchio, visto che ne delimita il confine, sicché è necessariamente assoggettato alla piena armonizzazione quanto alle condizioni operative. Parimenti, il successivo considerando n. 28 della Direttiva menziona espressamente l'esaurimento, affermando come: “*Discende dal principio della libera circolazione delle merci che il titolare di un marchio d'impresa non dovrebbe poterne vietare l'uso a terzi in relazione a prodotti che sono stati*

---

<sup>214</sup> Cfr. LEONE, *Importazioni parallele e diritto di marchio cit.*, p. 597

<sup>215</sup> Ci si riferisce, in particolare, alla Direttiva UE 2015/2436 sul riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa, che ha sostituito la vecchia direttiva 2008/95/CE la quale, a sua volta, era subentrata alla direttiva 89/104/CEE vigente all'epoca delle decisioni *Sebago* e *Silhouette*.

*messi in circolazione nell'Unione con il marchio dal titolare stesso o con il suo consenso, salvo che il titolare abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore*". Se, dunque, nell'ordinamento europeo è il principio di libera circolazione delle merci che funge da base giuridica dell'esaurimento (comunitario) – e la direttiva questa regola la consacra in via definitiva – ecco che allora non vi può essere spazio per un allargamento, in seno ai diritti nazionali, di una regola (l'esaurimento internazionale) che non avrebbe copertura nei Trattati, visto che al di fuori dei confini dell'Unione la libera circolazione delle merci non è una regola cogente, né obiettivo da perseguire necessariamente.

Né vale a contrario argomentare il fatto che, quantomeno all'interno del WTO, esiste una area di libero scambio che ben può dare asilo ad un principio di libera circolazione delle merci del tutto analogo a quello di cui al Trattato di Roma. E ciò in quanto, in *primis*, è la stessa direttiva a delimitare il confine di compatibilità delle norme europee con quelle del WTO (in specie, i Trips), imponendo al considerando n. 41 la “perfetta armonia” con l'Accordo: Accordo che, come già ricordato, lascia liberi gli Stati contraenti quanto alla scelta del regime da adottare<sup>216</sup>. In *secundis*, in quanto vi è piena compatibilità con i GATT di misure di restrizione locale dei mercati, come, appunto, l'esaurimento comunitario.

Pertanto, nonostante la (direi singolare) scelta di non includere l'art. 15 tra le norme di applicazione necessaria individuate nell'art. 54 della Direttiva<sup>217</sup>, mi pare che la via interpretativa che muove dalla presunta non esaustività dell'art. 5 CPI per approdare all'esaurimento internazionale si debba considerare ormai un “binario morto”.

Non sorprende, del resto, che aldilà di un isolato precedente della Corte di Cassazione – oggetto di critiche da parte di autorevole dottrina, pur nella particolarità della fattispecie<sup>218</sup> – nessuna voce si sia più levata in tal senso, né dall'Accademia, né dal Foro.

---

<sup>216</sup> Di talché non impone alcun passaggio all'esaurimento internazionale.

<sup>217</sup> La norma in questione prevede infatti che: “Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 3 a 6, agli articoli da 8 a 14, agli articoli 16, 17 e 18, agli articoli da 22 a 39, all'articolo 41, agli articoli da 43 a 50 entro il 14 gennaio 2019. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 45 entro il 14 gennaio 2023. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni”.

<sup>218</sup> Secondo Cass. n. 27081/2007: “Premesso che il titolare del diritto sul marchio non può opporsi alla circolazione in Italia dei prodotti precedentemente messi in commercio da lui stesso, o da soggetti a tanto legittimati, in un qualunque paese dell'Unione europea, realizzandosi in questo caso il presupposto dell'esaurimento e che, per contro, residua il potere del titolare del marchio, in quanto tale, di opporsi all'importazione di prodotti contrassegnati, anche legittimamente, con detto marchio, là dove essi

## 5. Una prima conclusione (e un argomento) per l'esaurimento internazionale

Sin qui si è detto che la norma di cui all'art. 5 CPI, non lascia spazio all'interprete per aprire una breccia nella "Fortezza Europa".

Bisogna però chiedersi se il mancato esaurimento del diritto sia sufficiente ad impedire l'ulteriore commercializzazione del bene immesso in commercio all'estero, ovvero sia occorre interrogarsi sulla liceità della reimportazione di prodotti contrassegnati da un marchio nazionale apposto dal titolare ma destinato al mercato estero. Mi pare importante distinguere due casi: il caso di prodotti immessi in commercio dal titolare del marchio, ma all'esterno dell'UE, e il caso di prodotti immessi in commercio dal titolare del marchio all'esterno dell'UE, ma alterati all'atto dell'importazione.

Quest'ultimo è il caso più facile, e si risolve in una risposta negativa: il prodotto "di ritorno" non è lo stesso che era stato immesso per la prima volta in commercio, e dunque l'esaurimento non opera ex art. 5, secondo comma, CPI.

Il primo è invece il caso che merita una risposta più articolata.

Dalla risposta alla prima domanda discende anche la risposta, positiva o negativa, alla seconda.

A tal riguardo, mi sembra proficuo partire dall'oggetto specifico del diritto di marchio, ovvero sia dalla sua funzione precipua – e direi primigenia – cioè la funzione di indicazione di origine. Nel paradigma classico, infatti, specie con riguardo ai marchi c.d. generali "*il marchio diviene per il consumatore strumento essenziale per operare delle scelte consapevoli sul mercato fra i vari prodotti dello stesso genere che ivi sono offerti,*

---

*provengano da un paese extracomunitario ed egli, o altri da lui legittimati, non abbiano consentito all'introduzione ulteriore di quei beni sul mercato europeo, tanto premesso deve ritenersi che l'illecita importazione non è di per sé sussumibile sotto la specie della contraffazione del marchio perché, a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 480/1992, si ha contraffazione vuoi quando esiste rischio di confusione, vuoi quando esiste rischio di associazione, il primo rischio alludendo alle ipotesi in cui la presenza del marchio altrui sul prodotto di un terzo faccia credere al pubblico che i due prodotti provengano da una stessa impresa ed il secondo alludendo alle ipotesi in cui il pubblico medesimo venga indotto in errore circa la sussistenza di un particolare legale commerciale o di gruppo tra l'impresa terza ed il titolare del marchio, di guisa che il giudizio di contraffazione postula che si ripeta, in un segno concorrente, la tipica ed individualizzante capacità distintiva del marchio ed il suo caratteristico messaggio ovvero che si verifichi l'abusiva riproduzione del marchio stesso. L'illecita importazione, non potendo essere assunta di per sé nella figura della contraffazione ma costituendo senza dubbio una condotta obiettivamente contraria alla disciplina che regola la materia del marchio ovvero un'utilizzazione lesiva del diritto di esclusiva riconosciuto al titolare, integra l'ipotesi di concorrenza sleale dell'art. 2598 n. 3 c.c.*". A tal riguardo, osserva GALLI, *L'esaurimento internazionale del marchio cit.*, p. 366, che la conclusione cui perviene la S.C. non si può ritenere condivisibile in quanto l'assenza di consenso all'immissione in commercio nell'ambito del territorio comunitario fa sì che il prodotto non si possa ritenere "originale", alla stregua di quanto avviene con i casi di *overproduction* da parte del licenziatario inadempiente.

*contando sul fatto che provenendo quelli recanti il marchio da una stessa origine, presentino le medesime qualità*<sup>219</sup>.

Dunque, il fatto che il consumatore associ il segno ad un certo produttore induce lo stesso a ritenere che, quando verrà nuovamente a contatto con lo stesso segno, il prodotto che questo contrassegna avrà (*rectius*: dovrebbe avere) la medesima provenienza e, perlomeno nel caso dei marchi speciali, le stesse caratteristiche qualitative. Questo naturalmente a prescindere dal fatto che i “segni”, in ipotesi coincidenti, sono oggetto di registrazione come marchio in paesi tra loro diversi (si pensi al caso di un segno registrato come marchio in vari Paesi aderenti all’Accordo e/o al Protocollo di Madrid).

Ora, nel primo degli scenari sopra delineati, questa condizione effettivamente si verifica: il consumatore del mercato “di ritorno”, che viene a contatto con il marchio sul prodotto oggetto di importazione parallela, lo assocerà al relativo produttore/titolare, che già “conosce” per il fatto che egli utilizza lo stesso marchio anche per i prodotti destinati al mercato interno.

Ma l’art. 20, primo comma, lett. a) CPI consente al titolare del marchio di vietare ai terzi – salvo proprio consenso – l’uso di un marchio identico per prodotti o servizi identici<sup>220</sup>. La conseguenza “naturale”, per così dire, sarebbe quella di ritenere la condotta in esame una contraffazione: ed invero, per un verso il diritto è integro e non si è esaurito, dunque, ben si può vietare ai terzi di usare il medesimo segno per prodotti identici; per altro verso, il consenso all’immissione in commercio nel territorio dello Stato (o dell’UE in generale) non è stato prestato, sicché manca anche la prima condizione prescritta dalla norma.

Senonché, a me pare che la norma in questione vada interpretata in coerenza con le premesse che si enunciavano prima, ovvero sia in aderenza alla regola che tutela il marchio non in quanto diritto “reale”, ma in quanto strumento di identificazione dell’origine del prodotto<sup>221</sup>. In altri termini, come si è anticipato, occorre dare all’art. 20,

---

<sup>219</sup> Cfr. per tutti VANZETTI-DI CATALDO-SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale cit.*, p. 152.

<sup>220</sup> La norma in esame è stata introdotta con il d.lgs. n. 198/1996 di recepimento degli Accordi Trips. In precedenza, la Legge marchi prevedeva quale ipotesi di contraffazione unicamente l’uso di un segno identico o simile per prodotti identici o affini generativa di un rischio di confusione o associazione. Tutela poi allargata ai marchi c.d. di rinomanza a seguito della riforma del 1992 ed oggi confluita nell’art. 20, primo comma, lett. c) CPI.

<sup>221</sup> Cfr. nel medesimo senso della tesi qui sostenuta, i rilievi di 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, II, p. 203. Più risalente, ma

primo comma, lett. a) CPI una interpretazione che non trascuri la sussistenza di un *effettivo* rischio di confusione o di inganno per il consumatore. Del resto, è questa la chiave di lettura impressa dalla giurisprudenza europea alla norma, che richiede l'accertamento di un concreto o possibile pregiudizio alle “funzioni essenziali” del marchio quale *conditio sine qua non* per ritenere contraffatto il marchio anteriore<sup>222</sup>. In tal guisa, parte della dottrina ha ritenuto di rinvenire nella norma in oggetto una *presunzione* di confondibilità, che può essere – a seconda delle impostazioni date dai sostenitori dell’una o dell’altra tesi – *iuris tantum* oppure *iuris et de iure*<sup>223</sup>.

Mi pare sia preferibile la prima impostazione, giacché, come acutamente osservato, essa è più coerente con l’intero impianto sistematico del diritto dei segni distintivi che mira in prima battuta a proteggere i consumatori<sup>224</sup>. Dunque, se vi è prova dell’assenza di un concreto rischio di confusione, l’art. 20.1 lett. a) CPI non dovrebbe poter essere invocato, nemmeno se il diritto è ancora integro perché l’esaurimento non è operante. A questo riguardo, *prima* della riforma dell’art. 1 della vecchia legge marchi<sup>225</sup>, autorevole dottrina<sup>226</sup>, aveva osservato come “*Questa regola [l’illegittimità dell’importazione in Italia di prodotti messi in commercio dallo stesso titolare del marchio in paese estraneo alla CEE, nda], ripetutamente affermata dalla nostra giurisprudenza, potrebbe essere considerata in contrasto con i principi della Convenzione di Unione di Parigi (forse con il principio di assimilazione). Essa sembra in realtà giustificabile solo*

---

in senso adesivo, cfr. altresì GUARDAVACCARO, *Esaurimento del diritto di marchio e importazioni da paese extracomunitario cit.*, p. 154.

<sup>222</sup> Ed in particolare da Corte di Giustizia CE, 18 giugno 2009, *L’Oreal*, in causa C-487/07, in *Giur. Comm.* 2010, II, p. 969, con nota di DI CATALDO; v. altresì la più recente decisione di cui a Corte di Giustizia CE, 22 settembre 2011, *Interflora*, in causa C-323/09.

<sup>223</sup> La tesi che vede la confondibilità come presunzione relativa è sostenuta in dottrina, in posizione minoritaria, da GALLI, *Commento sub. art. 20 CPI*, in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale cit.*, p. 333; la contrapposta tesi che vede la presunzione di confondibilità quale presunzione assoluta è sostenuta dalla maggioranza degli autori. Cfr. per tutti VANZETTI-DI CATALDO-SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 238.

<sup>224</sup> Ha infatti osservato un Autore che: “*Questa interpretazione, se può apparire discutibile, in relazione alla formulazione letterale della norma, è però certamente coerente con l’impostazione di fondo del diritto dei segni distintivi, nella lettura market oriented che ne hanno dato i Giudici comunitari e che da rilievo a “tutti gli elementi della fattispecie concreta che possono influire sull’effettiva percezione dei marchi da parte del pubblico di riferimento, scartando tutti i criteri “astratti” che erano seguiti dalle singole giurisdizioni nazionali e valorizzando ciò che concretamente il marchio rappresenta, o meglio comunica, nel mercato*”. Così GALLI, *Commento sub. art. 20 cit.*, in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato cit.*, p. 333. Pertanto, se l’imitazione non nuoce, non vi è motivo di proteggere il titolare, salvo non vi sia da salvaguardare un certo goodwill del marchio, che non sempre vi è.

<sup>225</sup> Che ha introdotto il criterio della c.d. doppia identità, per effetto del recepimento degli Accordi Trips con d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198.

<sup>226</sup> Cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi*<sup>2</sup>, Milano, 1993, p. 112.

*nelle ipotesi in cui il titolare del marchio possa provare che il prodotto da lui commercializzato in ambito extracomunitario con lo stesso marchio è diverso da quello commercializzato in Italia (ad esempio perché rispondente a normative diverse di standard di qualità)”.*

In effetti, a ben guardare, l’art. 2, primo paragrafo, della Convenzione di Unione di Parigi prescrive che i cittadini di ciascuno dei Paesi dell’Unione godano in tutti gli altri “*dei vantaggi che le leggi rispettive accordano presentemente o accorderanno in avvenire ai nazionali [...] Essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempreché siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali*”. In questo quadro, quindi, un cittadino americano titolare di un marchio US non avrà protezione contro i terzi che importano parallelamente negli Stati Uniti un bene da egli immesso in commercio per la prima volta in Italia; per contro un cittadino italiano – “assimilato” a quello americano in forza del citato art. 2 CUP – può invece avvalersi del diritto sul marchio nazionale concesso dal suo ordinamento per vietare l’importazione parallela di un prodotto, se la prima immissione in commercio è avvenuta al di fuori dell’Unione europea.

La “geometria variabile” che subisce il perimetro del diritto, data dal diverso regime di esaurimento seguito dai due Stati membri della CUP, è antitetica al principio di assimilazione e non può che essere corretta proprio riferendosi a quello che è il *contenuto* del diritto.

La tesi qui sostenuta mi sembra che si imponga, giocoforza, se si aderisce all’orientamento per cui il rischio di confusione va valutato *in concreto*: è solo attraverso l’esame in concreto dell’*uso* fatto del segno che si può stabilire se quest’ultimo è idoneo a creare confusione sull’origine (e non lo sarà se, vincendo la presunzione data dall’identità tra segni e prodotti, l’importatore dimostrerà che questi ultimi provengono dalla stessa origine di quelli contraddistinti dal medesimo segno nel mercato ove il titolare del marchio subisce l’importazione parallela<sup>227</sup>). Naturalmente rimane fermo il limite, per

---

<sup>227</sup> Ci potrebbero essere casi, a mio avviso, in cui neppure questa prova potrebbe essere sufficiente. Ad esempio, nonostante la perfetta identità tra prodotto “locale” e prodotto “importato”, il consumatore potrebbe comunque cadere in equivoco in casi in cui le rivendite sono effettuate su siti in lingua straniera, in valuta straniera e, in generale, che si rivolgono a consumatori non necessariamente nazionali. Questa posizione è stata seguita da un precedente – per il vero isolato – della Corte d’appello di Milano. Cfr. App. Milano, 28 maggio 2003, in *Giur. Comm.*, 2005, n. 3, p. 310, con nota di CALVELLO.

l'importatore, di non far uso del marchio altrui in modo da causare un inganno circa le qualità del prodotto, ex art. 21 CPI, che potrà sussistere, ad esempio, allorché il prodotto oggetto di importazione parallela presenta caratteristiche diverse da quello contraddistinto dallo stesso marchio sul mercato ove egli importa i prodotti. A favore di questa tesi sembra militare quanto previsto dalla Direttiva UE n. 2436/2015, ed in particolare al considerando n. 16<sup>228</sup>, come pure l'art. 3, n. 1 lett. a) della Legge 29 dicembre 1994, n. 747 di recepimento degli Accordi Trips, laddove autorizzava il legislatore ad introdurre nella Legge marchi una fattispecie di violazione del marchio per doppia identità, sulla base di una "presunzione di contraffazione".

Non si nega, per contro, che la soluzione qui proposta diviene più difficile da condividere se si ritiene che la contraffazione vada valutata *in astratto*, perché il giudizio prognostico dovrebbe arrestarsi alla semplice verifica della "doppia identità", a prescindere dagli usi<sup>229</sup>, ma si è già visto che tale posizione non sembra più conciliabile con la curvatura impressa all'istituto del marchio a seguito dell'armonizzazione europea.

Un ulteriore argomento a favore della tesi che vede nell'esame concreto del rischio di confusione tra prodotti contrassegnati dal medesimo segno (ora "originali", ora importati) una "via" all'esaurimento internazionale mi pare si possa poi trarre dalla giurisprudenza formatasi in tema di accertamento del rischio di confusione, laddove ritiene che quest'ultimo sussista in tutti quei casi in cui le differenze tra i prodotti non siano *sostanziali*<sup>230</sup>. A tal proposito, infatti, si deve osservare che se questo assunto vale per così dire "in positivo" – cioè per ritenere trascurabili, a fini dell'accoglimento della domanda di contraffazione, tutti quegli elementi dei segni/prodotti o servizi che non sono in grado di far mutare la percezione del pubblico in merito all'origine del prodotto del terzo – a maggior ragione deve valere "in negativo", ovverosia quando i prodotti oggetto di importazione siano esattamente identici a quelli che il titolare immette in commercio

---

<sup>228</sup> Che cita: "*Il rischio di confusione*, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio d'impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio d'impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, *dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela*" (corsivo mio).

<sup>229</sup> Come sostiene ad esempio SENA, *Il diritto dei marchi cit.*, p. 56, secondo cui il rischio di confusione tra i marchi va valutato in astratto e non in concreto.

<sup>230</sup> Cfr. in tal senso, tra i molti precedenti, Trib. Napoli, 18 novembre 2014, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2015, p. 620. In dottrina, per tutti cfr. GENOVESE-OLIVIERI, *Proprietà intellettuale*, Torino, 2021, p. 169.

per la prima volta nel territorio dello stato, o presentino differenze risibili tali per cui ne confermino l'identità con gli "originali"<sup>231</sup>.

A questa tesi si può obiettare che, così argomentando, si finirebbe con lo snaturare il requisito dell'"originalità", sicché anche un prodotto rubato – che, per definizione "proviene" dal titolare ed è "identico" agli altri – potrebbe essere oggetto di commercializzazione senza che il titolare possa impedirlo sulla base dell'art. 20, primo comma, lett. a) CPI<sup>232</sup>.

Parimenti, si è obiettato che il principio di territorialità del marchio impone che il "consenso" sia elemento essenziale per ritenere un prodotto "originale"<sup>233</sup>.

Nessuno dei due argomenti, pur pregevoli, mi sembrano insuperabili.

In effetti, nel caso del furto, la funzione di indicazione di origine non è salvaguardata, perché il bene non ha lasciato la sfera di controllo del titolare con il suo consenso. Ed invero, nel caso del furto, l'immissione in commercio avviene in assenza *assoluta* di consenso del titolare, sicché non si può presumere che egli avrebbe immesso il prodotto in commercio con le esatte caratteristiche con cui poi lo si rinviene sul mercato.

Mentre invece, nel caso dell'importazione parallela, un *consenso* del titolare c'è.

In altri termini, nel caso del prodotto rubato<sup>234</sup>, al momento dello spossessamento il titolare gode ancora di una "riserva di controllo qualitativo" che si esaurisce solo con la prima immissione in commercio, sicché non è dato sapere quali sarebbero state le qualità che il titolare avrebbe impresso al prodotto se quest'ultimo avesse continuato ad essere assoggettato al suo legittimo controllo fino alla naturale (e volontaria) prima immissione sul mercato.

Rilievo, quest'ultimo, che in quella interpretazione della norma sulla doppia identità orientata a salvaguardare la *funzione* del marchio e da cui l'intero ragionamento qui svolto ha preso le mosse, giustifica la possibilità di agire in contraffazione<sup>235</sup>.

---

<sup>231</sup> Cfr. ad esempio una traduzione di parte dell'etichetta in lingua straniera.

<sup>232</sup> Sul punto, si è già dato atto della posizione sostenuta dal Sena, con riferimento al rapporto tra contraffazione e regola del possesso vale titolo.

<sup>233</sup> La definizione di "originalità" verrà discussa più nel dettaglio nei prossimi capitoli. Cfr. nel senso del testo GALLI, *L'esaurimento internazionale cit.*, p. 366.

<sup>234</sup> Ovviamente se il furto avviene in un momento anteriore alla prima immissione in commercio.

<sup>235</sup> Il porre l'accento sul rischio di confusione dovrebbe quindi rendere irrilevante la portata territoriale del consenso del titolare. Se è infatti vero che egli potrebbe dare il consenso all'immissione in commercio solo all'estero e non in UE – come avvenuto in *Silouhette* – è anche vero che ciò non sarebbe sufficiente a paralizzare l'azione dell'importatore, se il rischio di confusione non c'è in ragione dell'uso concreto che del segno viene fatto.

Contro la seconda obiezione c'è il dato letterale dell'art. 20 CPI, che non prevede attributi ulteriori rispetto al semplice “consenso” del titolare (cioè, ad esempio, che quest'ultimo sia limitato ad un certo mercato<sup>236</sup>).

Le conclusioni appena raggiunte possono mutare qualora vengano in rilievo altre funzioni del marchio, ed in particolare quella di comunicazione. Basti ora dire, però, che tale funzione non viene sempre in rilievo – perché non per tutti i marchi la reimportazione comporta una lesione del c.d. *goodwill* del segno – e quindi in tutti i casi in cui non lo fa si deve poter ammettere l'importatore ad un esame circa la concreta sussistenza di una lesione alla funzione di indicazione di origine data dall'importazione parallela del prodotto.

Del resto, se il titolare del marchio è sempre lo stesso soggetto che immette in commercio in Italia e fuori dal SEE, esso beneficia degli investimenti pubblicitari anche in via indiretta, perché più investe in pubblicità in Italia (ad esempio), più il pubblico italiano sarà interessato al prodotto e quindi più l'importatore sarà spinto a fornirlo. Ma se l'importatore – come da premessa della tesi che qui si sostiene – si approvvigiona dal titolare (anche se sul mercato estero), ecco che il “tributo” alla funzione pubblicitaria è pagato, perché gli investimenti in pubblicità rivolti al mercato interno sono comunque remunerati (visto l'effetto di traino sulle vendite estere dato dalla domanda interna).

Approssimandoci alla conclusione, si può dunque dire che non ci sono ostacoli – perlomeno quando alcun pregiudizio alle funzioni giuridicamente tutelate del marchio vi è in *concreto* – alla “via” che porta all'esaurimento internazionale. È del resto curioso che questa via, oggi sbarrata della “fortezza Europa”, era stata in realtà quella seguita da un precedente assai risalente nel tempo (prima ancora dei Trattati di Roma del 1957) che aveva tuttavia ben ricordato come: “*non vi è dubbio che, fino a quando uno solo sia il titolare del marchio registrato in più paesi, lo spostamento delle merci, regolarmente marcate, dall'uno all'altro di tali paesi è irrilevante ai fini della protezione del marchio. Nessuna violazione del diritto di esclusiva è qui possibile configurare, poiché il marchio*

---

<sup>236</sup> Posizione che era sostenuta sia in Gran Bretagna che in Olanda, come pure in Germania, fino alla fine degli anni Novanta. Cfr. con spunti di diritto comparato GUIDETTI, *Esaurimento comunitario contro esaurimento internazionale: un problema tutt'ora irrisolto*, in *Riv. dir. Ind.*, 1997, II, p. 365. Cfr. altresì MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio cit.*, p. 185 e ss. *Contra*, in dottrina, v. GALLI, *op. loc. ult. cit.*, p. 367, che ritiene il consenso territorialmente limitato.

*apposto sulle merci importate è quello genuino della stessa impresa che ha il diritto di esclusiva anche nel paese di importazione*<sup>237</sup>.

Quanto detto esaurisce solo la prima parte del problema. Si è fatto presente in premessa, infatti, che il caso appena analizzato riguarda la fattispecie in cui è sempre il medesimo titolare del marchio italiano che immette in commercio all'esterno dell'UE i prodotti importati.

Diverso è invece il caso in cui i prodotti sono immessi in commercio all'esterno dell'UE da un soggetto che non è il titolare del marchio italiano, pur essendo legato a quest'ultimo da rapporti contrattuali, ad esempio di licenza.

Qui si pone il problema della violazione di clausole relative ai limiti territoriali di eventuali licenze, già visto nel precedente paragrafo, che farebbero venire meno il "consenso" del titolare del marchio, legittimato ad agire in contraffazione ex art. 23.3 CPI<sup>238</sup>.

Vi è dunque una condizione ostativa all'operare dell'esaurimento internazionale attraverso la "via" sopra tratteggiata, che non mi sembra altrimenti superabile.

---

<sup>237</sup> Cfr. Cass. n. 3781/1956, in *Riv. dir. Ind.* 1957, II, p. 361.

<sup>238</sup> In senso adesivo alla conclusione qui riportata cfr. ROVERATI, *Importazioni parallele da paesi extracomunitari, "esaurimento" del diritto di marchio e principio di "territorialità" alla luce della più recente giurisprudenza e della riforma della legge marchi*, in *Giur. It.*, 1994, I.2, p. 157.

## CAPITOLO II

### I “MOTIVI LEGITTIMI”: DAL RICONFEZIONAMENTO ALLE LESIONI DELLE FUNZIONI GIURIDICAMENTE TUTELATE DEL MARCHIO

#### 1. Premessa: le funzioni giuridicamente tutelate del marchio e i marchi dotati di rinomanza

##### 1.1. La funzione di *indicazione di provenienza*

Come è noto, la legge riconosce al marchio di impresa diverse funzioni che derivano dal ruolo che tale istituto – al pari degli altri *intangible assets* – svolge all’interno della realtà economica, prima ancora che giuridica.

Invero, secondo la ricostruzione più accreditata, il marchio ha il precipuo scopo di consentire a colui che voglia avvalersi di un determinato servizio e/o di accaparrarsi un certo prodotto di scegliere tra quelli oggetto dell’offerta di mercato e di poter efficacemente ripetere tale scelta ogni qualvolta sorga l’esigenza di soddisfare un certo bisogno di natura economica.

In assenza di marchi, infatti, sarebbe assai più difficoltoso per il consumatore operare quelle scelte di mercato che – nel paradigma tradizionale dell’economia capitalistica – consentono agli operatori economici di porsi in concorrenza tra loro e, in ultima istanza, di consentire al migliore tra loro di vincere la competizione<sup>239</sup>.

È chiaro che tutto ciò non sarebbe possibile se al marchio non venisse attribuita – e, di conseguenza, non fosse prevista dall’ordinamento giuridico – una forma di tutela esclusiva contro usi non autorizzati di segni identici o simili per prodotti identici o affini da parte di terzi, operatori economici, che “usurpando” il marchio possano dirottare le scelte dei consumatori sui propri prodotti/servizi.

Pertanto, ci si riferisce in primo luogo al marchio come “indicatore di provenienza” o “collettore di clientela”<sup>240</sup> e alla relativa funzione come, appunto, funzione di indicazione di provenienza, o di origine<sup>241</sup>. In questa prospettiva, “*la funzione*

---

<sup>239</sup> Per una ricostruzione delle funzioni economiche del marchio v. per tutti RICOLFI, *Trattato dei marchi cit.*, p. 40-45.

<sup>240</sup> Nell’accezione classica del termine cfr. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 301; nell’accezione più moderna, che ne contempla il relativo *selling power*, cfr. SENA, *Il diritto dei marchi cit.*, p. 150.

<sup>241</sup> L’uso promiscuo di tale espressione, comune in dottrina, si giustifica sulla base del fatto che per il consumatore, il marchio diviene strumento essenziale per operare scelte consapevoli sul mercato, tra prodotti del medesimo genere che gli sono offerti. Esso conterà sul fatto che, provenendo quelli recanti il

*essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa*<sup>242</sup>. La funzione di indicazione di provenienza viene riconosciuta, dalla dottrina maggioritaria, sia ai marchi c.d. generali, sia ai marchi c.d. speciali<sup>243</sup> e trova tradizionale confine nel c.d. principio di specialità, che vede azionabile il diritto di esclusiva ogniqualvolta un segno identico o simile al marchio è impiegato da un terzo per contraddistinguere prodotti/servizi identici (o affini), che non hanno tuttavia la stessa origine imprenditoriale.

Prima della riforma del 1992, in letteratura era corrente l'adagio per cui la funzione di indicazione di origine dovesse considerarsi l'unica, tra le funzioni economiche del marchio, a godere di un riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico. Ciò, come si era attentamente evidenziato, veniva affermato in ragione dell'impianto normativo allora in vigore che non solo proteggeva il marchio contro il rischio di confusione – tutela tutt'oggi vigente, come si vedrà a brevissimo – ma vincolava la cessione del marchio alla cessione della relativa azienda o del ramo di cui era titolare l'imprenditore a cui era attribuita l'esclusiva sul segno<sup>244</sup>.

Il diritto di esclusiva ante-riforma era quindi strutturato come posizione giuridica soggettiva appartenente ad un imprenditore, con il quale eventualmente “nasceva” e circolava (con la relativa azienda)<sup>245</sup>.

Restava escluso il riconoscimento, giuridico, di altre funzioni del marchio, in particolare di quelle che la dottrina definiva funzione “attrattiva”<sup>246</sup>.

---

marchio da una stessa origine, presentano la stessa qualità. Cfr. in questi termini VANZETTI-DI CATALDO-SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale cit.*, p. 152.

<sup>242</sup> Cfr. per tutti la notissima sentenza della Corte di Giustizia nel caso “Arsenal”. V. Corte di Giustizia CE, 12 novembre 2002, in causa C-206/01, punto 48.

<sup>243</sup> La posizione, pur non unanime, è accolta dalla maggioranza degli studiosi. Cfr. RICOLFI, *Trattato dei marchi cit.*, p. 46-47, ove ampi riferimenti bibliografici.

<sup>244</sup> Cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi cit.*, p. 30; prima ancora, si veda l'ormai classico saggio di Adriano. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1961, I, p. 16 e ss. nel quale l'A. respingeva il riconoscimento di una “funzione suggestiva” del marchio, ammettendo però che: “quando in concreto ci si trovi di fronte ad un marchio dotato anche del valore suggestivo di cui ho parlato, il diritto di esclusiva su di esso che compete al titolare ai fini della tutela della funzione distintiva, finisce anche fatalmente, sia pure appunto indirettamente, per assicurare a questo anche la protezione del valore suggestivo”

<sup>245</sup> Cfr. ABRIANI-COTTINO-RICOLFI, *Trattato di diritto commerciale-Vol. II: Il Diritto industriale*, Padova, 2001, p. 25.

<sup>246</sup> Cfr. DI CATALDO, *I segni distintivi cit.*, p. 33; GIAN. GUGLIELMETTI, *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, in *Riv. dir. Ind.*, 1980, I, p. 295 ss., in cui viene respinta l'idea di riconoscere alla reputazione

A seguito del recepimento della direttiva 89/104/CEE, avvenuta con D. Lgs. n. 480/1992, la funzione di indicazione di origine non è più la sola tra le funzioni *economiche* del marchio a godere di riconoscimento *giuridico*.

Ciò non toglie che, pur a seguito di questo e degli altri interventi normativi che nel corso degli ultimi trent'anni si sono succeduti, la protezione della funzione di indicazione di provenienza trova ancora oggi solido addentellato normativo, nel diritto italiano e in quello di matrice eurounitaria.

Nel diritto interno, le norme di riferimento sono certamente gli artt. 2569 c.c., gli artt. 7 e 13 CPI – dai quali si ricava, indirettamente, la stessa nozione legislativa di marchio – come pure gli artt. 12, primo comma, lett. d) ed e) CPI e l'art. 20, primo comma, lett. a) e b).

Nella normativa europea, la funzione di indicazione di origine del marchio UE è protetta dalle corrispondenti norme di cui agli artt. 4.1 lett. a) e 9.1 lett. b) del Regolamento n. 1001/2017, ed è l'unica tutt'oggi espressamente menzionata nei Considerando, ove compare l'enunciato per cui “*la tutela conferita dal marchio UE*” mira “*in particolare*” a garantire “*la funzione di indicazione di origine*”<sup>247</sup>.

### **1.2. La funzione “pubblicitaria” o “di comunicazione”**

La natura di segno attribuibile al marchio, da intendersi nella sua accezione tipica, ovvero sia di strumento di comunicazione di un *messaggio*, fa sì che lo stesso possa essere oggetto di un processo di significazione, ovvero sia di caricamento di uno o più significati in capo al segno stesso.

Il tal guisa, l'evolversi delle tecniche di comunicazione – in particolare, delle tecniche pubblicitarie – ha fatto sì che tra i messaggi veicolati dal marchio non ci sia più unicamente quello di rendere edotto il consumatore circa la provenienza, imprenditoriale, del prodotto contrassegnato, bensì altri e diversi messaggi. Paradigmatici, in tal senso, i marchi c.d. dei “creatori del gusto e della moda”, sotto-categoria dei marchi “celebri”, ai quali la giurisprudenza, prima ancora della Direttiva 104/89 che avrebbe introdotto la categoria dei marchi “notori”, soleva riconoscere la capacità di veicolare messaggi di esclusività e pregio del prodotto, meritevoli – pur con qualche oscillazione – di una tutela

---

– o, per dirla con termini attuali, “l'economia esterna” – catalizzata sul marchio un “valore in sé, autonomo rispetto al prodotto”.

<sup>247</sup> Così i considerando n. 16 della Direttiva UE 2016/2436 e n. 11 del Regolamento UE n. 1001/2017.

più ampia rispetto a quella garantita da una stretta applicazione del principio di specialità<sup>248</sup>.

Senonché, l'accertamento in concreto del rischio di confusione per il pubblico, ritenuto necessario anche in fattispecie nelle quali poteva venire ammessa una nozione più larga di affinità rispetto a quella applicabile ai marchi non celebri, costituiva il limite entro cui la tutela giuridica del marchio poteva (e doveva) essere circoscritta<sup>249</sup>.

Il recepimento della prima direttiva marchi all'interno dell'ordinamento italiano, avvenuta ormai più di trenta anni fa, ha quindi aperto la via al riconoscimento – giuridico – anche della seconda funzione economicamente svolta dai marchi, ovverosia, per l'appunto, la c.d. funzione di comunicazione. Essa viene individuata, con una certa promiscuità di termini, anche come funzione “pubblicitaria”, o “di investimento”, o, ancora, “suggestiva” e “attraente”, tutte espressioni che si riferiscono nella idoneità del segno a farsi portatore di un messaggio commercialmente appetibile per il pubblico dei consumatori<sup>250</sup> (e, ovviamente, anche per i concorrenti). Messaggio idoneo ad attrarre la clientela verso i prodotti contrassegnati dal marchio stesso.

Al di là della specifica formulazione con la quale “battezzare” e identificare questa funzione, la nomenclatura ne suggerisce immediatamente il *rationale* della protezione, ovverosia la volontà di tutelare il capitale pubblicitario incorporato nel segno<sup>251</sup>, ovvero

---

<sup>248</sup> Secondo la ricostruzione offerta da CASELLI, *Il marchio che gode di rinomanza*, Parma, 2014, p. 47 e ss., l'origine di tale categoria di marchi si deve ad alcune pronunce rese dal Tribunale di Milano (G. Rel. Florida) sul finire degli anni '70, nelle quali si prendeva atto del fatto che i titolari di tali marchi - tutti creatori del “gusto e della moda”, appunto – acquisivano la notorietà in un certo settore merceologico ed estendevano poi la propria attività ad altri settori, nei quali riuscivano a soddisfare i medesimi bisogni di “prestigio” ed “eleganza” già oggetto dell'offerta originaria. Osserva l'A. come: “*Partendo dalla considerazione che, intorno a questi marchi, nel costume e nell'opinione del pubblico si veniva a creare un particolare ambito imprenditoriale, considerato in modo omogeneo ed unitario, ma comprensivo di prodotti diversi tutti accomunati dalla destinazione al soddisfacimento di un bisogno estetico di eleganza, di raffinatezza e di prestigio, per i quali la firma del creatore assumeva importanza preponderante, la giurisprudenza arrivava a ritenere affini prodotti, sebbene diversi, sui quali il terzo aveva apposto un marchio identico a quello celebre per approfittare di quell'aura di lusso e di prestigio che circondava il marchio usurpato in base al principio della mera appartenenza allo stesso settore del gusto e della moda del marchio originario*”. In giurisprudenza, per degli esempi di tale tutela “ampliata”, cfr. Trib. Milano, 8 novembre 1978, in *Riv. dir. Ind.*, 1983, II, p. 234; Cfr. Trib. Milano, 14 aprile 1986, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2033.

<sup>249</sup> V. sul punto SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 2013, p. 46. Nella giurisprudenza ante-riforma cfr. Cass. n. 2060/1983, ove richiamo ai “*limiti del pericolo di confusione*”.

<sup>250</sup> Parla di protezione del titolare del marchio contro usi che comportino l'appropriazione non autorizzata dell'“economia esterna” al marchio C. GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi in Onore di Adriano Vanzetti*, I, Milano, 2004, p. 678.

<sup>251</sup> Fa presente RICOLFI, *op. cit.*, p. 49, che ciò comporta una diversa commisurazione della protezione. Se nel vecchio regime, monopolio della funzione distintiva, essa era parametrata sulla valutazione del pubblico

una protezione di “valori” del marchio che, come è stato ben evidenziato<sup>252</sup>, “*nulla hanno a che vedere con la sua natura tradizionale di segno distintivo e che mirano piuttosto a fornire strumenti di reazione contro forme di parassitismo [...]*”.

Il riconoscimento di questa ulteriore funzione del marchio ha inevitabilmente comportato un “arretramento” – ma, si badi, non certo il venir meno<sup>253</sup> – della funzione distintiva, come pure lo spostamento dell’angolo visuale dal quale osservare l’intera disciplina.

Ed invero, mentre il riconoscimento della sola funzione distintiva richiedeva all’ordinamento unicamente di approntare una difesa, giuridica, contro il rischio che il consumatore potesse *confondere* l’origine imprenditoriale di un prodotto/servizio, il riconoscimento della funzione di investimento – una volta accettata anch’essa come meritevole di protezione – richiede ed ha richiesto il superamento del precedente paradigma, allargando la tutela anche a casi in cui tale rischio di confusione sull’origine non si verifica.

In tal senso, da un lato sono state abrogate tutte quelle norme espressione più diretta della “vecchia” funzione di indicazione di provenienza, ovverosia quelle che prevedevano il divieto di cessione separata del marchio rispetto all’azienda od un suo ramo (art. 15 l.m.), l’esclusiva dell’imprenditore nella registrazione del marchio (art. 22 l.m.) e la decadenza del marchio per la cessazione definitiva dell’impresa (previsto dal

---

dei fruitori/consumatori che già avessero avuto esperienze di acquisto precedenti, oggi la tutela è commisurato al nuovo fattore costituito quantità e qualità “*dell’investimento pubblicitario e promozionale di cui il segno è fatto oggetto, talora indicato come selling power del marchio*”. Nello stesso senso, *amplius*, cfr. GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996, p. 109, ove si riconosce ai marchi famosi la capacità di “comunicare” un messaggio.

Appare nondimeno significativa della difficoltà di inquadrare la tutela della rinomanza con la funzione di indicazione di origine la genesi storica delle norme che oggi sono confluite nei testi di legge europei dedicati al marchio. Come ricostruito da MANSANI, *La funzione di indicazione di origine cit.*, pp. 49-52, l’introduzione della protezione contro il pregiudizio a marchi che godevano “di diffusa rinomanza” nell’allora CE, prevista dal progetto di regolamento sul marchio comunitario del 1980, poteva ritenersi norma “extravagante” rispetto all’intero assetto legislativo imperniato sulla – riconosciuta – funzione di indicazione di origine attribuibile al marchio. Gli stessi organismi comunitari, del resto, la qualificavano espressamente come “eccezione” rispetto alla generale regola di tutela del marchio contro il rischio di confusione.

<sup>252</sup> Cfr. SIRONI, in SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto industriale italiano cit.*, p. 122.

<sup>253</sup> Secondo SENA, *Il diritto dei marchi cit.*, p. 49, nonostante gli elementi di incertezza derivanti dalla definitiva scomparsa delle norme che legavano il marchio all’impresa – ovverosia gli artt. 15, 22 e 43.2 della vecchia legge marchi – si sostiene ancora che il marchio sia “*prevalentemente disciplinato e protetto come indicazione di origine*” e che sia “*questa funzione quella desumibile dalle norme qualificanti della disciplina dell’istituto*”, ritenendosi come ipotesi “*eccezionali*” quelle “*nelle quali la tutela del marchio prescinde da un rischio in concreto di confondibilità circa l’origine del prodotto o del servizio*”.

vecchio art. 43.2 l.m.); dall'altro lato, è stata prevista una norma che attribuisce tutela "allargata" ai c.d. *marchi che godono di rinomanza*.

Pertanto, con l'introduzione dell'art. 20, primo comma, lett. c) CPI, l'azione di contraffazione ha assunto una latitudine molto più ampia rispetto a quella concepita sotto l'egida del diritto dei marchi "classico", potendo quindi il titolare proteggere gli investimenti pubblicitari effettuati sul marchio anche al di là del principio di specialità, purché il terzo faccia uso del segno in modo tale da agganciarsi alla notorietà del marchio stesso o, all'opposto, dal pregiudicarne la stessa<sup>254</sup>.

La tutela del marchio di rinomanza, e con essa, indirettamente, quella della funzione di investimento che il marchio<sup>255</sup> oggi svolge, si è poi ulteriormente rafforzata con l'ultimo intervento legislativo del 2019, con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 20 CPI e l'estensione anche agli usi in funzione non distintiva<sup>256</sup>.

Secondo l'opinione dominante, si può affermare che alla tradizionale funzione del segno quale indicazione di provenienza si affianchi oggi quella di tutela "contro ogni forma di parassitismo realizzata mediante l'uso del marchio altrui"<sup>257</sup>.

La concessione di cittadinanza giuridica alla funzione di investimento ha comportato il fiorire di una serie di problematiche delle quali si è occupata la dottrina e sulle quali, per importanza sistematica, vale la pena soffermarsi anche in questa sede, seppur con un necessario sforzo di sintesi.

Anzitutto, ci si è interrogati sul significato da attribuire al sintagma "*marchi che godono, nello Stato, di rinomanza*", onde circoscriverne i confini e la relativa latitudine, inevitabilmente più o meno ampia a seconda della nozione di "rinomanza" che si vuole abbracciare<sup>258</sup>.

---

<sup>254</sup> La struttura della protezione della funzione di investimento è per certi versi modellata sulla protezione contro la *dilution* del marchio già approntata nell'ordinamento statunitense. V. però le differenze messe in luce da RICOLFI, *Trattato dei marchi cit.*, p. 53 e ss.

<sup>255</sup> Se tale funzione debba essere riconosciuta a tutti i marchi o solo a quelli dotati di rinomanza v. infra.

<sup>256</sup> Particolarmente rilevante nel caso di uso del marchio rinomato altrui nella pubblicità comparativa. Cfr. in argomento SARTI, *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, in *Riv. dir. Ind.*, 2019, I, p. 547.

<sup>257</sup> Cfr. VANZETTI-DI CATALDO-SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 161.

<sup>258</sup> Nozione che ha costituito una novità nel tessuto legislativo italiano allora vigente, che comportava unicamente il riferimento alla protezione ai marchi c.d. celebri o *de haute renomee* per effetto dell'art. 6-bis C.U.P. Va invero ricordato che la formula "marchi che godono di rinomanza" non è invece adottata dalla legislazione europea, che – dal 1989 sino agli ultimi interventi del biennio 2015-2017 – fa uso dell'espressione "marchi che godono di notorietà". Dalle differenze, oggetto di ampia indagine in dottrina, tra le due nozioni, è nato un vivace dibattito in merito all'ambito di protezione da attribuire al marchio dotato di rinomanza. Per una sintesi si può rinviare al recente lavoro monografico di ARCIDIACONO, *Il*

In secondo luogo, la dottrina più recente<sup>259</sup> – ma con radici che affondano già all’epoca dell’entrata in vigore della riforma – si è chiesta se tale funzione di investimento debba essere giuridicamente riconosciuta in tutti e a tutti i marchi, oppure se questa debba rimanere appannaggio della categoria, più o meno ristretta, dei marchi dotati di *rinomanza*<sup>260</sup>.

Quanto alla prima questione, si sono registrate diverse posizioni in campo: ad una prima e più risalente, attenta a conservare la natura eccezionale della fattispecie in questione, che riteneva di riconoscere tali qualità unicamente ai marchi “celebri”<sup>261</sup> se ne è poi sostituita una seconda, oggi prevalente, che riferisce il concetto di marchio che gode di rinomanza a marchi anche solo generalmente conosciuti, ovverosia a quei marchi “sufficientemente noti perché possa trarsi vantaggio dal loro uso o recare pregiudizio al loro prestigio, anche utilizzandoli per prodotti non affini”<sup>262</sup>.

---

marchio che gode di rinomanza, Torino, 2022. In giurisprudenza, la “notorietà” viene attribuita ai marchi dell’Unione europea che sono conosciuti da “una parte significativa del pubblico interessato ai relativi prodotti o servizi in una parte sostanziale del territorio dell’Unione” che, in taluni casi, può consistere anche solo in quello di uno Stato membro. Cfr. Trib. UE, 1° marzo 2018, in causa T-629/16, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 6719; Nella giurisprudenza italiana, benché la normativa sia armonizzata con il diritto dell’Unione in forza delle varie direttive succedutesi nel tempo, la nozione di “rinomanza” viene talvolta intesa in senso più ampio rispetto a quello circoscritto alla sola conoscenza del marchio all’interno del settore interessato ai prodotti/servizi. Ad esempio, secondo App. Roma, 14 gennaio 2013, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 6220, il “concetto di rinomanza [...] se non assurge a sinonimo di celebrità, cioè di una conoscenza pressoché universale da parte del pubblico; tuttavia, richiede che sia conosciuto da una consistente fetta dei consumatori abituali del prodotto contraddistinto dal marchio”. Quanto all’accertamento, è ormai consolidato l’orientamento che valuta la rinomanza sulla base di indici quali la quota di mercato posseduta dal titolare, l’ambito geografico, l’intensità e la durata dell’uso, l’entità degli investimenti pubblicitari (cfr. tra le tante App. Milano, 14 gennaio 2014, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 6233).

<sup>259</sup> V. RICOLFI, *op. cit.*, p. 59, ove in nota 175 riferimenti al dibattito. Sicuro della necessità di proteggere la funzione di investimento in tutti i marchi è ad esempio GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004, p. 661.

<sup>260</sup> Con il rilevante problema insito nell’ambito di operatività della disciplina dei marchi rinomati – tutelati contro il parassitismo – e nella sua estendibilità anche ai segni distintivi non registrati. Cfr. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi cit.*, p. 206.

<sup>261</sup> Cfr. FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. dir. Ind.*, 1993, I, p. 159.

<sup>262</sup> Cfr. SENA, *op. cit.*, p. 152, che comunque ricorda la necessità che il marchio sia stato usato ed abbia acquisito una certa notorietà; VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi*, Milano, 2001, p. 37, secondo cui il limite di confusione sull’origine non costituirebbe fattispecie eccezionale riservata ai marchi celebri o di alta rinomanza, ma va riconosciuta a tutti quei segni “che siano conosciuti nel proprio settore e rispetto ai quali si possa configurare un approfittamento”. Nello stesso senso pare orientato anche DI CATALDO, *I segni distintivi cit.*, II ed., p. 108; In giurisprudenza, cfr. tra le tante Trib. Roma, 4 marzo 2015, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 6274, ove osserva come “il marchio rinomato è quello che ha acquisito idoneità a costituire mezzo di comunicazione di messaggi ulteriori rispetto a quello di indicatore di origine e che, in tale misura, deve ricevere una tutela allargata oltre il rischio di confusione, giacché è il frutto di investimenti operati dal titolare e, dunque, integra l’avviamento dell’impresa”. Nello stesso senso v. Trib. Napoli, 18 novembre 2014 (ord.), in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 6256.

In tal senso, un contributo innegabile è venuto dallo sforzo armonizzatore operato dalla Corte di Giustizia, chiamata più e più volte a pronunciarsi sulle corrispondenti norme europee e sul concetto di “notorietà” menzionato (oggi) dall’art. 8.5 e 9.1 lett. c) RMUE<sup>263</sup>. Ed invero, a partire dal *leading case* General Motors del 1999<sup>264</sup> in poi, la Corte è sempre rimasta costante nel ritenere che “*per beneficiare di una tutela ampliata a prodotti o servizi non simili, un marchio d’impresa registrato deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti*”; negando, per contro, la necessità che vi debba essere la prova del superamento della conoscenza del marchio da parte di una certa e predeterminata soglia di consumatori<sup>265</sup>. Vi sono poi alcuni fattori da considerare per verificare tale grado di conoscenza da parte del pubblico, ovverosia la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico, la durata dell’uso e l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo<sup>266</sup>.

Quanto alla seconda questione, all’orientamento che riserva la tutela della funzione pubblicitaria ai soli marchi rinomati sulla base di un innegabile dato testuale dell’art. 20.1 lett. c) CPI<sup>267</sup>, il quale designa solo i marchi “notori” o “di rinomanza” come protetti contro il parassitismo/svilimento, è stato obiettato che tale inferenza non sarebbe, in linea di principio, giustificata<sup>268</sup>. In particolare, l’accento è stato posto sul fatto che la scelta di delineare la disciplina del marchio anche al di là della sola funzione distintiva e in ragione del capitale pubblicitario in esso incorporato non è limitata alle previsioni appena viste – e cioè quelle repressive della contraffazione – ma emerge anche in altri punti della materia.

Invero, la facoltà oggi attribuita a “chiunque” di poter ottenere la registrazione di un marchio, a prescindere dalla qualifica di imprenditore e finanche dalla concreta volontà

---

<sup>263</sup> Con evidenti sfumature linguistiche tra i vari stati membri; ad esempio, è usata l’espressione «er renommeret» nella versione danese, «bekannt ist» nella versione tedesca, «χαρειώμης» nella versione greca, «goce de renombre» nella versione spagnola, «jouit d’une renommée» nella versione francese, «gode di notorietà» nella versione italiana, «bekend is» nella versione olandese, «goze de prestige» nella versione portoghese, «laajalti tunnettu» nella versione finlandese, «är kända» nella versione svedese e «has a reputation» nella versione inglese.

<sup>264</sup> Corte di Giustizia CE, 14 settembre 1999, in causa C-375/97, General Motors.

<sup>265</sup> Espressamente negata al punto 25 della decisione richiamata in nota precedente.

<sup>266</sup> Cfr. SIRONI, in SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, p. 252, ove anche ampi riferimenti di giurisprudenza nazionale e comunitaria, e nota 20.

<sup>267</sup> Parla di “fattispecie eccezionale” con riferimento al marchio di rinomanza FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale*, Milano, 2020, p. 20; In giurisprudenza, v. ad esempio Trib. Milano, 3 giugno 2020, in darts-ip.

<sup>268</sup> V. RICOLFI, *op. cit.*, p. 55.

di usare il segno nel commercio, la protezione contro la “pirateria”, ovverosia i casi in cui il pubblico è consapevole di acquistare un prodotto non originale, come pure la tutela contro la doppia identità estesa a fattispecie di usi del marchio altrui che nulla hanno a che vedere con l’imitazione del segno (ad esempio, come *keyword*) e, infine, la nuova disciplina della libera circolazione del marchio – tutte fattispecie che non richiedono la prova della “rinomanza” del marchio – farebbero sì che la funzione pubblicitaria del marchio informi su di sé tutti i marchi e non solo quelli rinomati<sup>269</sup>.

La questione, tuttavia, pare forse più teorica che pratica, in ragione del fatto che la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ritiene attribuibile la tutela ultramerceologica – e, quindi, attivabile la protezione contro usurpazioni dell’avviamento incorporato nel marchio – solo dietro la prova, a carico del titolare, del fatto che il marchio goda, nello Stato, di rinomanza<sup>270</sup>.

### **1.3. Il divieto di uso ingannevole e la (pretesa) funzione di “*garanzia qualitativa*”**

Dal riconoscimento del sistema marchio-messaggio, sul quale è imperniato l’intero impianto normativo post-riforma del 1992, ci si è infine chiesti se residuasse uno spazio per la tutela del consumatore contro taluni dei messaggi provenienti dalla comunicazione di impresa e “capitalizzati” nel marchio, in particolare quelli relativi alla *qualità* del prodotto.

Come è stato ricordato in dottrina, l’introduzione dell’art. 12.2 lett. b) della Prima direttiva marchi del 1989 che sanzionava con la decadenza il marchio divenuto idoneo ad ingannare il pubblico, anche circa la *qualità* del prodotto/servizio contrassegnato “*a causa del modo o del contesto nel quale viene utilizzato*”, ha dato la stura ad un orientamento

---

<sup>269</sup> Cfr. RICOLFI, *op. loc. ult. cit.*

<sup>270</sup> V. Cass. n. 20189/2017, in *De Jure*, secondo la quale: “*Il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma, compreso il “domain name”, ove non sussista la confondibilità o l’affinità dei prodotti o servizi, fermo restando che incombe su colui che chiede la tutela ultra-merceologica del marchio l’onere di provare la rinomanza e la notorietà del medesimo, atteso che non può ritenersi che ogni marchio sia accompagnato dalla presunzione di rinomanza e notorietà*”. Di recente, nel merito, cfr. Trib. Genova, 25 gennaio 2022, in *De Jure*, secondo cui: “*Affinché il marchio rinomato antecedente possa inibire l’uso di segni simili in ogni settore commerciale, anche diverso da quelli per i quali sia stato registrato, devono ricorrere le seguenti condizioni: 1. l’uso del marchio successivo in diverso settore merceologico deve creare un vantaggio indebito al titolare; 2. a tale vantaggio deve corrispondere un danno per il titolare del marchio rinomato antecedentemente registrato; 3. non vi deve essere giustificato motivo per la nuova utilizzazione. In sintesi, la tutela del marchio rinomato antecedente non esclude automaticamente coesistenza di marchi simili in altri settori commerciali, ma solo la coesistenza dotata di concreti effetti economici e priva di maggiore giustificazione*”.

che ha ritenuto come il venire meno del vincolo tra marchio e azienda – pilastro del riconoscimento dell’unitaria e unica funzione di indicazione di provenienza – sarebbe stato oggi soppiantato dal *divieto di inganno* al pubblico, sul quale si baserebbe il fondamento di una terza funzione giuridicamente tutelata del marchio, ovverosia la c.d. funzione di garanzia qualitativa<sup>271</sup>.

Tale funzione, stando agli autori che ne hanno voluto riconoscere cittadinanza nell’ordinamento, consisterebbe, in sintesi, nel divieto, a carico del titolare del marchio, di operare “*un peggioramento qualitativo nei beni contraddistinti dallo stesso marchio in assenza di adeguata informazione*”<sup>272</sup>. La sanzione, a differenza delle altre fattispecie, non opererebbe a carico dei terzi, bensì direttamente a carico del titolare del marchio, che si troverebbe financo esposto alla possibilità di perdere i diritti conferiti dalla registrazione, in forza della dichiarazione di nullità del segno o, alternativamente, della sua decadenza<sup>273</sup>.

Nella giurisprudenza post-riforma, la questione si è posta, ad esempio, con riferimento alla cessione dei marchi patronimici degli stilisti, allorché le *griffes* contrassegnate dal relativo marchio patronimico, cessionario dell’azienda, avessero cessato la collaborazione con il fondatore e continuato a presentare collezioni sotto il marchio generale costituito dal patronimico dello stilista sul quale avevano acquisito i diritti<sup>274</sup>.

Mette qui subito conto far presente, tuttavia, che mentre le prime due funzioni sono riconosciute dalla pressoché unanime dottrina e dalla giurisprudenza tanto nazionale quanto europea, la funzione di *costanza qualitativa* è approcciata dai giuristi con

---

<sup>271</sup> Per una ricostruzione sistematica delle argomentazioni a sostegno di queste tesi cfr. GIUDICI, *Il marchio decettivo*, Milano, 2012, p. 3.

<sup>272</sup> La definizione è di RICOLFI, *op. cit.*, p. 57, il quale conclude per l’esistenza anche di una “sorta di funzione di garanzia qualitativa” del marchio, che dal 1992 in poi si sarebbe sovrapposta non solo alla tradizionale tutela della funzione distintiva ma anche all’autonoma protezione della funzione pubblicitaria. V. altresì AA.VV., *Diritto industriale cit.*, p. 85.

<sup>273</sup> Riferimenti alla presunta funzione di garanzia qualitativa del marchio si trovano in tutta la letteratura manualistica tradizionale, tra le quali si possono richiamare VANZETTI-DI CATALDO-SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 156 e ss.; SENA, *op. cit.*, p. 50 e ss.; AA.VV., *Diritto Industriale cit.*, p. 84; RICOLFI, *op. cit.*, p. 57 e ss.; SIRONI, in SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, p. 121;

<sup>274</sup> cfr. sul tema Corte di Giustizia CE, 30 marzo 2006, Elizabeth Emanuel, in causa C-259/04, laddove la Corte di Giustizia ha ricordato, in risposta ad una delle due questioni pregiudiziali ivi sollevate, che “*Il titolare di un marchio che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio non può, unicamente a causa di tale caratteristica, essere considerato decaduto dai suoi diritti perché tale marchio indurrebbe il pubblico in inganno, ai sensi dell’art.12, n.2, lett. b), della direttiva 89/104, segnatamente quando l’avviamento connesso a tale marchio è stato ceduto unitamente all’impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio*”.

maggiore “circospezione”, se non addirittura con diffidenza<sup>275</sup>. Diverso è invece il caso dei marchi di certificazione, in capo ai quali – per loro natura – tale funzione è certamente riconoscibile.

Senza entrare nelle ragioni del dibattito sorto tra chi riconosce e chi nega l’esistenza di una funzione di garanzia qualitativa nei marchi ordinari, dunque limitandosi a riferire quel che si può trarre dal diritto positivo, appare normativamente certa l’esistenza di un insieme di norme volte a reprimere gli usi “ingannevoli” del marchio, ovverosia gli artt. 21.2, 23.2 e 23.4 CPI, come pure una serie di norme che sanzionano con la decadenza (o con la nullità) i marchi divenuti o già intrinsecamente ingannevoli. Diverso è invece concludere se da questo “statuto di non decettività”<sup>276</sup> si possa *de plano* dedurre l’esistenza di anche di una più ampia una funzione di garanzia qualitativa del marchio, specie in ragione della non vasta adesione all’interpretazione di tale “statuto” da parte della giurisprudenza, oltre che dei problemi interpretativi che una esso comporta, non da ultimo la necessità di distinguere gli usi decettivi del marchio dalla decettività intrinseca, considerando la gravità della sanzione della decadenza comminata al marchio decettivo<sup>277</sup>.

Per quello che interessa all’oggetto di indagine al quale questo lavoro è preordinato, mette qui conto concludere ricordando che in materia di esaurimento è certamente riconosciuta la necessità di tutelare i consumatori contro potenziali inganni circa la “qualità” e la garanzia di origine del prodotto oggetto di rivendite, ad esempio mediante il divieto di riconfezionamento che ne pregiudichi l’integrità<sup>278</sup>.

---

<sup>275</sup> V. in questo senso quanto affermano VANZETTI-DI CATALDO-SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 156, secondo i quali non è possibile parlare di garanzia della stabilità nel tempo della qualità del prodotto contrassegnato dal marchio, giacché non vi è a carico del titolare alcun obbligo al riguardo. Altrettanto critico nei confronti del riconoscimento di questa funzione è SENA, *op. cit.*, p. 50, secondo il quale non tale funzione non avrebbe alcun riconoscimento normativo, alla luce del fatto che l’imprenditore potrebbe in ogni momento decidere di modificare le qualità del prodotto o di usare tale marchio per contraddistinguere prodotti diversi. Sulle ragioni di tale ritrosia cfr. RICOLFI, *op. cit.*, p. 60. Si veda sul punto anche MANGINI, *Funzione del marchio e interessi dei consumatori: ancora sulla giurisprudenza comunitaria in tema di diritti di marchio*, in *Riv. dir. Ind.*, 1979, I, p. 96, che, nel vigore del vecchio regime ante-riforma, considerava la “funzione di garanzia” del marchio come un particolare aspetto della funzione distintiva nella forma dell’indicazione di provenienza.

<sup>276</sup> Cfr. per tutti in argomento GALLI, *Lo statuto di non decettività, problemi e prospettive di un concetto giuridico*, in Studi in memoria di Paola Frassi, Milano, 2010, p. 371.

<sup>277</sup> Su cui cfr. GALLI, *Lo statuto cit.*, p. 380.

<sup>278</sup> Sul quale è recentemente – e nuovamente – intervenuta con alcune importanti decisioni la Corte di Giustizia, nei casi Merck, Novartis e Bayer, su cui si dirà in prosieguo.

In questo senso, quindi, appare ragionevole concludere che se offrire garanzia dell'integrità del prodotto contrassegnato dal marchio è cruciale se si vuole preservare anche sul mercato secondario non solo il messaggio "qualitativo" comunicato dal marchio, ma anche quello "di origine", inteso come riconducibilità del prodotto ad una fonte produttiva che lo ha per prima immesso in commercio, va quindi da sé che, almeno indirettamente, la "funzione" di costanza qualitativa può dirsi "protetta" nel generale divieto di uso ingannevole del marchio.

#### **1.4. Conclusione: l'indicazione di provenienza come *messaggio centrale* tra quelli comunicati dal marchio**

Passate dunque in rassegna le diverse funzioni giuridicamente tutelate del marchio, appare opportuno trarre, dalla letteratura e dalla giurisprudenza sedimentatesi dopo la riforma, qualche prima conclusione.

Anzitutto, è indiscutibile che la protezione contro la contraffazione si estenda, oggi, non solo agli usi in funzione distintiva del marchio altrui, ma a tutti quegli usi che importano lo sfruttamento, non autorizzato, del capitale pubblicitario incorporato nel marchio dotato di rinomanza. Assai eloquente, in tal senso, l'orientamento consolidatosi in seno alle giurisdizioni di merito e di legittimità con riguardo a fattispecie in cui ragionevolmente non vi è da attendersi un equivoco sulla provenienza del prodotto, come nei casi di parodia del marchio<sup>279</sup>.

La repressione di tali condotte viene infatti giustificata sulla base della presa d'atto per cui *"Oggi, come ieri, quel che rileva, nell'uso vietato del marchio, è l'accostamento tra i segni che sia in grado di incidere sulla percezione, da parte dell'utente, dei messaggi comunicati dal marchio registrato di cui è invocata tutela. I detti messaggi sono da correlare alle diverse funzioni proprie del segno: le quali non si esauriscono in quella, essenziale, consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto, e cioè la «funzione di indicazione di origine», ma comprendono anche quelle di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui trattasi, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità (con riguardo a tali funzioni, per tutte: Corte giust. 18 giugno 2009, C-487/07, L'Oréal, 58; Corte giust., C-236/08, C-237/08 e C-238/08, cit., 77). È soprattutto*

---

<sup>279</sup> Con ciò superando le perplessità della dottrina circa l'inapplicabilità delle norme sulla contraffazione del marchio di rinomanza a casi in cui i prodotti delle parti in lite fossero identici o affini, espressa ad esempio da VANZETTI-GALLI, *La nuova legge marchi cit.*, p. 41, sulla base di un certo orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di parodia, di cui è espressione Trib. Milano, 12 luglio 1999, in *Giur. Ann. Dir., Ind.*, 1999, p. 1250 sul noto caso "Lacoste".

con riferimento a queste ultime funzioni che assume rilievo l'agganciamento parassitario con cui, a mente dell'art. 20, comma 1, lett. c), c.p.i., si profitti della notorietà e della capacità distintiva del segno o si pregiudichino detta notorietà e detta capacità distintiva<sup>280</sup>.

Il che si traduce, dunque, nel divieto generale di interferire con i messaggi comunicati dal marchio rinomato altrui, se tale interferenza è idonea a pregiudicare gli investimenti profusi dal titolare per la “costruzione” di tali messaggi o, all'opposto, se essa è idonea a permettere ai terzi un *free riding* della notorietà<sup>281</sup>.

Ciò posto, ci si deve però interrogare sul ruolo che oggi svolge la funzione di indicazione di provenienza e, da tale risposta, provare a trarre una linea guida per risolvere i conflitti potenzialmente insorgenti tra i vari messaggi comunicati dal marchio, con particolare attenzione ai casi in cui le condotte dei terzi attentano alla funzione di comunicazione ma, in ipotesi, mantengono integro il messaggio di indicazione di provenienza.

Si comprende, infatti, che si tratta di fattispecie *diverse* da quelle tradizionali in cui la funzione di comunicazione viene in rilievo – su tutti, i conflitti tra marchio rinomato e marchi di terze parti – perché a differenza di questi casi, dove il terzo non gode dell'autorizzazione del titolare all'uso del proprio segno o allo smercio dei prodotti contrassegnati da tale segno<sup>282</sup>, nei casi oggetto di indagine il prodotto contrassegnato dal marchio proviene effettivamente dal titolare, ed è solo la successiva modalità di vendita che interferisce con i messaggi pubblicitari connessi al segno, ad esempio perché non consoni all'immagine del *brand* costruita dal titolare intorno al suo marchio<sup>283</sup>.

Ciò che, più che in ogni altro settore, si verifica nel caso di rivendite di prodotti “di marca” coperti da esaurimento, in cui viene in gioco, ovviamente, la già richiamata tutela dei marchi che godono di rinomanza.

Per condurre tale ampia indagine, del quale il ragionamento qui condotto costituisce la premessa, pare opportuno prendere le mosse dall'insegnamento della

---

<sup>280</sup> Cfr. Cass. Civ., 11 ottobre 2022, n. R.G. 4386/2019, in darts-ip.

<sup>281</sup> In tal senso, si comprende infatti che il successo della parodia di un marchio sarà tanto maggiore quanto il marchio parodiato sia conosciuto e sia idoneo a comunicare al pubblico un certo messaggio, bersaglio della modifica operata dal parodiante.

<sup>282</sup> Tipico esempio è la pubblicità comparativa o, ancora, la già richiamata parodia del marchio.

<sup>283</sup> Oppure perché svolta usando il marchio in modo da comunicare l'esistenza di un “collegamento economico” tra rivenditore e titolare.

giurisprudenza europea più recente, laddove ritiene che la funzione di indicazione di provenienza è quella “*di garantire al consumatore o all’utente finale l’identità di origine del prodotto provvisto di un marchio, permettendo loro di distinguerlo senza possibilità di confusione da quelli aventi una diversa provenienza*”<sup>284</sup>. Come ricordato dalla Corte di Giustizia – ciò vale anche nel contesto del riconfezionamento, e, in generale, del mercato secondario – dove occorre tener conto della “*funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza*”; in tal guisa “*tale garanzia implica per il consumatore o per l’utilizzatore finale la certezza che il prodotto contrassegnato non ha subito in una precedente fase della distribuzione alcun intervento da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, che ne abbia alterato lo stato originario*”<sup>285</sup>.

Da questa considerazione, allineata al “nuovo” diritto dei marchi post-riforma, si può quindi trarre un primo punto fermo, ovverosia che è ancora oggi compito della disciplina del diritto dei marchi garantire al consumatore una corretta informazione circa l’origine del prodotto da “*un’unica (e qualsiasi) impresa che può liberamente variare nel tempo*”<sup>286</sup>.

Chiarito quindi che l’ordinamento ritiene essenziale e centrale la protezione contro messaggi ingannevoli sull’origine (imprenditoriale) del prodotto, seppur nella sua “nuova” accezione svincolata dalla continuità aziendale, si può quindi passare all’esame del secondo problema, ovverosia al ruolo che, tra le funzioni svolte dal marchio, occupa quella di indicazione di origine (o provenienza), tutt’oggi riconosciuta.

---

<sup>284</sup> Cfr. tra le tante Corte di Giustizia UE, 17 novembre 2022, Merck et al., in causa C-224-20, punto 73.

<sup>285</sup> Corte di Giustizia CE, 23 aprile 2002, *Boheringer I*, in causa C-143/00, punto 12, ove ulteriori richiami.

<sup>286</sup> Osserva infatti la dottrina come in questa prospettiva, il recupero della funzione distintiva debba necessariamente passare attraverso una sua trasformazione “*da funzione di indicazione di una fonte produttiva*” “*funzione di indicazione di un titolare arbitro delle scelte di impiego del marchio*”. In questo modo, dunque, la funzione di indicazione di origine subisce una trasformazione rispetto alla sua concezione tradizionale. Da indicazione di provenienza da una determinata impresa con caratteristiche costanti nel tempo, diviene, appunto, indicazione di provenienza da un’unica e qualsiasi impresa che può liberamente cambiare nel tempo. Cfr. SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi cit.*, p. 54. Già VANZETTI, *La funzione del marchio cit.*, p. 85, osservava come tale funzione (distintiva) sarebbe conservata anche nel regime di libera cessione in virtù della circostanza per cui la legge farebbe gravare sul titolare del marchio un onere di mettere al corrente il mercato del fatto che al vecchio titolare è subentrato il nuovo soggetto (a pena di incorrere nelle – allora vigenti – sanzioni previste dall’art. 41.1 lett. b) l.m. e 12.2 lett. b) della Direttiva 104/89.

Secondo parte della dottrina, fortemente critica verso l'allargamento della protezione operato dalla riforma del 1992 e poi consolidatasi negli ultimi trent'anni, quella oggi vigente nel marchio sarebbe invero una "coabitazione forzata" tra funzioni che nulla hanno a che spartire tra loro<sup>287</sup>.

Nello stesso senso inteso ad "affiancare" più funzioni si esprime anche la più recente giurisprudenza europea, laddove afferma che: "*Questo diritto esclusivo del titolare del marchio è stato concesso al fine di permettere a quest'ultimo di proteggere i propri interessi specifici in quanto titolare del marchio, ossia al fine di garantire che tale marchio possa adempiere le proprie funzioni. Pertanto, l'esercizio del diritto suddetto deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio. Tra tali funzioni occorre annoverare non solo la funzione essenziale del marchio, che è di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio, ma anche le altre funzioni del marchio, come, segnatamente, quella consistente nel garantire la qualità del prodotto o del servizio in questione, o quelle di comunicazione, di investimento o di pubblicità*"<sup>288</sup> (tondo mio).

---

<sup>287</sup> Cfr. GHIDINI-CAVANI, *Proprietà intellettuale e concorrenza*, Bologna, 2021, p. 77; Parla di non riconducibilità ad unità delle due "diverse anime" che convivono nel marchio VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. Ind.*, 1998, I, p. 89. Nel senso di unificare le funzioni in quella di "messaggero", cfr. per tutti GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela.*, Milano, 1996.

<sup>288</sup> Cfr. Corte di Giustizia UE, 17 novembre 2022, *Merck*, in causa C-224/20, punto 73. Nello stesso senso, limitandosi, per ragioni di sintesi, agli ultimi cinque anni cfr. Corte di Giustizia UE, 17 novembre 2022, *Imprexco*, in causa C-253/20, punto 45; Corte di Giustizia UE, 17 novembre 2022, *Novartis*, in causa C-147/20, punto 44; Corte di Giustizia UE, 17 novembre 2022, *Bayer*, in causa C-204/20, punto 80; Apparentemente più esplicita nel riconoscere "centralità" alla funzione di indicazione di origine è Corte di Giustizia UE, 27 ottobre 2022, *Sodastream*, in causa C-197/21, punti 35 e 36, ove si legge che: "*Come la Corte ha più volte affermato, l'oggetto specifico del diritto di marchio consiste, segnatamente, nel garantire al titolare il diritto di utilizzare il marchio per la prima immissione in commercio del prodotto e di tutelarlo in tal modo dai concorrenti che volessero abusare della posizione e della notorietà del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con lo stesso. Al fine di stabilire l'esatta estensione di tale diritto esclusivo riconosciuto al titolare del marchio, occorre tener conto della funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza possibile confusione detto prodotto da quelli aventi diversa origine (sentenza del 20 dicembre 2017, *Schweppes*, C291/16, EU:C:2017:990, punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, la questione se il titolare del marchio possa opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti contrassegnati con il suo marchio e, in particolare, alle misure prese dal rivenditore riguardanti il ritiro delle etichette originali e l'apposizione di nuove etichette su tali prodotti, lasciando visibile al tempo stesso un marchio di origine, deve essere esaminata alla luce dei legittimi interessi del titolare del marchio, in particolare quello relativo alla salvaguardia della funzione essenziale del marchio che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto contrassegnato*"; Ancora più esplicita in altro precedente risalente al 2020, laddove ha affermato che: "*la funzione essenziale di un marchio è quella di indicare l'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati*" (cfr. Corte di Giustizia UE, 11 novembre 2020, *Mineral Magic*, in causa C-209/18P, punto 98, con richiami a Corte di Giustizia UE, 12 settembre 2019, *#darferdas?*, in causa C-541/18, punto 18; Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, *Mitsubishi*, in causa C-129/17, punto 34). Per ampissimi richiami

La posizione è condivisibile, non solo per il riferimento al sicuro dato testuale contenuto nella Direttiva e nel Regolamento sul marchio UE, dove, come già ricordato, essa è l'unica menzionata nei Considerando, ma, per quel che riguarda l'Italia, anche nella Relazione accompagnatoria al Codice della proprietà industriale, nella sezione relativa al marchio<sup>289</sup>.

A ciò si aggiunga come, osservando la disciplina dall'angolo visuale puramente economico, pare difficilmente smentibile l'assunto per cui gli investimenti pubblicitari riversati sul marchio da parte del titolare sono, a conti fatti, pur sempre – e solo – funzionali a dirottare i consumatori all'acquisto dei “propri” prodotti, ovvero quelli fabbricati e immessi in commercio dalla stessa fonte produttiva che si occupa di “creare” anche la *brand image* sul mercato attraverso la pubblicità<sup>290</sup>.

Lo stesso vale nei casi in cui la costruzione di una *brand reputation* sia strumento finalizzato a “prenotare” segmenti di mercato in cui il titolare ancora non opera: è evidente che la *ratio* della protezione di questi investimenti, sottesa alla salvaguardia del marchio di rinomanza, è funzionale, ad esempio, a garantire al titolare del marchio che sia conservata integra la possibilità di entrare direttamente in un certo settore per vendervi i propri prodotti, oppure farlo indirettamente, concedendo il marchio in licenza o tramite contratti di *merchandising*.

Sembra invece criticabile la tendenza, espressa dalla giurisprudenza più recente e sui cui ci si soffermerà nelle prossime pagine, a rendere la tutela della reputazione/rinomanza un “totem” sempre più ingombrante<sup>291</sup>: la reazione

---

a giurisprudenza meno recente cfr. per tutti RICOLFI, *op. cit.*, p. 61, ove però si osserva la mancanza di una “sintesi precisa” tra le varie affermazioni fornite dalla Corte in relativamente alle funzioni del marchio.

<sup>289</sup> Che, in particolare, prevede che: “*In relazione alla coesistenza del Codice civile e del Codice della proprietà industriale, si ricorda come nella vigente normativa del Codice civile il marchio sia contemplato agli art. 2569 ss., i quali riconoscono un diritto esclusivo di utilizzazione del marchio di impresa definito come denominazione od emblema destinato a distinguere merci od altri prodotti; il segno è disciplinato come uno strumento di distinzione di entità, reali o di mero comportamento, formanti oggetto di rapporti di scambio ed in funzione del valore che esso assume in relazione a tali rapporti. In tal senso deve intendersi la dottrina che attribuisce al marchio, al di là di una generica funzione di indicazione di provenienza, una funzione distintiva dell'azienda (quale «nome proprio» considerato in tale funzione), intesa quale entità di comportamento sostanziale*” (corsivo mio).

<sup>290</sup> Non avrebbe d'altra parte senso, dal punto di vista economico, che il titolare di un marchio crei, ad esempio, una immagine di lusso associata al suo segno distintivo – sia esso marchio generale o marchio speciale – e poi ne tolleri il free-riding da parte di un competitor, anch'esso ipoteticamente attivo nel medesimo settore: è evidente, infatti, che la pubblicità è pur sempre uno strumento ancillare alla collazione di clientela, funzione “classica” del marchio.

<sup>291</sup> Mette in guardia verso gli effetti anti-competitivi che l'espansione di questa tendenza protezionistica può comportare DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, in Giur. Comm.

dell'ordinamento contro *free riding* e *dilution* è certamente l'obiettivo perseguito delle riforme che si sono succedute dal 1992 in poi, purché, perlomeno a parere dello scrivente, se ne riconosca la corretta finalità ultima, ovverosia la conservazione del diritto allo sfruttamento *esclusivo* del marchio – e di tutti i messaggi che questo oggi è in grado di comunicare per attirare la clientela – per promuovere *i propri* prodotti/servizi.

Pertanto, a detta di chi scrive, non pare peregrino concludere affermando che all'interno di una riconosciuta funzione “polisemica” del marchio<sup>292</sup>, al *messaggio* sull'indicazione di provenienza si debba riconoscere posizione di *primus inter pares* rispetto agli altri messaggi di cui il marchio dotato di rinomanza è caricato in forza della pubblicità.

Da ciò, come si vedrà, potrebbe discendere un'importante linea guida per risolvere i già prospettati potenziali conflitti tra le due funzioni giuridicamente tutelate del marchio, in particolare sul mercato secondario, laddove circolano pur sempre prodotti “originali” e riconducibili ad una ben identificata fonte responsabile della sua prima immissione in commercio.

## **2. Esaurimento e funzioni giuridicamente tutelate del marchio: i motivi legittimi come “camera di equilibrio” tra interessi confliggenti**

Si è già detto in precedenza che, secondo una delle tante ricostruzioni teoriche offerte al riguardo, la regola dell'esaurimento costituisce il “punto di equilibrio” tra due esigenze specifiche e antitetiche. Da una parte, la necessità di non pregiudicare la libera circolazione delle merci; dall'altra quella di consentire al titolare di un diritto di P.I. di poter godere dell'esclusiva garantita dal suo diritto.

Per quel che qui interessa, si tratta ora di analizzare il rapporto tra quella “porzione” di esclusiva che consiste nel diritto del titolare di controllare, per il tramite del diritto di marchio, non solo la quantità di prodotto che viene per la prima volta immessa sul mercato, ma anche le modalità con cui tale circolazione avviene in concreto.

Ed invero, a partire dalla fine degli anni Novanta – in particolare dopo la nota sentenza *Dior* – la Corte di Giustizia pare avere assunto una posizione assai protezionista degli investimenti profusi in comunicazione da parte del titolare del marchio, ritenendo

---

2010, 6, p. 984, in particolare p. 1084. La questione, con specifico riferimento al principio di esaurimento, verrà approfondita ulteriormente nel prossimo capitolo.

<sup>292</sup> L'espressione è di GIANI, *Distribuzione selettiva tra regolamento di esenzione ed esaurimento del diritto*, in *Riv. dir. Ind.*, 2019, I, p. 432 e ss.

possibile una riviviscenza del diritto di esclusiva ogni qualvolta un terzo immetta (o rimetta) sul mercato il prodotto con modalità tali da “*causare un pregiudizio all’immagine di lusso o di prestigio del marchio*”.

D’altro canto, la Corte di Giustizia è intervenuta non solo per regolamentare i casi in cui le rivendite erano fonte di possibile svilimento del marchio, ma anche per dettare regole valide in fattispecie per così dire “simmetriche” a queste ultime, ovvero tutte quelle situazioni in cui riconoscere come coperto da esaurimento l’uso del marchio altrui avrebbe comportato, o comporterebbe, un rischio di un indebito agganciamento alla rinomanza del marchio stesso. Come enunciato nel *leading case* Portakabin<sup>293</sup> – e, per alcuni versi, anche nel caso Interflora<sup>294</sup> – il titolare del marchio può impedire a terzi di usare il segno anche per pubblicizzare la rivendita di prodotti contrassegnati dal marchio e coperti da esaurimento, allorché sussista, ad esempio, un uso del segno in questione che induca a ritenere esistente un collegamento economico tra il rivenditore e il titolare stesso oppure un uso che rechi un serio pregiudizio alla notorietà del marchio di cui trattasi<sup>295</sup>.

Pertanto, con riferimento alla funzione di comunicazione, si può affermare che l’uso del marchio che contraddistingue un prodotto coperto dall’esaurimento non deve né causare un pregiudizio alla notorietà del marchio stesso<sup>296</sup>, o, se si preferisce, alla c.d. *brand reputation*, né agganciarvisi parassitariamente.

---

<sup>293</sup> Corte di Giustizia CE, 8 luglio 2010, in causa C-558/08, *Portakabin*.

<sup>294</sup> Relativo ad annunci pubblicitari online ma con principi applicabili ad ogni fattispecie relativa ad usi pubblicitari di marchi che godano di rinomanza (recte, di “notorietà”). Osserva la Corte, a tal proposito, che “*Gli artt. 5, n. 2, della direttiva 89/104 e 9, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente di fare pubblicità a partire da una parola chiave corrispondente a tale marchio che il suddetto concorrente, senza il consenso del titolare del marchio, ha scelto nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà*”. Ancora, ponendo l’accento sulla necessità di salvaguardare il marchio altrui contro pericoli di corrosione e/o diluizione, si afferma che: “*il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e propongono, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare di tale marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio*”. Cfr. Corte di Giustizia CE, 22 settembre 2011, in causa C-323/09, *Interflora*. Nello stesso senso cfr. anche la più recente Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2010, in cause riunite C-236, 237 e 238/08, *Google France*, in *Il. Dir. Ind.* 5/2010, con nota di TAVELLA e BONVITA.

<sup>295</sup> Cfr. Corte di Giustizia UE, 8 luglio 2010, *Portakabin*, cit., in particolare punti 79 e 80.

<sup>296</sup> In questa sede si usa un linguaggio volutamente generico e privo di ulteriori attributi (in realtà parecchio rilevanti, come la “gravità” del pregiudizio richiesto). Si vedrà in prosieguo come questa affermazione viene in concreto declinata.

Se ne tratterà allo scopo di provare a tratteggiare una soluzione più appagante – in ottica di certezza del diritto e, in subordine, in ottica pro-concorrenziale – rispetto al *case by case approach* sino ad oggi invalso nella giurisprudenza eurounitaria (e, a cascata, in quella nazionale).

Per compiere tale indagine, è necessario però introdurre la fondamentale nozione di “motivo legittimo” e di passarne in rassegna il rapporto con l’altrettanto fondamentale nozione di “oggetto specifico” del diritto di marchio, strettamente connessa con le già ricordate funzioni giuridicamente tutelate.

### **2.1. I motivi legittimi: introduzione**

Come si diceva, la “cerniera” tra l’oggetto specifico del diritto di marchio e il principio di esaurimento è tradizionalmente rinvenuta nella disciplina dei c.d. motivi legittimi<sup>297</sup>.

La norma di riferimento, come è noto, è l’art. 5, secondo comma, CPI, ai sensi del quale *“questa limitazione dei poteri del titolare del marchio [l’esaurimento, nda] non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la prima immissione in commercio”*. Si tratta di un precetto che trova il suo omologo europeo negli artt. 15, par. 2, del Reg. UE 1001/2017<sup>298</sup> e 15, par. 2, della direttiva UE 2436/2015 e che il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 131, (c.d. “decreto correttivo al CPI”) ha esteso a tutti i diritti di proprietà industriale<sup>299</sup>.

Una indagine sulla portata di questo istituto appare quindi imprescindibile e se ne tratta qui di seguito.

In via di prima approssimazione, si può dire che i “motivi legittimi” costituiscono “l’eccezione dell’eccezione”, rispetto alla regola che vuole la privativa come diritto “reale”, seppur nell’accezione tipica di questa materia. Se vista, invece, dalla prospettiva opposta – ovvero sia muovendo dal principio di libera circolazione delle merci – i motivi legittimi costituiscono, inevitabilmente, un’eccezione alla regola dell’esaurimento.

---

<sup>297</sup> Poiché sono sempre questi ultimi che il titolare del marchio, che si vede eccepire l’esaurimento, tradizionalmente invoca per legittimare la sua azione reale contro i terzi.

<sup>298</sup> Che prevede, con lessico perfettamente allineato alla norma interna: *“Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio”*.

<sup>299</sup> In particolare, l’art. 4, primo comma, del D. Lgs. n. 131/2010 ha previsto la soppressione, all’interno del testo dell’articolo 5, comma 2, del Codice, delle parole: “con riferimento al marchio”.

Della necessità di una codificazione espressa dei motivi legittimi è stata messa in dubbio l'utilità.

In effetti, vi è chi ha affermato, prendendo le mosse dall'assunto per cui il principio di esaurimento altro non è se non espressione del divieto generale di abuso del diritto<sup>300</sup>, come questa "eccezione dell'eccezione" sarebbe già implicita nella stessa regola generale e, comunque, già espressa nella disciplina del marchio.

Sul punto, fa notare P. Pettiti, come "*A ben guardare, il riconoscimento del diritto di opporsi alla circolazione dei propri prodotti contraffatti, non trova ragion d'essere come eccezione dell'esaurimento, e dunque in un'ottica concorrenziale, bensì nella stessa disciplina generale del marchio. Ove il marchio originale sia stato contraffatto o alterato o i prodotti originali siano stati contraffatti o alterati e vi sia una lesione della immagine del titolare del marchio, questi potrà intervenire a difesa del buon nome del suo marchio, non meno che della sua azienda*". In tal guisa, nel caso di modificazioni od alterazioni delle caratteristiche intrinseche od estrinseche da parte di terzi "*il titolare del marchio che intendesse proteggere il proprio diritto, opponendosi alla loro circolazione, non limiterebbe la circolazione dei prodotti, né abuserebbe del proprio diritto, ma eserciterebbe legittimamente il diritto che l'ordinamento gli riconosce. In questo caso, infatti, il prodotto non sarebbe propriamente originale, ma alterato, modificato, diverso dalle caratteristiche complessivamente intese che il titolare gli aveva impresso*"<sup>301</sup>.

Ed invero, se si abbraccia la premessa per la quale il principio di esaurimento ha la funzione di "delimitare i limiti" dell'esclusiva, non crea particolari problemi affermare che se il diritto di marchio è invocato per perseguire un interesse che l'ordinamento ritiene meritevole di protezione contro una condotta tenuta dal terzo, non è necessario ricorrere

---

<sup>300</sup> Secondo chi ha enunciato questa teoria, l'importazione e l'esportazione possono essere vietate dal titolare del marchio se sono riferite a prodotti che recano un marchio contraffatto o confusorio. Pertanto, se la disciplina del marchio "*non attribuisce al titolare il diritto del segno il diritto di opporsi alla importazione o esportazione dei suoi prodotti, allorché essi siano nello stesso stato in cui erano, al momento della immissione in circolazione, e dalla circolazione non possa derivare danno alcuno al titolare, è evidente che una norma espressa, quale quella dell'esaurimento, a prescindere, ovviamente, da ogni considerazione sull'obbligo di recepimento in osservanza della Direttiva comunitaria, era già implicita nella disciplina positiva sul marchio*". In tal guisa, se nei poteri del titolare non si deve considerare incluso un potere di controllo sulla circolazione, ma solo quello di opporsi alla circolazione di prodotti contraffatti o ingeneranti confusione, ecco che è il divieto di abuso del diritto – ovvero sia il divieto di esercitarlo in modo distorto – che impedirebbe al titolare di opporsi all'ulteriore circolazione che non rientra in questi due casi. L'esaurimento, quindi, "*pur apparentemente introducendo un principio rivoluzionario [...] non ha innovato alcunché*". Così PETTITI, *Concorrenza, marchio, brevetto, nella disciplina dei pezzi di ricambio cit.*, p. 121.

<sup>301</sup> Cfr. PETTITI, *Concorrenza, marchio, brevetto cit.*, p. 124.

al motivo legittimo per ritenere il diritto ancora integro. Ad esempio, se si muove dall'assunto per cui il marchio ha lo scopo precipuo di evitare equivoci sulla provenienza del prodotto che contrassegna, diviene automatico riconoscere che un rivenditore che sopprima il marchio del produttore e poi re-immetta in commercio il prodotto attenti a tale funzione distintiva, rendendo impossibile individuare la fonte produttiva<sup>302</sup>.

Pertanto, ed in tal guisa, diviene coerente con l'oggetto specifico del diritto di marchio che il titolare possa vietare l'ulteriore circolazione del prodotto, stante l'interesse (collettivo e non solo individuale) a che il consumatore conosca l'esatta provenienza del bene.

Diverso è il caso in cui lo scopo perseguito dal titolare che invoca i diritti di marchio per bloccare un terzo è, ad esempio, quello di compartimentare i mercati senza che dalla rietichettatura derivi un equivoco sull'origine del prodotto<sup>303</sup>. In effetti, in questo caso il diritto è *mezzo* per perseguire un *interesse* (la compartimentazione del mercato) che non è quello che rientra nell'oggetto specifico suo proprio, dunque è strumento di abuso, come tale "sanzionato" con la perenzione dell'esclusiva, che si esaurisce con la prima immissione in commercio.

In questa cornice sistematica, quindi, la scelta del legislatore del 2010 di estendere la previsione dei motivi legittimi non solo ai marchi, ma a tutti i diritti di proprietà industriale disciplinati dal Codice, potrebbe in tesi presentarsi come "inutile" sul piano del diritto sostanziale, perché mera traduzione, in norma di diritto positivo, di un precetto che già permea l'ordinamento ed è quindi già applicabile anche agli altri diritti di P.I. (cioè il divieto di invocare un diritto per perseguire un interesse non riconosciuto come meritevole da parte dell'ordinamento giuridico).

Pertanto, se si condivide questa tesi, anche un'ipotetica mancata codificazione di questa "deroga della deroga" non avrebbe potuto impedire all'interprete di ritenere ancora integro il diritto di privativa allorché lo scopo perseguito dal titolare e contestato dal terzo

---

<sup>302</sup> Vi è del resto un esplicito divieto in tal senso posto dall'art. 20, terzo comma, CPI.

<sup>303</sup> Come precisato dalla Corte di Giustizia in *Pfizer*, ove si è affermato a chiare lettere che il titolare di un diritto al marchio non può far valere questo diritto per impedire ad un importatore di vendere un prodotto farmaceutico fabbricato in un altro Stato membro dall'affiliata del titolare e munito del marchio di questo col suo consenso, qualora detto importatore abbia riconfezionato il prodotto "*limitandosi a sostituire l'imballo esterno, senza toccare quello interno e rendendo visibile, attraverso il nuovo imballo esterno, il marchio apposto dal fabbricante all'imballo interno, non ommettendo di indicare chiaramente sull'imballo esterno che il prodotto è stato fabbricato dall'affiliata del titolare e riconfezionato dall'importatore*". Cfr. Corte di Giustizia CE, 3 dicembre 1981, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1982, 703.

fosse coerente con il diritto di esclusiva attribuito al primo dall'ordinamento<sup>304</sup>, quand'anche la prima immissione in commercio del prodotto coperto dall'esclusiva si fosse perfezionata con il consenso del titolare.

Non è mancato chi, in dottrina, ha ritenuto che la scelta operata dalla novella del 2010 fosse perlopiù imposta da esigenze di natura costituzionale, dovendosi garantire una parità di trattamento tra i vari diritti di privativa, a pena di violare quanto prescritto dall'art. 3 Cost.<sup>305</sup>.

## **2.2. (segue) l'art. 5.2 CPI come clausola generale aperta ad autointegrazione**

Al di là dell'inquadramento sistematico dei “motivi legittimi” all'interno del sistema delle privative industriali, è indubbio che il problema che pone in maggiore difficoltà l'interprete è quello di individuare, in tale “norma aperta” una regola di condotta il più possibile precisa.

In altri termini, si tratta di capire quando – al di là dei casi già affrontati dalla giurisprudenza che in prosieguo si passeranno in rassegna – vi possa essere un “motivo legittimo” che impedisca all'esaurimento di operare<sup>306</sup>, oltre a quello dell'alterazione dello stato del prodotto, già codificato.

D'altra parte, come si è detto, una *actio finum regundorum* è imprescindibile se si vuole capire quale tra le utilità riservate in esclusiva al titolare devono essere conservate anche dopo la prima immissione in commercio.

Data dunque la scelta legislativa di ricorrere ad una norma così formulata, i più proficui suggerimenti non possono che provenire dalle conclusioni elaborate dalla dottrina in tema di clausole generali, cioè quella “*tecnica di formazione giudiziale di regole giuridiche col metodo casistico*”<sup>307</sup>. Si tratta, come è noto, di precetti che danno al Giudice una mera direttiva per la ricerca di una norma di decisione, senza un modello di fattispecie astratta.

---

<sup>304</sup> Così, ad esempio, era stato ritenuto operante l'esaurimento nel caso di un soggetto che, dopo aver smontato un componente di un macchinario coperto da brevetto, da egli legittimamente acquistato dal titolare, aveva proceduto a reinstallarlo su un altro macchinario. Cfr. Cass. n. 13892/2010, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2010, p. 54.

<sup>305</sup> Cfr. per tutti GALLI, *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, Milano, 2011, p. 3.

<sup>306</sup> Nel caso dei marchi, per quel che qui interessa.

<sup>307</sup> Per una rassegna delle varie definizioni cfr. VELLUZZI, *Le clausole generali*, in *Quaderni di filosofia analitica del diritto*, vol. 12, Milano, 2010, p. 7. Quella richiamata nel testo è di MENGONI, *Gli acquisti a non domino*, Milano, 1975, p. 310.

Come osservato in letteratura, la clausola generale costituisce la più ampia espressione di delega di poteri da quello legislativo a quello giudiziario<sup>308</sup>.

Già a prima lettura va evidenziato come il ricorso alle clausole generali non sia certo un *unicum* nel panorama industrialistico e – anzi – appare forse assai più frequente in questa materia come pure nell'affine settore del diritto d'autore rispetto ad altri reami dell'ordinamento.

La ragione, come si è affermato, si rinviene nelle “*caratteristiche di particolare dinamismo dell'oggetto da assoggettare ad un regime di appartenenza (una proprietà immateriale, nda), unitamente all'artificialità dell'insorgere di questo regime, hanno l'effetto di enfatizzare, nell'ambito della proprietà intellettuale le esigenze che giustificano tipicamente il rinvio all'integrazione valutativa dell'interprete [...]*”<sup>309</sup>.

È proprio la mutevolezza del contesto socioeconomico, quindi, che rende necessaria una certa duttilità dell'impiego normativo, efficacemente perseguibile mediante il ricorso a clausole generali<sup>310</sup>.

Ciò posto, può anzitutto ricorrersi ad un criterio teleologico al fine di individuare, ed orientarsi, tra gli interessi protetti dalla norma.

In materia di marchi, questo giudizio di valore mette in contrapposizione, come già detto, l'esigenza di garantire la libera circolazione delle merci – e, di riflesso, la necessità di non imporre il *placet* del titolare della registrazione ogniqualvolta il prodotto contrassegnato deve subire un trasferimento di qualche tipo – con l'esclusiva connaturata alla titolarità di un diritto di proprietà industriale<sup>311</sup>.

In questo esercizio di bilanciamento, indubbiamente difficoltoso, ben dovrebbero potersi invocare invocarsi in soccorso – come forma di autointegrazione della clausola –

---

<sup>308</sup> Così FRANZOSI, *Arte e diritto*, in *Riv. dir. Ind.*, 1977, I, p. 295.

<sup>309</sup> Cfr. BERTANI, *La concretizzazione delle clausole generali sulla proprietà intellettuale*, in AIDA 2021, p. 21 e ss.

<sup>310</sup> In argomento, può farsi rinvio a LIBERTINI, *Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione*, in Convegno Nazionale di Orizzonti del Diritto Commerciale, Roma, 11-12 febbraio 2011. Osserva sul punto l'A. citato, p. 28, come: “*In altri termini, il fatto che l'ordinamento detti una norma elastica di risoluzione dei conflitti “modali”, attribuendo al giudice il potere di determinare, nei casi concreti, le pretese e gli obblighi di due parti contrapposte, non implica affatto l'attribuzione al giudice di un potere incontrollabile. I criteri di soluzione dei conflitti possono e devono ben essere ispirati a valutazione di interesse generale, che devono fungere da guida alla decisione del giudice e potranno fondare anche un sindacato di legittimità sulla decisione stessa*”.

<sup>311</sup> Come riconosciuto dalla Corte di Giustizia in Corte di Giustizia CE, 11 luglio 1996, *Bristol Myers*, nei procedimenti riuniti C-427/93, C-429/93 e C-436/93, punto 40.

i principi generali dell'ordinamento, in quanto espressione dei valori cui inevitabilmente ancorare tale giudizio assiologico.

Non si può inoltre trascurare la *primazia gerarchica* delle fonti dalle quali tali regole promanano.

Ciò va necessariamente esteso non solo ai principi generali dell'ordinamento interno, ma anche a quelli dell'Unione europea, alla luce della natura ormai sovranazionale tanto dell'istituto del marchio quanto delle norme che lo governano.

Tra questi principi, mi pare ne debbano venire in rilievo almeno tre, in ispecie: il *principio di libera circolazione* delle merci, il principio di *proporzionalità* e il principio di *certezza del diritto*.

Forse qualche spazio può essere ricavato anche per il principio di eguaglianza, se non altro per la sua natura di “architrave” dei sistemi giuridici occidentali<sup>312</sup>.

Quanto al principio di libera circolazione delle merci, direttamente codificato dai Trattati fondativi dell'allora comunità economica europea – oggi Unione europea – ne va riconosciuta l'assoluta primazia gerarchica, sicché le deroghe a tale “principio fondamentale” devono essere il più possibile circoscritte, e solo “*nei limiti in cui esse sono giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale di cui trattasi*”<sup>313</sup>.

Quanto al principio di proporzionalità, di fonte comunitaria ma rinvenibile anche in diverse norme dell'ordinamento interno<sup>314</sup> e ormai da tempo applicato dalla

---

<sup>312</sup> Cfr. tra i classici MARTINES, *Diritto Costituzionale*, Milano, 2011, p. 532. Di grande importanza, in ispecie nella declinazione del corollario della *ragionevolezza*, è stato il formante giurisprudenziale. Si vedano, tra le tante, Corte Cost. n. 200/1972; Corte Cost. n. 217/1972. Ad oggi, la più autorevole dottrina ritiene, concordemente, che il principio di ragionevolezza si sia oramai emancipato da quello di eguaglianza, per assumere una autonoma dimensione nel sindacato costituzionale contro le leggi. Cfr. per tutti l'ampia e dettagliata analisi di CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in Atti della Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese, Roma, 24-26 ottobre 2013, disponibile sul sito ufficiale della Corte Costituzionale. In materia di esaurimento, la Corte di Giustizia, in *Dior*, ha fatto propria la tesi proposta dalla casa di moda francese che prendeva le mosse dall'estendibilità dell'eccezione costituita dall'alterazione dello stato materiale del prodotto, codificata, all'alterazione del suo stato “immateriale”, che non è espressamente prevista dai testi normativi. In ciò appare potersi leggere una applicazione del principio di eguaglianza, volendo disciplinare allo stesso modo due situazioni di fatto ritenute analoghe. In particolare, secondo la ricostruzione della titolare del marchio “lo stato dei prodotti” di cui all'art. 7, n. 2, della direttiva si sarebbe dovuto intendere come comprendente anche lo stato “immateriale” del prodotto, ovvero “*il suo stile e la sua immagine di prestigio nonché l'aura di lusso che lo circonda per effetto delle modalità di presentazione e di pubblicità scelte dal titolare del marchio nell'esercizio dei suoi diritti di marchio*”.

<sup>313</sup> Cfr. Corte di Giustizia CE, *Bristol-Myers*, punto 42; Corte di Giustizia CE, 23 maggio 1978, *Hoffman-La Roche*, in causa C-102/77, punto 7; Corte di Giustizia CE, 3 dicembre 1981, *Pfizer*, in causa C-1/81, punto 9. In dottrina, cfr. RICOLFI, *op. cit.*, p. 1358.

<sup>314</sup> Ad esempio, all'art. 124 CPI.

giurisprudenza – ad esempio quale “correttivo” di effetti potenzialmente distorsivi dovuti alle inibitorie<sup>315</sup> – mi pare che in *subiecta materia* il principio si possa declinare nella regola per cui sussiste un motivo legittimo ogni qualvolta la conservazione dell’integrità del diritto sarebbe sproporzionata rispetto al grado di utilità che il titolare (e, in ultima istanza, i consumatori) potrebbe trarre dall’ulteriore circolazione dei prodotti contrassegnati dal marchio.

Ad esempio, in materia di disabbiaggiamento del prodotto, la Corte di Giustizia ha del tutto correttamente ritenuto non invocabile un motivo legittimo nel caso in cui pur eliminando l’imballaggio di tali prodotti, dunque pur in un caso in cui vi è una “alterazione” dello stato del prodotto, le informazioni essenziali, come quelle relative all’identificazione del produttore o del responsabile dell’immissione in commercio del prodotto cosmetico, con relativa etichetta, risultino ancora presenti, dunque conservando la funzione essenziale del marchio<sup>316</sup>.

Ancora, nel caso di rivendite effettuate dal licenziatario fuori dal sistema di distribuzione selettiva, la Corte ha ritenuto importante valorizzare il carattere “saltuario” oppure “abituale” di tali rivendite, mostrando quindi attenzione alla *proporzionalità* tra il sacrificio del principio di libera circolazione e l’impatto concorrenziale che la conservazione del diritto di marchio avrebbe potuto avere per gli interessi del titolare<sup>317</sup>.

Infine, nel giudizio di “legittimità” dei motivi invocati per paralizzare l’esaurimento grande attenzione dovrebbe essere prestata dall’interprete alle esigenze di certezza del diritto<sup>318</sup>, evitando di elevare a motivi legittimi pretese che possano essere

---

<sup>315</sup> Su cui v. *amplius* FABBIO, *La proporzionalità dell’inibitoria per violazione di diritti di proprietà intellettuale*, in Studi in onore di Vincenzo di Cataldo, cit.;

<sup>316</sup> Come osservato di recente da Corte di Giustizia UE, 27 ottobre 2022, *SodaStream*, in causa C-197/21, laddove i Giudici europei hanno ritenuto che: “*il titolare di un marchio che ha commercializzato, in uno Stato membro, prodotti contrassegnati con tale marchio e destinati a essere riutilizzati e ricaricati numerose volte non ha diritto di opporsi, in forza di tali disposizioni, all’ulteriore commercializzazione di tali prodotti, in detto Stato membro, da parte di un rivenditore che li abbia ricaricati e abbia sostituito l’etichetta su cui figura il marchio di origine con un’altra etichettatura, lasciando al tempo stesso apparire il marchio di origine su tali prodotti, a meno che tale nuova etichettatura non crei l’impressione errata nella mente dei consumatori che esista un legame economico tra il rivenditore e il titolare del marchio. Tale rischio di confusione deve essere valutato globalmente alla luce delle indicazioni che figurano sul prodotto e sulla sua nuova etichettatura, nonché in considerazione delle pratiche di distribuzione del settore interessato e del livello di conoscenza di tali pratiche da parte dei consumatori*”.

<sup>317</sup> Nel noto caso *Copad*, su cui v. *infra*.

<sup>318</sup> Come fatto presente in dottrina, a corredo dell’art. 52.3 CPI ma con una considerazione certamente estendibile alla questione in esame, la certezza del diritto si deve intendere, nella prospettiva dei terzi, come “*prevedibilità e calcolabilità del rischio*” resa possibile da una oggettiva ricostruzione della portata dell’esclusiva”. cfr. GIUDICI, “*Certezze*” e “*incertezze*” del diritto della proprietà industriale e intellettuale, in *Riv. dir. Ind.*, 2019, I, p. 461. Il richiamo alla certezza del diritto, in materia di esaurimento,

subordinate, a loro volta, a valutazioni facilmente permeabili alla soggettività del giudicante o di difficile sedimentazione sul piano pratico.

Mi riferisco, in particolare, a tutti quei casi – di grande interesse per questo elaborato – dove vengono in gioco le lesioni alla funzione di comunicazione del marchio, sempre più spesso subordinate alla valutazione della sussistenza di “pregiudizio”, “svilimento”, “lesione dell’immagine”, ovvero di situazioni di fatto in cui la sensibilità personale dell’interprete rischia di giocare un ruolo più che mai decisivo nel tracciare la linea di demarcazione tra liceità ed illiceità della rivendita.

Del resto, che la necessità di garantire la certezza del diritto sia uno degli obiettivi del diritto dei marchi può evincersi dalla ridondanza con cui tale esigenza è richiamata nei considerando della Direttiva n. 2436/2015<sup>319</sup>.

Pertanto, “tirando le somme” dell’intera questione, appare assai puntuale quanto osservato da quella dottrina<sup>320</sup> che attentamente richiama all’oggetto specifico del diritto di marchio, come pure al fatto che: *“i criteri “per stabilire quando sussistano i motivi legittimi per opporsi all’esaurimento in relazione ai diritti di proprietà industriale diversi dal marchio (...) andranno a loro volta determinati in coerenza con la funzione (l’“oggetto specifico” della tutela) di ciascun diritto; tali criteri non possono quindi essere gli stessi che valgono per i marchi, proprio perché la funzione del marchio è quella di operare come uno strumento di comunicazione, mentre le altre esclusive sono concesse essenzialmente allo scopo di stimolare l’innovazione, tecnica o formale, attraverso la concessione di un’esclusiva limitata nel tempo, sullo sfruttamento di tale innovazione”*.

In tal guisa, chiosa il Galli, l’accento deve essere posto sulle *utilità* che l’acquirente di un prodotto (brevettato o, in generale, coperto da un diritto di P.I.) ha il diritto di trarre e su quelle che, all’opposto, non rientrano tra quelle in relazione alle quali il diritto si è esaurito<sup>321</sup>.

---

si giustifica in ragione del fatto che il riconoscere o meno un motivo legittimo attiene direttamente alla portata dell’esclusiva attribuita dalla registrazione del marchio. Osserva invero l’A. ora richiamata come: *“Come noto tuttavia il secondo comma dell’art. 5 c.p.i. esclude l’applicazione del principio dell’esaurimento qualora sussistano “motivi legittimi” che giustifichino l’opposizione del titolare del marchio all’ulteriore commercializzazione; fra questi motivi legittimi — secondo la giurisprudenza ormai consolidata — può essere ricompresa, ma solo a certe condizioni, l’esistenza di una rete di distribuzione selettiva [...] Questo nuovo orientamento potrà portare “incertezze”, quanto meno con riferimento alla prevedibilità delle decisioni e calcolabilità delle conseguenze”*.

<sup>319</sup> In particolare, ai considerando 17, 20, 29, 30, 36 e 37.

<sup>320</sup> v. MAGNANI, *Commento sub. art. 5 c.p.i. cit.*, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale cit.*, p. 53 e riferimenti ivi citati.

<sup>321</sup> Cfr. GALLI, *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, Milano, 2011, pp. 7-9.

Il che, del resto, appare coerente con la costruzione teorica proposta all'inizio di questo paragrafo e fondata sulla qualificazione dell'esaurimento come rimedio contro fattispecie di abuso del diritto di esclusiva, in particolare se lesiva del principio – supremo – di libera circolazione delle merci.

### **3. La lesione delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio come motivo legittimo**

Smarcato quindi il primo problema e chiarito che il motivo legittimo opera ogniqualvolta l'ulteriore circolazione del prodotto contrassegnato dal marchio è idonea a pregiudicare una delle funzioni giuridicamente tutelate – o, se si preferisce, il suo “oggetto specifico” – occorre analizzare i limiti che in ciascuna fattispecie sono stati considerati operanti da parte della giurisprudenza.

Quel che emerge dalle decisioni, come ci si appresta ad osservare, è che spesso – e sempre più spesso – le fattispecie sulle quali i giudici vengono chiamati a pronunciarsi si presentano pregne di punti di contaminazione tra le varie funzioni giuridicamente tutelate del marchio, ed in particolare nei casi in cui i marchi in esame godono di rinomanza.

#### **3.1. La creazione di un “collegamento economico” tra titolare e rivenditore: tra funzione di indicazione di provenienza e funzione attrattiva del marchio**

Con riferimento alla prima e, come visto, essenziale funzione del marchio – cioè l'indicazione di provenienza o di origine – posizione centrale, per rilevanza pratica, hanno assunto negli anni due fattispecie, cui corrispondono altrettante categorie di decisioni<sup>322</sup>.

---

<sup>322</sup> La giurisprudenza meno recente si era invece occupata della funzione di indicazione di provenienza/origine nell'accezione “classica” del termine. Emblematici, in tal senso, i casi Hag I e Hag II, nei quali la Corte si era occupata della compatibilità, con le regole poste dal diritto dei marchi, della circolazione intracomunitaria di prodotti contrassegnati dallo stesso marchio ma la cui titolarità era diversa a seconda dello Stato membro, pur in presenza di una “origine comune”. In un primo momento, infatti, la Corte aveva ritenuto che la circostanza per cui 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, si sarebbe dovuta ritenere incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune (cfr. Corte di Giustizia CE, 3 luglio 1974, Hag I, in causa C-192/73, con nota critica in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1974, 1457). In seguito, anche alla luce delle aspre critiche suscitate in dottrina – per l'Italia, cfr. tra i tanti Ghidini, Sul caso Hag, in *Riv. Dir. comm.*, 1975, II, p. 1 e ss. – la teoria dell'origine comune venne fatta oggetto di un revirement, sicché le norme sulla libera circolazione “non ostano a che una normativa nazionale consenta ad un'impresa, titolare di un diritto al marchio in uno Stato membro, di opporsi all'importazione, da un altro Stato membro, di merci analoghe legalmente contrassegnate in quest'ultimo Stato con un marchio identico o confondibile con il marchio tutelato, anche qualora il marchio con il quale le merci controverse sono importate appartenesse inizialmente ad una società controllata dall'impresa che si oppone alle

La prima è quella che riconosce sulla presenza di un motivo legittimo idoneo a paralizzare l'esaurimento ogniqualvolta il marchio altrui sia usato in modo tale da creare un (surrettizio) "collegamento economico" tra il titolare del marchio, quasi sempre un marchio dotato di rinomanza, e terzo rivenditore.

La seconda, più articolata, si è andata sedimentando in materia di riconfezionamento dei prodotti, è anche l'unica oggi "codificata", anche se a titolo esemplificativo, che va sotto il nome di "alterazione dello stato del prodotto".

Entrambe le fattispecie, a ben vedere, si collocano in realtà al confine tra due esigenze di tutela: da un lato, quella di garantire che l'uso del marchio altrui sul mercato secondario non attenti alla funzione di indicazione di origine – ovverosia, nell'attuale concezione del marchio-messaggero, non comunichi un messaggio errato al pubblico circa il controllo esercitato del titolare del marchio sui prodotti immessi in commercio col proprio segno – dall'altro lato, quella di proteggere gli investimenti del titolare contro sfruttamenti parassitari della rinomanza del marchio, ad esempio mediante indebita associazione tra attività del rivenditore e quella del titolare.

---

*importazioni e sia stato acquisito da un'impresa terza in seguito all'esproprio di detta società controllata"* (v. Corte di Giustizia CE, 17 ottobre 1990, Hag II, in causa C-89/10, edita anche in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1991, p. 833 ss. In dottrina, tra i commentatori, si può segnalare VANZETTI, *Sulla sentenza Hag II cit.*; PERUGINI, *Esaurimento comunitario e titolarità del diritto di marchio: l'epilogo annunciato della "dottrina Hag"*, in *Riv. dir. Ind.*, 1992, II, p. 190 e ss.). In tempi relativamente più recenti, sono state portate all'attenzione della Corte due controversie, sfociate in altrettante decisioni, per certi versi riecheggianti le problematiche poste dall'"origine comune". In Corte di Giustizia CE, 22 giugno 1994, *Ideal Standard*, in causa C-9/93, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1994, p. 1127, è stato escluso che il principio di esaurimento operi qualora ad una società, operante in uno Stato membro e controllata da un fabbricante stabilito in altro Stato membro, debba essere vietato l'uso come marchio della denominazione "Ideal Standard", a causa del rischio di confusione con un contrassegno della stessa origine, che il detto fabbricante utilizza lecitamente nel proprio paese di origine in forza di un marchio ivi protetto, da esso acquisito per vie negoziali e che originariamente apparteneva ad una consociata dell'impresa che si oppone nel primo Stato membro all'importazione di merci recanti il marchio Ideal Standard; ancora, in Corte di Giustizia UE, 20 dicembre 2017, *Schweppes*, in causa C-291/16, è stato ribadito come, nonostante l'origine comune del marchio, la protezione contro il rischio di confusione resti centrale, sicché "L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, letto alla luce dell'articolo 36 TFUE, deve essere interpretato nel senso che osta a che il titolare di un marchio nazionale si opponga all'importazione di prodotti identici contrassegnati dal medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro, in cui detto marchio, che inizialmente era di proprietà del medesimo titolare, è attualmente detenuto da un terzo che ne ha acquisito i diritti mediante cessione, laddove, in seguito a tale cessione: il titolare, da solo o coordinando la sua strategia di marchio con tale terzo, abbia continuato a rafforzare attivamente e deliberatamente l'apparenza o l'immagine di un marchio unico e globale, in tal modo ingenerando o incrementando confusione nel pubblico pertinente circa l'origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio, o sussistano collegamenti economici tra il titolare e tale terzo, nel senso che essi coordinano la loro politica commerciale o si accordano al fine di controllare congiuntamente l'utilizzo del marchio, in modo tale da avere la possibilità di determinare direttamente o indirettamente i prodotti contrassegnati da tale marchio e di controllarne la qualità".

All'interno della macro-categoria relativa all'alterazione dello stato del prodotto, tuttavia, si può peraltro e sin da subito individuare un nucleo ben distinto di decisioni che riconoscono la presenza di un motivo legittimo in tutti i casi in cui, senza che ciò sia richiesto da disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, il marchio del produttore è del tutto soppresso o sostituito da quello dell'importatore o di un terzo<sup>323</sup>.

È infatti evidente come in tali casi la funzione essenziale del segno non possa essere svolta neppure astrattamente, non essendovi la possibilità, per il consumatore, di associare il prodotto al produttore mediante la presenza del marchio<sup>324</sup>.

In linea con tale assunto appare del resto la posizione della Corte di Giustizia<sup>325</sup>, espressa in *Mitsubishi*, laddove ha ritenuto particolarmente insidiosa per la funzione di indicazione di origine la rimozione dei segni identici al marchio e l'apposizione di nuovi segni sui prodotti operata dall'importatore financo in un momento precedente la prima immissione in commercio, giacché *“ostacolano la possibilità per il titolare del marchio di attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti e incidono sulle funzioni di investimento e di pubblicità del marchio qualora, come nella fattispecie, il prodotto interessato non sia ancora stato commercializzato con il marchio del titolare su tale mercato da quest'ultimo o con il suo consenso”*<sup>326</sup>.

---

<sup>323</sup> Cfr. in tal senso Trib. Milano, 16 dicembre 2010 (ord.), in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 5667, laddove è stato ritenuto illecito il riconfezionamento di un prodotto medicinale reso necessario per l'importazione parallela allorquando, tuttavia, era stato asportato il marchio dell'originario produttore (oltre che lasciate visibili alcune diciture in lingua straniera che presentato il prodotto riconfezionato in modo approssimativo). Ancora Trib. Milano, 1° agosto 2013, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 6044, secondo cui all'atto della commercializzazione, il marchio del produttore non può essere soppresso, ex art. 20.3 CPI. Nella giurisprudenza europea cfr. Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997, *Londersloot*, in causa C-349/95.

<sup>324</sup> In questo senso è da leggersi quanto afferma Corte di Giustizia CE, caso *Portakabin*, *cit.*, punto 86, laddove impone al giudice nazionale chiamato a verificare l'esistenza di un motivo legittimo di constatare la ricorrenza qualora il rivenditore abbia rimosso la menzione del marchio figurante sui prodotti fabbricati e immessi in commercio dal titolare e l'abbia sostituita con una etichetta recante il proprio nome, in modo tale da occultare il marchio del fabbricante.

<sup>325</sup> In Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2018, *Mitsubishi*, in causa C-129/17, pubblicata anche in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 6711, laddove il Giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte se fosse legittimo, per un importatore, senza il consenso della Mitsubishi, acquistare, al di fuori del SEE, carrelli elevatori a forca Mitsubishi e collocarli in regime di deposito doganale, ove, mentre tali merci si trovano ancora in detto regime, gli importatori ne rimuovevano integralmente i marchi, apportano modifiche per renderle conformi alle norme vigenti nell'Unione, procedevano alla sostituzione delle targhette di identificazione e dei numeri di serie, vi apponevano i propri segni e poi le importavano e le commercializzavano nel SEE e al di fuori di esso.

<sup>326</sup> Continua la Corte al punto 46 della decisione osservando come: *“Inoltre, la rimozione dei segni identici al marchio e l'apposizione di nuovi segni sui prodotti ostacolano la possibilità per il titolare del marchio di attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti e incidono sulle funzioni di investimento e di pubblicità del marchio qualora, come nella fattispecie, il prodotto interessato non sia ancora stato commercializzato con il marchio del titolare su tale mercato da quest'ultimo o con il suo consenso. Invero, il fatto che i prodotti del titolare del marchio siano immessi in commercio prima che detto titolare li abbia contrassegnati con tale marchio, di modo che i consumatori conosceranno i suddetti prodotti prima di*

In virtù della medesima *ratio*, la giurisprudenza di merito ritiene esistente un motivo legittimo ogniqualvolta viene rimosso o reso illeggibile il codice identificativo di un prodotto<sup>327</sup>. Più articolata appare invece quella della Corte di Giustizia, che ritiene tale condotta, analizzata nell'ambito di una più ampia attività di rietichettatura e riconfezionamento, illegittima solo se a sua volta l'apposizione di codici identificativi da parte del titolare del marchio risponde ad esigenze meritevoli di tutela, come la tracciabilità per questioni di sicurezza o di lotta alla contraffazione<sup>328</sup>.

Ciò posto, più sfaccettata è invece la casistica in cui la condotta del terzo, solitamente il rivenditore di prodotti coperti da esaurimento non appartenente alla sua rete distributiva ufficiale, faccia uso di tale segno a fini pubblicitari.

Queste fattispecie consentono infatti di osservare assai da vicino il già ricordato bilanciamento degli interessi tra libera circolazione delle merci – e libera prestazione dei servizi – e diritti di esclusiva sul marchio, che l'interprete messo di fronte alla clausola generale sui motivi legittimi si trova a dover necessariamente operare.

Ancora una volta, l'orientamento più significativo formatosi sul punto è frutto di diversi interventi della Corte di Giustizia susseguitisi nel tempo ed oggi riassumibili in uno “statuto di legittimità” degli usi del marchio altrui per pubblicizzare l'attività di

---

*poterli associare ad esso, può intralciare in modo sostanziale l'utilizzo di tale marchio, da parte del suddetto titolare, per acquisire una reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli fedeli, e per fungere da strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale. Inoltre, tali condotte privano il titolare della possibilità di realizzare, con una prima immissione in commercio nel SEE, il valore economico del prodotto recante il marchio e, di conseguenza, il suo investimento”.*

<sup>327</sup> Secondo Trib. Venezia, 18 novembre 2021, in darts-ip, tale condotta è infatti idonea a comportare un'alterazione della possibilità di individuare la provenienza del prodotto, sicché preclude la possibilità di verificare se il prodotto contrassegnato con il marchio provenga dal titolare del marchio medesimo e sia, quindi, originale. La soppressione dell'etichetta che consente l'individuazione della provenienza del prodotto e la sua tracciabilità finisce per compromettere alcune delle rilevanti funzioni del marchio quali l'autenticità di provenienza del prodotto da titolare del segno, nonché la stessa garanzia di qualità del prodotto contrassegnato. V. in merito alla soppressione dei codici di identificazione dei prodotti Trib. Milano, 29 aprile 1996, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1996, p. 764. Per altra ampia rassegna sul punto cfr. MAGNANI, *Commento sub. art. 5 c.p.i. cit.*, in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato cit.*, p. 57.

<sup>328</sup> Cfr. Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997, C-349/95, Londersloot, in particolare punti 42-43, laddove afferma che qualora i numeri di identificazione siano stati apposti per scopi come quelli menzionati nel testo, “*la circostanza che un titolare di un diritto di marchio si avvalga di tale diritto per impedire che un terzo rimuova e successivamente riapponga o sostituisca etichette con impresso il suo marchio al fine di eliminare tali numeri non contribuisce ad isolare artificiosamente i mercati nazionali degli Stati membri. In siffatte situazioni, i diritti dei quali il titolare del marchio può avvalersi in forza dell'art. 36 del Trattato non dovrebbero essere limitati. Quanto alla situazione in cui sia dimostrato che, da un lato, i numeri di identificazione sono stati apposti per scopi legittimi sotto il profilo del diritto comunitario, ma dall'altro lato vengano parimenti utilizzati dal titolare del marchio per risalire alle smagliature esistenti nella sua organizzazione di vendita e contrastare in tal modo il commercio parallelo dei suoi prodotti, le persone che operano nel commercio parallelo sarebbero tutelate da questi ultimi atti nell'ambito delle norme del Trattato relative alla concorrenza”.*

rivendita evincibile dalle decisioni *Bmw*, *Dior*, *Portakabin*, *L'Oreal* e *Viking Gas*, tutte rese tra il 1997 e il 2011<sup>329</sup>.

In sintesi, secondo la Corte, il rivenditore che legittimamente commercializzi i prodotti coperti da esaurimento ha facoltà non solo di smerciare tali beni, ma anche di fare uso del relativo marchio per pubblicizzare tale rivendita di originali; il motivo legittimo è però invocabile ogni qualvolta tale pubblicità non è conforme a principi di lealtà e correttezza e lede, in prima battuta, la funzione di indicazione di origine del marchio<sup>330</sup>, in particolare quanto il marchio è usato dal rivenditore in modo tale da ingenerare nel pubblico la falsa impressione dell'esistenza di un “*diretto legame commerciale*” tra la sua impresa e quella titolare del segno.

Parimenti, opererà il motivo legittimo nel caso in cui chi effettua la rivendita di prodotti usati contrassegnati da tale marchio faccia uso del segno in modo tale da poter dare l'impressione che “*l'impresa del rivenditore appartenga alla rete di distribuzione ufficiale del titolare del marchio*” o che esista un rapporto “speciale” fra le due imprese<sup>331</sup>. Il che può comportare, naturalmente, anche il *free riding* degli investimenti del titolare di un marchio rinomato, come può avvenire – ad esempio – nel caso in cui un terzo tenti di accreditare la propria impresa all'interno di una rete vendita di cui è nota la selettività qualitativa dei criteri di accesso.

Se ben si vede, pur in assenza di una definizione fornita dalla Corte, il “collegamento economico” cui si fa riferimento si deve inevitabilmente considerare alla stregua di un rapporto giuridico-commerciale che vada al di là del semplice – e talvolta puramente occasionale – “legame” esistente tra titolare del marchio e rivenditore quali *tradens* e *accipiens* del bene contrassegnato dal marchio<sup>332</sup>.

---

<sup>329</sup> Dal quale potrebbe peraltro dedursi, in via diretta, che sussiste un “giusto motivo” di uso del marchio altrui, anche se dotato di rinomanza, allorché l'uso pubblicitario del marchio rinomato è funzionale alla rivendita dei prodotti coperti da esaurimento contrassegnati dal marchio stesso.

<sup>330</sup> Sulla lesione della funzione di comunicazione e, in particolare, dell'immagine di lusso e prestigio del marchio si veda il capitolo seguente.

<sup>331</sup> Il motivo legittimo non è invece invocabile per vietare ai terzi che effettuano la riparazione di prodotti del titolare del marchio l'uso del segno altrui, poiché, nonostante tale uso sia collegato ad un prodotto originale immesso in commercio dal titolare, non è finalizzato alla commercializzazione ulteriore dei prodotti e quindi non rientra nel campo di applicazione della norma sull'esaurimento. Cfr. Corte di Giustizia CE, 23 febbraio 1999, *Bmw*, in causa C-63/97, cit., punto 57.

<sup>332</sup> Pertanto, il riferimento al “collegamento economico” nel senso inteso dalla Corte può essere, ad esempio, considerato come rivolto all'esistenza di un rapporto di agenzia, franchising, testimonial, distribuzione selettiva, assistenza post-vendita ufficiale ecc.

Sempre secondo la Corte di Giustizia<sup>333</sup>, l'esistenza di tale collegamento economico non può essere dedotta sulla base del semplice fatto per cui tale rivenditore utilizzi nelle proprie inserzioni delle espressioni quali "usato" e/o "d'occasione".

È dunque evidente, dagli itinerari argomentativi qui rapidamente riproposti, come un annuncio pubblicitario che suggerisca l'esistenza di un legame commerciale tra il rivenditore e il titolare del marchio si presenti come potenzialmente idoneo ad attentare a più funzioni del marchio: essendo certamente "superflua" rispetto all'esigenza di garantire l'ulteriore circolazione del prodotto – cioè l'obiettivo del principio di esaurimento – la pubblicità condotta con il marchio altrui diverrebbe mezzo per trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in contrasto con l'"oggetto specifico"<sup>334</sup> del diritto, questa volta nella sua funzione di investimento.

Ciò però non toglie che comunicare l'esistenza di un "collegamento economico" in realtà inesistente, oltre che essere una forma di parassitismo, potrebbe comunicare al consumatore *anche* un messaggio inesatto circa la riconducibilità al titolare del marchio del prodotto invece fornito dal (o solo dal) rivenditore<sup>335</sup>.

La questione, ad esempio, si è posta nel caso di bombolette contrassegnate da un certo marchio destinate ad essere refillate con gas e rietichettate, mediante aggiunta di una nuova etichetta apposta dal refiller<sup>336</sup>, in cui solo le bombolette – ma non il contenuto, una volta riempite di nuovo – provenivano dal titolare del marchio.

Si tratta quindi di casi in cui la già ricordata "coabitazione" nel marchio di due o più funzioni ha ripercussioni anche sulla fattispecie dei motivi legittimi.

### **3.2. (segue) il "collegamento economico" nelle pubblicità di rivenditori attuate mediante *keyword advertising* e negli *hashtag***

---

<sup>333</sup> Con opinione espressa questa volta in *Portakabin*, punto 84.

<sup>334</sup> Cfr. Corte di Giustizia CE, 23 febbraio 1999, *Bmw*, *cit.*, punto 52.

<sup>335</sup> Cfr. CASELLI, *Il marchio che gode di rinomanza cit.*, p. 190 e nota 381, ove altri riferimenti.

<sup>336</sup> Ed è stata risolta dalla Corte di Giustizia affermando che "il titolare di un marchio che ha commercializzato, in uno Stato membro, prodotti contrassegnati con tale marchio e destinati a essere riutilizzati e ricaricati numerose volte non ha diritto di opporsi, in forza di tali disposizioni, all'ulteriore commercializzazione di tali prodotti, in detto Stato membro, da parte di un rivenditore che li abbia ricaricati e abbia sostituito l'etichetta su cui figura il marchio di origine con un'altra etichettatura, lasciando al tempo stesso apparire il marchio di origine su tali prodotti, a meno che tale nuova etichettatura non crei l'impressione errata nella mente dei consumatori che esista un legame economico tra il rivenditore e il titolare del marchio. Tale rischio di confusione deve essere valutato globalmente alla luce delle indicazioni che figurano sul prodotto e sulla sua nuova etichettatura, nonché in considerazione delle pratiche di distribuzione del settore interessato e del livello di conoscenza di tali pratiche da parte dei consumatori". Cfr. Corte di Giustizia UE, 27 ottobre 2022, *Sodastream*, in causa C-127/21; per una conclusione simile v. già Corte di Giustizia UE, 14 luglio 2011, *Viking gas*, in causa C-46/10.

L'evoluzione tecnologica che ha caratterizzato Internet negli ultimi decenni ha consentito ai soggetti operanti sul mercato secondario di avvalersi di tecniche pubblicitarie sempre più sofisticate. Tra queste, spiccano il c.d. *keyword advertising* e l'*influencer marketing*.

Entrambe le modalità sono state oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza – a diversi livelli – che si è occupata di stabilirne i limiti di liceità, declinando anche in tali casi la già analizzata nozione di “collegamento economico” quale limite all'uso pubblicitario del marchio altrui per promuovere rivendite di prodotti coperti da esaurimento.

Se ne affrontano qui, in breve, i problemi riscontrati e le soluzioni a cui si è pervenuti.

Come è noto, il c.d. *keyword advertising* costituisce una modalità pubblicitaria offerta dai provider del web e basata sull'attivazione di parole chiave al fine di indicizzare annunci all'interno delle pagine ove sono presentati i risultati di ricerca<sup>337</sup>. Tra i più noti servizi di questo tipo vi è quello offerto da Google e denominato “Ad Words”.

Se in un primo momento, le giurisprudenza tendeva a conferire una connotazione negativa a tale condotta, sicché il soggetto che avesse utilizzato nell'ambito di un servizio di posizionamento su internet un marchio di terzi si sarebbe dovuto considerare un contraffattore, oltre che autore di atti di concorrenza sleale<sup>338</sup>, l'orientamento più recente è assestato su una posizione più liberale ed attenta nel verificare se l'annuncio è effettivamente lesivo di una delle funzioni giuridicamente tutelate del marchio<sup>339</sup>.

---

<sup>337</sup> Per una bibliografia minima sul tema Cfr. TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in internet: dal classico “domain grabbing” all'innovativo “Key-word” marketing confusorio*, in *Riv. dir. Ind.*, 2009, II, p. 387; MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keyword)*, in *Studi in Memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010, p. 471.

<sup>338</sup> Cfr. in questo senso Trib. Milano, 20 febbraio 2009, in *Riv. dir. Ind.* 2009, II, p. 376, con nota di TOSI e in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 5409, laddove i Giudici milanesi avevano ritenuto che: “L'impiego di un marchio, all'interno di un motore di ricerca, per instaurare un collegamento “sponsorizzato” al sito di un concorrente del titolare di tale marchio, costituisce non solo un'attività confusoria, appropriativa di pregi altrui e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea, per confusione e sviamento della clientela a danneggiare l'altrui azienda ma anche una violazione del marchio che finisce per contraddistinguere, nell'ambito del collegamento sponsorizzato, anche i beni affini offerti dal concorrente, così da rendere concreto il pericolo di confusione, se non altro sotto il profilo dell'associazione”. Del medesimo orientamento v. Trib. Palermo, 7 giugno 2013, in *Giur. Comm.*, 2013, I, p. 173, con nota di GUARDÌ.

<sup>339</sup> Cfr. App. Milano, 19 aprile 2018, in *Riv. dir. Ind.*, 2019, II, p. 9, con nota di LOCONSOLE.

Tale *revirement* è senza dubbio frutto dell'intervento della Corte di Giustizia che, in un trittico di decisioni relative ai casi *Interflora*, *Google France*<sup>340</sup> e *Portakabin*, ha coniato la regola per la quale *“il titolare di un marchio può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità — a partire da una parola chiave identica a detto marchio, selezionata da tale inserzionista nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet senza il consenso dello stesso titolare — a prodotti o servizi identici a quelli per cui detto marchio è registrato, qualora la pubblicità di cui trattasi non consenta, o consenta soltanto difficilmente, all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o invece da un terzo”*.

L'insegnamento in questione trova applicazione anche nei confronti di colui che commercializza prodotti coperti da esaurimento, come espressamente sancito dalla Corte in *Portakabin*, laddove ha statuito che *“il titolare di un marchio non ha il diritto di vietare che un inserzionista faccia—a partire da un segno identico o simile a tale marchio, da lui scelto, senza il consenso del detto titolare, come parola chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet — pubblicità per la rivendita di prodotti fabbricati dal citato titolare del marchio e immessi in commercio nel SEE da questi stesso o con il suo consenso, salvo che sussista un motivo legittimo, ai sensi dell'art. 7, n. 2, della citata direttiva, idoneo a giustificare l'opposizione di tale titolare, come, ad esempio, un uso del segno in questione che induca a ritenere esistente un collegamento economico tra il rivenditore e il titolare stesso oppure un uso che rechi un serio pregiudizio alla notorietà del marchio di cui trattasi”*.

Da ciò discendono quindi due conseguenze, strettamente interconnesse: la prima, è che il motivo legittimo non può *de plano* essere invocato sulla base del fatto che il rivenditore, nella propria pubblicità, si “aggancia” al titolare del marchio tramite l'attivazione di tale segno denominativo come parola chiave<sup>341</sup>; la seconda è che la pubblicità attuata dal rivenditore mediante attivazione di *keyword* sarà lecita solo nella misura in cui è lecita la rivendita cui tale pubblicità accede, e a condizione che ciò non

---

<sup>340</sup> Cfr. Corte di Giustizia UE, 23 marzo 2010, in cause riunite C-236, 237 e 238/08, *Google France*, in Il Dir. Ind. n. 5/2010, con nota di TAVELLA e BONVITA.

<sup>341</sup> Ciò non è, nel lessico adottato dalla Corte, una condizione sufficiente per ritenere instaurato un surrettizio “collegamento economico” tra titolare del marchio e rivenditore. V. però il capitolo successivo per il caso in cui tale associazione è fatta tra prodotti di lusso e prestigio e prodotti di qualità minore.

comporti uno sfruttamento parassitario della rinomanza del segno, se il marchio attivato come keyword è notorio<sup>342</sup>.

La conclusione sembra corroborata anche da alcuni precedenti di merito che hanno ritenuto che l'uso pubblicitario di un marchio altrui mediante *keyword advertising* da parte di un soggetto terzo rivenditore rispetto alla rete distributiva del titolare del marchio doveva considerarsi lecito alla luce del fatto che, in quelle circostanze, non era a sua volta invocabile il motivo legittimo costituito dalla vendita estranea ad un sistema di distribuzione selettiva per inibire le rivendite oggetto della pubblicità<sup>343</sup>. Per contro, quando la rivendita sottostante non si è potuta considerare coperta da esaurimento per il ricorrere proprio di tale motivo legittimo, anche l'attività pubblicitaria attuate tramite inserzioni indicizzate è stata ritenuta, a sua volta, illecita<sup>344</sup>.

Analoghe conclusioni dovrebbero valere anche per pubblicità di rivendite di prodotti coperti da esaurimento condotte mediante la generazione di contenuti indicizzati sui social network mediante il ricorso ad un *hashtag* coincidente con il marchio del produttore, in forza delle modalità di funzionamento di tale strumento, indubbiamente affini alle *keyword*.

### **3.3. (segue) il “collegamento economico” nell'*influencer marketing***

Le circostanze appena ricordate possono essere particolarmente ricorrenti nel più recente fenomeno del c.d. *influencer marketing*, ovverosia in circostanze nelle quali vi è un soggetto che fa uso del marchio altrui – nelle modalità più variegata – al fine di generare contenuti pubblicitari ed editoriali idonee ad attrarre su di sé un pubblico di utenti del web, onde fidelizzarlo.

Il fenomeno si può intersecare con il principio di esaurimento in quanto, per la quasi totalità delle volte, l'*influencer* genera tali contenuti riproducendo scene di vita quotidiana, in cui, inevitabilmente, compaiono i beni da lui/lei posseduti, che a loro volta sono marchiati con segni distintivi (si pensi, ad esempio, a quelli raffigurati su magliette,

---

<sup>342</sup> O se l'uso arreca un “serio pregiudizio” alla notorietà del marchio. Sulle modalità capziose degli annunci mi permetto il rinvio a LOCONSOLE, *Percorsi giurisprudenziali sul c.d. “keyword advertising”*: *quando un link non crea un link?*, in *Riv. dir. Ind.*, 2019, II, p. 20 e ss. Per un caso in cui il sito del terzo non consentiva di distinguere la provenienza dei prodotti da sé o dal titolare del marchio, con rivendita di beni non immessi in commercio nel SEE cfr. Trib. Milano, 9 novembre 2019 (ord.), in *darts-ip*. Per una analisi del rapporto tra tutela della rinomanza e uso del marchio come keyword cfr. CASELLI, *Il marchio che gode di rinomanza cit.*, p. 190 e ss.

<sup>343</sup> Cfr. Trib. Bari, 29 ottobre 2018 (ord.), confermata da Trib. Bari, 12 marzo 2019 (ord.), inedite.

<sup>344</sup> Cfr. Trib. Milano, 10 maggio 2021 (ord.), confermata da Trib. Milano, 28 febbraio 2022 (ord.), entrambe in *darts-ip*;

autoveicoli, alimenti e, in generale, su tutti i beni). Vi possono essere dei casi in cui è lo stesso *influencer* a rappresentare, al pubblico, la provenienza dei prodotti dal titolare del marchio, come avviene nel caso delle videorecensioni, o degli *streaming*, realizzate mediante ostensione del prodotto recensito recante il marchio del titolare.

Non è controverso, né nella giurisprudenza ordinaria né in quella degli organismi di autodisciplina<sup>345</sup>, che tali forme di comunicazione possano rientrare appieno nella definizione di comunicazioni di tipo pubblicitario, alla stregua di quanto avviene per le più classiche inserzioni.

Più discusso, invece, è se tali soggetti possano essere considerati in rapporto di concorrenza rispetto al titolare del marchio, in ragione del fatto che essi operano a livelli diversi e – quasi sempre – in settori imprenditoriali mai coincidenti né intersecati con quello/i in cui opera chi vanta i diritti di esclusiva sul segno. A tal riguardo, per ovviare all'inevitabile *vulnus* di tutela nei confronti di questi ultimi, autorevole dottrina ha invocato la necessità di una interpretazione del presupposto soggettivo di applicabilità dell'art. 2598 c.c. aggiornato alle moderne situazioni di mercato<sup>346</sup>.

A prescindere da queste difficoltà di inquadramento, pur innegabilmente rilevanti, in questa sede si può osservare il fenomeno dall'angolo visuale scelto in premessa, ovvero analizzando i problemi che l'eventuale uso del marchio del titolare fatto dall'*influencer* possa essere "schermato" dal fatto che tale uso avviene in maniera indiretta, mediante la raffigurazione del prodotto contrassegnato dal marchio all'interno del contenuto pubblicitario<sup>347</sup>.

---

<sup>345</sup> L'Istituto di Autodisciplina pubblicitaria ha adottato, per regolare il fenomeno, un apposito regolamento denominato "Digital Chart", al quale gli aderenti al CAP devono sottostare nella loro attività di *advertising* digitale. Ancora, l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, a partire ormai dal 2016, ha più volte operato interventi di moral suasion – accompagnati a meccanismi di soft law – volti a rendere conoscibile al pubblico, mediante indicazioni agli inserzionisti, i contenuti pubblicitari generati dall'*influencer* marketing. Per un esempio di regolamentazione del fenomeno cfr. AGCM, Provvedimento del 22 maggio 2019, n. 27787, caso "Alberta Ferretti/Alitalia", in cui, secondo l'Autorità, la l'enfasi nella visualizzazione dei marchi all'interno dei contenuti non avrebbe trovato diversa spiegazione se non in un intento promozionale, in ragione della "sproporzione tra la citazione dei marchi e il contesto narrativo-espressivo" in cui il post dell'*influencer* si inserisce.

<sup>346</sup> Cfr. in questo senso l'ampia e condivisibile disamina del fenomeno e della necessità di un diritto al passo con l'evoluzione del mercato condotta da GALLI, *Social media, segni distintivi e lealtà della concorrenza tra Influencer, Trend Setters, Fake News e pubblicità*, in *Il dir. Ind.*, n. 2/2019, p. 122 e ss., in particolare p. 127.

<sup>347</sup> Come, ad esempio, un *selfie* con indosso una maglietta su cui appare il marchio, oppure una *stories* in cui compaiono le più variegate forme di *product placement*.

Scorrendo la giurisprudenza che si è occupata della questione – per il vero piuttosto avara di precedenti – emerge la vicenda che ha visto contrapposti Ferrari e lo stilista/influencer tedesco Phillip Plein. In un primo caso, svoltosi avanti al Tribunale di Genova<sup>348</sup>, l’influencer generava contenuti sul proprio profilo Instagram riproducendo una collezione di proprie scarpe sul cofano di alcune autovetture Ferrari, con il marchio in primo piano; in un altro caso, questa volta deciso dal Tribunale di Milano<sup>349</sup>, l’influencer/stilista aveva organizzato una sfilata di moda – per pubblicizzare una delle sue collezioni – impiegando le proprie automobili di lusso, sulle cui paratie erano stati apposti i loghi della *maison*.

In entrambi i casi, era stato invocato l’esaurimento del marchio come eccezione all’azione di contraffazione intentata da Ferrari, motivando la richiesta di rigetto sulla base del fatto che l’acquisto del prodotto da parte dell’influencer – autovetture certamente originali – avrebbe esaurito le prerogative del titolare sul marchio e, contestualmente, abilitato l’acquirente al “godimento” di tali beni, condotto senza alcuna volontà di agganciamento alla rinomanza del marchio.

Tale tesi, respinta da entrambi i Collegi sulla base del fatto che nei casi di specie, le vetture commercializzate dall’attrice non erano state utilizzate a scopo di mero godimento o nell’ambito della loro fisiologica immissione nel circuito economico, ma specificatamente al fine promozionale dei capi e delle calzature della convenuta, può fungere da sponda per un brevissimo spunto di riflessione in merito al ruolo svolto dai motivi legittimi nel rapporto tra influencer marketing ed esaurimento.

Ed invero, la costruzione proposta dalle convenute in tali procedimenti, pur innegabilmente suggestiva, appare evidentemente frutto di un’imperfetta delimitazione del perimetro di operatività dell’esaurimento, per certi versi assimilabile a quanto già osservato dalla Corte di Giustizia in *Portakabin* e, prima ancora, in *Bmw*. A tal proposito, non si può far a meno di ricordare come, come suggerito dal tenore letterale dell’art. 5 CPI, il riferimento alle “facoltà” che il Codice attribuisce al titolare del diritto di P.I. contenuto nel primo comma della norma, va letto in combinato con quanto previsto dal secondo comma di tale articolo, ove vi è il richiamo alla possibilità di vietare l’ulteriore “commercializzazione” del “prodotto” stesso.

---

<sup>348</sup> Cfr. Trib. Genova, 2 febbraio 2020 (ord.), in darts-ip.

<sup>349</sup> Cfr. Trib. Milano, 3 giugno 2020, in darts-ip.

Questa lettura, come pure la genesi storica della regola e la sua *ratio*, già passate in rassegna, rendono chiaro che l'esaurimento viene in rilievo solo ed esclusivamente allorché il diritto di P.I. sia invocato per paralizzare le *rivendite* di *quel determinato prodotto*. In altre parole, gli usi del marchio che il titolare può vietare e che in tesi potrebbero non più essere invocabili dopo la prima immissione in commercio sono quelli – e solo quelli – che hanno come fine ultimo quello di consentire l'ulteriore circolazione del bene, intesa come suo “passaggio di mano” sul mercato.

All'opposto, non è compito del principio in esame “colpire” condotte che solo apparentemente involgono l'esaurimento, per la sola ragione per cui il prodotto proviene dal titolare ed è quindi originale. In tal guisa, ad esempio, appare criticabile il richiamo al principio di esaurimento – o, meglio, all'esistenza di un motivo legittimo – operato da una recente decisione del Tribunale di Torino resa con riferimento all'illiceità dell'abrasione (mediante oscuramento) del marchio di un vestito posseduto ed indossato da un cantante durante la registrazione di un videoclip, effettuata da un terzo in sede di *editing*<sup>350</sup> senza il consenso del titolare del marchio.

Non vi sarebbe d'altra parte alcuna ragione che giustifichi il sacrificio del diritto del titolare del marchio in casi come questi, non certo funzionali a mantenere un mercato secondario del prodotto e, dunque, alieni allo scopo per cui il principio di esaurimento è riconosciuto.

---

<sup>350</sup> Il fatto all'origine della vicenda, in sintesi, era il seguente. Ad un noto cantante, sponsorizzato da una casa di abbigliamento, era stato chiesto dall'organizzatore di una nota competizione calcistica internazionale di realizzare un videoclip per l'inno ufficiale della competizione. All'invito rivolto al cantante da parte della società di *videomaking* di non indossare una giacchetta in cui compariva vistoso il logo dello sponsor – per evitare che il video contenesse riferimenti a marchi di terzi che non avevano alcun collegamento ufficiale con l'evento – il cantante opponeva un netto rifiuto. Pertanto, la società di *videomaking* procedeva, in sede di post-produzione, ad eliminare il marchio mediante editing. La titolare del marchio, una volta pubblicato il video, agiva nei confronti dell'organizzatore della competizione e della società di *videomaking* per contraffazione del marchio e concorrenza sleale. Secondo il Tribunale, nel caso di specie non vi sarebbe stato alcun esaurimento del marchio tale da paralizzare l'azione di contraffazione, giacché il giubbotto, pur appartenendo al cantante, non sarebbe stato “*utilizzato a scopo di mero godimento o nell'ambito della fisiologica immissione nel circuito economico ma specificamente al fine di realizzare un video destinato alla promozione di un evento di rilevanza mondiale*”. La posizione della parte attrice, secondo il Tribunale “[...] è, pertanto, da riconoscersi meritevole di tutela non sotto il profilo di un suo diritto a vedere accostato il suo marchio alla manifestazione sportiva in oggetto, diritto peraltro neppure reclamato dalla stessa attrice, bensì sotto il profilo del diritto della stessa a non vedersi alterare il logo del proprio prodotto e, conseguentemente, a non vedersene ledere il prestigio e il valore promozionale. Sotto tale profilo, pertanto, la condotta posta in essere dalle parti convenute è da ritenersi contrastante con i principi di cui agli artt. 5 Cpi e 13 Rmue nonché di cui allo stesso art. 20 Cpi, rappresentando l'oscuramento del logo una ipotesi di contraffazione”. Cfr. Trib. Torino, 11 marzo 2022, in darts-ip.

Pertanto, la conclusione che può trarsi è la seguente: se l'attività dell'influencer svolta con il marchio è rivolta alla promozione della *rivendita* di quel determinato prodotto, il titolare del marchio, ricorrendone i presupposti, dovrebbe poter invocare i motivi legittimi, in ispecie la già ricordata fattispecie che vieta la creazione di un surrettizio "collegamento economico" tra titolare del marchio e rivenditore, per opporsi a tale attività pubblicitaria<sup>351</sup>; per contro, se l'attività non è funzionale alla rivendita di quel prodotto, bensì alla generazione di interazioni spendibili in altri contesti o, genericamente, pubblicitaria, si sarà certamente di fronte ad una condotta parassitaria e, come tale, reprimibile sulla base dell'art. 20.1 lett. c) CPI senza che l'immissione in commercio del prodotto contrassegnato dal marchio possa avere alcun rilievo.

In altre parole, non si sarebbe di fronte a fattispecie in cui rileva il principio di esaurimento e, a cascata, i motivi legittimi<sup>352</sup>, trattandosi di una delle tante forme di uso del marchio di rinomanza altrui assoggettate ai limiti e ai divieti previsti dagli artt. 20 e 21 CPI.

### **3.4. L' "alterazione dello stato del prodotto" tra lesone della funzione di indicazione di origine e lesione della funzione di investimento**

Come si diceva in apertura del paragrafo, l'alterazione dello stato del prodotto originale avvenuta dopo la prima immissione in commercio costituisce l'unica fattispecie espressamente codificata dal secondo comma dell'art. 5 CPI.

La *ratio* di tale divieto è stata individuata dalla giurisprudenza – con opinione concorde della dottrina<sup>353</sup> – nel diritto attribuibile al titolare del marchio di "*pretendere l'integrità del prodotto fino all'entrata in disponibilità del consumatore finale*"<sup>354</sup>. La

---

<sup>351</sup> Attività che il titolare del marchio potrebbe aver interesse a reprimere sulla base di interessi commerciali, ad esempio esclusive con altri influencer.

<sup>352</sup> Alla stregua di quanto affermato dalla Corte di Giustizia nel caso *Bmw*, sopra richiamato, in cui è stata esclusa la possibilità di vietare tali condotte pubblicitarie sulla base del motivo legittimo, perché il riparatore/manutentore non effettuava attività di rivendita del prodotto, le sole che rilevano per l'applicazione del principio di esaurimento.

<sup>353</sup> In dottrina, il tema è assai arato. Cfr. tra i molti GIAN. GUGLIELMETTI, *Libera circolazione delle merci all'interno della CEE e riconfezionamento del prodotto da parte di un terzo, senza il consenso del titolare del marchio*, in *Riv. dir. Ind.*, 1979, I, p. 67 e ss.; FOGLIA, *Esaurimento del diritto di marchio e riconfezionamento*, in *Il Dir. Ind.*, n. 1/2000, p. 20 e ss.; MASSIMINO, *Riconfezionamento della specialità medicinale e dei dispositivi medici*, *Il Dir. Ind.* n. 1/2010, p. 20 e ss.; RANIERI, *Il riconfezionamento del prodotto nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. dir. Ind.*, 2010, II, p. 126 e ss.; RUSSO, *Il principio di esaurimento e il riconfezionamento di prodotti*, *Il Dir. Ind.*, n. 1/2015, p. 55 e ss.; SOLATO, *Riconfezionamento dei farmaci e razionalizzazione della spesa farmaceutica*, in *Il Dir. Ind.* n. 3/2018, p. 265 e ss.

<sup>354</sup> Così Trib. Milano, 27 gennaio 1992, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1992, p. 390.

questione si è posta sin da subito con riferimento alle *importazioni parallele* di prodotti sia tra stati appartenenti all'UE (o alla "vecchia" CE), sia tra stati UE e non UE.

La tematica presenta diverse sfaccettature ed è caratterizzata da un grado di complessità diverso, a seconda dei mercati, dei prodotti e delle modalità con le quali il riconfezionamento è operato.

Una prima questione, di immediata risoluzione, è quella relativa alle importazioni parallele di prodotti da mercati extra UE. Postulando il non operare del principio dell'esaurimento sul piano internazionale, si deve ritenere certamente illegittimo il *riconfezionamento* di prodotti acquistati su mercati extra UE/SEE dal titolare, giacché tutte le attività connesse ad una immissione in commercio del prodotto all'interno dell'UE non potranno ritenersi coperte dal consenso del titolare del marchio.

Diversa è invece la posizione espressa in merito ad una seconda e più articolata problematica, ovverosia quella attinente al riconfezionamento<sup>355</sup> di prodotti immessi in commercio all'interno dell'Unione europea da parte del titolare del marchio, le cui condizioni di legittimità sono state individuate dalla Corte di Giustizia nel caso *Hoffman-La Roche* e tutt'oggi seguite dai giudici nazionali<sup>356</sup>.

Anzitutto, è stato specificato che il fatto che un prodotto sia sottoposto a riconfezionamento non è condizione sufficiente per affermare che lo stato di questi sia alterato<sup>357</sup>.

Onde verificare ciò, osserva la Corte, occorre riferirsi alla specifica natura del prodotto e del processo di riconfezionamento, sicché, ad esempio, qualora il titolare del marchio abbia messo in circolazione il prodotto in "*un doppio imballaggio e il riconfezionamento interessa solo l'imballaggio esterno lasciando intatto quello interno*", oppure "*quando le operazioni di reimballaggio vengano effettuate sotto il controllo di un'autorità pubblica al fine di garantire l'integrità del prodotto*", la funzione essenziale

---

<sup>355</sup> La Corte di Giustizia ha oramai da tempo segnalato i rischi intrinseci in una attività di riconfezionamento, con la presa d'atto del fatto che "*un riconfezionamento del prodotto provvisto del marchio effettuato da un terzo senza l'autorizzazione del titolare di tale marchio è suscettibile di creare rischi reali per la garanzia di provenienza di tale prodotto*". Cfr. tra le tante, Corte di Giustizia UE, 17 maggio 2018, *Junek*, in causa C-642/16, punto 32; più di recente, Corte di Giustizia UE, *Merck cit.*, punto 46 ove ampi richiami a precedenti conformi.

<sup>356</sup> V. il *leading case* di cui a Corte di Giustizia CE, 23 maggio 1978, *Hoffman*, in causa C-102/77.

<sup>357</sup> Cfr. punto 10 della decisione, ove i Giudici ricordano come: "*in molti casi, tale operazione altera inevitabilmente le caratteristiche del prodotto proprio in ragione della natura di questo; in altri casi, il riconfezionamento comporta il rischio, più o meno evidente, di esporre il prodotto a manipolazioni o ad influenze che incidano sul suo stato originario*".

del marchio<sup>358</sup> è salvaguardata e l'operare del motivo legittimo non troverebbe giustificazione “*qualora sia provato che esso contribuisce, tenuto conto del sistema di distribuzione adottato dal titolare del marchio, ad isolare artificialmente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità*”<sup>359</sup>. In secondo luogo, la liceità del riconfezionamento viene garantita purché il soggetto responsabile di tale condotta adempia ad obblighi di notifica verso il titolare del marchio e, parimenti, renda edotto il pubblico circa il fatto che tale riconfezionamento è ad esso – e non al produttore – attribuibile.

Pertanto, il portato della sentenza *Hoffman*, che la Corte specifica essere regola di ampio respiro in ragione “*dell'irrelevanza, nel caso di specie, del fatto che i prodotti riconfezionati erano farmaci*” si condensa nella massima per cui il motivo legittimo opera allorché “*sia provato che l'esercizio del diritto al marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di distribuzione da questo adottato, contribuirebbe ad isolare artificialmente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità; sia dimostrato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto; il titolare del marchio venga previamente informato della messa in vendita del prodotto riconfezionato; sul nuovo imballaggio sia precisato da chi è stato effettuato il riconfezionamento*”.

È interessante notare come la decisione, evidentemente attenta nel valutare la condotta sotto la lente della potenziale lesione alla funzione di indicazione di origine, non dimentichi di ricordare come l'oggetto specifico del diritto al marchio nondimeno comprenda, tra le altre cose, anche il diritto di garantire in esclusiva al suo titolare di “*servirsi del marchio per la prima messa di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione e la reputazione del marchio smerciando prodotti abusivamente contrassegnati col marchio stesso*”<sup>360</sup>.

---

<sup>358</sup> Che, come si legge al punto 7 della decisione, consiste nel “*garantire al consumatore o all'utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza*”.

<sup>359</sup> La formulazione testuale scelta della Corte, riproposta nel testo, fa invero riferimento al rischio che il mancato operare dell'esaurimento contribuirebbe ad isolare “*artificialmente*” i mercati. In dottrina si è evidenziato come non sia stato chiarito, nella motivazione, il significato da attribuire a tale avverbio (cfr. in particolare MANSANI, *La funzione di indicazione di origine cit.*, p. 152). A parere di chi scrive, pare che tale riferimento si debba inquadrare nel già richiamato schema dell'abuso del diritto, sicché sarebbe “*artificioso*” ogni richiamo all'integrità del diritto di marchio finalizzato non già a perseguire l'interesse per cui l'ordinamento mette a disposizione tale diritto, ovverosia, salvaguardarne la funzione essenziale, bensì per garantire al titolare illegittime possibilità di arbitraggio dei mercati interni all'UE.

<sup>360</sup> Cfr. Corte di Giustizia CE, *Hoffman-La Roche*, punto 7.

Tale esigenza di protezione della reputazione, che qui affiora, germina poi in maniera più matura nei successivi casi Bristol-Myers, Ballantine e, soprattutto Dior<sup>361</sup>. Accantonando per un momento il primo e l'ultimo di questi tre casi – il primo in ragione del fatto che si tratta di prodotti farmaceutici, l'ultimo in quanto verrà trattato più approfonditamente nel capitolo successivo – appare di interesse quanto afferma la corte in *Ballantine*, relativo alla rietichettatura di bottiglie di whisky destinato al mercato parallelo<sup>362</sup>.

Rietichettatura che, mette qui conto da subito precisare, ricade nella nozione di riconfezionamento<sup>363</sup>.

I giudici comunitari, nell'affrontare il “decalogo” *Hoffman*, fanno invero presente come sia preciso onere nel terzo che effettua la rietichettatura vigilare affinché la reputazione del marchio — e quindi del suo titolare — non sia danneggiata da una presentazione inadeguata del prodotto rietichettato<sup>364</sup>, dovendo il giudice nazionale, in tale accertamento, tener conto in particolare “*dell'interesse del titolare del marchio a*

---

<sup>361</sup> Di quest'ultimo ci si occuperà in seguito.

<sup>362</sup> In Corte di Giustizia CE, 11 novembre 1997, *Ballantine*, in causa C-349/95, la Corte è stata chiamata a rispondere a quattro questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte suprema olandese, ovvero: 1) Se rientri nell'oggetto specifico del diritto di marchio la facoltà, che il titolare del marchio trae dal suo diritto nazionale relativamente alle bevande alcoliche da esso fabbricate, di opporsi a che le etichette da esso apposte sulle bottiglie e sugli imballaggi delle bottiglie e provviste del suo marchio, dopo che le bevande già imballate sono da esso messe in commercio nella Comunità, vengano rimosse da un terzo e successivamente di nuovo apposte oppure vengano sostituite da etichette simili, l'una e l'altra cosa senza che sia stato arrecato pregiudizio all'originaria condizione del prodotto. 2) Se — laddove si tratti di una sostituzione di etichette con altre simili — comporti una differenza il fatto che il terzo si renda responsabile dell'eliminazione dell'indicazione “puro” apposta sulle etichette originarie e/o il nome dell'importatore e sostituisca tale nome con quello di un altro. 3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1), qualora il titolare del marchio approfitti della facoltà indicata in tale questione per impedire che il terzo rimuova i numeri di identificazione da esso apposti che si trovano sopra o dietro le etichette, i quali consentivano al titolare del marchio di scoprire eventuali falle nella sua organizzazione di vendita e quindi di combattere il commercio parallelo dei suoi prodotti, se siffatto uso del diritto di marchio debba essere considerato come una “restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”, mirante ad una ripartizione artificiale dei mercati. 4) Fino a che punto comporti una differenza per la soluzione della questione precedente il fatto che il titolare del marchio abbia apposto questi numeri di identificazione sulla base di un obbligo previsto dalla legge oppure lo abbia fatto senza esservi obbligato, ma con l'obiettivo di rendere possibile un ritiro del prodotto e/o di limitare la sua responsabilità per i prodotti e/o di combattere la contraffazione oppure esclusivamente per opporsi al commercio parallelo.

<sup>363</sup> Concetto più volte ribadito dalla Corte di Giustizia. Cfr. Corte di Giustizia CE, 23 aprile 2002, *Boehringer I*, in causa C-143/00; Corte di Giustizia CE, 26 aprile 2007, *Boehringer II*, in causa C-348/04; Corte di Giustizia UE, 17 maggio 2018, *Junek cit.*, punto 14; recentemente cfr. Corte di Giustizia UE, 17 novembre 2022, *Merck cit.*, punto 46.

<sup>364</sup> Cfr. punto 32 della decisione *Ballantine*, ove richiami alla sentenza *Bristol-Myers Squibb* punti 75 e 76, gli stessi sui quali, come si vedrà in seguito, si fonda la motivazione offerta dalla Corte in *Dior*.

*preservare l'immagine di lusso dei propri prodotti e la grande rinomanza di cui godono*<sup>365</sup>.

### **3.5. In particolare: le condizioni di liceità del riconfezionamento dei farmaci e la tutela dell'immagine del marchio come forma di protezione del messaggio sulla qualità e sicurezza del prodotto**

Data l'importanza sistematica del mercato secondario dei farmaci, non sorprende come la gran parte delle decisioni in argomento sia relativa proprio al riconfezionamento di tale categoria di prodotti.

Il tema, ampio e con molteplici intersezioni con le norme regolatorie – il cui rispetto è spesso invocato per giustificare le manomissioni delle confezioni dei prodotti a fini di rivendita – non può essere trattato in maniera approfondita in questa sede, esulando dallo scopo di questo studio.

Ci si limiterà, pertanto, a richiamare le regole che la voluminosa giurisprudenza Corte di Giustizia ha dettato sul punto, onde comprendere se il richiamo alla tutela della reputazione del titolare e dell'immagine del marchio nel caso del riconfezionamento di prodotti farmaceutici sia giustificata, quantomeno parzialmente, da interessi diversi rispetto a quelli che paiono sorreggere la medesima esigenza nel caso di prodotti *di lusso e prestigio*.

L'esigenza è comunque importante, giacché, come si vedrà, l'attuale posizione espressa dalla giurisprudenza in materia di lesione all'immagine di lusso e prestigio del marchio, espressa in *Ballantine*, poi in *Dior* e nelle decisioni successive, prende le mosse da quanto espresso nella sentenza *Bristol-Myers*, relativa a farmaci.

Come si diceva, il riconfezionamento dei prodotti farmaceutici ed il suo rapporto con l'operare dei motivi legittimi è stato oggetto di diverse decisioni della Corte di Giustizia, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso – con *Hoffman* – fino ad approdare, recentemente, alle decisioni *Merck*.

Anzitutto, anche per i farmaci, come per qualsiasi altro prodotto, è costante la presa d'atto per cui il riconfezionamento<sup>366</sup> di un prodotto marchiato effettuato da un terzo senza l'autorizzazione del titolare di tale marchio è in linea teorica suscettibile di attentare alla funzione di indicazione di provenienza del marchio<sup>367</sup>. Esso è quindi sempre

---

<sup>365</sup> Cfr. punto 33 della decisione.

<sup>366</sup> Che, come già detto, comprende anche la sua rietichettatura.

<sup>367</sup> Cfr. Corte di Giustizia UE, *Merck* cit., punto 46.

illegittimo nel caso in cui comporti una alterazione dello stato originario del farmaco o una lesione dell'immagine del marchio stesso<sup>368</sup>.

Tuttavia, è ben presente nella giurisprudenza della Corte la circostanza per cui – a differenza di quanto avviene con altre tipologie di prodotti – la scarsa armonizzazione del settore regolatorio può comportare una restrizione alla libera circolazione dei prodotti farmaceutici all'interno del mercato comune dell'UE, sicché il riconfezionamento costituisce il più delle volte una condizione *necessaria* affinché il soggetto che opera sul mercato secondario dei farmaci possa avere effettivo accesso ai singoli mercati degli Stati Membri.

Pertanto, l'esaurimento si atteggia a mezzo per impedire che il diritto sul marchio consenta al titolare di compartimentare i mercati nazionali, favorendo il mantenimento delle differenze di prezzo che possono esistere tra gli Stati membri<sup>369</sup>, specie in un settore in cui l'arbitraggio dei mercati può essere assai proficuo<sup>370</sup>.

In tal guisa, all'importatore parallelo/responsabile del riconfezionamento viene richiesto di dimostrare che il riconfezionamento sia oggettivamente necessario per accedere al mercato di importazione del prodotto; all'opposto, il motivo legittimo opererà ogniqualvolta il riconfezionamento si giustifichi non in virtù di tale esigenza, bensì con la ricerca di un vantaggio commerciale<sup>371</sup>.

---

<sup>368</sup> All'opposto, costituisce una restrizione dissimulata contraria all'art. 36 TFUE l'esercizio, da parte del titolare di un marchio, del suo diritto di opporsi al riconfezionamento se, come già visto, tale esercizio contribuisce a isolare artificiosamente i mercati tra gli Stati parti dell'accordo SEE qualora il riconfezionamento avvenga in modo tale che i legittimi interessi del titolare siano rispettati. Così Corte di Giustizia CE, 11 novembre 2016, *Ferring*, in causa C-297/15, punto 16; v. altresì Corte di Giustizia CE, 17 maggio 2018, *Junek Europ-Vertrieb*, in causa C-642/16, punto 26.

<sup>369</sup> Così Corte di Giustizia CE, 11 luglio 1996, *Bristol-Myers Squibb*, in cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, punto 46.

<sup>370</sup> Mette però in dubbio i reali benefici dell'esistenza di un mercato parallelo dei farmaci DI CATALDO, *Importazioni parallele di farmaci confezionati, farmaci sfusi, principi attivi. Vale anche in questi casi il principio di esaurimento del diritto di marchio?*, in *Giur. Comm.*, 2022, 1, p. 20 e ss. Secondo questa dottrina, gli effetti di riduzione dei prezzi fisiologicamente connessi all'esistenza di importazioni parallele tra gli Stati non sarebbero tali nel settore farmaceutico, in cui sono le Autorità statali – e non il mercato – a stabilire l'ammontare dei prezzi, sicché essi rimarrebbero sostanzialmente impermeabili ad un eventuale aumento dell'offerta del farmaco nello stato di importazione anche nel caso in cui il prezzo imposto dall'Autorità all'importatore parallelo sia più basso di quello imposto al titolare. Secondo l'A., le regole di favore per le importazioni parallele, tra le quali si annovera il principio di esaurimento, avrebbero un effetto positivo solo in un sistema di prezzi liberi, all'interno del quale questi ultimi possono reagire alla concorrenza, alle differenze di prezzi e quantità di prodotti immessi in commercio, possibilità non concessa in un sistema di prezzi rigidi, donde quindi la sostanziale assenza di effetti positivi delle importazioni parallele.

<sup>371</sup> Nella sentenza del 26 aprile 2007, *Boehringer II cit.* al punto 37, la Corte ribadisce la presa d'atto del fatto che il soggetto responsabile del riconfezionamento sta pur sempre esercitando un diritto che spetta al titolare del marchio, sicché il sacrificio di quest'ultimo non può spingersi oltre esigenze strettamente

Parimenti, l'esaurimento non opererà qualora venga dimostrato che sarebbe stato possibile adempiere agli obblighi regolatori prodromici all'immissione in commercio nello stato di importazione mediante la semplice rietichettatura del prodotto, giacché il riconfezionamento si deve considerare una ingerenza più profonda nei diritti che la normativa riserva al titolare del marchio<sup>372</sup>.

Il punto è stato poi ulteriormente specificato nella decisione *Merck*, resa a fine novembre del 2022, laddove i Giudici hanno ricordato come non si possa considerare “oggettivamente necessario” ai fini della sua commercializzazione nello Stato membro di importazione un riconfezionamento del medicinale in un nuovo imballaggio esterno nel caso in cui il marchio che figurava sull'imballaggio esterno originario del medicinale in questione sia stato sostituito con un nome di prodotto differente sul nuovo imballaggio esterno di questo medesimo medicinale, qualora il confezionamento primario di quest'ultimo sia provvisto di tale marchio e/o questo nuovo imballaggio esterno vi faccia riferimento.

Sulla scorta di quanto già statuito in *Hoffman*, il secondo e il terzo “pilastro” sul quale si fonda il diritto dell'importatore parallelo a poter immettere in commercio il prodotto riconfezionato è poi la garanzia che il prodotto non sia alterato rispetto al suo stato originario e che siano indicati chiaramente sulla nuova confezione l'autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del fabbricante di quest'ultimo<sup>373</sup>.

Si tratta, come già ricordato prima, di necessità che trovano giustificazione nella volontà di salvaguardare la funzione di indicazione di origine del marchio.

Recentemente, autorevole dottrina ha però espresso dubbi circa la possibilità di autorizzare l'acquirente di farmaci sfusi, o di principi attivi, di poter re-immettere in commercio nel paese del titolare del marchio dei farmaci realizzati con tali principi attivi acquistati dal titolare del marchio (e poi trasformati dall'importatore nel farmaco

---

attinenti alla salvaguardia del principio di libera circolazione delle merci. Da qui anche la necessità, cui la Corte ha fatto recentemente nuovamente richiamo in *Merck*, di richiedere all'importatore responsabile del riconfezionamento l'adempimento di certi altri requisiti. Cfr. Corte di Giustizia UE, 17 novembre 2022, *Merck cit.*, punto 51.

<sup>372</sup> Cfr. punto 56 sentenza *Merck*, in cui i giudici di Lussemburgo fanno propria l'opinione in tal senso espressa dall'Avvocato Generale Szpunar, al punto 115 delle proprie conclusioni.

<sup>373</sup> V. in tal senso, ex multis, Corte di Giustizia CE, 11 luglio 1996, *Bristol-Myers Squibb*, in cause C-427/93, C-429/93 e C-436/93, punto 79; Corte di Giustizia CE, 17 maggio 2018, *Junek cit.*, punto 28 e giurisprudenza ivi citata.

completo) sulla base del principio di esaurimento, quand'anche il riconfezionamento sia stato fatto secondo le regole stabilite in via pretoria dalla Corte di Giustizia.

Secondo Di Cataldo, infatti, l'esaurimento conferisce al distributore il diritto di riapporre su di esso il marchio del produttore, se ciò è necessario per lo smercio del prodotto riconfezionato nello stato di destinazione, a patto che la prima apposizione del marchio sia fatta dal produttore stesso sul prodotto finito<sup>374</sup>. All'opposto, nel caso di farmaci sfusi e/o principi attivi, il distributore deve necessariamente procedere ad un primo confezionamento e ad una prima apposizione del marchio sul prodotto, sicché, secondo l'Autore, non essendosi in presenza di un "ri" confezionamento, non sarebbe giustificato il sacrificio del diritto del titolare del marchio a poter impedire all'importatore tale attività<sup>375</sup>.

A prescindere da considerazioni sulla "latitudine" delle regole sul riconfezionamento, il portato di queste decisioni, per i fini che interessano questa indagine, paiono quindi tre: anzitutto, nel valutare se il riconfezionamento è necessario per far sì che continui ad esistere un mercato parallelo (e, in generale secondario) del prodotto, la *percezione del pubblico* destinatario delle rivendite non è trascurabile, ma gioca un ruolo importante.

Di questo si trova conferma – testualmente certa – in almeno due passaggi dell'ultima decisione, in ordine di tempo, resa dalla Corte di Giustizia sul tema, ovvero in Merck<sup>376</sup>. Si legge infatti al punto 76 della sentenza che: “*se una percentuale*

---

<sup>374</sup> In armonia con la considerazione per cui spetta al titolare – e solo ad esso – di decidere quanti e quali prodotti contrassegnare con il proprio marchio e con esso immetterli per la prima volta in commercio.

<sup>375</sup> Cfr. DI CATALDO, *Importazioni parallele di farmaci confezionati, farmaci sfusi, principi attivi. Vale anche in questi casi il principio di esaurimento del diritto di marchio? cit.*, p. 29.

<sup>376</sup> Nella decisione in questione, la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del riconfezionamento di alcuni farmaci compiuto da un importatore parallelo. La peculiarità del caso, rispetto ai precedenti, si rinviene nella circostanza per cui l'importatore parallelo, per il riconfezionamento, aveva necessariamente dovuto sostituire il meccanismo anti manomissione previsto dalla normativa regolatoria applicabile. In tal guisa, i titolari dei marchi sui farmaci oggetto di importazione parallela – tra cui Merck e Novartis – avevano adito un Tribunale danese invocando l'esistenza del motivo legittimo consistente nell'alterazione dello stato del prodotto. Il giudice a quo rimetteva la causa alla Corte ex art. 267 TFUE affinché quest'ultima si pronunciasse su cinque questioni pregiudiziali. Si riportano, qui di seguito, quelle di maggior interesse: “*L'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, nonché l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 15 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, letti in combinato disposto con gli articoli 34 e 36 TFUE, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio è legittimato ad opporsi alla commercializzazione, ad opera di un importatore parallelo, di un medicinale riconfezionato in un nuovo imballaggio esterno sul quale è apposto tale marchio, nel caso in cui la sostituzione del sistema di prevenzione delle manomissioni sull'imballaggio esterno originario, effettuata in conformità dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE*

significativa dei consumatori dello Stato membro di importazione è contraria all'idea di acquistare un medicinale il cui imballaggio esterno presenti tracce visibili di apertura causate dalla sostituzione del sistema di prevenzione delle manomissioni esistente con un dispositivo equivalente [...] l'accesso effettivo di tale medicinale al mercato di questo Stato membro deve ritenersi ostacolato e, pertanto, il suo riconfezionamento in un nuovo imballaggio esterno deve essere considerato necessario ai fini della sua commercializzazione in detto Stato membro"; parimenti, al successivo punto 75 della sentenza, riprendendo un concetto già espresso in *Boheringer II*, la Corte ricorda che il motivo legittimo non può essere invocato qualora sul mercato secondario di sbocco del prodotto, o su una parte rilevante di esso, esista una resistenza da parte di una "percentuale significativa di consumatori" nei confronti dei medicinali ri-etichettati "talmente forte che l'accesso effettivo a tale mercato debba ritenersi ostacolato".

---

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lasci tracce visibili, o percepibili al tatto, dell'apertura di quest'ultimo imballaggio, a condizione che i) non vi sia alcun dubbio che queste tracce di apertura sono imputabili al riconfezionamento di tale medicinale da parte del suddetto importatore parallelo, e ii) tali tracce non provochino, sul mercato dello Stato membro di importazione o su una parte rilevante di esso, una resistenza di una percentuale significativa di consumatori nei confronti dei medicinali così riconfezionati talmente forte da costituire un ostacolo all'accesso effettivo a tale mercato.

[...]

L'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, nonché l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436, letti in combinato disposto con gli articoli 34 e 36 TFUE, devono essere interpretati nel senso che la prima delle cinque condizioni enunciate al punto 79 della sentenza dell'11 luglio 1996, *Bristol-Myers Squibb e a.* (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, EU:C:1996:282) – secondo la quale il titolare di un marchio può legittimamente opporsi alla successiva commercializzazione in uno Stato membro di un medicinale provvisto di tale marchio e importato da un altro Stato membro, qualora l'importatore di tale medicinale abbia riconfezionato quest'ultimo e vi abbia riapposto il marchio suddetto e un tale riconfezionamento del medicinale in questione in un nuovo imballaggio esterno non sia oggettivamente necessario ai fini della sua commercializzazione nello Stato membro di importazione – deve essere soddisfatta nel caso in cui il marchio che figurava sull'imballaggio esterno originario del medicinale in questione sia stato sostituito con un nome di prodotto differente sul nuovo imballaggio esterno di questo medesimo medicinale, qualora il confezionamento primario di quest'ultimo sia provvisto di tale marchio e/o questo nuovo imballaggio esterno vi faccia riferimento.

[...]

L'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, nonché l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può opporsi alla commercializzazione in uno Stato membro, ad opera di un importatore parallelo, di un medicinale, importato da un altro Stato membro, che tale importatore ha riconfezionato in un nuovo imballaggio esterno sul quale ha riapposto il marchio del titolare, specifico di questo prodotto, ma non gli altri marchi e/o gli altri segni distintivi che figuravano sull'imballaggio esterno originario di tale medicinale, qualora la presentazione di questo nuovo imballaggio esterno sia effettivamente idonea a nuocere alla reputazione del marchio o qualora tale presentazione non permetta o permetta soltanto con difficoltà al consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se detto medicinale proviene dal titolare del marchio ovvero da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo, pregiudicando così la funzione di indicazione d'origine del marchio".

In secondo luogo, un ulteriore corollario che può trarsi dalle decisioni è quello per cui la percezione del pubblico è rilevante in quanto *direttamente connessa con la funzione di garanzia di provenienza* del prodotto svolta dal marchio. In tal guisa, infatti, la Corte ha ritenuto tale funzione essenziale non pregiudicata dal riconfezionamento quando – nuovamente, nella “*percezione del consumatore*” – le manomissioni dell’imballaggio esterno del prodotto sono chiaramente riconducibili all’azione del rivenditore<sup>377</sup>; infine, terzo ed ultimo insegnamento che può trarsi da questo drappello di decisioni è quello per cui la funzione di comunicazione del marchio è protetta *anche* in queste fattispecie, e sia contro il parassitismo, sia contro lo svilimento<sup>378</sup>.

In particolare, il *pregiudizio* al valore e in generale alla reputazione del marchio derivante dal riconfezionamento e dalla rivendita, nel caso di prodotti farmaceutici, si atteggia come attentato all’immagine di “serietà” e di “qualità” che si ricollega a tale prodotto, nonché alla *fiducia* che il marchio è capace di ispirare nel pubblico interessato.

In questo quadro, si può quindi scorgere come la deroga al principio di esaurimento, costituita dall’idoneità del riconfezionamento a nuocere alla reputazione del marchio, appaia giustificata in quanto connessa a ragioni di natura *latu sensu* pubblicitaria – la tutela del messaggio di salubrità e sicurezza intrinseco in un marchio rinomato farmaceutico – che, del resto, pervade la materia farmaceutica.

---

<sup>377</sup> Così al punto 74 della decisione in oggetto: “*Orbene, qualora non vi sia alcun dubbio, nella mente dei consumatori, che le tracce di apertura dell’imballaggio esterno di un medicinale sono imputabili al riconfezionamento di quest’ultimo ad opera di un importatore parallelo, la garanzia di provenienza di tale medicinale è assicurata*” (corsivo mio).

<sup>378</sup> In tal guisa, ricorda la Corte, il nuovo imballaggio esterno o quest’etichetta non devono essere difettosi, di scarsa qualità o grossolani. Inoltre, un prodotto farmaceutico riconfezionato potrebbe presentarsi in maniera inadeguata e, di conseguenza, nuocere alla notorietà del marchio, segnatamente nel caso in cui l’imballaggio o l’etichetta, senza essere difettosi, di scarsa qualità o grossolani, siano idonei a pregiudicare il valore del marchio danneggiando l’immagine di serietà e di qualità che si ricollega a tale prodotto, nonché la fiducia che esso è capace di ispirare nel pubblico interessato. Cfr. punto 122 della decisione in commento, ove richiamo a Corte di Giustizia CE, 26 aprile 2007, *Boehringer II cit.*, punti 40 e 43. Ancora, secondo i Giudici, è idoneo a nuocere alla reputazione del marchio il fatto che l’importatore parallelo non apponga il marchio sulla nuova confezione esterna, o che vi apponga il proprio logo o segno, o che adotti *una propria e particolare modalità di presentazione del prodotto oppure una presentazione utilizzata per più prodotti differenti*, come pure il fatto che esso applichi un’etichetta aggiuntiva in modo da occultare in tutto o in parte il marchio del titolare, o che ometta di precisare sull’etichetta aggiuntiva che il marchio di cui trattasi appartiene a quest’ultimo, o ancora che stampi il nome dell’importatore parallelo in lettere. Allo stesso modo, come si vince al punto 124 di *Merck*, è idoneo a pregiudicare la reputazione del marchio anche il fatto che l’importatore parallelo riapponga, sul nuovo imballaggio esterno, il marchio del titolare, specifico di questo prodotto, senza riprodurre gli altri marchi e/o gli altri segni distintivi che figuravano sull’imballaggio esterno originario. Se le circostanze sono idonee in concreto a nuocere alla reputazione del marchio è però accertamento rimesso, in ultima istanza, al giudice nazionale.

Una conferma di questa possibile lettura del *dictum* della Corte di Giustizia si rinviene peraltro in alcune decisioni di merito, che richiamano l'importanza, per la natura di tali prodotti, della necessità di non dare una impressione di approssimazione, che a sua volta causa diffidenza nel pubblico interessato all'acquisto<sup>379</sup>.

#### **4. L'alterazione dello stato del prodotto negli altri diritti di P.I. e i problemi di estensione della disciplina dei motivi legittimi**

Si è visto in precedenza come la tipizzazione, all'interno della più ampia clausola generale dei motivi legittimi, della fattispecie di alterazione dello stato del prodotto abbia consentito il sedimentarsi di una giurisprudenza molto feconda nel fornire, agli interpreti, le condizioni entro le quali opera questa eccezione all'esaurimento.

La formulazione dell'eccezione in forma di clausola generale, tuttavia, ha reso inevitabile che la giurisprudenza si occupi, e si sia occupata, di vagliare quali siano le ulteriori fattispecie in cui si possano rinvenire i "motivi legittimi" richiamati dal testo normativo. E questo sia per quanto riguarda il diritto dei marchi, sia per quanto riguarda i diritti di proprietà industriale in generale.

Si accantoni per un momento la materia dei marchi e si volga lo sguardo agli altri diritti di P.I. onde mettere alla prova l'effettiva praticabilità del ragionamento analogico che porterebbe ad estendere i motivi legittimi – e, più in particolare, l'alterazione dello stato del prodotto – a tutti i diritti di proprietà industriale.

---

<sup>379</sup> *"In caso di riconfezionamento di prodotti non autorizzato dal titolare del marchio il principio di esaurimento opera solo se l'attività di riconfezionamento del prodotto sia necessaria per la sua ulteriore importazione e commercializzazione in altro Stato membro". "tale riconfezionamento è lecito solo se la presentazione del bene conseguente al riconfezionamento è tale da non arrecare pregiudizio alla reputazione del marchio o a quella del suo titolare". "Non può essere considerato lecito il riconfezionamento di un prodotto (nella specie, un medicinale), pur necessario ai fini della sua importazione parallela, quando risulta asportato il marchio dell'originario produttore e dalla permanenza di parte delle diciture in lingua straniera presenti sulla confezione originaria si trae un'impressione di approssimazione, particolarmente rilevante in relazione alla natura del prodotto in questione". Così Trib. Milano, 16 dicembre 2010 (ord.), in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 5581, corsivo mio.*

*"In caso di riconfezionamento di prodotti medicinali, l'esaurimento del marchio opera solo se tale attività sia necessaria per l'ulteriore importazione e commercializzazione in uno Stato membro, fermo restando che l'onere della prova, gravante sull'autore del riconfezionamento, non è soddisfatto invocando l'istintiva e radicata diffidenza del consumatore di tale Stato nell'acquistare specialità medicinali rietichettate, ancorché tale affermazione sia supportata con un'indagine di mercato" [...] "Il pregiudizio alla reputazione del marchio o del suo titolare può essere concretato, fra l'altro, da rimaneggiamenti grafici che diano l'impressione di approssimazione o dall'omissione di indicazioni obbligatorie". Cfr. Trib. Milano, 11 settembre 2012, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 5901, corsivo mio.*

In effetti, seppur sul piano teorico si è già visto che l'estensione analogica non presenterebbe particolari problemi, non altrettanto semplice è quello che rischia di avvenire (ed in parte avviene) sul piano pratico, in ragione delle innegabili complicazioni che sorgono dall'applicazione a settori diversi di una regola nata e "cresciuta" nel recinto del diritto dei marchi. D'altra parte, tale sforzo non può essere eluso ed anzi è imposto dal testo dell'art. 5 CPI per come riscritto dal decreto correttivo al Codice del 2010<sup>380</sup>. Gli esempi seguenti, già ad un esame necessariamente superficiale, consentono di palparne con mano le difficoltà.

#### **4.1. (segue) esaurimento, disegni/modelli e motivi legittimi (cenni)**

Si prenda in considerazione, ad esempio, l'istituto del disegno e modello registrato.

A prima lettura, il titolare della registrazione dovrebbe di regola poter impedire a terzi di rivendere un prodotto da egli legittimamente immesso in commercio ma poi modificato – i.e. un tavolo dipinto di un colore diverso da quello originale, oppure una sedia rifoderata – in quanto il suo stato è, evidentemente, "alterato". Ora, che cosa si intende per "alterazione dello stato del prodotto" è abbastanza pacifico nel diritto dei marchi – ove la funzione di garanzia qualitativa funge in effetti da solido ancoraggio sistematico – ma nel caso dei disegni e modelli registrati ciò non appare altrettanto lineare.

Una prima ipotesi potrebbe ricomprendere all'interno delle "modifiche od alterazioni" tutte quelle manomissioni che ne condizionano l'aspetto, su cui ricade l'esclusiva. Si comprende, tuttavia, come tale interpretazione aprirebbe la strada ad una notevole contrazione del mercato secondario dei prodotti di design, di fatto "condannati" a non poter subire alcuna modifica dai terzi (ad esempio, una riverniciatura propedeutica alla rivendita)<sup>381</sup>.

---

<sup>380</sup> Alla stregua di un principio generale comune alle privative industriali, come osservato da MAGNANI, in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale cit.*, p. 47. Esprime dubbi verso la possibilità di ricavare ulteriori motivi legittimi di disapplicazione del principio dell'esaurimento dalla funzione di diritti diversi dal marchio, nonostante la norma presupponga una risposta positiva al quesito SARTI, *Commento sub. art. 36 TUE*, in UBERTAZZI (a cura di) *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza cit.*, p. 15.

<sup>381</sup> Con ciò creando, paradossalmente, una discriminazione laddove la legge mirerebbe a prevenirle. In effetti, a ben guardare, una tale lettura porterebbe a concludere per l'impossibilità tout court di manomettere un prodotto di design a fronte di una, seppur limitata, possibilità di modificare un prodotto contrassegnato dal marchio, ad esempio riconfezionando il prodotto (alle condizioni in cui tale attività è considerata illegittima dalla giurisprudenza, su cui v. *infra*).

Una seconda lettura, meno protezionista ed opposta a quest'ultima, potrebbe rinvenire nelle modificazioni od "alterazioni" dello stato del prodotto tutti quegli interventi che non ricadano sulla componente estetica che caratterizza il modello, ma che incidano solo sulla sua funzionalità<sup>382</sup>. In altre parole, modifiche che rendano il prodotto meno adatto allo scopo di quanto non fosse quando era stato immesso in commercio per la prima volta dal titolare o con il suo consenso (ad esempio, la sostituzione dello schienale di una *chaise longue* con un materiale meno ergonomico rispetto all'originale, sempre in vista della rivendita).

Una terza lettura della norma potrebbe poi autorizzare le modifiche solo allorché queste ultime non ricadano su quegli elementi che, considerati nel loro insieme, contribuiscono a conferire al prodotto il carattere individuale suo proprio, ovvero quelle alterazioni che ne cambino l'aspetto originario ma non l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato<sup>383</sup>.

Si pone poi il problema, comune a queste tre opzioni, di garantire comunque un mercato secondario di prodotti usati, sui quali le modifiche od alterazioni dello stato originario potrebbero essere finanche necessarie a renderli usufruibili per i nuovi acquirenti.

Ciò detto, a me pare che ciascuna di queste possibili interpretazioni sconti inevitabilmente gli assai stringenti limiti derivanti dall'interpretazione analogica, che dovrebbero quindi imporre cautela nel recepimento della riforma dell'art. 5.2 CPI a diritti diversi dal marchio (o, quantomeno, ai disegni e modelli), in particolare in merito alla fattispecie, esemplificativa, dell'alterazione dello stato del prodotto, nata e "cucita addosso" all'istituto del marchio.

Il che, del resto, dovrebbe comportare una riflessione circa l'assunto di cui poc'anzi si è dato atto, che vuole l'applicazione dei motivi legittimi indiscriminatamente operante a tutte le privative. In questo caso, una risposta negativa circa la possibilità di applicare i motivi legittimi all'esclusiva su disegni e modelli registrati pare potersi

---

<sup>382</sup> È noto, infatti, che per sua natura un disegno o modello registrato (*recte*: un prodotto di design coperto da registrazione) è una privativa che fonde al suo interno due contrapposte nature, una estetica ed una funzionale.

<sup>383</sup> Sicché, in questa particolare accezione, lo "stato del prodotto" dovrebbe considerarsi alla stregua dell'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato. Il che potrebbe offrire un più solido criterio discrezionale tra fattispecie lecite e illecite, data la possibilità di applicare i comuni criteri cui si ricorre per l'accertamento della validità e della contraffazione.

rinvenire non solo dalle difficoltà di estensione analogica appena denunciate, ma anche – e forse più – da una lettura sistematica delle norme che governano la materia.

Ed invero, a differenza di quanto previsto dall'art. 5.2 CPI, la corrispondente norma europea, contenuta nell'art. 21 del Regolamento CE n. 6/02, non prevede che il titolare del diritto possa impedire l'operare dell'esaurimento sulla base dei motivi legittimi.

Né tale riferimento è stato inserito nella proposta di direttiva sui disegni e modelli dell'Unione europea, recentemente resa pubblica nel Novembre 2022 dalla Commissione europea<sup>384</sup>.

Il Regolamento dispone unicamente che: *“I diritti conferiti dal disegno o modello comunitario non si estendono agli atti compiuti in relazione a un prodotto nel quale è incorporato o al quale è applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito della protezione offerta dal disegno o modello comunitario quando il prodotto sia stato immesso sul mercato nella Comunità dal titolare del disegno o modello comunitario o con il suo consenso”*. Dunque, a rigore, il diritto concesso ad un design dell'Unione europea, a differenza di quello italiano, comporta che la prima immissione in commercio faccia sì che i diritti sul bene si esauriscano, indipendentemente da fatti successivi sopravvenuti. Conclusione coerente con il testo europeo, ma che inevitabilmente rende ancora più difficile lo sforzo volto a ricercare la “quadratura del cerchio”, giacché si arriverebbe alla conclusione per cui al disegno e modello comunitario si applicherebbe la disciplina dell'esaurimento prevista dall'art. 21 RDC, mentre al disegno e modello nazionale si applicherebbe quella, diversa, dell'art. 5.2 CPI<sup>385</sup>.

Il che, è evidente, fa a pugni proprio con quella esigenza di uniformità di trattamento tra le varie privative che, secondo la dottrina, ha ispirato l'intervento del legislatore del 2010<sup>386</sup>.

La soluzione più immediata, e financo più rispettosa dei criteri che regolano il rapporto tra norma interna e norma europea, dovrebbe quindi essere quella di disapplicare

---

<sup>384</sup> Cfr. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, COM (2022) 667 Final, v. in particolare l'art. 15.

<sup>385</sup> Ovverosia, nel primo caso, il titolare non potrebbe invocare i motivi legittimi per opporsi all'esaurimento, mentre nel secondo caso lo potrebbe fare, in forza della previsione contenuta nell'art. 5.2 CPI.

<sup>386</sup> E, parimenti, con il principio dell'armonizzazione dei diritti di proprietà industriale sotteso all'art. 4.1 del Decreto correttivo.

l'art. 5.2 CPI nella parte in cui prevede che il titolare di un disegno o modello registrato possa, una volta immesso in commercio il prodotto, avvalersi di motivi legittimi per impedire l'operare dell'esaurimento. Cosa che costituirebbe una cesura rispetto alla disciplina del marchio e un ritorno alla situazione precedente alla novella del 2010.

Peraltro, una differente disciplina dei motivi legittimi non sarebbe certo l'unica differenza di rilievo tra diritto dei marchi e diritto dei disegni e modelli, che almeno in un altro caso trovano un diverso atteggiarsi di istituti che pur presentano una portata apparentemente trasversale ed omologa.

Ci si riferisce, in particolare, a quanto avviene con la c.d. clausola di riparazione prevista dall'art. 241 del Codice della proprietà industriale, la quale può essere efficacemente invocata dal titolare di un disegno e modello registrato per riprodurre la forma (e, in generale l'aspetto) del prodotto oggetto di registrazione ma che, all'opposto, non costituisce eccezione al diritto sul segno distintivo, sicché il titolare del marchio può impedire la ricostruzione del segno nel caso di sostituzione di una parte di un prodotto complesso<sup>387</sup>. Paradigmatico in tal senso è il diverso destino che seguono la forma del cerchione e il marchio figurativo riprodotto al suo interno.

---

<sup>387</sup> Sul punto, si era registrato un dibattito nel quale si scontravano due tesi assai affini a quelle qui analizzate, seppur su una tematica diversa. Come ricostruito dalla Corte di Giustizia, chiamata qualche anno fa a pronunciarsi in via pregiudiziale su richiesta della Corte d'appello di Milano, una prima interpretazione delle norme di cui all'art. 241 CPI e 110 RDC, basata tanto sul loro tenore letterale quanto sulla loro collocazione sistematica, avrebbe suggerito che la clausola di riparazione autorizzi un produttore a commercializzare pezzi di ricambio identici al pezzo originale soltanto qualora la produzione di tali pezzi di ricambio sia finalizzata a ripristinare l'aspetto originario di un prodotto complesso. In tal guisa, la clausola avrebbe comportato unicamente una deroga alla tutela conferita ai disegni e modelli e non ad un altro diritto a tutela della proprietà industriale, più specificamente a un marchio registrato. Secondo un altro indirizzo argomentativo, la clausola di riparazione avrebbe carattere generale e il suo ambito di applicazione dovrebbe essere inteso in senso estensivo, tenuto conto dell'esigenza di ripristinare l'aspetto originario dei prodotti complessi a prescindere dalla presenza di altri diritti a tutela della proprietà industriale, in particolare quelli derivanti dalla registrazione di un marchio. Tale esigenza sarebbe funzionale al produttore del pezzo di ricambio per poter operare nel mercato su un piano di parità con il produttore dei pezzi originali, a prescindere dal diritto invocato da quest'ultimo, autorizzando tale produttore di pezzi di ricambio a riprodurre il pezzo originale in tutte le sue caratteristiche sia funzionali che estetiche. La risposta della Corte di Giustizia è stata, come anticipato, nel senso di ritenere che gli artt. 14 della direttiva 98/71/CE (e, quindi, l'art. 241 CPI) e RDC, devono essere interpretati come non autorizzanti, in deroga alle disposizioni della Seconda direttiva marchi (Dir. 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008) e del vecchio Reg. CE n. 207/2009 sul marchio comunitario, un produttore di pezzi di ricambio e di accessori per automobili, quali i copri-cerchioni, "ad apporre sui propri prodotti un segno identico ad un marchio registrato, tra l'altro per tali prodotti, da un produttore di automobili, senza il consenso di quest'ultimo, sulla base del rilievo che un tale uso del marchio costituirebbe l'unico modo per riparare il veicolo in questione ripristinandone, quale prodotto complesso, l'aspetto originario". Cfr. sul punto e sul censimento delle tesi in campo Corte di Giustizia CE, 6 ottobre 2015, Ford, in causa C-500/14, punti 27, 28 e 46.

In definitiva, così come avviene per la clausola di riparazione, anche per quella sui legittimi motivi si sarebbe di fronte ad una disparità di trattamento giustificata dal diverso oggetto specifico che caratterizza i due diritti di privativa<sup>388</sup>.

Nondimeno, il problema si complica allorché i disegni e modelli registrati dovessero non solo essere protetti con il diritto sul disegno, ma anche con il diritto d'autore. Mi riferisco, in particolare, ai casi in cui opera il cumulo di protezione previsto dall'art. 2, primo comma, n. 10) L.d.a, ovverosia in tutti quei casi in cui il disegno/modello è dotato dei requisiti di creatività e valore artistico.

In questa fattispecie, più comune di quanto si creda anche con riferimento a prodotti di largo consumo e non solo con riferimento ai design c.d. di fascia alta<sup>389</sup>, la stratificazione di più diritti consente infatti di applicare diverse discipline. Così, il disegno di un certo prodotto potrebbe essere registrato quale disegno e modello – con conseguente tutela di durata quinquennale rinnovabile fino a venticinque e assoggettata ai termini e alle condizioni di cui agli artt. 31 e ss. CPI – e, parimenti, essere dotato dei requisiti di creatività e valore artistico, sicché, in quanto opera, godere della protezione concessa, sotto il profilo patrimoniale, dagli artt. 12 e ss. L. n. 633/1941 (di seguito, solo “Lda”)

Quanto all'esaurimento e ai motivi legittimi, insisterebbe sullo stesso prodotto un regime cumulato: quello dell'art. 5 CPI – con l'esclusione dei motivi legittimi, per le ragioni di cui si è detto sopra – e (quantomeno) quello di cui all'art. 17 Lda.

A tal proposito, tuttavia, non si può fare a meno di ricordare come nel diritto d'autore i motivi legittimi non trovano menzione in una norma di diritto positivo, stante l'assenza di un richiamo in tal senso nell'art. 17, primo comma, Lda, relativa all'esaurimento del diritto di distribuzione<sup>390</sup>. Tale mancanza, unita al fatto che le facoltà che spettano all'autore dell'opera sulla copia distribuita sono diverse rispetto a quelle che spettano al titolare del marchio sul prodotto, rende l'impatto di tale assenza abbastanza modesto all'interno della disciplina autorale. L'ulteriore circolazione dell'opera già in

---

<sup>388</sup> Su cui si dirà anche infra al prossimo paragrafo.

<sup>389</sup> La letteratura sul tema è sconfinata. Si rimanda, per brevità, al lavoro di SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, in Quaderni AIDA, Torino, 2018.

<sup>390</sup> E ciò l'unico diritto che, tra le facoltà di utilizzazione economica di cui gode l'autore, è assoggettato a tale regime. Come è noto, infatti, non si esauriscono né il diritto di riproduzione, né il diritto di elaborazione, né i diritti di prestito e noleggio né, infine, il diritto di comunicazione al pubblico. Parimenti, si ritiene che l'esaurimento non operi con riferimento alle opere digitali, eccezion fatta per il software che è assoggettato ad una disciplina sui generis. Cfr. per una panoramica su tali tematiche P. GALLI, *Commento sub. art. 17 lda*, in UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve cit.*, p. 1755 e riferimenti ivi citati.

commercio, infatti, potrebbe essere inibita unicamente invocando quanto previsto dall'art. 142 Lda, ove ne ricorrano le condizioni.

Non va poi trascurato quanto previsto dall'art. 18 Lda in materia di diritto di elaborazione sull'opera, che non è soggetto ad esaurimento, sicché per prodotti di disegno industriale dotati di valore artistico, il titolare del diritto d'autore sull'opera potrebbe financo vietare le modifiche agli stessi – o, se si preferisce, le “elaborazioni” – anche in circostanze ove il suo diritto di esclusiva concesso dalla registrazione come disegno o modello si è esaurito.

Il tema mi pare particolarmente rilevante nel caso di *customizzazioni* dei prodotti<sup>391</sup> o, ancora, dell'arte appropriativa, ovvero in tutte quelle attività – anche di rilevante valore economico – che prevedono la creazione di “nuovi” prodotti sulla base dell'elaborazione di prodotti già immessi in commercio. Non essendo però la tematica strettamente inerente con questo lavoro, non è questa la sede per approfondire oltre.

#### **4.2. (segue) Brevetti per invenzione, modelli di utilità, e motivi legittimi (cenni)**

Anche con riferimento ai brevetti per invenzione e modello di utilità, l'estensione della disciplina dei motivi legittimi a tutti i diritti di P.I. operata nel 2010 ha trovato discorde una parte della dottrina, non persuasa dalle argomentazioni sollevate da chi ha ritenuto tale scelta una espressione di coerenza interna del sistema<sup>392</sup>.

Ed invero, secondo un Autore, l'estensione dei corrispondenti motivi legittimi per alterazioni o modificazioni lesive del prodotto anche all'ambito brevettuale sarebbe “*del tutto aberrante e priva di ogni giustificazione logica*”<sup>393</sup>.

I sostenitori di questa tesi ritengono non solo che non vi siano sufficienti addentellati normativi per ritenere legittima tale estensione – comparsa per la prima volta nell'art. 32 della Convenzione di Lussemburgo sul Brevetto Unitario Europeo del 1975 e mai entrata in vigore<sup>394</sup> – ma che neppure possa ritenersi presente, nel sistema delle

---

<sup>391</sup> Ritenuta illegittima sulla base proprio dell'art. 5.2 CPI quale forma di alterazione dello stato del prodotto contrassegnato da un marchio rinomato. Cfr. Trib. Milano, (decr.) 18 maggio 2022, confermato da Trib. Milano, (ord.) 26 luglio 2022, entrambe in darts-ip.

<sup>392</sup> Come, appunto, la già citata posizione di GALLI e MAGNANI, di cui alla precedente n. 15.

<sup>393</sup> Cfr. in questi termini, MUSSO, *op. cit.*, p. 580.

<sup>394</sup> Che testè prevedeva: “*I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio degli Stati contraenti, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in uno di questi Stati dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni tali da giustificare, in base alle regole del diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto comunitario*”.

privative industriali, un generale divieto di elaborazione delle creazioni precedenti, come invece è nel diritto d'autore<sup>395</sup>.

Sul punto, senza voler entrare nel dettaglio, pare opportuno unicamente sottolineare che quantomeno la prima delle due obiezioni appare oggi superabile alla luce delle innovazioni del diritto positivo.

Ci si riferisce, in particolare, al nuovo Regolamento UE n. 1257/2012 sul Brevetto europeo con effetto unitario, di oramai prossima entrata in vigore.

Le norme sostanziali del “Pacchetto” sul B.U., volte a disciplinare quello che sarà contenuto della “nuova” privativa europea, per certi versi erede di quella concepita al tempo della Convenzione di Lussemburgo, prevedono infatti un chiaro riferimento ai “motivi legittimi”. Più nel dettaglio, l'art. 6 del Regolamento prevede oggi che: *“I diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si estendono agli atti relativi a un prodotto tutelato da tale brevetto compiuti negli Stati membri partecipanti in cui tale brevetto abbia effetto unitario, dopo che il prodotto sia stato immesso sul mercato dell'Unione dal titolare del brevetto o con il suo consenso, a meno che il titolare del brevetto non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto”*.

Pertanto, l'estensione dei motivi legittimi anche alle invenzioni, operata dalla novella, trova oggi addentellato nella normativa sovranazionale.

Ciò detto, addentrandoci nelle proposte interpretative avanzate in dottrina, si trova una certa concordia degli autori nel rinvenire un motivo legittimo per impedire l'esaurimento nei casi in cui il prodotto brevettato sia impiegato in forma modificata, ovvero sia allorché le modifiche non siano sufficienti a far sì che il prodotto fuoriesca dall'ambito di protezione del brevetto o, al più, costituiscano la base per un brevetto dipendente<sup>396</sup>. Ancora, si è ritenuto che i motivi legittimi possano operare nel caso di gestione commerciale che rechi un pregiudizio all'azienda produttrice del prodotto brevettato<sup>397</sup>, sebbene, con riferimento ai prodotti “rigenerati”, la dottrina abbia fatto

---

<sup>395</sup> Cfr. MUSSO, *op. cit.*, p. 579 e in particolare in nota n. 23.

<sup>396</sup> Cfr. in questo senso SEGANTINI, *op. cit.*, p. 79 che aderisce all'opinione già espressa da GALLI, *Codice della Proprietà industriale: la riforma 2010 cit.*, p. 9.

<sup>397</sup> V. SCUFFI, *La tutela dell'esclusiva brevettuale, estensione e limiti dei diritti di privativa industriale in ambito nazionale e comunitario*, in Studi in onore di Adriano Vanzetti, Milano, 2004, p. 1522 e ss.

presente che tale pregiudizio atterrebbe più al profilo del segno distintivo che non a quello strettamente inerente all'invenzione<sup>398</sup>.

In ogni caso, va segnalato come la giurisprudenza sia assai avara di casistica, il che appare sintomo non solo della scarsità di ricadute pratiche delle discussioni ora velocemente passate in rassegna<sup>399</sup>, ma, più in generale, di una rara applicazione dell'istituto dell'esaurimento al campo delle invenzioni<sup>400</sup>. Si è inoltre fatto notare che, a differenza di quanto avvenuto nel diritto dei marchi, l'assenza di un forte processo di armonizzazione del diritto dei brevetti non ha consentito il formarsi di una abbondante giurisprudenza comunitaria<sup>401</sup>.

Quanto alla disciplina dei modelli di utilità, valgono le medesime conclusioni già svolte in materia di brevetti.

#### **4.3. (segue) motivi legittimi ed altri diritti di proprietà industriale (titolati e non titolati)**

Infine, con riferimento alle ragioni che ostino all'esaurimento delle altre privative industriali disciplinate dal Codice – ovverosia le nuove varietà vegetali, le invenzioni biotecnologiche, le topografie dei prodotti a semiconduttori e i segreti commerciali – non si possono che richiamare le problematiche già emerse in tema di disegni e modelli quanto alla inevitabile difficoltosa estensione in via analogica di regole e casistiche nate nel diritto dei marchi.

In materia di nuove varietà vegetali, il nuovo art. 5.3 CPI detta un regime *sui generis* in merito all'esaurimento delle facoltà esclusive attribuite dalla privativa su una varietà protetta, sulle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata, sulle varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e sulle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta. Esse, in ragione dell'esaurimento, non si estendono agli atti riguardanti tanto “*il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma*” quanto “*il prodotto della raccolta, comprese piante*”

---

<sup>398</sup> Così MUSSO, *op. cit.* p. 582.

<sup>399</sup> Che, a ben vedere, ricade nella più ampia tematica dell'accertamento della contraffazione e ancor di più nella protezione dei brevetti di procedimento.

<sup>400</sup> Sul punto, nella giurisprudenza di legittimità, si segnala la già citata Cass. n. 13892/2010. Nel merito, si vedano Trib. Torino, 14 dicembre 2018, in darts-ip; Trib. Torino, 9 novembre 2018, *ivi*, Trib. Roma, (ord.) 26 aprile 2012, *ivi*.

<sup>401</sup> Cfr. TREVISAN-CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, 2°ed., Milano, 2017, p. 359.

*intere e parti di esse*”, allorché tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costituente o con il suo consenso nel territorio di uno Stato UE o parte del SEE. Ciò a meno che si tratti di atti che implicano “*una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure un’esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale*”. In questo contesto, pur non essendo individuabile, nella lettera della norma, una clausola analoga a quella prevista dal comma 2, si può affermare che sussiste un “motivo legittimo” – nel senso che si è attribuito a tale formula in questo lavoro – ogni qualvolta il materiale venga utilizzato a fini riproduttivi o sia diretto all’esportazione verso un paese terzo che non protegge le nuove varietà vegetali. Si tratta di fattispecie eccezionale che quindi non può essere estesa in via analogica.

Simile, per tipologia di criterio adottato, anche il regime dei “motivi legittimi” previsto dall’art. 81-*septies* CPI con riferimento alle invenzioni biotecnologiche. Anche in questo caso, il diritto di esclusiva concesso dal brevetto non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio dello Stato dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora tale riproduzione/moltiplicazione derivi dall’uso per il quale tale materiale è stato commercializzato, con l’importante limite per cui l’esaurimento non opererà allorché “*il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni*”. Anche in questo caso, il motivo legittimo, seppur così impropriamente denominato, è modellato sull’esclusiva al quale accede, dunque insuscettibile di estensione analogica.

Con riferimento ai *trade secrets*, nonostante la sicura applicabilità del principio di esaurimento e dei motivi legittimi ai diritti di esclusiva conferiti al titolare di segreti commerciali ex art. 98-99 CPI – oggi pacificamente ricompresi tra i diritti di proprietà industriale, seppure non titolati – l’oggetto materiale dell’esclusiva, da un lato, e la natura della stessa, dall’altro, rendono particolarmente complesso l’adattamento della disciplina a questo specifico diritto di P.I.

Sul punto, come già osservato in un precedente studio al quale mi permetto di rinviare<sup>402</sup>, in materia di segreti commerciali il diritto di esclusiva sulle informazioni incorporate in un prodotto potrebbe considerare “esaurito” allorché quest’ultimo sia immesso per la prima volta in commercio dal titolare o con il suo consenso in uno Stato UE e/o appartenente al SEE; i motivi legittimi, in questo caso, potranno operare allorché il terzo – contravvenendo ad uno specifico divieto contrattuale assunto all’atto dell’acquisizione dei prodotti – ricavi le informazioni ivi incorporate tramite *reverse engineering* e le sfrutti per immettere in commercio, a sua volta, prodotti che beneficiano di tale know-how. In tali casi, sebbene le facoltà concesse dall’art. 99 CPI si debbano in linea teorica considerare esaurite in ragione dell’avvenuta immissione in commercio del bene, potrebbe sussistere un motivo legittimo per impedire l’ulteriore circolazione del prodotto (e di quelli ottenuti tramite l’impiego di informazioni estratte tramite *reverse* illecito).

Infine, con riguardo ai diritti sulle topografie dei prodotti a semiconduttori, mette conto evidenziare che nessuna delle norme ad esse dedicati – ovverosia gli artt. 87-97 del Codice – fa menzione dell’esaurimento dei diritti di esclusiva concessi al titolare di una topografia. Senonché, come osservato in dottrina<sup>403</sup>, ragioni di coordinamento con la disciplina delle altre privative, oggi del resto imposta dall’art. 5 CPI, prevede che l’esclusiva sullo sfruttamento commerciale della topografia sia sottoposta ad esaurimento dopo il primo atto di immissione in commercio<sup>404</sup>. Non appare tuttavia di facile individuazione un “motivo legittimo” che possa impedire all’esaurimento di operare: ragioni di analogia potrebbero suggerire di riconoscere un motivo legittimo contro l’operare dell’esaurimento allorché i circuiti o i componenti discreti dove la topografia è fissata siano stati modificati o alterati dopo la prima immissione (giacché la natura del diritto di esclusiva concessa dall’art. 90 CPI è in larga parte sovrapponibile, così come sovrapponibile è l’oggetto materiale su cui l’esclusiva insiste). Si tratta, in ogni caso, di

---

<sup>402</sup> Cfr. LOCONSOLE, *L'immissione in commercio nella disciplina dei trade secrets: tra esaurimento del diritto e facile accessibilità delle informazioni*, in *Il dir. Ind.*, n. 5/2020, p. 445 e seguenti.

<sup>403</sup> Cfr. GUGLIELMETTI, *Commento sub. art. 90 c.p.i.*, in Ubertazzi, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza cit.*, p. 565.

<sup>404</sup> Secondo parte della dottrina, in forza dell’operare dell’esaurimento, il diritto all’equo compenso previsto dall’art. 96, quarto comma, CPI, si dovrà esigibile soltanto nei confronti del primo acquirente del prodotto coperto da esclusiva, ma non nei confronti degli ulteriori avanti causa. Cfr. in tal senso GUGLIELMETTI, *Commento sub. art. 96 c.p.i.*, in UBERTAZZI, *op. cit.*, p. 601.

una indagine che esorbita lo scopo di questo lavoro e che per tale ragione non può, in questa sede, essere oggetto di ulteriore approfondimento.

##### **5. Grave pregiudizio all'immagine e motivi legittimi: sintesi, parziale, dei risultati raggiunti**

L'analisi qui condotta, seppur necessariamente epidermica, pare poter consentire di ritenere raggiunto quantomeno un risultato, ovverosia quello di ritenere che la clausola generale sui motivi legittimi, seppur aperta ad auto-integrazione, necessita di essere approcciata con particolare cautela.

Si ha ragione di credere che tale cautela debba essere adottata non solo allorché si tratti di estendere agli altri diritti di proprietà industriale, in via analogica, il corredo di "motivi legittimi" enucleati dal formante giurisprudenziale con riferimento ai marchi, ma anche quando all'interprete è richiesto di verificare se una regola nata con riferimento a marchi che contrassegnano una specifica categoria di prodotti sia, *de plano*, applicabile anche a quei marchi che, seppur rinomati, contraddistinguono prodotti con caratteristiche intrinseche assai diverse da questi ultimi.

Se ben si vede, nella sistematica attuale di marchio-messaggio, non tutti i messaggi comunicati dai marchi possono (o devono) essere oggetto di eguale protezione. In tal senso, si può credere che il messaggio di indicazione di provenienza sia protetto al massimo livello; un messaggio potenzialmente contrario al buon costume, così come un messaggio ingannevole, non è protetto affatto; ancora, il messaggio di sicurezza comunicato da un marchio rinomato farmaceutico può essere più "importante", in ottica socio-economica, del messaggio di "prestigio" comunicato da un marchio rinomato del lusso, e quindi dovrebbe necessitare di un *surplus* di protezione. E così via.

Tanto premesso, tornando al presupposto per cui il "grave pregiudizio" all'immagine del marchio è considerato – e considerabile – una forma di lesione della funzione di investimento del marchio ed in quanto tale attinente al suo oggetto specifico, non si può che prendere atto del fatto che essa può costituire motivo legittimo di opposizione all'esaurimento.

Ciò al pari dell'inesistente "collegamento economico" tra titolare e terzo, del quale ci si è occupati in apertura del capitolo.

Da questo riconoscimento, del quale l'analisi del portato giurisprudenziale rende chiara la genesi con riferimento al riconfezionamento di *prodotti farmaceutici*, possono quindi dipanarsi due strade, tra loro alternative.

Una prima, che comporta il riconoscimento di protezione all'immagine per *tutti i tipi di marchi che godono di rinomanza*, sicché il motivo legittimo opererà ogniqualvolta il riconfezionamento – o, come si vedrà, le modalità di rivendita – sia in grado di comunicare al pubblico messaggi diversi e deteriori rispetto a quelli che il titolare del marchio ha “costruito”, con la pubblicità, intorno al proprio segno.

In tal guisa, l'esaurimento non opererà nel caso di rivendite in cui il “grave pregiudizio” attenti *non più e non solo ai messaggi di qualità, sicurezza e salubrità tipici dei marchi farmaceutici, ma anche di messaggi diversi*, ad esempio quelli che comunicano sensazioni di “lusso e prestigio”, di cui sono portatori marchi rinomati attinenti a settori lontani da quelli in cui tale motivo legittimo è nato.

Questo comporta, inevitabilmente, una maggior contrazione del mercato secondario, conseguente alla minore libertà di scelta delle modalità di rivendita da parte dei terzi.

Una diversa interpretazione della norma, che muova da una maggior cautela nell'estendere regole nate nel settore dei marchi farmaceutici a marchi che coi farmaci nulla hanno a che vedere, può invece circoscrivere l'operare del motivo legittimo costituito dal “grave pregiudizio” all'immagine del marchio solo ai casi in cui la lesione di tale reputazione sia idonea ad intaccare l'esistenza stessa del mercato secondario.

In altre parole, solo ai casi in cui la concreta modalità di rivendita sia in grado di ingenerare nel consumatore l'idea di essere di fronte a prodotti non provenienti dal titolare del marchio, seppur contraddistinti dal relativo segno.

Si crede che tale interpretazione, giustificata dalle ragioni che ci si appresta ad illustrare, possa comportare una miglior conservazione del principio di esaurimento, altrimenti inevitabilmente erosa dall'allargamento della tutela di cui godrebbero anche sul mercato secondario, i marchi dotati di rinomanza.

È dunque quest'ultima l'opzione interpretativa che si prova a sviluppare nel prossimo capitolo di questo lavoro.

### CAPITOLO III

#### IL “GRAVE PREGIUDIZIO” ALLA RINOMANZA DEL MARCHIO TRA TUTELA DEGLI INVESTIMENTI, MOTIVI LEGITTIMI E SOPRAVVIVENZA DEL MERCATO SECONDARIO

##### 1. La genesi dell’intersezione tra funzione di comunicazione ed esaurimento: i casi “Dior” e “Copad” e il pregiudizio all’immagine del marchio

Si è già ricordato nel precedente capitolo che, dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 480/1992, anche nel nostro ordinamento si è voluto riconoscere e proteggere la c.d. “funzione di investimento” del marchio, in omaggio alla constatazione, già invalsa oltreoceano, per la quale questo segno distintivo è “*idoneo a concentrare in sé il valore degli investimenti pubblicitari relativi al prodotto*” profusi dal relativo titolare<sup>405</sup>.

Come condivisibilmente fatto presente dal Sena, proprio con riferimento al marchio quale strumento comunicativo che va al di là dell’indicazione di provenienza, “*non si deve però trascurare che il marchio, interagendo con le informazioni desumibili da altre fonti (pubblicità, etichettatura, pratiche commerciali, ecc.) acquista un significato, informa i consumatori, designa la specie, la qualità, la destinazione, il valore, la fonte di origine, la provenienza geografica e altre caratteristiche del bene o servizio, comunica, in altre parole, un messaggio*”<sup>406</sup>. Da tempo si parla quindi del marchio come “messaggero” di informazioni<sup>407</sup> di cui è caricato grazie alla pubblicità, tanto da far propendere un Autore addirittura a parla del marchio come un’entità dotata di “personalità”, che risulterebbe “*da un sistema di relazioni ed opposizioni dei diversi elementi che lo compongono e che, interagendo l’un con l’altro si risolvono in una unità definita e percepibile*”<sup>408</sup>.

È evidente che il marchio, quale espressione del *goodwill* dell’impresa, ne diviene a sua volta asset di grande interesse e, in quanto tale, collettore di investimenti<sup>409</sup>.

---

<sup>405</sup> Così come osservano, per tutti, VANZETTI-DI CATALDO-SPOLIDORO, *op. cit.*, p. 155.

<sup>406</sup> Cfr. SENA, *Il diritto dei marchi cit.*, p. 51.

<sup>407</sup> Sul punto, si rimanda al precedente capitolo.

<sup>408</sup> V. in tal senso l’ampio studio di SANDRI, *Il marchio personificato*, in *Riv. dir. Ind.*, 2006, I, p. 72.

<sup>409</sup> Sul rapporto tra marchio e concetto di “goodwill” cfr. nella dottrina italiana FRANZOSI, *Il mercato grigio*, in *Riv. dir. Ind.*, 1988, I, p. 315; tra gli stranieri, dove il tema è più sondato, cfr. BONE, *Hunting Goodwill: a history of the concept of goodwill in trademark law*, Boston University Law Review, vol. 86, 2006, p. 548 e ss.; CALBOLI, *Trademark Assignment “with goodwill”: a concept whose time has gone*, University of Florida Law Review, vol. 57, n. 4, 2005, p. 772 e ss.

L'intreccio tra la ricordata esigenza (e volontà) di protezione di questo valore e il corrispettivo interesse a non pregiudicare l'esistenza di un mercato secondario del prodotto – interessi evidentemente antitetici se visti dalla prospettiva del titolare del marchio, dato che l'operare dell'esaurimento lo costringe, giocoforza, a non poter più controllare le modalità di ulteriore commercializzazione del prodotto – porta alla necessità di un bilanciamento.

È proprio su questa tutela, del tutto assente nel regime previgente la riforma del 1992<sup>410</sup>, che si gioca la partita più importante per la stessa sopravvivenza dell'istituto dell'esaurimento così come lo si è conosciuto fino ad oggi.

Del resto, una rapida rassegna della giurisprudenza nazionale degli ultimi anni conferma pienamente questo assunto, laddove si nota una crescente litigiosità tra rivenditori “terzi” e titolari dei marchi, cui sembrerebbe fare da sfondo una certa “ritrosia” delle Corti nel riconoscere esauriti i diritti del titolare del marchio. Il settore merceologico in cui la contrapposizione è assai significativa appare essere quello dei prodotti di “lusso” o “di prestigio” (ma non solo), già incubatore, in tempi oggi remoti, di quella che oggi è la protezione dei marchi che godono di rinomanza.

È dunque in questo “terreno di coltura” che si può individuare – e si individua – il punto di osservazione prescelto per l'esame del rapporto tra tutela della *brand reputation* e principio di esaurimento, oggetto di questo lavoro.

Si analizzerà il quadro giurisprudenziale vigente in materia, al fine di individuarne le questioni più dibattute e, dopo aver analizzato le opinioni e le tesi in campo – in particolare, quelle relative al significato da attribuire alla nozione di “grave pregiudizio”,

---

<sup>410</sup> E nella sistematica classica che, a partire dall'inizio del XX secolo, teorizzava la funzione giuridicamente tutelata del marchio come lo scopo tipico attribuito dall'ordinamento a tale istituto, laddove l'oggetto specifico del diritto di marchio veniva inteso come quello di informare il consumatore della provenienza del prodotto/servizio da una fonte produttiva. Tale filone di pensiero, rimasto intatto fino alla riforma del '92, trova la cui radice primigenia nel celebre saggio di Mario Ghiron, intitolato “Il marchio nel sistema del diritto industriale”, apparso sulla Rivista di diritto civile del 1915, che si affianca ai più recenti, ma non diffondi nelle conclusioni, saggi di Adriano Vanzetti degli anni Sessanta, rispettivamente intitolati: “Funzione e natura giuridica del marchio” ed “Equilibrio di interessi e diritto al marchio”. cfr. GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale*, in Riv. Dir. Civ., 1915, p. 183; VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio cit.*, p. 17; ID., *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in Riv. Dir. Comm., 1960, I, pp. 254 e ss.

Una eco di tale concezione si rinviene anche nella stessa prima direttiva marchi, che pur aprendo alle “nuove” funzioni del marchio assegna a quella distintiva un ruolo primigenio. Si veda in particolare il Considerando n. 10, laddove afferma che: “considerando che la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa [...]” (corsivo mio).

fulcro attorno a cui ruotano i vari problemi interpretativi – si proverà a formulare un’ipotesi alternativa a quella attualmente corrente, che vede l’operare del motivo legittimo di cui all’art. 5.2 CPI ogniqualvolta vi è un grave detrimento della *brand reputation* connessa all’immagine del marchio quale conseguenza delle modalità di vendita del terzo non parte della rete di distribuzione selettiva predisposta dal titolare.

Per ragioni cronologiche – e, come si vedrà, anche sistematiche – la disamina non può che partire dai casi “Dior” e “Copad”, giunti all’attenzione della Corte di Giustizia a distanza di poco più di un decennio l’uno dall’altro e che vale la pena passare in rassegna nel dettaglio per l’importanza che i principi ivi enunciati hanno svolto avuto nel panorama giurisprudenziale domestico e non solo.

### **1.1. Il caso “Dior v. Evora” (1997)**

La prima decisione ha per oggetto una pronuncia pregiudiziale del 1997 resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (*rectius*: Comunità europea, secondo la nomenclatura vigente al tempo) il cui portato non è da allora più stato messo in discussione.

La vicenda in questione ha preso le mosse da una controversia sorta tra due società del gruppo Parfums Christian Dior e la Evora BV, società di diritto olandese, la quale durante una promozione natalizia aveva messo in vendita alcuni prodotti a marchio “Dior” riproducendo nei suoi opuscoli pubblicitari le immagini delle confezioni e dei flaconi di alcuni di essi. Ritenendo che questa pubblicità non corrispondesse all’immagine di lusso e di prestigio dei marchi “Dior”, le società del gruppo proponevano richiesta di provvedimenti inibitori ed ablatori, inizialmente concessi ed in seguito negati sulla base di una interpretazione dell’allora art.7.2 della Direttiva 89/104/CEE che contemplava, nella nozione di “alterazione dello stato del prodotto” idonea a cagionare un’offesa alla reputazione del marchio solo l’alterazione dello stato materiale – i.e. il riconfezionamento – e non anche l’alterazione dello stato immateriale, vale a dire “*il suo stile e la sua immagine di prestigio nonché l’aura di lusso che lo circonda per effetto delle modalità di presentazione e di pubblicità scelte dal titolare del marchio nell’esercizio dei suoi diritti di marchio*”<sup>411</sup>.

Il *Gerechtshof* sospendeva quindi il giudizio *a quo* e formulava in via pregiudiziale sei quesiti incentrati sull’interpretazione della nozione di motivo legittimo

---

<sup>411</sup> Cfr. decisione, punto 10.

di cui all'art. 7 della Direttiva, di cui due sono quelli qui di interesse, ovverosia: se sia ammessa una deroga all'esaurimento allorché *“la funzione pubblicitaria del marchio venga compromessa in conseguenza del fatto che il distributore, per il modo in cui fa uso del marchio nell'attività promozionale sopra menzionata, nuoce all'immagine di lusso e di prestigio di tale marchio”*; e, parimenti, se sussistano *“motivi legittimi”* quando: *“il modo in cui il rivenditore pubblicizza i prodotti modifichi o alteri il loro “stato immateriale”, vale a dire lo stile, l'immagine di prestigio e l'aura di lusso riflessi da tali prodotti per effetto delle modalità di presentazione e di pubblicità scelti dal titolare del marchio nell'esercizio dei suoi diritti di marchio”*.

Ciò posto, dopo aver premesso che l'interesse legittimo ad opporsi ad una ri-commercializzazione se la presentazione del prodotto riconfezionato è atta a nuocere alla reputazione del marchio discende *“direttamente”* dall'oggetto specifico del diritto di marchio<sup>412</sup>, la Corte ritiene che la soluzione del problema – e, dunque, la risposta ai quesiti appena passati in rassegna – debba passare attraverso il già visto bilanciamento di interessi (che, come si è detto, è imposto dalle regole ermeneutiche che governano l'interpretazione delle clausole generali).

Nel caso di specie, deve in particolare essere *“contemperato l'interesse legittimo del titolare del marchio ad essere tutelato contro i rivenditori che facciano uso del suo marchio a fini pubblicitari avvalendosi di modalità che potrebbero nuocere alla reputazione del marchio stesso con l'interesse del rivenditore a poter mettere in vendita i prodotti in questione avvalendosi delle modalità pubblicitarie correnti nel suo settore di attività”*. Il rivenditore non deve *“agire in spregio agli interessi legittimi del titolare del marchio. Egli deve quindi adoperarsi per evitare che la sua pubblicità comprometta il valore del marchio, danneggiando lo stile e l'immagine di prestigio dei prodotti in oggetto nonché l'aura di lusso che li circonda”*<sup>413</sup>.

Conclude quindi la Corte osservando che: *“titolare di un marchio non può inibire, in forza dell'art. 7, n. 2, della direttiva, a un rivenditore, che smercia abitualmente articoli della medesima natura ma non necessariamente della medesima qualità dei prodotti contrassegnati con il marchio, l'uso del marchio stesso, conformemente alle modalità*

---

<sup>412</sup> Cfr. punto 43 della sentenza, ove il richiamo al caso Bristol-Meyers.

<sup>413</sup> Fanno presente i giudici che un grave pregiudizio del genere potrebbe sussistere allorché il rivenditore non avesse avuto cura, nell'opuscolo pubblicitario da lui diffuso, di evitare di collocare il marchio in un contesto che rischierebbe di svilire fortemente l'immagine che il titolare è riuscito a creare attorno al suo marchio. cfr. sentenza punto 47.

*correnti nel suo settore di attività, al fine di promuovere l'ulteriore commercializzazione di quei prodotti, a meno che non venga dimostrato, alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto, che l'uso del marchio a tal fine nuoce gravemente al prestigio del marchio stesso".*

Con riferimento a tale decisione, in dottrina si era a suo tempo fatto richiamo alla necessità che l'applicazione dei criteri suggeriti dalla Corte trovasse una salda guida in una casistica sufficientemente ampia oppure – e preferibilmente – in una chiara elaborazione circa “*il perché ed il come si debba proteggere il prestigio dei marchi*”<sup>414</sup>.

Se l'ascissa di un ideale piano cartesiano entro cui si possono tracciare i punti di intersezione tra principio di esaurimento e funzione pubblicitaria del marchio può dunque tracciarsi in corrispondenza delle conclusioni raggiunte nel caso Dior-Evora, l'altrettanto ideale ordinata non può che essere costituita dalla decisione Copad-Dior.

## **1.2. Il caso “Copad v. Dior” (2009)**

Dodici anni dopo la pronuncia in esame, la Corte di Giustizia è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi in merito ad un rinvio pregiudiziale sollevato questa volta dalla giurisdizione francese, sempre all'esito di un giudizio che ha visto contrapposte la nota casa di moda ed un soggetto terzo rispetto alla sua rete di distribuzione accreditata, oltre che un licenziatario inadempiente.

La vicenda in questione prendeva le mosse da una rivendita di prodotti a marchio “Dior” effettuata da un licenziatario della *maison* in violazione di una clausola del contratto di licenza che vietava a quest'ultimo di cedere i prodotti 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 prima ottenere consenso scritto del concedente, come pure a garantire “con opportuni provvedimenti il rispetto di tale disposizione anche da parte dei suoi distributori o dettaglianti”. Il licenziatario, nonostante il diniego di autorizzazione da parte del titolare, procedeva ad effettuare tali vendite ad un soggetto terzo, la Copad, che operava sul mercato quale rivenditore di partite in saldo.

La Dior conveniva quindi in giudizio – davanti ad un tribunale francese – sia la licenziataria inadempiente, sia la terza rivenditrice, lamentando non solo la violazione

---

<sup>414</sup> Così l'annotatore anonimo in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 3712. La sentenza è pubblicata anche in AIDA, 1998, p. 444 ss. con nota di SARTI.

della clausola contrattuale, ma anche la contraffazione dei propri marchi. Il Tribunal de grande instance di Bobigny, giudicava le violazioni del contratto di licenza commesse dalla SIL non costituenti una contraffazione e facenti unicamente sorgere la responsabilità contrattuale della società<sup>415</sup>.

La decisione veniva confermata anche in sede di appello, laddove i giudici ritenevano, per un verso, che le vendite effettuate dalla licenziataria non si dovevano considerare effettuate senza il consenso della titolare del marchio – non versandosi in una delle ipotesi di cui alla norma francese corrispondente agli artt. 8.2 della Direttiva 104/89<sup>416</sup> – seppure non comportanti l'esaurimento. La vertenza finiva avanti alla Cour de Cassation di Parigi che formulava rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE su tre quesiti. Con il primo, si chiedeva alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 8.2 della Direttiva, confermando o escludendo dal suo ambito di applicazione una clausola di un contratto di licenza che vietava al licenziatario, per ragioni di prestigio del marchio, la vendita a rivenditori di partite in saldo di prodotti contrassegnati dal marchio oggetto di tale contratto. Con la seconda, il giudice transalpino chiedeva alla Corte di Giustizia di dichiarare se l'immissione in commercio di prodotti contrassegnati da un certo marchio, effettuata da parte del licenziatario in violazione di una clausola del contratto di licenza che vieta, per ragioni di prestigio del marchio, la vendita a rivenditori di partite in saldo, dovesse nondimeno considerarsi effettuata senza il consenso del titolare del marchio<sup>417</sup>. Infine, si chiedeva alla Corte di pronunciarsi sull'ulteriore – e decisiva – questione incentrata sulla possibilità, per il titolare di un marchio, di poter comunque paralizzare l'esaurimento invocando tale clausola (*rectius*: la violazione di tale clausola) quale motivo legittimo ex art. 7.2 della Direttiva<sup>418</sup>.

---

<sup>415</sup> Cfr. decisione, punto 13.

<sup>416</sup> Che così cita: “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”.

<sup>417</sup> Dunque, impedendo l'applicazione dell'esaurimento, in mancanza di uno dei presupposti prescritti dall'allora art. 7 della Direttiva marchi, ovvero il consenso del titolare.

<sup>418</sup> Norma inserita proprio all'interno dell'art. 7, che prescriveva come: “1. 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. 2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio”.

Quanto alla prima questione, la Corte premette che trattandosi di prodotti di prestigio, l'aura di lusso che li circonda è un elemento essenziale affinché i consumatori li distinguano da prodotti simili, sicché *“un danno a tale aura di lusso può compromettere la qualità stessa di tali prodotti”*. Ora, alla luce del fatto che le caratteristiche e le modalità intrinseche ad un sistema di distribuzione selettiva devono considerarsi di per sé idonee a conservare la qualità e a garantire l'uso corretto di tali prodotti<sup>419</sup>, non si dovrebbe poter escludere che la vendita di prodotti di prestigio da parte del licenziatario a terzi che non fanno parte di tale rete comprometta la qualità stessa di questi prodotti. In tale ipotesi, una clausola contrattuale che vieti tale vendita deve essere considerata come rientrante nell'art. 8 n. 2 della Direttiva<sup>420</sup>.

Conclude dunque la Corte dichiarando che l'art. 8, n. 2, della Direttiva – corrispondente al nostro art. 5.2 CPI – deve essere interpretato nel senso che *“il titolare del marchio può invocare i diritti conferiti dal marchio stesso nei confronti di un licenziatario che viola una clausola del contratto di licenza con cui si vieta, per ragioni di prestigio del marchio, la vendita a rivenditori di partite in saldo di prodotti come quelli di cui alla causa principale, purché venga accertato che tale violazione, nelle circostanze di cui alla causa principale, danneggia lo stile e l'immagine di prestigio che attribuiscono a detti prodotti un'aura di lusso”*.

Così risolta la prima questione, i Giudici passano poi ad affrontare il secondo quesito sollevato dalla Cour de Cassation e, come detto, relativo alla configurabilità di una assenza di consenso ogniqualvolta si verta in presenza di una violazione di qualsiasi clausola del contratto di licenza. Al contrario di quanto sostenuto dalla Dior e dal Governo francese, la Corte – premesso che la sottoscrizione del contratto di licenza non equivale ad un consenso assoluto ed incondizionato del titolare del marchio alla commercializzazione dei propri prodotti da parte del licenziatario – sottolinea come solo

---

<sup>419</sup> Cfr. punto 28 della sentenza.

<sup>420</sup> Cfr. punto 30 della sentenza. Ai successivi punti 31 e 32 la Corte rimette al giudice nazionale il compito di “verificare se, in considerazione delle circostanze caratterizzanti la controversia che è stata sottoposta alla sua cognizione, la violazione da parte del licenziatario di una clausola come quella di cui alla causa principale danneggi l'aura di lusso dei prodotti di prestigio, compromettendo in tal modo la loro stessa qualità”. Ciò con l'unica indicazione di: “in particolare prendere in considerazione, da un lato, la natura dei prodotti di prestigio contraddistinti dal marchio, il volume e il carattere sistematico oppure saltuario delle vendite di tali prodotti da parte del licenziatario a rivenditori di partite in saldo che non fanno parte della rete di distribuzione selettiva e, dall'altro lato, la natura dei prodotti commercializzati abitualmente da tali rivenditori, nonché le modalità di commercializzazione consuete nel settore in cui essi esercitano la loro attività”.

la violazione, da parte di quest'ultimo, di una delle clausole che corrispondono a quelle di cui all'art. 8.2 della Direttiva può dirsi sintomatica dell'assenza di consenso all'immissione in commercio<sup>421</sup>.

La risposta al terzo ed ultimo quesito è invece quella più articolata e più suscita interesse.

In buona sostanza, la Corte ribadisce quanto già enunciato in precedenza nel caso Dior, ovverosia che il pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio può costituire, in via di principio, un motivo legittimo perché il titolare si opponga all'ulteriore circolazione dei prodotti contraddistinti dal proprio marchio anche se originariamente immessi in commercio previo consenso. Ciò si verifica, tuttavia, non già indiscriminatamente, ma soltanto: *“se la commercializzazione ulteriore dei prodotti di prestigio contrassegnati dal marchio effettuata dal terzo, con modalità correnti nel settore di attività del titolare del marchio, nuoccia alla notorietà di detto marchio”*<sup>422</sup>.

Evidente l'operare di quel bilanciamento degli interessi di cui ci si è occupati in precedenza e che connota il momento applicativo delle norme costituite da clausole generali<sup>423</sup>.

A tale fine, chiosano i giudici, occorre considerare tanto il pubblico destinatario della rivendita, quanto le specifiche condizioni di commercializzazione dei prodotti di prestigio<sup>424</sup>.

Anche in questo caso, come già avvenuto per la sentenza Dior, è stata notato come la Corte, pur partendo da affermazioni di principio piuttosto rigorose sulla tassatività dell'art. 8.2 dell'allora Dir. 89/104/CEE, sia di fatto giunta a conclusioni *“attente alla tutela dei marchi di prodotti di prestigio contro l'infangamento della loro immagine e nel complesso favorevoli ai titolari dei marchi in questione”*<sup>425</sup>.

---

<sup>421</sup> Così, quindi, la risposta al secondo quesito: *“L'art. 7, n. 1, della direttiva 89/104, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo, deve essere interpretato nel senso che la commercializzazione di prodotti contrassegnati dal marchio da parte del licenziatario, in violazione di una clausola del contratto di licenza, avviene senza il consenso del titolare del marchio, qualora venga accertato che tale clausola corrisponde ad una di quelle previste all'art. 8, n. 2, di tale direttiva”*.

<sup>422</sup> Così il punto 57 della sentenza.

<sup>423</sup> Interessi contrapposti che, nel caso di specie, sono quello del rivenditore di poter mettere in vendita i prodotti in oggetto avvalendosi delle modalità correnti nel suo ambito e quello, contrapposto, del titolare di conservare l'allure di prestigio del marchio (e, di riflesso, di vedere integro il proprio sistema di distribuzione selettiva). Si veda in tal senso il punto 57 della decisione, ove richiami al dictum della sentenza Dior, p. 44.

<sup>424</sup> Cfr. punto 58 della decisione.

<sup>425</sup> Così l'annotatore anonimo in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2009, p. 1381.

## 2. Il “pregiudizio” all’aura di lusso e prestigio del marchio

Il portato giurisprudenziale sopra analizzato ha dunque riconosciuto una possibile e legittima contrazione dell’applicazione dell’esaurimento al ricorrere di due condizioni sostanziali: la presenza di un prodotto “di lusso e di prestigio” – e, dunque, di un marchio che sia identificabile con una immagine di prestigio e relativa “aura” di lusso – e la contestuale presenza di un “pregiudizio” derivante dalla rivendita del terzo.

Si analizza prima la nozione di “lusso/prestigio”, e poi quella di “grave pregiudizio”.

### 2.1. La nozione di prodotti di “lusso e prestigio”

Come anticipato, la giurisprudenza *Dior* ha riconosciuto la possibilità di invocare il pregiudizio all’immagine del marchio come motivo legittimo ostativo all’esaurimento solo in presenza di prodotti che siano “di lusso” o “di prestigio”. Non è ben chiaro se tale condizione si debba sempre accompagnare alla sussistenza di una rete di distribuzione selettiva – come è avvenuto in *Copad*, ed anche in *Dior* – oppure anche in assenza di tale strumento contrattuale, ritenuto, nell’opinione dominante, mezzo per eccellenza nella salvaguardia di tale *allure* di prestigio<sup>426</sup>.

Si accantoni un attimo tale problema e ci si concentri sulla nozione di prodotto “di lusso”, che la giurisprudenza antitrust europea non fornisce, rimandando direttamente a quella valevole per il diritto dei marchi, dove è proprio tale “aura” a costituirne elemento essenziale<sup>427</sup>.

Una prima direttrice che può essere seguita è quella strettamente economicistica. Secondo la migliore dottrina economica, un prodotto (un bene) è considerato di lusso se la relativa domanda “*aumenta più che proporzionalmente rispetto all’incremento del reddito, a differenza di quanto accade generalmente negli altri mercati*”<sup>428</sup>. Sono prodotti

---

<sup>426</sup> Il dubbio si pone in quanto nel caso *Dior* la sussistenza di una rete di distribuzione selettiva era una mera circostanza di fatto, non valorizzata dalla risposta data dalla Corte ai quesiti sottopostagli in via pregiudiziale dal giudice francese.

<sup>427</sup> Cfr. STAKHEYEVA, *Competition law in attempt to understand (Luxury) trademark*, in *European Competition Journal*, 2021, p. 16. Cfr. Corte di Giustizia UE, 6 dicembre 2017, *Coty*, in causa C-230/16, punto 25, ove i giudici ricordano che: “*la Corte ha già dichiarato che la qualità di tali prodotti non risulta solo dalle loro caratteristiche materiali, ma anche dallo stile e dall’immagine di prestigio che conferisce loro un’aura di lusso, che tale aura costituisce un elemento essenziale di detti prodotti affinché siano distinti, da parte dei consumatori, da altri prodotti simili e che, pertanto, un danno a tale aura di lusso può compromettere la qualità stessa di tali prodotti*”.

<sup>428</sup> Cfr. AIELLO-DONVITO, *L’evoluzione del concetto di lusso e la gestione strategica della marca. Un’analisi qualitativa delle percezioni sul concetto, sulla marca e su un prodotto di lusso*, in *Atti del Convegno “Le tendenze del marketing”*, Venezia, 2006, p. 5. Nello stesso senso, tra i tanti, SPALLINO-

rispetto ai quali si osserva un fenomeno di elevata elasticità della domanda e che entrano nel paniere di acquisti di un soggetto quando questi ha raggiunto un reddito tale da non doversi più orientare sui beni che soddisfano bisogni primari (i.e. alimenti) ma beni di categoria diversa. Mentre i primi crescono in maniera proporzionale al reddito, fino ad una certa soglia, il consumo dei secondi non segue tale regola e vede la curva dei loro consumi impennarsi al crescere del reddito.

Il ricorso a questa definizione è certamente profittevole in ottica deterministica, poiché consente di poter “misurare”, con parametri oggettivi, quali tra i beni di consumo presentano crescita più che proporzionale rispetto al reddito; per contro, a detta di chi scrive, essa richiede eccessive messe a punto in termini di individuazione dei mercati che non la rendono adatta all’applicazione al diritto dei marchi.

Una seconda definizione, forse eccessivamente semplicistica, correla la nozione di lusso alla nozione di qualità. Un prodotto di lusso è un prodotto che, per caratteristiche intrinseche, ovverosia di lavorazione, di produzione e di impiego si dovrebbe presentare di qualità elevata o eccelsa. Tuttavia, è stato a ragione osservato che in un sistema economico dove entrano in gioco tanti fattori che incidono sulla percezione e sulle scelte di acquisto dei consumatori, la definizione appare eccessivamente ristretta e non sufficientemente ampia<sup>429</sup>. Ed invero, la stessa può essere accolta ma solo quale elemento di una categorizzazione più strutturata, in ragione del fatto che non tiene conto di fattori altrettanto importanti nella valutazione generale, su tutti il prezzo.

Un'altra definizione di beni di lusso può comprendere infatti proprio – e solo – i prodotti venduti a prezzi molto elevati. In questo caso, la definizione sconta inevitabili incertezze che la rendono poco gradevole nel sistema giuridico: il prezzo “elevato” è un concetto necessariamente relativo, dunque non sufficientemente deterministico.

La soluzione più equilibrata mi pare possa essere ritrovata cogliendo il suggerimento di coloro i quali categorizzano i beni di lusso facendo ricorso al concetto di *marketing mix*.

Con tale definizione, coniata dall’economista americano Jerome Mc Carthy all’inizio degli anni Sessanta<sup>430</sup>, ci si riferisce all’insieme delle leve di marketing che

---

BELLANTE-LUPO, *Le peculiarità del mercato del lusso*, in *Annali dell’Università di Palermo*, 2014, p. 2 e ss.

<sup>429</sup> Cfr. STAKHEYEVA, *op. cit.*, p. 14.

<sup>430</sup> Nel celebre trattato di Jerhomo MCCARTY, *Basic Marketing - A Managerial Approach*, Indiana University, 1960.

l'impresa definisce e impiega per soddisfare il consumatore e raggiungere i propri obiettivi di mercato<sup>431</sup>. Il riferimento, del resto, ben si attaglia al diritto dei marchi, in quanto coerente con la funzione di comunicazione del segno direttamente derivata dal *marketing*.

Secondo Mc Carthy, quattro sono le leve che possono essere impiegate dall'imprenditore per andare incontro alla domanda del prodotto ed ottenere il piazzamento di mercato che si pone, sintetizzabili con la c.d. "formula delle 4P": prodotto (product), prezzo (price), punto vendita (placement), promozione commerciale (promotion).

Il prodotto di lusso è quindi definito come quel prodotto in cui convivono, simultaneamente, le seguenti caratteristiche: (a) una qualità eccellente, derivante dall'impiego, in sede di produzione, di materie prime rare e dalla cura nei processi di lavorazione delle stesse. Il che vale anche per i servizi di lusso, come ad esempio un ristorante di fascia alta. Secondo alcuni economisti, l'elevata qualità diviene "garanzia di affidabilità e durevolezza, trasmette fiducia al consumatore e un senso di "eternità" dato dall'assenza di difetti"; (b) la rilevanza *latu sensu* estetico-sensoriale, giacché "*il consumo di un prodotto di lusso costituisce un'esperienza edonistica e sensuale che coinvolge il gusto, la vista, il tatto, l'udito, l'olfatto*"<sup>432</sup>. È questa, peraltro, una caratteristica che si trova a convergere con la posizione espressa dalla giurisprudenza che rinviene nello stato del prodotto anche il suo "stato immateriale", cioè "*lo stile, l'immagine di prestigio dei prodotti nonché l'aura di lusso che li circonda per effetto delle modalità di presentazione e di pubblicità scelte dal titolare del marchio nell'esercizio dei suoi diritti di marchio*"<sup>433</sup>; (c) un prezzo elevato: come già ricordato, il collegamento tra prezzo e definizione di lusso è certamente inscindibile, sia in quanto instilla nel consumatore un sentimento di sicurezza all'atto dell'acquisto (non a caso, i beni di lusso svolgono la tipica funzione di c.d. beni rifugio), sia perché, naturalmente, il prezzo alto è una forte barriera all'acquisto e consente quindi di selezionare la clientela. La nozione di prezzo "elevato" è chiaramente da intendersi come nozione relativa, essendo influenzata da altri fattori esogeni. Per quel

---

<sup>431</sup> Cfr. dizionario del marketing, rinvenibile al seguente URL: <https://www.glossariomarketing.it/significato/marketing-mix/>

<sup>432</sup> Cfr. SPALLINO, *op. cit.*, p. 2.

<sup>433</sup> Così le conclusioni dell'Avvocato Generale nel caso Copad, in particolare al punto 31. Nel medesimo senso anche la questione pregiudiziale formulata dalla Corte suprema olandese in Dior, su cui v. infra al prossimo paragrafo.

che qui rileva, si dovrà intendere il prezzo potrà dirsi elevato se significativamente più alto rispetto a quello corrente sul mercato di prodotti appartenenti alla stessa classe merceologica; e (d) l'unicità e/o la rarità: secondo gli economisti, la stessa riguarda sia il lato della domanda – giacché “l'unicità delle materie prime impiegate, le specifiche competenze utilizzate nel processo di produzione e gli elevati prezzi” non la rendono compatibile con una produzione rivolta al consumo di massa – sia il lato dell'offerta, poiché “*maggiore è la sua inaccessibilità, maggiore è il desiderio che esso suscita*”<sup>434</sup>. E questo, innegabilmente, si riflette sull'architettura (anche giuridica) dei sistemi di distribuzione dei prodotti di lusso. Più nel dettaglio, si è correttamente osservato come “*contrariamente ai mass store che contengono un'ampia scelta di prodotti rispondenti ai più variegati livelli qualitativi, il luxury shop deve offrire una ristretta gamma di prodotti altamente selezionati, nonché prestare una certa attenzione alla progettazione dell'intero context in cui si svolge l'acquisto*”.

Non a caso, del resto, le già ricordate decisioni Dior e Copad – come pure la quasi totalità dei precedenti formati nella giurisprudenza nazionale – hanno avuto per oggetto le rivendite al di fuori di sistemi di distribuzione selettiva implementati dal titolare, presso siti o punti vendita che affiancano al prodotto di lusso altri beni di diversa natura e qualità.

Del resto, non sorprende che, come si vedrà anche più avanti nella trattazione, le distribuzioni selettive presentano architetture assai rigide quanto ai requisiti di selezione dei rivenditori e delle modalità di *placement* del prodotto sul mercato.

Infine, nella dottrina economica sono stati proposti due ulteriori fattori che dovrebbero contraddistinguere il *marketing mix* dei prodotti di lusso – oltre ai quattro già visti e risalenti alla concezione classica – ovvero la voluttuarietà e la tradizionalità. A tal proposito, puntualizzano taluni, i prodotti di lusso sono tali quando hanno un carattere superfluo e non rispondono all'esigenza di soddisfare i bisogni primari, e “*tale superfluità può anche essere collegata al concetto di abbondanza: per ragioni funzionali può essere necessario l'acquisto di un'unità di un certo prodotto o ancora di un numero ragionevole di unità, si parla di lusso quando il numero di prodotti acquistati supera di gran lunga la quantità necessaria per soddisfare i bisogni funzionali*”.

Quanto alla tradizionalità, essa si legherebbe, per un verso, alle fasi di produzione – che dovrebbero rimanere costanti nel tempo – a quelle di commercializzazione – ad

---

<sup>434</sup> Cfr. SPALLINO, *op. cit.*, p. 3, ove anche i richiami di seguito.

esempio, le vendite dovrebbero rispettare la tradizione – e, infine, dovrebbero essere distaccati dalle mode transitorie.

Né quest’ultima né la precedente caratteristica appaiono però granché rilevanti ai fini che interessano il presente lavoro, in quanto la premessa da cui si è partiti, ovverosia quella secondo cui il principio di esaurimento trova un limite nella necessità di salvaguardare gli investimenti pubblicitari del titolare del marchio, non è influenzata da nessuna di queste caratteristiche.

La “storicità” del prodotto e la sua voluttuarietà non possono infatti essere oggetto di free-riding, pertanto non possono considerarsi rilevanti.

Quanto alla parallela nozione di “prodotto di prestigio”, appare convincente quella dottrina che lega il concetto di lusso a quello di prestigio nella misura in cui la prima “capacità” del lusso è quella di: “*attribuire uno status di prestigio (vero o presunto tale) ai soggetti che riescano a goderne*”<sup>435</sup>.

Peraltro, dall’analisi del portato giurisprudenziale, appare univoco constatare come ad oggi la patente di prodotti di “lusso e prestigio” è stata affidata quasi unicamente a profumi, cosmetici, orologi e gioielli. Non mancano però alcuni precedenti, soprattutto stranieri, che hanno allargato il perimetro definitorio ricomprendendovi, ad esempio, le scarpe del celebre marchio “Nike”, considerate dalla giurisprudenza olandese come beni di lusso<sup>436</sup>.

## **2.2. Il “pregiudizio” all’immagine del marchio come motivo legittimo invocabile a prescindere dalla natura lussuosa o prestigiosa del prodotto: profili di incompatibilità con l’art. 5.2 CPI**

Prima di affrontare i problemi che sorgono dalle rivendite di prodotti al di fuori di tale sistema – certamente la maggioranza dei casi che sono stati portati all’attenzione della giurisprudenza – occorre chiedersi se tale motivo legittimo, che possiamo definire in generale come “pregiudizio all’immagine del marchio”, possa ritenersi operante nei confronti di ogni marchio a prescindere dal tipo di prodotti che contraddistingue o se, al contrario, possa e debba essere riconosciuto solo nei casi in cui si è di fronte a prodotti di

---

<sup>435</sup> Cfr. AIELLO-DONVITO, *op. cit.*, p. 2.

<sup>436</sup> Cfr. Nike European Operation Netherlands B.V. v. Action Sport Soc. Coop, Autorità antitrust Olandese, 201. Contra, questa volta nella giurisprudenza tedesca, la decisione sulle scarpe “Asics”, giudicate un bene non di lusso e – per tale ragione – non idoneo a beneficiare dell’esenzione per la propria distribuzione selettiva. Cfr. per commento su tale decisione, STAKHEYEVA, *op. cit.*, p. 14.

“lusso/prestigio” come sopra intesi e solo nel caso di rivendite esterne al perimetro ufficiale e selettivo<sup>437</sup>.

Il quesito non è un mero esercizio teorico e, come intuibile, si presenta pregno di ricadute sul piano pratico.

Ad esempio, il Tribunale di Roma<sup>438</sup>, in un caso di rivendite effettuate da un terzo ed aventi ad oggetto una calzatura, ha ritenuto di dover valutare l’operatività del motivo legittimo costituito dal possibile svilimento del marchio derivante dalle modalità di rivendita del terzo; ancora, il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi su una controversia avente per oggetto un marchio di abbigliamento casual-sportivo, ha ritenuto non operante l’esaurimento sulla base di una modifica del capo in esame ritenuta pregiudizievole per l’immagine del marchio<sup>439</sup>.

In entrambi i casi, il titolare del marchio non aveva allegato l’esistenza di un sistema di distribuzione selettiva, né i prodotti contrassegnati, in ispecie delle calzature e dei capi di abbigliamento, potevano *icto oculi* essere ricondotti alla categoria di beni di lusso e di prestigio, secondo la nozione sopra vista.

Come osservato in dottrina, dalle due sentenze comunitarie sopra analizzate trovano espressione due principi, di cui il primo è quello per cui “*il rivenditore non deve agire in spregio agli interessi legittimi del titolare del marchio*”, che si concretizza “*in un dovere positivo di “adoperarsi per evitare che la sua pubblicità comprometta il valore del marchio, danneggiando lo stile e l’immagine di prestigio dei prodotti in oggetto nonché l’aura di lusso che li circonda”*”<sup>440</sup>.

Questa conclusione, come già evidenziato, non pare esente da possibili profili di critica, così articolati.

In primo luogo, la scelta di allargare in via interpretativa il novero dei motivi legittimi, applicando l’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 5 CPI anche alle alterazioni dello “stato immateriale” del prodotto e non solo del suo “stato” fisico parrebbe porsi in contrasto con le regole che governano l’interpretazione della legge. Ed invero, se si condivide l’assunto per cui l’art. 5.2 CPI costituisce una “eccezione” alla regola dell’esaurimento, non se ne dovrebbe operare una interpretazione estensiva.

---

<sup>437</sup> E se ciò si debba ammettere solo in presenza dell’implementazione di una rete di distribuzione selettiva.

<sup>438</sup> In Trib. Roma, 10 aprile 2015, in darts-ip.

<sup>439</sup> Cfr. Trib. Torino, 11 marzo 2022, in *Newsletter LES Italia*.

<sup>440</sup> Così RICOLFI, *op. cit.*, p. 1363. L’A. stesso si dimostra critico nei confronti di questa posizione, assunta dalla giurisprudenza eurounitaria, giudicata assai restrittiva nei confronti della libertà di commercio.

Del resto, se è vero – come si è già visto nel capitolo precedente – che il principio di esaurimento costituisce la *longa manus* nel diritto della P.I. del principio di libera circolazione delle merci, va da sé che una sua compressione deve essere limitata nel modo meno invasivo possibile e solo per tutelare l’“oggetto specifico” del diritto di marchio, che è, e rimane, la funzione di indicazione di provenienza<sup>441</sup>. Non sorprende, infatti, che lo stesso avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni sul caso Dior avesse a suo tempo affermato che: *“a mio parere, pertanto, anche se vi sono altri aspetti dei marchi che potrebbero richiedere una tutela in determinate circostanze, l’accento posto dalla Corte sulla funzione del marchio in termini di provenienza era, e rimane ancora adesso, un punto di partenza appropriato per l’interpretazione del diritto comunitario in materia di marchi d’impresa [corsivo mio]. Di conseguenza, le circostanze in cui il titolare del marchio può far valere il diritto di marchio per tutelare la sua reputazione non devono essere oggetto di un’interpretazione oltremodo estensiva”*.

Tuttavia, lo stesso avvocato generale – mentre respinge l’analogia tra stato materiale e stato immateriale del prodotto, poi però accolta dalla sentenza – si dimostra favorevole alla possibilità che il titolare del marchio possa opporsi, in determinate circostanze, ad una pubblicità scadente che nuoccia alla sua reputazione, alla stregua di come può fare nei confronti di un riconfezionamento scadente e nocivo della sua reputazione<sup>442</sup>. Riconfezionamento, però, che a differenza della rivendita “svilente” non comporta particolari problemi sul piano interpretativo, poiché fattispecie espressamente prevista dalla legge in quanto forma primigenia dell’alterazione dello stato del prodotto.

La tesi in esame genera dunque un secondo motivo di frizione tra l’istituto dell’esaurimento così concepito e le facoltà concesse al titolare del marchio, specie al titolare di un marchio dotato di rinomanza.

---

<sup>441</sup> Come ricordato dall’Avvocato Generale, infatti: *“È stato inoltre affermato che i marchi d’impresa hanno altre funzioni, che potremmo definire come funzioni in termini di «comunicazione», di investimenti o di pubblicità. Queste funzioni risulterebbero dal fatto che l’investimento destinato alla promozione di un prodotto si sviluppa intorno al marchio. Ne è stato arguito che esse hanno un valore che va tutelato in quanto tale, a prescindere da un eventuale uso illecito derivante da una rappresentazione non veritiera sulla provenienza o sulla qualità. Tuttavia, queste funzioni mi sembrano semplici derivazioni della funzione del marchio come garanzia di provenienza: non vi sarebbe alcun vantaggio nel pubblicizzare un marchio se non per la funzione di quel marchio come indicatore di provenienza, funzione che consente di distinguere i prodotti del titolare del marchio da quelli dei suoi concorrenti”*.

<sup>442</sup> Cfr. conclusioni dell’Avvocato generale, par. 37, ove si osserva che la pubblicità scadente è addirittura più pericolosa per la reputazione della marca di quanto non lo sia il riconfezionamento, dato che quest’ultimo può essere apprezzato solo da chi viene in contatto diretto col prodotto, mentre la pubblicità ha una potenzialità diffusiva molto più capillare.

Come è noto, infatti, a mente dell'art. 20, primo comma, lett. c) CPI il titolare di un marchio dotato di rinomanza può, salvo proprio consenso, vietare ai terzi di usare un segno simile anche per prodotti/servizi non affini a quelli per i quali il marchio è registrato, se non sussiste un giusto motivo e l'uso fatto dal terzo consente di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio (o, appunto, *ne arreca un pregiudizio*). La *ratio* della norma, ben nota, è la prevenzione del *free riding* da parte dei terzi che vogliono approfittare degli investimenti pubblicitari del titolare del marchio, "riversandoli" sul proprio prodotto/servizio appartenente allo stesso o ad altro settore merceologico anche non affine<sup>443</sup>.

Dopo la prima immissione in commercio con il consenso del titolare, l'esaurimento dovrebbe di norma impedire a quest'ultimo di esercitare tale facoltà nei confronti dei terzi. Senonché, nel caso di cui si sta discutendo, un uso pubblicitario del segno che comporti uno "svilimento" del marchio costituirebbe anche motivo legittimo per impedire l'esaurimento e, dunque, la "reviviscenza" del diritto concesso dall'art. 20.1 lett. c) CPI.

Se ben si vede, a dire di chi scrive, questa tesi consentirebbe di far sì che un marchio che gode di rinomanza si sottragga all'applicazione del principio di esaurimento, alla luce del fatto che il relativo titolare – a prescindere, a questo punto, dalla verifica della circostanza per cui il prodotto contrassegnato dal marchio è "originale" o meno – potrebbe sempre vietare ai terzi l'uso del suo marchio, per prodotto originali o meno, se questo uso è svilente<sup>444</sup>.

Una tale affermazione non pare accettabile sul piano sistematico, specie in ragione della primazia che viene riconosciuta, dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia, al principio di libera circolazione delle merci.

Né appare convincente la motivazione addotta dall'avvocato generale – e non smentita dalla Corte – secondo cui: "*Sebbene la Corte abbia ripetutamente evidenziato la funzione del marchio come indicatore della provenienza dei prodotti considerazione questa che mi trova pienamente d'accordo, non era nelle sue intenzioni affermare che i diritti conferiti dal marchio sono opponibili soltanto per salvaguardare tale funzione. I*

---

<sup>443</sup> Il tema è assai arato in dottrina e giurisprudenza. Sul punto, cfr. per tutti l'approfondito lavoro di CASELLI, *Il marchio che gode di rinomanza cit.*; più di recente, cfr. ARCIDIACONO, *La tutela dei marchi che godono di rinomanza*, Torino, 2022.

<sup>444</sup> Come potrebbe esserlo una rivendita online di un prodotto di prestigio assieme a prodotti di altre categorie, meno prestigiosi.

*marchi d'impresa possono, in forza della loro funzione di indicatori di provenienza, costituire beni patrimoniali di valore, tra i quali va ricompreso il buon nome di un'impresa (o di un suo specifico prodotto)”*<sup>445</sup>.

A questa tesi si può ribattere osservando come l'eventuale operare dell'esaurimento non lascerebbe affatto privo di tutela l'imprenditore che voglia proteggere il “buon nome” della sua impresa, bastando all'uopo evidenziare come egli conservi i diritti di reprimere eventuali atti di concorrenza sleale per denigrazione e/o appropriazione di pregi, a prescindere dall'operare dell'esaurimento. Le fattispecie previste dall'art. 2598 n. 2 e n. 3 c.c. si nutrono di presupposti diversi e distinti da quelli della contraffazione del marchio<sup>446</sup>.

Ad esempio, il titolare di un marchio che avesse conoscenza del fatto che un terzo non parte della sua rete distributiva rivende la sua merce acquistata da un rivenditore assoggettato ad un divieto di rivendita potrebbe azionare l'art. 2598 n.3 c.c. se dimostra che quest'ultimo era a conoscenza del divieto violato dal suo dante causa.

Ancora, se la pubblicità fatta dal rivenditore è tale da ledere il decoro dell'impresa titolare del marchio che contraddistingue i prodotti rivenduti, potrà essere azionato l'art. 2598 n. 2 c.c. contro la denigrazione, inibendo non già la generale rivendita del prodotto, ma la specifica modalità pubblicitaria.

Pertanto, il titolare di un marchio che volesse conservare l'azione “reale” e non solo l'azione personale nei confronti del terzo rivenditore non dovrebbe poter invocare un generico “svilimento” come motivo legittimo, bensì invocarne altri, come ad esempio il riconfezionamento (fisico) o la violazione della propria rete di distribuzione selettiva.

Quest'ultima fattispecie – che ci si appresta ad introdurre – appare invero assai più conforme alla ratio pro-concorrenziale dell'istituto dell'esaurimento, poiché impone al titolare che volesse vietare le rivendite di sottoporsi ad un previo duplice controllo antimonopolistico<sup>447</sup>.

---

<sup>445</sup> Così l'avvocato generale Jacobs in *Dior*, al punto 39.

<sup>446</sup> Cfr. Cass. n. 1940/2017.

<sup>447</sup> Contro la tesi sostenuta nel testo, cfr. SIRONI, *Marchi, distribuzione selettiva e marketplace online*, in *Riv. dir. Ind.*, 2021, II, pp. 404 e ss., ed in particolare p. 423, che ammette alla possibilità, per il titolare del marchio, di poter bloccare le rivendite non consone alla propria *brand image* quand'anche il sistema di distribuzione selettiva non sia ritenuto compatibile con la normativa antitrust.

Per un verso, egli deve infatti dimostrare di aver implementato tale sistema in modo conforme alla legislazione antitrust<sup>448</sup>; per altro verso, egli dovrà offrire prova del fatto che tali rivendite nuocciono in modo “grave” alla reputazione del suo marchio<sup>449</sup>.

Solo dopo aver passato “indenne” questi due controlli, egli potrà essere ammesso alla reviviscenza del diritto per il tramite dei motivi legittimi.

Ed è proprio su quest’ultimo punto che si concentra la trattazione in prosieguo.

### **3. La distribuzione selettiva e la compatibilità con il diritto *antitrust***

#### **3.1. La distribuzione “selettiva”: struttura e funzione**

Il contratto di distribuzione selettiva, come la maggior parte dei contratti commerciali ed in particolare dei contratti di distribuzione<sup>450</sup>, ha genesi dalla prassi mercatoria.

Data la sua natura di contratto atipico, è solo sul finire degli anni Settanta che giunge all’attenzione della giurisprudenza della Commissione dell’allora Comunità europea, mentre fino ad allora era stato il formante dottrinale ad occuparsene<sup>451</sup>.

La tipizzazione legislativa del contratto, avvenuta invece in tempi ancora a noi più vicini<sup>452</sup>, garantisce oggi una certa solidità sul piano definitorio, giacché è lo stesso art. 1, par. 1, lett. g) del Reg. (UE) 2022/720 a fornirne la relativa nomenclatura. Secondo tale disposizione, per sistema di distribuzione selettiva si intende “*un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri*

---

<sup>448</sup> Sulla quale si tornerà a breve.

<sup>449</sup> Punto, peraltro, non esente da critiche, ma su cui v. *infra*.

<sup>450</sup> Pur limitandoci ad un cenno, in materia di contratti di distribuzione si vedano tra gli altri CONTI, *Contratti di distribuzione commerciale e normativa antitrust*, Milano, 2021, p. 11; D’OSTUNI-BERETTA, *Il diritto della concorrenza in Italia*, Torino, 2021, pp. 684 e ss.; A commento del vecchio Reg. CE n. 330/2010, v. l’imponente lavoro di AURICCHIO-PADELLARO-TOMASSI, *Gli accordi di distribuzione commerciale nel diritto della concorrenza*, Padova, 2013; tra i classici Cfr. sul punto l’oramai classico lavoro di PARDOLESI, *I contratti di distribuzione*, Napoli, 1979, p. 14; Sulle intese verticali nel diritto UE cfr. altresì PAPPALARDO, *Il diritto della concorrenza nell’Unione europea*, Torino, 2018, p. 379 e ss.

<sup>451</sup> Nella dottrina italiana, cfr. FRANCESCHELLI, *Osservazioni interne e comunitarie in tema di distribuzione selettiva*, in *Riv. dir. Ind.* 1981, p. 339. Per tutti CATRICALÀ-CAZZATO-FIMMANÒ, *Diritto Antitrust*, Milano, 2021, p. 291 ove ulteriori richiami; v. TORSELLO-FRIGNANI, *Il contratto internazionale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia*, Torino, 2010, p. 541 e ss.

<sup>452</sup> Con l’art. 1, par.1, lett. e) del Regolamento 22 dicembre 1999, n. 2790 della Commissione relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate. La norma così citava: “*Per "sistema di distribuzione selettiva" si intende un sistema di distribuzione nel quale 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 e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati*”.

specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema". Essa è oggi annoverata tra le c.d. intese verticali<sup>453</sup>.

Una prima differenza che emerge da questa definizione, rispetto agli altri contratti di distribuzione, è la presenza di divieti di rivendita a qualsiasi rivenditore non autorizzato e non già, come avviene nella distribuzione esclusiva, di un divieto di vendite attive in un territorio assegnato ad altri soggetti<sup>454</sup>.

Una seconda differenza attiene alle modalità di accesso alla rete: una distribuzione di tipo selettivo ben può prevedere, senza incorrere nel divieto contenuto nell'art. 101 TFUE, previsioni contrattuali che subordinino la scelta dei potenziali rivenditori a criteri qualitativi ma senza valutazioni discriminatorie<sup>455</sup>.

Sotto questo profilo, la distribuzione selettiva ricade appieno all'interno degli accordi verticali che beneficiano dell'esenzione per categoria, stabilita dall'art. 2, par. 1, del Regolamento, a condizione che all'interno dei contratti non siano previste le c.d. restrizioni *hardcore* – altrimenti note come restrizioni c.d. fondamentali – elencate dall'art. 4 del medesimo<sup>456</sup>.

---

<sup>453</sup> Le intese verticali, espressione di diretto conio eurounitario, sono dunque le intese che si vengono a creare tra anelli diversi della catena distributiva e che presentano problemi concorrenziali assai più limitati rispetto alle c.d. intese orizzontali. Mentre infatti queste ultime vengono viste con sfavore dal legislatore europeo – per incompatibilità quasi ontologica con quanto previsto dall'art. 101 TFUE – le intese verticali sarebbero invece ritenute fonte di benefici pari o superiori rispetto a quelle limitazioni di concorrenza che, intrinsecamente, un sistema di accordi tra imprese può comportare. A tal proposito, il legislatore europeo – cfr. il sesto considerando al Reg. UE n. 720/2022- riconosce ad alcuni tipi di accordi verticali, tra cui come vedremo rientra la distribuzione selettiva, una potenzialità di incremento dell'efficienza economica di una catena produttiva o distributiva, che permette un migliore coordinamento tra i players che di tale catena sono parte. Per una sistematizzazione delle varie tipologie contrattuali cfr. PARDOLESI, *Le intese verticali*, in Dizionario sistematico del diritto della concorrenza, a cura di G. PACE, Napoli, 2013, p. 80 e ss.

<sup>454</sup> Cfr. in tal senso CATRICALÀ-CAZZATO-FIMMANÒ, *op. cit.*, p. 291. V. altresì ODV, 4.6.2.1, par. 145.

<sup>455</sup> Come riconosciuto già dalla sentenza *Metro* dalla Corte di Giustizia, sulla quale v. infra.

<sup>456</sup> “L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori controllati dalle parti, hanno per oggetto quanto segue: a) la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto delle pressioni esercitate o degli incentivi offerti da una delle parti; b) qualora il fornitore gestisca un sistema di distribuzione esclusiva, la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, il distributore esclusivo può vendere attivamente o passivamente i beni o servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti restrizioni: i) la restrizione delle vendite attive da parte del distributore esclusivo e dei suoi clienti diretti in un territorio o a un gruppo di clienti riservati al fornitore o assegnati dal fornitore esclusivamente a un massimo di altri cinque distributori esclusivi; ii) la restrizione delle vendite attive o passive da parte del distributore esclusivo e dei suoi clienti a distributori non autorizzati situati in un territorio in cui il fornitore gestisce un sistema di distribuzione selettiva dei beni o servizi oggetto del contratto; iii) la restrizione relativa al luogo di stabilimento del distributore esclusivo; iv) la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte di un distributore esclusivo operante al livello del

Per ciò che attiene alla distribuzione selettiva, sono considerate restrizioni fondamentali, anzitutto, quelle orientate alla predeterminazione del prezzo di vendita.

In particolare, l'art. 4.1 lett. a) del Regolamento vieta ogni restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, facendo unicamente salva la possibilità per il fornitore di imporre un *prezzo massimo* di vendita o di *raccomandare* un prezzo di vendita, a condizione, tuttavia, che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto delle pressioni esercitate o degli incentivi offerti da una delle parti.

Ulteriori divieti sono poi considerati restrizioni hardcore, ovvero: la restrizione delle forniture incrociate tra i membri del sistema di distribuzione selettiva che operano

---

*commercio all'ingrosso; v) la restrizione della facoltà del distributore esclusivo di vendere attivamente o passivamente componenti, forniti a fini di incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore; c) qualora il fornitore gestisca un sistema di distribuzione selettiva, i) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, i membri del sistema di distribuzione selettiva possono attivamente o passivamente vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti restrizioni: 1) la restrizione delle vendite attive da parte dei membri del sistema di distribuzione selettiva e dei loro clienti diretti in un territorio o a un gruppo di clienti riservati al fornitore o assegnati dal fornitore esclusivamente a un massimo di altri cinque distributori esclusivi; 2) la restrizione delle vendite attive o passive da parte dei membri del sistema di distribuzione selettiva e dei loro clienti a distributori non autorizzati situati all'interno del territorio in cui opera il sistema di distribuzione selettiva; 3) la restrizione relativa al luogo di stabilimento dei membri del sistema di distribuzione selettiva; 4) la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri del sistema di distribuzione selettiva operanti al livello del commercio all'ingrosso; 5) la restrizione della facoltà di vendere attivamente o passivamente componenti, forniti a fini di incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore; ii) la restrizione delle forniture incrociate tra i membri del sistema di distribuzione selettiva che operano allo stesso o a diversi livelli commerciali; iii) la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri del sistema di distribuzione selettiva operanti a livello del commercio al dettaglio, fatta salva la lettera c), punto i), 1) e 3); d) qualora il fornitore non utilizzi né un sistema di distribuzione esclusiva né un sistema di distribuzione selettiva, la restrizione relativa al territorio in cui o al gruppo di clienti ai quali un acquirente può vendere attivamente o passivamente i beni o servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti restrizioni: i) la restrizione delle vendite attive da parte dell'acquirente e dei suoi clienti diretti in un territorio o a un gruppo di clienti riservati al fornitore o assegnati in esclusiva dal fornitore a un massimo di cinque distributori esclusivi; ii) la restrizione delle vendite attive o passive da parte dell'acquirente e dei suoi clienti a distributori non autorizzati situati in un territorio in cui il fornitore gestisce un sistema di distribuzione selettiva dei beni o servizi oggetto del contratto; iii) la restrizione relativa al luogo di stabilimento dell'acquirente; iv) la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte di un acquirente operante al livello del commercio all'ingrosso; v) la restrizione della facoltà dell'acquirente di vendere attivamente o passivamente componenti, forniti a fini di incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore; e) la pratica di impedire l'uso efficace di internet da parte dell'acquirente o dei suoi clienti per vendere i beni o servizi oggetto del contratto, in quanto tale pratica limita il territorio in cui, o i clienti ai quali, i beni o servizi oggetto del contratto possono essere venduti ai sensi delle lettere b), c) o d), fatta salva la possibilità di imporre all'acquirente: i) altre restrizioni delle vendite online; o ii) restrizioni della pubblicità online che non hanno lo scopo di impedire l'uso di un intero canale pubblicitario online; f) la restrizione, pattuita tra un fornitore di componenti e un acquirente che incorpora tali componenti, della facoltà del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio a utenti finali, a riparatori, grossisti o altri prestatori di servizi non incaricati dall'acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri beni”.*

allo stesso o a diversi livelli commerciali<sup>457</sup>; e la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri del sistema di distribuzione selettiva operanti a livello del commercio al dettaglio, fatta salva la deroga di cui all'art. 4, lettera c), punto i) nn. 1) e 3) del Regolamento<sup>458</sup>.

Più articolato, in ragione delle numerose deroghe che la stessa legge introduce rispetto alla regola generale, è invece l'esame cui devono essere sottoposte tutte quelle clausole che implicino la limitazione del diritto del distributore di effettuare vendite attive e/o passive. Ed invero, ai sensi dell'art. 4, lett. c), punto i), è considerata fondamentale la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, i membri del sistema di distribuzione selettiva possono attivamente o passivamente vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, purché: *“1) la restrizione delle vendite attive da parte dei membri del sistema di distribuzione selettiva e dei loro clienti diretti in un territorio o a un gruppo di clienti riservati al fornitore o assegnati dal fornitore esclusivamente a un massimo di altri cinque distributori esclusivi; 2) la restrizione delle vendite attive o passive da parte dei membri del sistema di distribuzione selettiva e dei loro clienti a distributori non autorizzati situati all'interno del territorio in cui opera il sistema di distribuzione selettiva; 3) la restrizione relativa al luogo di stabilimento dei membri del sistema di distribuzione selettiva; 4) la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri del sistema di distribuzione selettiva operanti al livello del commercio all'ingrosso; 5) la restrizione della facoltà di vendere attivamente o passivamente componenti, forniti a fini di incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore”*.

Quanto a quest'ultimo caso, in dottrina si è osservato che rientrano nel divieto anche quelle restrizioni che indirettamente raggiungono il medesimo risultato anti-competitivo, ed in particolare quando vengono imposte al primo produttore limitazioni circa la fornitura di *know-how* e/o strumenti speciali necessari affinché tali pezzi di ricambio possano essere impiegati dagli utenti finali<sup>459</sup>.

Ciò posto, tornando alla funzione sottesa ad un sistema di distribuzione selettiva, si diceva in precedenza che ciò che caratterizza un sistema di questo tipo rispetto ad altre modalità di distribuzione è la selezione dei distributori, che avviene sulla base di criteri

---

<sup>457</sup> Ex art. 4, punto ii) del Regolamento.

<sup>458</sup> Come prevede l'art. 4, punto iii) del Regolamento

<sup>459</sup> Cfr. CATRICALÀ-CAZZATO-FIMMANÒ, *op. cit.*, p. 294.

predisposti dal fornitore (solitamente il titolare del marchio i cui prodotti vengono commercializzati attraverso tale sistema). Come rilevato dalla Commissione<sup>460</sup>, come pure dalla dottrina, tali criteri possono essere di tipo qualitativo o di tipo quantitativo, come pure misto.

Sono definiti quantitativi i criteri che limitano, direttamente, il numero dei distributori: paradigmatico, in tal senso, è un criterio che preveda la presenza di un numero fisso di distributori (ad esempio, uno per ciascuna regione italiana).

Sono invece definiti qualitativi i criteri che limitano solo indirettamente il numero di distributori, imponendo condizioni che non possono essere rispettate da tutti i distributori: ne sono esempi paradigmatici quelli che impongono al distributore restrizioni circa la gamma di prodotti da vendere, la garanzia sulla formazione del personale addetto alle vendite e/o al servizio da fornire presso il punto vendita, alla pubblicità e presentazione dei prodotti. Tra questi, spicca per novità la possibilità – individuata dalla Commissione Europea solo negli Orientamenti del 2022 – di annoverare tra i criteri qualitativi quelli riferibili “al conseguimento di obiettivi di sostenibilità, ad esempio in relazione ai cambiamenti climatici, alla protezione dell’ambiente o alla limitazione dello sfruttamento delle risorse naturali”<sup>461</sup>.

### **3.2. La compatibilità della distribuzione selettiva con l’art. 101.3 TFUE: dai “criteri Metro” alle vendite online (i casi *Pierre Fabre* e *Coty*)**

Come già accennato, trattandosi di un accordo verticale, la distribuzione selettiva beneficia dell’esenzione per categoria prevista dall’art. 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, salva la presenza di restrizioni fondamentali. Nondimeno, questa esenzione, prevista dall’art. 2, paragrafo 1, del Reg. (UE) 720/2022, è subordinata alla verifica della soglia della quota di mercato di cui al successivo art. 3 del Regolamento.

Ai sensi del par. 1 di tale precetto, infatti, 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

---

<sup>460</sup> V. sul punto gli Orientamenti, par. 4.6.2.1, punto 144.

<sup>461</sup> Continuano gli Orientamenti osservando come: “A titolo di esempio, i fornitori potrebbero chiedere ai distributori di fornire servizi di ricarica o strutture di riciclaggio presso i rispettivi punti vendita o di garantire che i beni siano consegnati con mezzi sostenibili, quali biciclette da trasporto invece di veicoli a motore”. Cfr. ODV, *op. loc. ult. cit.*

dall'acquirente non superi il 30% del mercato rilevante sul quale acquista i beni o servizi oggetto del contratto.

Pertanto, se l'accordo è sottosoglia e se non contiene restrizioni hardcore, non è necessario verificare la compatibilità dei criteri prescelti dal titolare della rete con l'art. 101 TFUE, ciò anche a prescindere dalla natura del prodotto in questione<sup>462</sup>. La Commissione ha inoltre fatto presente come il beneficio di cui all'art. 2 del Regolamento è possibile “anche se la distribuzione selettiva è associata ad altre restrizioni verticali non fondamentali, quali gli obblighi di non concorrenza come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2022/720”<sup>463</sup>.

Come si diceva, diverso è il caso in cui la compatibilità del sistema di distribuzione selettiva con l'art. 101.1 TFUE deve essere valutata individualmente, non applicandosi l'esenzione per categoria (ad esempio, per superamento della soglia di quota di mercato del 30%). In quest'ultimo scenario, viene solitamente operata una distinzione tra distribuzione selettiva puramente qualitativa e distribuzione selettiva quantitativa<sup>464</sup>.

La scelta dei criteri di selezione dei distributori – che non sono soggetti ad un regime di pubblicità<sup>465</sup> – deve dunque essere attentamente ponderata da chi predispone la rete distributiva. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, sedimentatasi nel corso dei decenni, ha più volte fatto richiamo alla necessità che tali criteri siano non discriminatori, proporzionati e che non vadano oltre il limite del necessario<sup>466</sup>.

Dal canto suo, la Commissione ha da tempo fatto proprio il ricorso ai c.d. “criteri Metro”, dal nome del precedente della Corte di Giustizia ove sono stati enunciati per la

---

<sup>462</sup> Cfr. ODV, par. 4.6.2.2., punto 152. È in ogni caso fatta salva la possibilità di revoca su base individuale ex art. 6 del Regolamento.

<sup>463</sup> Così gli Orientamenti, par. 4.6.2.2. punto 152.

<sup>464</sup> Nella quale vi sono criteri di selezione dei distributori autorizzati che circoscrivono, limitandoli in maniera più diretta, i potenziali rivenditori. Esempi di tali criteri sono quelli che richiedono al potenziale rivenditore un livello minimo o massimo di acquisti, con previsione dei relativi obblighi. Cfr. sul punto CATRICALÀ, *op. cit.*, p. 296.

<sup>465</sup> Il titolare non è infatti obbligato a renderli pubblici, potendoli mantenere riservati. Cfr. Corte di Giustizia UE, 14 giugno 2012, Jaguar, in causa C-158/11, punto 31, ove si ricorda che: “*In tale contesto, i termini «criteri specifici», ai sensi di tale disposizione, devono essere interpretati nel senso che si riferiscono a criteri il cui contenuto preciso può essere verificato. Va precisato a tale riguardo che, per la verifica del loro contenuto preciso, non è necessario che i criteri di selezione utilizzati ai fini di un sistema di distribuzione selettiva siano pubblicati, con il rischio, come rilevato dal governo francese, di compromettere il segreto industriale o, addirittura, di agevolare eventuali comportamenti collusivi*”.

<sup>466</sup> Cfr. Corte di Giustizia CE, 25 ottobre 1977, Metro, in causa C-26/76, punti 20 e 21; Corte di Giustizia CE, 11 dicembre 1980, L'Oreal, in causa C-31/80, punti 15 e 16; Corte di Giustizia CE, 25 ottobre 1983, AEG, in causa C-107/82. Più di recente, cfr. Corte di Giustizia UE, 31 ottobre 2011, Pierre Fabre, in causa C-439/09, punto 41; Corte di Giustizia UE, 6 dicembre 2017, Coty, in causa C-230/16, punto 24.

prima volta<sup>467</sup>, sulla base dei quali viene effettuata la valutazione circa la liceità della restrizione concorrenza *intra-brand* dovuta alla distribuzione selettiva<sup>468</sup>. Ed invero, come oggi “codificato” dalle Osservazioni, i tre “criteri Metro” vengono individuati in altrettanti interrogativi<sup>469</sup> dalla cui risposta discende, o meno, la possibilità per l’accordo oltre soglia di godere dell’esenzione individuale.

In primis, la natura dei beni o dei servizi in questione deve rendere necessario un sistema di distribuzione selettiva, ovverosia, alla luce delle caratteristiche del prodotto in questione, un tale sistema “deve rappresentare un requisito legittimo per conservarne la qualità e garantirne un utilizzo corretto”. Paradigmatici, in tal senso, gli esempi di tendenziale legittimità del ricorso alla distribuzione selettiva nel caso di prodotti di alta qualità o di alta tecnologia o per i già richiamati beni di lusso<sup>470</sup>. Per quel che interessa a questa trattazione, si è già del resto visto come l’implementazione di un sistema di distribuzione selettiva possa essere ancillare – o, addirittura, necessario – per assicurare una presentazione dei beni che ne salvaguardi le caratteristiche qualitative e, in ultima analisi, la loro “aura di lusso”.

In secondo luogo, la Commissione ricorda come la scelta dei rivenditori debba avvenire “secondo criteri oggettivi di natura qualitativa stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio”.

Infine, i criteri stabiliti non devono andare oltre il necessario alla funzione per cui sono contrattualmente predisposti<sup>471</sup>.

La triplice valutazione sopra richiamata si applica sia all’accordo complessivamente inteso, dunque sottoponendolo ad una valutazione complessiva e generale, sia a ciascuna clausola, che deve essere analizzata in via separata e non contenere restrizioni fondamentali<sup>472</sup>.

---

<sup>467</sup> V. Corte di Giustizia CE, 25 ottobre 1977, *Metro*, *cit.*

<sup>468</sup> Valutazione che, come è noto, viene principalmente demandata al bilanciamento tra le esternalità positive derivanti dall’adozione di un tale sistema distributivo e le esternalità negative derivanti dalla diminuzione della concorrenza dovuta alla natura ontologicamente “chiusa” del sistema di distribuzione selettiva.

<sup>469</sup> Cfr. ODV, par.4.6.2.2., par. 148.

<sup>470</sup> Cfr. ODV, par. 4.6.2.2., par. 148 e note 85-86 ove riferimenti ai già richiamati arresti della Corte di Giustizia in argomento.

<sup>471</sup> Cfr. ODV, *op. loc. ult. cit.*

<sup>472</sup> Secondo la Commissione, ciò “*comporterebbe in particolare che si debba valutare se la clausola restrittiva in questione sia adeguata rispetto all’obiettivo perseguito dal sistema di distribuzione selettiva e se non superi quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo*”. Un esempio di clausole che non sono proporzionate allo scopo che si prefiggono viene dalle restrizioni *hardcore* disciplinate dall’art. 4 lett. c)

Tra tutte le singole clausole che più hanno impegnato la giurisprudenza degli ultimi decenni, spiccano quelle che limitano la possibilità, per il rivenditore, di effettuare rivendite attraverso l'uso del mezzo telematico e dunque fruire dei mercati online, sia mediante proprio sito web, sia attraverso il ricorso a marketplace di terze parti (come, ad esempio, la piattaforma Amazon). A tal proposito, la posizione della Commissione, condivisa dalla Corte di Giustizia, è netta nel ritenere che le vendite effettuate mediante un sito internet debbano essere considerate come vendite passive<sup>473</sup>, come pure è netta nel ritenere che i servizi online che non offrono la funzionalità di acquisto diretto, ma reindirizzano i clienti ad altri siti web in cui è possibile acquistare beni e servizi, non debbano essere considerati mercati online, bensì “servizi pubblicitari”<sup>474</sup>.

In tal guisa, nel noto caso *Pierre Fabre* – avente per oggetto la distribuzione di cosmetici – la Corte ha avuto modo di puntualizzare come una clausola contrattuale che, nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva, impone che le vendite di prodotti cosmetici e di igiene personale siano effettuate in uno spazio fisico alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato, con conseguente divieto di utilizzare Internet per tali vendite, costituisce una restrizione per oggetto ai sensi di detta disposizione se, a seguito di un esame individuale e concreto del tenore e dell'obiettivo della clausola contrattuale in parola nonché del contesto giuridico ed economico in cui si colloca, risulta che, alla luce delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, tale clausola non è oggettivamente giustificata<sup>475</sup>. Tra le possibili giustificazioni, rileva la Corte, non solo non potrebbe rientrare: “*la necessità di fornire una consulenza personalizzata al cliente e di assicurare la tutela del medesimo contro un utilizzo non corretto di prodotti*”, poiché si versava nell'ambito della vendita di farmaci non soggetti a prescrizione medica e di

---

del Regolamento, che in quanto tali escludono la possibilità di assoggettare il relativo contratto al beneficio di esenzione per categoria.

<sup>473</sup> V. sul punto GIANI, *Distribuzione selettiva tra regolamento di esenzione ed esaurimento del diritto*, in *Riv. dir. Ind.*, 2019, I, p. 441 ove richiami ai relativi Orientamenti già in questo senso conformi. In dottrina vi è inoltre chi ha messo in dubbio la nettezza della suddivisione tra vendite attive e vendite passive, definita oggi assai “dinamica”, per non dire addirittura “sottile”. V. in tal senso la sintetica riflessione di CATRICALÀ-CAZZATO-FIMMANÒ, *op. cit.*, p. 297.

<sup>474</sup> Cfr. ODV, par. 8.2.3, punto 325.

<sup>475</sup> Pertanto, l'esenzione per categoria prevista dall'art. 2 del Regolamento non si può applicare ad un contratto che preveda tale divieto di avvalersi di Internet, considerato a tutti gli effetti una restrizione hardcore, se non oggettivamente giustificato. In risposta alla seconda questione pregiudiziale sulla quale era stata chiamata a pronunciarsi dal giudice del rinvio – la cassazione francese – la Corte ha invece riconosciuto che il contratto può beneficiare dell'esenzione individuale ex art. 101, par. 3, TFUE, qualora ne sussistano le condizioni.

lenti a contatto, ma neppure – e questo è il punto più significativo – la differente esigenza di preservare l’immagine di prestigio di tali prodotti<sup>476</sup>.

Il punto, apparso in un primo momento una netta chiusura a qualsiasi accordo restrittivo giustificato dall’esigenza di proteggere l’allure di prestigio del marchio potenzialmente pregiudicato dall’impiego del mezzo telematico, è stato successivamente specificato dalla Corte nell’altrettanto celebre decisione *Coty* del 2017 (questa volta su rinvio pregiudiziale del giudice tedesco<sup>477</sup>).

In argomento, non è mancato chi, in dottrina, ha sottolineato che le conclusioni cui è pervenuta la Corte in questa seconda decisione hanno costituito “se non un ripensamento, una interpretazione più ragionata dell’inciso”<sup>478</sup> sopra richiamato, sebbene, secondo un’altra autrice, sempre “nel solco della decisione *Pierre Fabre*”<sup>479</sup>. Certamente, come attentamente osservato, questo più recente arresto ha consentito di fare chiarezza su alcuni equivoci lasciati aperti dal precedente del 2009<sup>480</sup>: su tutti, appunto, la liceità – secondo i “criteri Metro” – del divieto di vendite online giustificata dal fine di tutelare la natura lussuosa e/o prestigiosa dei prodotti.

In *Coty*, infatti, il Giudice europeo ricorda come una tale affermazione<sup>481</sup> non costituisca una petizione di principio, bensì debba farsi rientrare all’interno delle considerazioni allora svolte “al fine di fornire al giudice del rinvio interessato in tale causa gli elementi interpretativi necessari a consentirgli di pronunciarsi sulla questione se la restrizione della concorrenza derivante da tale clausola contrattuale fosse giustificata da un obiettivo legittimo e perseguisse in maniera proporzionata tale obiettivo”. Ciò chiarito,

---

<sup>476</sup> Cfr. Corte di Giustizia UE, 13 ottobre 2011, *Pierre Fabre*, in causa C-439/09, punti 44-46.

<sup>477</sup> Così la prima questione si chiedeva se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a preservare l’immagine di lusso di tali prodotti possa essere conforme a tale disposizione. Con la seconda questione, il Giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dovesse essere interpretato nel senso che lo stesso osti a una clausola contrattuale che vietasse ai distributori autorizzati di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l’immagine di lusso di tali prodotti di servirsi in maniera riconoscibile di piattaforme terze per la vendita su Internet dei prodotti oggetto del contratto.

<sup>478</sup> Cfr. CATRICALÀ-CAZZATO-FIMMANÒ, *op. cit.*, p. 302.

<sup>479</sup> Osserva GIANI, *op. cit.*, p. 445, che la decisione in questione avrebbe dato “un’interpretazione evolutiva” dell’accordo restrittivo, raggiungendo così “un importantissimo punto di equilibrio tra contrapposti interessi, sottolineando, ai fini della compatibilità di tali accordi restrittivi con il divieto di intesa, la differenza tra il divieto assoluto e generale di commercializzazione, volte a salvaguardare l’immagine dei beni di lusso e a consentire un effettivo controllo dei parametri qualitativi richiesti dalle caratteristiche dei beni commercializzati”.

<sup>480</sup> Cfr. in questo senso ANDREOLETTI-LA ROCCA, *Considerazioni generali in tema di distribuzione selettiva*, in *Riv. dir. Ind.*, 2018, II, p. 321.

<sup>481</sup> Contenuta al punto 46 della decisione *Pierre Fabre*.

dunque, la Corte avrebbe considerato che la necessità di salvaguardare l'immagine di prestigio dei prodotti cosmetici e per l'igiene personale interessati non costituiva un'esigenza legittima che consentisse di giustificare un divieto assoluto di vendita di tali prodotti su Internet<sup>482</sup>.

Rimarcata quindi la natura particolare e non generale di tale divieto, la Corte di Giustizia ritiene adeguato il divieto di uso di marketplace di terze parti a carico del distributore, in quanto il rispetto di tale obbligo garantirebbe immediatamente al fornitore che, nell'ambito del commercio elettronico di tali prodotti, questi ultimi siano ricollegati unicamente ai distributori autorizzati (in quanto non comparirebbero marchi e/o indirizzi di terzi, come invece avviene, ad esempio, vendendo la merce sul marketplace di Amazon). Accanto alla salvaguardia di questa funzione che si può definire di "controllo" della filiera distributiva del prodotto, la Corte ribadisce – "chiarendo", in tal modo, il precedente dictum contenuto al punto 46 della sentenza Pierre Fabre – come il divieto di vendita sui marketplace di terzi consente, poi, al fornitore di prodotti di lusso di controllare che tali prodotti saranno venduti online "*in un ambiente corrispondente alle condizioni qualitative che esso ha concordato con i suoi distributori autorizzati*", sicché una vendita online di prodotti di lusso tramite piattaforme aliene al sistema di distribuzione selettiva, sottratte al controllo del titolare circa le condizioni di vendita dei suoi prodotti, determina il rischio di uno "scadimento della presentazione di detti prodotti su Internet, idoneo a nuocere alla loro immagine di lusso e, quindi, alla loro stessa natura"<sup>483</sup>.

In tal guisa, data per assodata la meritevolezza di una tale restrizione, la Corte conclude ritenendo che una clausola contrattuale che vieti ai distributori autorizzati di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l'immagine di lusso di tali prodotti di servirsi in maniera riconoscibile di piattaforme terze per la vendita a mezzo Internet dei prodotti oggetto del contratto, non sia in contrasto con l'art. 101.1 TFUE se tale clausola sia diretta a salvaguardare

---

<sup>482</sup> Specificando che: "La valutazione di cui al punto 46 di tale sentenza si riferiva, pertanto, solo ai prodotti di cui alla causa all'origine di detta sentenza e alla clausola contrattuale di cui a tale procedimento". Cfr. Corte di Giustizia CE, 6 dicembre 2017, in causa C-230/16, Coty, in *Riv. dir. Ind.* 2018, II, p. 303 con nota di ANDREOLETTI -LA ROCCA.

<sup>483</sup> In tal guisa, continua la Corte al punto 51 della decisione in esame, il divieto imposto da un fornitore di prodotti di lusso ai suoi distributori autorizzati di avvalersi in modo riconoscibile di piattaforme terze per la vendita tramite Internet di tali prodotti si deve considerare adeguato a salvaguardare l'immagine di lusso di detti prodotti.

l'immagine di lusso di detti prodotti, oltre che stabilita indistintamente, applicata in modo non discriminatorio, e proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

La questione delle vendite online e delle restrizioni all'uso di inserzioni telematiche è stata oggi sostanzialmente (e definitivamente) risolta con l'introduzione della lett. e) all'art. 4 del nuovo Regolamento, mediante il quale sono state riconosciute come restrizioni fondamentali alcune di queste pratiche<sup>484</sup>.

Nella prassi, è stata qualificata come illegittima la clausola che impone il prezzo al rivenditore<sup>485</sup>; ancora, è stata ritenuta incompatibile con quanto previsto dall'art. 101.1 TFUE una restrizione delle vendite passive ai distributori e ciò non soltanto come restrizione per "oggetto", che quindi richiederebbe la verifica del superamento delle soglie di mercato, ma come restrizione hardcore, che rende il sistema inidoneo a beneficiare dell'esenzione per categoria; parimenti illegittima è stata ritenuta una clausola di un accordo di distribuzione selettiva in base alla quale il rivenditore autorizzato può vendere i prodotti nel proprio negozio, solo al dettaglio e solo al consumatore finale, con contemporaneo divieto di rapporti commerciali interni al sistema di distribuzione selettiva, in quanto non ritenuta direttamente necessaria per conservare le caratteristiche peculiari del prodotto "di lusso", che giustificano l'implementazione di un sistema di distribuzione selettiva<sup>486</sup>. Ancora, la Corte d'appello di Milano ha avuto modo di affermare come l'esistenza di un valido sistema di distribuzione selettiva ai sensi del Reg. UE n. 330/2010 (allora vigente, nda) è necessario: a) che il fornitore individui le caratteristiche che ritiene debbano possedere i propri rivenditori; b) concluda i contratti di distribuzione solo con i soggetti che posseggano tali caratteristiche e c) vigili affinché tali caratteristiche siano mantenute nel corso del rapporto. In caso contrario, l'architettura

---

<sup>484</sup> Così prevede oggi la norma, che considera restrizione *hardcore*: "la pratica di impedire l'uso efficace di internet da parte dell'acquirente o dei suoi clienti per vendere i beni o servizi oggetto del contratto, in quanto tale pratica limita il territorio in cui, o i clienti ai quali, i beni o servizi oggetto del contratto possono essere venduti ai sensi delle lettere b), c) o d), fatta salva la possibilità di imporre all'acquirente: i) altre restrizioni delle vendite online; o ii) restrizioni della pubblicità online che non hanno lo scopo di impedire l'uso di un intero canale pubblicitario online". Tale *addendum* costituisce una delle maggiori innovazioni del nuovo testo del 2022 rispetto a quello del 2010, come ricorda anche il considerando n. 15 del Regolamento.

<sup>485</sup> Cfr. Giani, *Distribuzione selettiva cit.*, p. 439, richiamata, con approvazione, nella Nota a Trib. Torino, (ord.) 18 gennaio 2019, in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 6883;

<sup>486</sup> Nel noto caso che ha visto contrapposte Amazon e Sisley. Cfr. Trib. Milano, (ord.) 19 ottobre 2018, in *Riv. dir. Ind.*, 2021, II, con nota di SIRONI.

contrattuale predisposta dal titolare del marchio – per quanto possa qualificarsi “di lusso” – non può essere ricondotta all’archetipo della distribuzione selettiva<sup>487</sup>.

#### 4. Le vendite al di fuori della rete: problemi

Muovendo al punto successivo di questa trattazione, si può dunque prendere le mosse da questo portato giurisprudenziale che ritiene legittima una limitazione della concorrenza sia *intra* che *interbrand* se orientata alla salvaguardia dell’allure di prestigio del marchio.

La posizione sin qui analizzata copre ovviamente solo una parte del problema, poiché, come è naturale, il principio di relatività degli effetti del contratto, a rigore, non consente al titolare del marchio di andare a bloccare anche le ulteriori rivendite effettuate al di fuori del sistema distributivo<sup>488</sup>.

È qui, dunque, che si tratta di capire se anche l’ulteriore limitazione della concorrenza, costituita dalla presenza di una rete di distribuzione selettiva come motivo legittimo per impedire l’esaurimento, possa ritenersi giustificabile sia sul piano giuridico che su quello sistematico.

Si analizzerà prima il portato giurisprudenziale e se ne formulerà in seguito una critica, corredata da una possibile diversa proposta interpretativa.

#### 5. La posizione della giurisprudenza

---

<sup>487</sup> Come avvenuto in App. Milano, 25 novembre 2019, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 6831.

<sup>488</sup> Il concetto, controverso fino a poco tempo fa, è oggi sostanzialmente pacifico ed accolto anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 7378/2023). Non mancano però decisioni, soprattutto di merito, che pur apparentemente rispettando questo insegnamento finiscono poi per ritenere gravemente pregiudizievole per il titolare del marchio qualsiasi modalità di vendita che non rispetti gli standard imposti dal titolare (emblematica in questo senso è la recente Trib. Roma, (ord.) 14 marzo 2023, in *darts-ip*, laddove si afferma che: “*La condotta del resistente, infatti, si rivela pregiudizievole per la ricorrente sotto diversi profili: da un lato, il mancato rispetto da parte del resistente degli standard previsti per la vendita dei prodotti da parte dei rivenditori autorizzati, gli consente di avvantaggiarsi degli investimenti compiuti da parte dei concorrenti che soggiacciono agli obblighi contrattuali con il titolare dei diritti al fine di garantire il prestigio del marchio, senza sopportarne i costi, con la conseguenza che possa praticare prezzi più bassi, rispetto ai quali i concorrenti, gravati di maggiori costi, non riescono a risultare competitivi, in violazione del disposto dell’art. 2598 c.c.. Dall’altro, la proposizione sul mercato dei medesimi prodotti, secondo modalità diverse da quelle volute dal titolare del marchio all’atto dell’organizzazione della rete di distribuzione selettiva dei prodotti, non può ritenersi lecita (ai sensi dell’art. 5 c.p.i.) e non può d’altra parte non incidere sul prestigio dei prodotti stessi, con inevitabili conseguenze lesive per quanti operino invece la commercializzazione dei prodotti nel rispetto degli standard previsti nei contratti di distribuzione*”. A dire di chi scrive è evidente che, ragionando in questo modo, lo spazio per l’applicabilità dell’esaurimento si riduce in modo assai significativo, fino a quasi a scomparire del tutto.

Il recepimento nella giurisprudenza interna degli insegnamenti contenuti nelle tre decisioni sopra passate in rassegna è stato graduale e con risultati non sempre concordi tra loro.

Tre sono stati i punti più dibattuti, ovvero: la necessità della sussistenza di un pregiudizio effettivo all'immagine del marchio come presupposto per bloccare le vendite del terzo non membro della rete di distribuzione; il ruolo che, nell'accertamento di tale pregiudizio, deve essere attribuito alle previsioni contrattuali presenti negli accordi di distribuzione selettiva e, infine, le circostanze in cui tale pregiudizio può dirsi concretamente sussistente.

### 5.1. La necessità di un “pregiudizio effettivo” alla notorietà del marchio

Il primo punto sul quale la giurisprudenza si è focalizzata è quello relativo alla necessità di dimostrare, ad onere del titolare del marchio, che la rivendita al di fuori del suo sistema di distribuzione selettiva arrechi un danno alla notorietà del marchio stesso. Solo dopo aver assolto tale onere, secondo il *dictum* della sentenza Copad, il motivo legittimo ex art. 5.2 CPI può operare anche nei confronti del terzo<sup>489</sup>.

A seguito della decisione della Corte di Giustizia, nella giurisprudenza di merito si era fatto strada un orientamento per il quale il “pregiudizio” derivante dalle rivendite effettuate dal terzo estraneo al sistema di distribuzione selettiva, idoneo a paralizzare l'esaurimento, potesse essere anche solo potenziale e non effettivo<sup>490</sup>.

Una simile proposta interpretativa è stata avanzata anche in dottrina<sup>491</sup>, rafforzato da quanto affermato nei punti 49 e 50 dalla sentenza Coty.

Si è invero osservato: “*se la funzione propria dei sistemi di distribuzione selettiva è quella di accentrare e mantenere saldamente in capo ai grandi brand del lusso un elevato potere di controllo anche nella fase di distribuzione dei prodotti, allora potrebbe*

---

<sup>489</sup> Prima di tale sentenza, in giurisprudenza si era respinta la tesi dell'opponibilità ai terzi della rete di distribuzione selettiva, oggi “corretta” dalla necessità di prova del pregiudizio. Cfr. Trib. Milano, 8 marzo 2004, richiamata da Trib. Torino, (ord.) 19 gennaio 2019, in *darts-ip*, secondo cui “*il divieto di commercializzazione al di fuori dei canali prestabiliti - rete di distribuzione selettiva - non può essere imposto a soggetti estranei all'ambito contrattuale, che restano liberi di acquistare merce destinata alla rete distributiva, sulla base del principio della libertà di iniziativa economica, previsto dall'art. 41 Cost., né un simile acquisto può costituire concorso all'inadempimento altrui*”.

<sup>490</sup> Affermano che il pregiudizio può essere non solo effettivo, ma “quanto meno potenziale” Trib. Milano, (ord.) 17 gennaio 2017, in *darts-ip*; Trib. Torino, (ord.) 17 dicembre 2018, in *darts-ip*; Parla di “pericolo di svilimento” dei marchi del titolare Trib. Napoli, (decr.) 3 settembre 2019, confermato da Trib. Napoli, (ord.) 4 novembre 2019, in *darts-ip*; Trib. Milano, 9 luglio 2018, *ivi*; Trib. Catania, (ord.) 29 novembre 2016, *ivi*; Trib. Milano, (ord.) 11 gennaio 2016, *ivi*.

<sup>491</sup> Da RIVA, *E-commerce e accordi di distribuzione selettiva: il caso “Sisley c. Amazon”*, in *Il dir. Ind. n. 1/2020*, p. 87. Nello stesso senso STAKHEYEVA, *op. cit.*, p. 16.

*risultare forse più corretta l'impostazione che ritiene già di per sé sufficiente un vulnus a tale potere di controllo per "azionare" il legittimo motivo ostativo all'esaurimento dei diritti di marchio, indipendentemente dall'accertamento in concreto di un danno all'immagine del marchio, ove naturalmente un sistema di distribuzione effettiva sia effettivamente in essere e non sia invece una fattispecie meramente astratta, non seguita da una effettiva implementazione".*

La tesi non pare sostenibile, sia per ragioni sistematiche che per ragioni di coordinamento con l'insegnamento della Corte di Giustizia, che ha chiara primazia sul diritto interno.

Anzitutto, occorre chiarire il significato preciso da attribuire all'espressione "pregiudizio astratto": è considerarsi tale l'attentato all'immagine di lusso che deriverebbe – già a priori – dalla semplice difformità delle modalità di vendita adottate dal terzo rispetto a quelle impiegate dal titolare del marchio e rappresentate all'interno dei propri contratti di distribuzione selettiva. Esempio classico di pregiudizio "in astratto", in tal senso, è quello di una rivendita online che ha per oggetto prodotti che il titolare del marchio vende solo su canali retail; ancora, la rivendita in *outlet* di prodotti sui quali il titolare del marchio non è d'uso praticare sconti. Benché entrambe le modalità siano astrattamente difformi da quelle selezionate dal titolare come consone a garantire prestigio al *brand*, il loro mancato rispetto non può di per sé invocarsi come foriero di pregiudizio all'immagine del marchio, che necessiterà, invece, di un riscontro *in concreto* e supplementare affinché possa invocarsi come motivo legittimo di esclusione dell'esaurimento<sup>492</sup>.

In assenza di una interferenza concreta, che in questo caso si atteggia nella presenza di un *effettivo* – e grave – pregiudizio all'immagine del marchio, non si avrebbe ragione di tutelare il diritto (a prescindere dalla considerazione relativa al fatto che ciò rientri o meno nell'oggetto specifico del diritto di marchio).

---

<sup>492</sup> A tal proposito, una valutazione che contempra un pregiudizio valutato "in astratto" non appare compatibile con l'assetto complessivo che la materia dei marchi ha assunto sin dai primi interventi di armonizzazione introdotti sul finire degli anni Ottanta, laddove la tutela opera solo allorché – e in ragione del fatto che – i diritti di esclusiva interferiscono *concretamente* con le utilità che vengono riservate ai titolari degli stessi. Cfr., in tal senso, i rilievi di GALLI, *L'ambito di protezione del marchio e la disciplina delle merci in transito, degli usi diversi del marchio altrui e della tutela contro gli atti preparatori: problemi risolti, problemi ancora aperti e nuovi problemi*, Relazione al Convegno "I nuovi marchi per l'Europa", tenutosi a Parma nell'autunno 2016, in *Filodiritto.com*; pubblicato altresì in *Il dir. Ind.*, n. 2/2017

Parimente valorizzabile favore della tesi di un accertamento dell'effettività del pregiudizio, qui sostenuta, sono poi i richiami che la Corte di Giustizia, rispettivamente ai punti 57-59 della sentenza Copad, operati con riferimento alla necessità di valutare se la rivendita nuoce alla notorietà del marchio tenendo conto “*delle circostanze proprie della fattispecie*”, tra cui rientrano “*il pubblico destinatario della rivendita*” e le “*condizioni specifiche*” di commercializzazione dei prodotti di prestigio<sup>493</sup>.

È evidente che se la valutazione deve considerare il caso concreto non potrà essere sufficiente la semplice allegazione che la rivendita sarebbe astrattamente idonea a cagionare un pregiudizio all'immagine del marchio<sup>494</sup>.

Contro questo rischio aveva già messo in guardia l'avvocato generale Kokott nelle conclusioni presentate alla Corte in Copad, laddove ricordava come la circostanza per cui il cessionario dei lotti di prodotti oggetto di rivendita fosse un rivenditore di partite in saldo non avrebbe di per sé potuto escludere che quest'ultimo le avrebbe poi rivendute a negozi “esclusivi” pur non membri della rete, così non cagionando, “a valle”, alcun pregiudizio all'immagine del marchio<sup>495</sup>.

Né appare convincente l'argomento che fa leva sulla decisione Coty<sup>496</sup>: al punto 49, infatti, la Corte ha unicamente affermato che la possibile rivendita online su portali di terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva comporta il “rischio” di uno scadimento dell'immagine di esclusiva. Ed invero, in tale decisione la Corte è stata unicamente chiamata a pronunciarsi sulla legittimità – sotto il profilo antitrust – di una clausola che prevedesse, all'interno di un sistema di distribuzione selettiva, il divieto di vendere online su marketplace di terzi, ovvero un tema diverso e distinto da quello dell'esaurimento del marchio (centrale invece in Copad e, prima ancora, in Dior).

---

<sup>493</sup> Decisivo, in tal senso, appare anche il lessico impiegato dalla Corte nella risposta alla terza questione pregiudiziale, laddove fa richiamo alla necessità che sia *accertato* che la rivendita sia svilente. Cfr. punto sub. 3) della decisione Copad, ove si legge che: “Quando la commercializzazione di prodotti di prestigio da parte del licenziatario in violazione di una clausola del contratto di licenza deve considerarsi nondimeno effettuata con il consenso del titolare del marchio, quest'ultimo può invocare tale clausola per opporsi ad una rivendita di tali prodotti sul fondamento dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo, *solo nel caso in cui si accerti, tenuto conto delle circostanze della fattispecie*, che tale rivendita nuoce alla notorietà del marchio”.

<sup>494</sup> Ad esempio, non dovrebbe essere possibile invocare il motivo legittimo di cui all'art. 5.2 CPI se il terzo non ha neppure offerto in vendita i prodotti acquistati dal distributore infedele, visto che sarebbe impossibile stabilire quale sarebbe “il pubblico destinatario” delle rivendite.

<sup>495</sup> Cfr. Conclusioni Avvocato Generale Kokott, in causa C-489/09, punto 46.

<sup>496</sup> Cfr. RIVA, *op. cit.*, p. 93

Appare quindi una forzatura affermare che la stessa *ratio* che autorizza la presenza di una clausola sul divieto di vendita online nel sistema di distribuzione selettiva – ovvero la tutela dell’aura di lusso – possa poi giustificare *di per sé* anche il mancato esaurimento del marchio nel caso di vendite effettuate al di fuori di tale sistema.

Va invero ricordato che il principio di esaurimento è corollario del principio di libera circolazione delle merci; dunque, una “duplice” compressione di quest’ultimo deve trovare una “duplice” giustificazione (ovvero: *l’esigenza di tutelare* l’aura di lusso può far sì l’implementazione della selettiva benefici dell’esenzione ex art. 101.1 TFUE; la *grave lesione* di questa aura, se dimostrata, può in tesi giustificare il successivo mancato operare dell’esaurimento).

La tesi qui criticata, già minoritaria, non ha del resto più trovato particolare seguito a partire dal noto caso “Chantecler” deciso dalla Corte d’appello di Milano e confermato dalla Cassazione<sup>497</sup>, ove i giudici ambrosiani hanno ribadito che l’esistenza di un sistema di distribuzione selettiva può essere invocato come motivo legittimo ostativo all’esaurimento solo allorché vi sia prova di un “effettivo” e “concreto”, oltre che grave, pregiudizio al marchio in ragione della ulteriore commercializzazione del bene<sup>498</sup>.

La giurisprudenza più recente è invero orientata in modo unanime nel senso di richiedere che il titolare offra concreta prova dello svilimento del proprio marchio, pena il rigetto della domanda di contraffazione per l’operare dell’esaurimento anche se la vendita è effettuata al difuori del sistema<sup>499</sup>.

---

<sup>497</sup> Cfr. Cass. n. 7378/2023, che ha confermato App. Milano, 29 settembre 2019, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 6831.

<sup>498</sup> In tal guisa, la Corte ha ritenuto che tale pregiudizio non sussistesse in un caso in cui la rivendita di gioielli – pur se avvenuta all’interno di un canale, quello di un outlet, mai adottato dal titolare del marchio – non era in concreto effettuata in modo tale da recare lesione all’immagine di prestigio del marchio stesso. Diversa era invece stata la conclusione cui era approdato il Tribunale di primo grado, ove invece tale pregiudizio era stato ritenuto integrato già per via dell’adozione della modalità di vendita “in outlet”. Cfr. Trib. Milano, 9 luglio 2018, in *darts-ip*.

<sup>499</sup> Cfr. in questo senso Trib. Torino, (ord.) 17 maggio 2023, in *darts-ip*; Trib. Milano, (ord.) 17 marzo 2023, *ivi*; Trib. Milano, (ord.) 28 febbraio 2022, in *darts-ip*; Trib. Milano, (ord.) 11 maggio 2021, *ivi*; Trib. Milano, (ord.) 12 maggio 2021, *ivi*; Trib. Milano, (ord.) 19 ottobre 2020, *ivi*; Richiedevano un pregiudizio “effettivo” già Trib. Milano, (ord.) 28 marzo 2019, *ivi*; Trib. Milano, (ord.) 19 novembre 2018; Trib. Milano, (ord.) 26 febbraio 2019; Trib. Milano, (ord.) 18 dicembre 2018, tutte in *Riv. dir. Ind.*, 2019, II, p. 20 e ss.; ancora, v. tra le meno recenti Trib. Milano, (ord.) 23 ottobre 2018, *ivi*; Trib. Milano, (ord.) 20 luglio 2018, *ivi*; Trib. Milano, (ord.) 17 marzo 2016 e, prima ancora della sentenza Copad, cfr. Trib. Milano, 26 novembre 2009, in *darts-ip*.

Anche in dottrina questa posizione è condivisa dalla maggioranza degli autori che si sono occupati della questione<sup>500</sup>.

## 5.2. Il ruolo delle condizioni contrattuali del distributore

Smarcato il problema della sussistenza di un *effettivo* pregiudizio quale primo fatto costitutivo della domanda di contraffazione, si può quindi affrontare il successivo passaggio, ovvero sia quello dell'analisi delle circostanze concrete in cui tale pregiudizio – che deve essere “grave”<sup>501</sup> – si verifica.

Dall'esame del portato giurisprudenziale emerge con chiarezza una certa difformità di giudizio circa il ruolo da attribuire, in questo accertamento, alle clausole contrattuali predisposte dal titolare del marchio.

Ed invero, seppur la totalità delle decisioni esaminate prenda le mosse dall'assunto per cui le concrete condizioni di vendita applicate dal titolare del marchio non possano estendersi anche ai terzi – in omaggio al principio della relatività degli effetti del contratto consacrato dall'art. 1372 c.c.<sup>502</sup> – la declinazione di questa regola sul piano pratico appare assai più sfumata.

Emblematiche, in questo senso, le affermazioni del Tribunale di Milano in una delle note vicende che ha visto contrapposta Amazon alle licenziatarie ufficiali di prodotti a marchio “Narciso Rodriguez” e “Dolce & Gabbana”<sup>503</sup>.

Il Giudice, dopo aver premesso che l'azione esercitata dal licenziatario nei confronti dei terzi ha natura extracontrattuale – non essendoci alcun rapporto negoziale

---

<sup>500</sup> V. in questo senso GIANI, *op. cit.*, p. 450; LA ROCCA, *La distribuzione selettiva quale motivo legittimo ostativo all'esaurimento del marchio*, in *Riv. dir. Ind.* 2019, II, p. 45-46; LANDI, *Titolare di marchio di prestigio e rivendita dei propri prodotti in saldo*, in *Il dir. Ind.*, n. 6/2009, p. 548, ove richiama la circostanza per cui l'accertamento della “gravità del danno” è, nel caso di specie, “decisiva” per stabilire l'applicabilità o meno dell'esaurimento; SEGANTINI, in SCUFFI-FRANZOSI, *op. cit.*, p. 68 e ss. *contra*, ma prima della sentenza Copad, v. CASUCCI, *Commento sub. art. 5 c.p.i.*, in SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, p. 77, ove si riteneva illegittima di per sé la rivendita all'esterno del sistema di distribuzione selettiva; FRATTI, *Selective distribution and trademark enforcement: recent trends*, in *Italian Intellectual Property Blog*, 8 febbraio 2018, disponibile all'indirizzo <https://www.ipinitialia.com/antitrust-issues/selective-distribution-and-trademark-enforcement-recent-trends/>.

<sup>501</sup> Come statuito nella già ricordata decisione “Dior” della Corte di Giustizia.

<sup>502</sup> Cfr. Trib. Bari, 11 luglio 2008, in darts-ip; Trib. Venezia, (ord.) 9 marzo 2004, in SSPI 2004; Trib. Trieste, (decr.) 4 dicembre 2003, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 4799; Trib. Trieste (ord.) 26 marzo 2004, *ivi*, 4805; Trib. Milano, 9 dicembre 2009, in darts-ip. Tra le più recenti, si vedano Trib. Milano, (ord.) 17 marzo 2016, in darts-ip; Trib. Milano, (ord.) 20 luglio 2018, *ivi*; Trib. Milano, (ord.) 22 ottobre 2018, *ivi*; Trib. Torino, (ord.) 19 gennaio 2019, Trib. Torino, (ord.) 17 dicembre 2018 e riferimenti *ivi* citati a precedenti della medesima Sezione a p. 6, in darts-ip.

<sup>503</sup> Trib. Milano, (ord.) 19 ottobre 2020, confermata in sede di reclamo da Trib. Milano, 12 gennaio 2021, entrambe in darts-ip.

tra rivenditore non autorizzato e titolare del marchio/licenziatario – puntualizza come le clausole dei contratti di distribuzione selettiva sopra esaminati non trovino applicazione diretta nei confronti di Amazon, ma costituiscono “criteri di giudizio” per valutare se le attività del distributore indipendente possano considerarsi, o meno, lesive del marchio di prestigio<sup>504</sup>. Altrettanto netta è la successiva ordinanza di reclamo, che, aderendo alle argomentazioni del primo giudice, è chiara nel respingere la tesi di parte reclamante secondo la quale in nessun modo le indicazioni desumibili dalla regolamentazione attinente alla distribuzione selettiva sarebbero potute essere evocate; per contro, secondo il Tribunale “*da esse va comunque desunto l’ambito del consenso del titolare del marchio che potrebbe comunque influire sulle condotte commerciali dei non affiliati alla rete selettiva*”<sup>505</sup>.

Analoghe prese di posizione si rinvengono in precedenti ancor più recenti<sup>506</sup>.

In altri termini, il gradiente di difformità tra le pratiche adottate dai distributori “ufficiali” e quelle messe in atto dai terzi sembra essere eletto ad “unità di misura” del “grado” di pregiudizio sofferto dall’immagine del marchio.

È evidente che, così statuendo, si rischia di far entrare “dalla finestra” ciò che è appena uscito dalla porta<sup>507</sup>.

---

<sup>504</sup> Cfr. Trib. Milano, (ord.) 19 ottobre 2020 cit., p. 15.

<sup>505</sup> Trib. Milano, (ord.) 12 gennaio 2021, cit., p. 12.

<sup>506</sup> Cfr. ad esempio la recentissima ordinanza di cui a Trib. Milano, (ord.) 21 dicembre 2022, inedita, ove il Giudice osserva come: “*Occorre, pertanto, verificare se parte resistente rispetti gli standard che Chanel generalmente esige dai propri distributori autorizzati e, in caso di esito negativo, se tali modalità di commercializzazione, non conformi agli standard richiesti, siano lesive della reputazione del marchio celebre azionato, dunque, sottratte al principio dell’esaurimento*”. Nell’accertare tale circostanza, il Tribunale fa presente che: “*con riferimento agli standard qualitativi: il rivenditore autorizzato si impegna a rispettare quelli stabiliti dalla titolare, con particolare riferimento al punto vendita, che deve essere una profumeria o un reparto di profumeria (la qualità e l’ambiente interno ed esterno devono essere consoni al prestigio e alla notorietà del marchio e, qualora venissero commercializzati prodotti diversi dai cosmetici di lusso, l’idoneità delle modalità di vendita viene valutata da Chanel tenendo conto della natura e della presentazione dei prodotti venduti nelle immediate vicinanze, della separazione dell’ambiente dove sono esercitate le attività di vendita di prodotti diversi dai cosmetici di lusso), circostanza che, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti e, in particolare, della relazione depositata da parte delle ricorrenti, non pare provata*”.

<sup>507</sup> Forti perplessità sul ricorso alle clausole del contratto di distribuzione quali indici da cui desumere standard efficaci anche per i terzi sono espressi da POZZI-GRIPPIOTTI, *E-commerce, distribuzione selettiva e piattaforme online: il caso Amazon*, in *Il dir. ind.*, n. 6/2021, p. 562, ove gli Autori sottolineano come: “*Si tratta di un’affermazione che desta più di qualche perplessità laddove introdurrebbe un’eccezione al principio civilistico in forza del quale il contratto ha forza di legge tra le parti e non produrrebbe effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge*”.

Già in un precedente contributo, al quale mi permetto di rinviare sebbene edito prima delle decisioni qui in rassegna, lo scrivente si era interrogato sulla solidità di questo argomento<sup>508</sup>.

Sul punto, la migliore dottrina civilistica in materia di vincolatività del contratto<sup>509</sup> ricorda come la regola consacrata nell'art. 1372 c.c. riguardi l'efficacia *diretta* dell'accordo, la quale, giacché intesa a stabilire chi sono i destinatari degli effetti prodotti dal contratto, può estendere i propri effetti ai terzi solo se a loro favorevoli, salva possibilità di rifiuto.

Tuttavia, ricorda tale dottrina, tale effetto c.d. diretto non è il solo, poiché l'accordo contrattuale si deve considerare dotato anche di una efficacia c.d. riflessa, che spiega i suoi effetti anche sulla generalità dei consociati che del negozio non siano parti.

Seguendo tale impostazione, il corollario del principio dell'efficacia "riflessa" – o rilevanza esterna, che dir si voglia – non potrebbe che essere la conseguenza per cui, giacché il contratto tende a creare, modificare o estinguere posizioni giuridiche, pur non incidendo direttamente sulla sfera giuridica dei terzi, tali posizioni devono comunque essere rispettate dalla generalità dei consociati, in omaggio al principio generale della non lesione dei diritti altrui<sup>510</sup>.

All'interno di questa cornice civilistica, dunque, il riconosciuto effetto "riflesso" del contratto di distribuzione selettiva quale *tertium comparationis* tra le modalità di vendita del titolare e del distributore indipendente sembrerebbe, peraltro, potersi armonizzare anche con il precetto generale di cui all'art. 2598, n. 3, c.c. che impone a tutti gli operatori il rispetto delle regole della correttezza commerciale, come invero ravvisato anche da giurisprudenza in argomento<sup>511</sup>.

---

<sup>508</sup> V. LOCONSOLE, *Esaurimento dei diritti di marchio e reti di distribuzione c.d. selettiva*, in *Il dir. ind.*, n. 5/2019, p. 489.

<sup>509</sup> Cfr. BIANCA, *Il contratto*, in *Diritto civile*, II ed., Milano, 2000, Vol. 3, p. 572.

<sup>510</sup> Cfr. BIANCA, *op. cit.*, p. 573. In particolare, l'A. ravvisa tale efficacia nei contratti di alienazione della proprietà e di altri diritti reali, che trasferiscono diritti assoluti esperibili verso tutti e oggetto di rispetto da parte della comunità giuridica.

<sup>511</sup> Secondo Trib. Palermo (ord.) 1° marzo 2013, in banca dati online *Il Caso.it*: "In tale contesto normativo di tutela del valore del marchio costituisce atto di concorrenza sleale la condotta consistente nel continuare a vendere prodotti di una certa marca anche dopo che il produttore ha reso noto che esiste un sistema di distribuzione selettiva fondato su accordi verticali. Tale condotta rischia di vanificare, almeno parzialmente, gli investimenti fatti dal produttore per promuovere i prodotti ed il marchio e per garantirsi il consolidamento dell'immagine e la fidelizzazione di una certa fascia di consumatori. Va poi considerato che nel caso di specie è pacifico, oltre che risultante dalla documentazione allegata da parte ricorrente, che la [...] si avvalga di un sistema di distribuzione selettiva e che questo sia conforme alla normativa europea. Inoltre, è pure non contestato, per quanto già osservato, che la resistente abbia continuato a

Mi pare che la conclusione allora raggiunta, sul piano sistematico, possa ancora essere condivisa, seppur con due importanti precisazioni.

La prima, è che l'illiceità concorrenziale del comportamento del terzo rivenditore esterno dovrebbe poter essere affermata solo se si dimostri che egli, mediante un comportamento proattivo, abbia indotto il rivenditore "ufficiale" a violare le clausole di esclusiva connaturate al contratto, di cui era a conoscenza.

È questa, peraltro, la costruzione classica della figura dell'induzione all'inadempimento di matrice anglosassone (o c.d. "tort of inducing breach of contract" e del "tort of interference with contract").

La seconda, è che queste pattuizioni vincolino di riflesso anche il titolare del marchio, che non potrà esigere dai terzi rivenditori non autorizzati condizioni più onerose rispetto a quelle richieste nei contratti di distribuzione già sottoscritti<sup>512</sup>.

Del resto, non va dimenticato che la Corte di Giustizia ha già indicato, in maniera netta, quali debbano essere le circostanze da cui la sussistenza di un pregiudizio all'immagine del marchio debba essere desunta, ovverosia la natura dei prodotti di prestigio contrassegnati dal marchio, il volume e il carattere sistematico oppure saltuario delle vendite da parte del licenziatario, la natura dei prodotti commercializzati abitualmente da tali rivenditori<sup>513</sup>.

Tra queste, come è evidente, non sono menzionate le difformità tra le modalità di vendita adottate dal terzo e quelle adottate dal titolare nei contratti.

## **6. Le circostanze proprie delle singole fattispecie**

Chiarito quindi il ruolo delle clausole contrattuali all'interno della fattispecie, si può quindi affrontare il problema centrale, ovverosia dell'accertamento concreto delle circostanze in cui questo "grave" pregiudizio all'immagine del marchio può essere riconosciuto. Ancora una volta, il riferimento non può che essere la giurisprudenza di merito, poiché è solo l'analisi "empirica" ciò che pare poter fornire una linea guida che sia il più possibile solida per l'interprete.

### **6.1. Il grave pregiudizio nelle vendite offline**

---

*commercializzare prodotti [...] dopo la ricezione della raccomandata datata [...] sulla comunicazione del sistema di distribuzione selettiva e sulla diffida dal commercializzare prodotti [...]. Parte resistente ha quindi agito scorrettamente, sapendo di violare le regole di selettività nella distribuzione".* Cfr. altresì anche Trib. Roma (ord.) 22 marzo 2017, in darts-ip.

<sup>512</sup> V. per uno spunto in tale direzione Trib. Milano, (ord.) 19 ottobre 2020, p. 15.

<sup>513</sup> Cfr. Corte di Giustizia UE, 23 aprile 2009, Copad, cit.

Una prima categoria di decisioni che si sono occupate del problema è ascrivibile a vendite effettuate in canali commerciali per così dire “tradizionali”, cioè senza il coinvolgimento del mezzo telematico.

Si tratta di decisioni nel complesso meno recenti rispetto a quelle che involgono i marketplace, segno evidente del fatto che – come si diceva nelle premesse di questo lavoro – il mercato secondario trova oggi terreno più fertile nel mondo telematico rispetto a quello fisico. Ciononostante, tali casi continuano ad approdare nelle Sezioni Specializzate con frequenza<sup>514</sup>.

Se ne analizzano qui di seguito alcuni esempi, da cui si ricavano quattro indici che ricorrono nelle valutazioni giudiziarie chiamate a verificare le *comprehensive* condizioni di rivendita.

Un primo elemento sintomatico del pregiudizio all’immagine del marchio appare senza dubbio la *presentazione* del prodotto al pubblico *all’interno* del punto vendita in modo promiscuo, associato a prodotti di diversa e “meno nobile” categoria merceologica.

Ed invero, sono state ritenute svilenti modalità di rivendita di profumi di lusso in assenza di adeguati stand espositivi e solo mediante catalogo<sup>515</sup>; ancora, sono stati ritenuti lesivi dello stile e del prestigio del marchio, delle rivendite effettuate su scaffali misti, in difetto di spazi circoscritti e vetrine dedicate, con modalità di esposizione non adeguate ad una profumeria di alto livello<sup>516</sup>; l’assenza di separazione dell’ambiente dove sono esercitate le attività di vendita di prodotti diversi dai cosmetici di lusso nel caso di punti vendita che non siano solo profumerie<sup>517</sup>; l’assenza di cartelli e materiali pubblicitari volti a far risaltare il prodotto nel punto vendita<sup>518</sup>; per contro, non sono state ritenute

---

<sup>514</sup> V. da ultimo Trib. Torino, (ord.) 17 maggio 2023, in darts-ip; Trib. Milano, (ord.) 17 marzo 2023, inedita. Per una rassegna di casi recenti non italiani cfr. VERBRAKEN, *The Exhaustion Theory is not yet exhausted*, in *Les Nouvelles*, Settembre 2023, p. 226 e ss.

<sup>515</sup> Da Trib. Catania, 28 novembre 2016, in darts-ip, relativamente a gioielli a marchio “Bulgari”.

<sup>516</sup> Così Trib. Milano, (ord.) 20 luglio 2018, in darts-ip, con riferimento a prodotti a marchio “Sisley” venduti accanto a prodotti di toletteria ed igiene.

<sup>517</sup> Cfr. Trib. Milano, (ord.) 21 dicembre 2022, inedita, con riguardo a profumi a marchio “Christian Dior”. Tale decisione merita di essere segnalata per l’elevato livello di dettaglio con il quale il Tribunale passa in rassegna le condizioni “fisiche” del punto vendita, che secondo il Giudice, in virtù di materiali, colori, struttura, tipologia e soffitto, nonché alla illuminazione, non richiamerebbero “l’immagine di una profumeria che vende prodotti di lusso, ma semmai un supermercato che vende prodotti generalisti”. La decisione è stata confermata in sede di reclamo da Trib. Milano, (ord.) 17 marzo 2023, inedita.

<sup>518</sup> Cfr. Trib. Milano, (ord.) 20 luglio 2018, in darts-ip,

pregiudizievoli delle rivendite di capi di abbigliamento di alta moda effettuate in outlet episodicamente utilizzando grucce di altri e prestigiosi marchi<sup>519</sup>.

Un secondo indice tenuto in considerazione dalla giurisprudenza è l'*ubicazione* fisico-geografica del punto vendita e le relative caratteristiche di *arredo*, non idonee a “comunicare” un'atmosfera di esclusività e ricercatezza: sono state ritenute svilenti – dal Tribunale di Milano, ma con decisione non confermata dalla relativa Corte d'appello distrettuale – delle rivendite di gioielli all'interno di un negozio sito in un centro commerciale *outlet*, giacché luogo “*che contraddice la dimensione “esclusiva” “elegante” e “di nicchia” cui si ispira la politica commerciale di un'azienda che realizza prodotti di raffinata gioielleria come quella in questione*” nonostante al suo interno fossero ubicati punti vendita di altri marchi altrettanto prestigiosi<sup>520</sup>; per contro, la circostanza che un *outlet* fosse ubicato in una zona assai esclusiva, come via Montenapoleone a Milano, è valsa, tra le altre cose, ad escludere lo svilimento<sup>521</sup>.

Di recente, è stata ritenuta lesiva la rivendita di profumi a marchio “Chanel” all'interno di negozi appartenenti ad un noto franchising dedicato alla cura della casa e della persona, in quanto, secondo il Tribunale, all'esito di una dettagliata analisi, era emerso che l'ambiente di vendita era “assimilabile” ad un supermercato, in ragione del fatto che: nelle entrate del punto vendita venivano forniti carrelli in metallo e cestini di plastica “*tipicamente usati nei supermercati*”, gli espositori con la merce erano “*costituiti da scaffalature plastificate con etichette segna-prezzo e ulteriori cartelli promozionali particolarmente evidenti*”; *intere sezioni dei locali sarebbero “dedicate alle “promozioni del mese”, dove la merce viene ammassata in cestelli metallici e segnalata mediante cartelloni promozionali dai colori iridescenti, con i relativi prezzi e percentuali di sconto ben in evidenza, dovendosi precisare che la scaffalatura adibita per l'esposizione di profumi è “corredata da molti adesivi che evidenziano le varie scontistiche*”.

Infine, gli ambienti interni non sarebbero stati molto spaziosi e si caratterizzavano per essere “*suddivisi in numerosi corridoi all'interno dei quali la circolazione è continuamente interrotta da stand promozionali, con la conseguenza che il consumatore*

---

<sup>519</sup> Da Trib. Milano, 26 novembre 2009, in darts-ip, con riferimento a prodotti a marchio “Prada”. In obiter, il Tribunale pare escludere che la vendita di prodotti “ammassati alla rinfusa” in momenti di particolare affluenza e di rotazione veloce per la prova dei capi possa costituire uno svilimento.

<sup>520</sup> Così Trib. Milano, 9 luglio 2018, in darts-ip; contra, in riforma di questa sentenza, App. Milano, 25 novembre 2019, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 6831.

<sup>521</sup> Cfr. proprio Trib. Milano, 26 novembre 2009, di cui a nota 157.

*si ritrova, proprio come avviene nei supermercati, a percorrere un tracciato definito fino a giungere alle casse*<sup>522</sup>.

Queste caratteristiche di arredo, dunque, contribuirebbero a ledere l'immagine di esclusività comunicata dal marchio.

Un terzo indice enucleabile dalle decisioni è l'allargamento – più o meno marcato – del *pubblico* destinatario delle rivendite, che può causare la perdita della percezione di “esclusività”.

In questo senso, non sono state ritenute ontologicamente incompatibili con il prestigio e l'aura di lusso del marchio le vendite *cash and carry*<sup>523</sup> – quindi destinate solo ad un pubblico dotato di partita IVA, all'ingrosso e non al dettaglio – come pure le già citate vendite in *outlet*, che ampliano la platea di consumatori che possono accedere al prodotto, in ragione dei prezzi più bassi ivi praticati.

Anche le rivendite in *store* di massa, quali gli ipermercati, ove ciascun prodotto è venduto nel relativo settore destinato a merci di pari natura, non sono state considerate di per sé pregiudizievoli<sup>524</sup>.

Il quarto ed ultimo indice che viene preso in considerazione dalla giurisprudenza in modo ricorrente è il *prezzo* praticato dal rivenditore, certamente connesso alla natura stessa di prodotto “lussuoso”.

Ad esempio, è stata ritenuto idoneo ad arrecare una perdita di prestigio al marchio una rivendita effettuata dal terzo con riduzione di prezzo rispetto a rivenditori ufficiali pari al 30-40%<sup>525</sup>; ancora, è stata ritenuta pregiudizievole la rivendita con 30% di sconto sul prezzo di listino per “rimanenze di magazzino di passate stagioni”, occasionalmente associata ad un ulteriore ribasso nel corso di una vendita promozionale<sup>526</sup>.

Apparentemente più articolata è la posizione assunta in argomento da due precedenti, rispettivamente del Tribunale di Milano del Tribunale di Torino, secondo i quali la riduzione di prezzo, non “significativamente” più bassa rispetto a quella praticata dal titolare e comunque non tale da rendere il prodotto di lusso rivenduto “alla portata di

---

<sup>522</sup> Cfr. Trib. Milano, (ord.) 21 dicembre 2022, inedita.

<sup>523</sup> Trib. Milano, 20 luglio 2018, in darts-ip; Trib. Milano, (ord.) 17 marzo 2016. Più di recente cfr. Trib. Milano, (ord.) 21 dicembre 2022, inedita.

<sup>524</sup> Cfr. Trib. Roma, 9 aprile 2015, in darts-ip, relativamente a calzature.

<sup>525</sup> Trib. Catania, (ord.) 28 novembre 2016, in darts-ip.

<sup>526</sup> Cfr. Trib. Milano, 9 luglio 2018, in darts-ip.

tutte le tasche”, non sarebbe stata tale da pregiudicare l’immagine di esclusività connessa al marchio<sup>527</sup>.

Nel medesimo precedente, i giudici torinesi hanno escluso che la riduzione di prezzi praticata dal rivenditore terzo potesse ledere la reputazione del marchio dal momento che anche i distributori autorizzati, come pure gli stessi titolari dei marchi, praticavano degli sconti anche se con riferimento a prodotti di fine serie o in occasione delle festività natalizie<sup>528</sup>.

## **6.2. Il grave pregiudizio nelle vendite online**

Il mutamento delle caratteristiche del mercato secondario, come si diceva, si riflette anche nel numero di decisioni che hanno per oggetto le rivendite effettuate dai soggetti esterni al sistema di distribuzione selettiva mediante lo strumento web<sup>529</sup>.

Diversi sono infatti i precedenti che negli ultimi anni hanno visto contrapposte le piattaforme che gestiscono i marketplace online – come Amazon – ai titolari di marchi di lusso e di prestigio per rivendite effettuate su questi canali (oltre che sui canali propri dei singoli rivenditori).

Una prima analogia che si riscontra rispetto agli indici enucleati in precedenza è relativa alle *modalità di presentazione* del prodotto, in particolare alla necessità della

---

<sup>527</sup> Trib. Milano, 26 novembre 2009 e Trib. Torino, (ord.) 17 dicembre 2018.

<sup>528</sup> Cfr. Trib. Torino, (ord.) 19 gennaio 2019, che conferma Trib. Torino, (ord.) 17 dicembre 2018, entrambe in darts-ip.

<sup>529</sup> Non verranno trattati, in quanto estranei al presente lavoro, i profili di responsabilità della piattaforma per tali rivendite, bastando qui unicamente ricordare come, secondo l’approdo più recente, la piattaforma può a determinate condizioni, risponde direttamente delle vendite non autorizzate effettuate dal terzo sul proprio *marketplace*. Secondo, Corte di Giustizia UE, 22 dicembre 2022, Amazon c. Louboutin, in cause C-148/21 e C-184/21, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), RMUE, dev’essere interpretato nel senso che: “*si può ritenere che il gestore di un sito Internet di vendita online che integra, oltre alle proprie offerte di vendita, un mercato online utilizzi esso stesso un segno identico a un marchio dell’Unione europea altrui per prodotti identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando venditori terzi propongono in vendita sul mercato in parola, senza il consenso del titolare di detto marchio, siffatti prodotti recanti il suddetto segno, se un utente normalmente informato e ragionevolmente attento di tale sito stabilisce un nesso tra i servizi del menzionato gestore e il segno in questione, il che si verifica in particolare quando, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione di cui trattasi, un utente siffatto potrebbe avere l’impressione che sia il gestore medesimo a commercializzare, in nome e per conto proprio, i prodotti recanti il suddetto segno. È rilevante a tale riguardo il fatto che detto gestore ricorra a una modalità di presentazione uniforme delle offerte pubblicate sul suo sito Internet, mostrando allo stesso tempo gli annunci relativi ai prodotti che vende in nome e per conto proprio e quelli relativi a prodotti proposti da venditori terzi su tale mercato, che esso faccia apparire il proprio logo di noto distributore su tutti i suddetti annunci e che esso offra ai venditori terzi, nell’ambito della commercializzazione dei prodotti recanti il segno in questione, servizi complementari consistenti in particolare nello stoccaggio e nella spedizione di tali prodotti*”.

presenza di una separazione – in questo caso, virtuale – delle sezioni del portale di vendita dedicate ai prodotti di lusso e prestigio da quelli diversi<sup>530</sup>.

È stata ritenuta gravemente svilente la vendita online di profumi su siti in cui sono venduti, mescolati, prodotti per la casa e per le pulizie<sup>531</sup>, cibi per gatti, carta igienica, insetticidi, contenitori per microonde, prodotti per lavare i pavimenti e per gli animali domestici.

Ciò con l'importante precisazione per cui non deve ritenersi censurabile di per sé tale condotta, bensì le concrete modalità con cui questo avviene<sup>532</sup>.

È stata altresì censurata la produzione automatica dell'abbinamento a questi prodotti di altri assai disomogenei e di livello qualitativo non elevato, generatasi da sola e non a seguito di ricerca effettuata dall'utente.

Un secondo elemento sul quale si focalizzata l'attenzione della giurisprudenza è stata la complessiva veste “grafica” del sito di rivendita. In tal guisa, è stata ritenuta svilente la comparsa, nelle pagine ove sono venduti i prodotti di lusso e prestigio, di *banner pubblicitari* riferibili ad altri brand, come pure la contemporanea presenza di link che indirizzano a siti di prodotto del tutto diverso<sup>533</sup>. Ancora, il caricamento delle immagini dei prodotti sul portale in definizione bassa, sì da renderle sfocate<sup>534</sup>.

Ricorrente è poi l'affermazione per cui la vendita online è fonte di svilimento dell'immagine del marchio giacché impone, forzatamente, al consumatore di non poter usufruire della parte “esperienziale” dell'acquisto, che spesso è parte assai importante per la costruzione dell'allure di prestigio che circonda questa categoria di prodotto.

Ed invero, in più di un precedente i giudici nazionali hanno ritenuto fonte di pregiudizio all'immagine del marchio l'assenza di attività di assistenza alla clientela, necessaria, nel caso di prodotti cosmetici, ad evitare problemi fisici (ad esempio, di reazioni allergiche) derivanti da un non corretto uso del prodotto stesso, che possano investire la reputazione del marchio con “*valutazioni negative anche non pertinenti alla*

---

<sup>530</sup> Cfr. ad esempio quanto riscontrato in Trib. Milano, (ord.) 11 giugno 2021; Trib. Milano, (ord.) 28 febbraio 2022;

<sup>531</sup> Trib. Milano, (ord.) 28 marzo 2019, in darts-ip;

<sup>532</sup> Il punto, evidenziato da Trib. Milano, (ord.) 19 ottobre 2020, in darts-ip.

<sup>533</sup> Trib. Milano, (ord.) 28 marzo 2019 cit.,

<sup>534</sup> Da Trib. Milano, (ord.) 1° luglio 2021, in darts-ip.

*qualità del prodotto stesso ma connesse a non corrette modalità d'uso o a problemi di compatibilità con la pelle*<sup>535</sup>.

Nella totalità dei casi in cui il prodotto è stato spedito in confezioni di terzi (i.e. imballaggi recanti marchi di terze parti, oppure involucri posticci come la carta di giornale) è stato ritenuto integrato il “grave pregiudizio” all’immagine del marchio.

Infine, non è stata ritenuta rilevante la reputazione commerciale di cui eventualmente gode, presso il pubblico, il sito di e-commerce sul quale le rivendite sono effettuate<sup>536</sup>.

## **7. Critica e proposta interpretativa**

Questo quindi il portato giurisprudenziale che, negli ultimi quindici anni, si è formato sul tema a partire dalla sentenza Copad – e, prima ancora, dalla sentenza Dior.

Si tratta, come non sfuggirà al lettore, di fattispecie tra loro assai eterogenee ed in cui è spesso rimessa alla sensibilità del singolo interprete la valutazione della pregiudizialità della condotta per l’immagine del marchio.

Di questo non beneficia la certezza del diritto.

Si proverà quindi a tracciare un diverso itinerario interpretativo, prendendo le mosse dalla nozione di pregiudizio che viene utilizzata nell’accertamento, assai affine, della contraffazione dei marchi di rinomanza<sup>537</sup>.

In tale ambito, vengono infatti considerati contraffattivi tutti quegli usi di un segno identico o simile a quello registrato, per contraddistinguere prodotti e servizi anche non affini a quelli oggetto di registrazione, se dall’uso possa derivare un pregiudizio alla capacità distintiva del segno – c.d. *dilution by blurring* – o un attentato alla sua rinomanza – c.d. *dilution by tarnishing*.

Ora, è noto che la contraffazione, in questi casi, si verifica al ricorrere anche solo di una di queste due condizioni, che sono tra loro alternative.

Nel caso di rivendite effettuate al di fuori di un sistema di distribuzione selettiva – in cui il prodotto, a differenza di quanto avviene nel caso di contraffazione di marchi rinomati, è pur sempre “originale” – il “grave” pregiudizio all’immagine del marchio

---

<sup>535</sup> In quel caso, di cosmetici. Cfr. Trib. Milano, (ord.) 3 dicembre 2020, in *darts-ip*; nello stesso senso v. Trib. Milano, (ord.) 22 aprile 2021, confermata tra Trib. Milano, (ord.) 1° luglio 2021.

<sup>536</sup> Come invece sostenuto da Amazon nei precedenti appena richiamati.

<sup>537</sup> Data la sostanziale identità della ratio sottostante all’orientamento qui in discussione, mirata a proteggere la funzione di comunicazione del marchio, pacificamente attribuita ai marchi che godono di rinomanza.

dovrebbe intendersi esistente solo in quei casi in cui la lesione alla rinomanza del marchio è tale da intaccarne l'attitudine distintiva<sup>538</sup>.

A favore di questa tesi mi pare possano militare almeno tre argomenti.

Il primo riguarda l'estendibilità, per analogia, delle conclusioni raggiunte con riferimento all'alterazione dello stato del prodotto.

Se si condivide l'assunto per cui la norma sui motivi legittimi deve essere di stretta interpretazione, essendo una "deroga" ad una regola di rango supremo quale è il principio di libera circolazione delle merci, va da sé che solo una identità di *ratio* con la fattispecie già tipizzata ne giustifica la positiva estensione a casi atipici.

Ebbene, dato che la *ratio* del divieto di alterazione è quella di far sì che il consumatore possa essere certo di ricevere un prodotto che non ha subito manomissioni – pena il venir meno della funzione distintiva del marchio, che andrebbe a contrassegnare un prodotto che non è lo stesso che ha lasciato la sua fonte produttiva – la medesima deve essere la *ratio* che orienta l'interprete nella valutazione di "gravità" del pregiudizio.

In tal guisa, un pregiudizio sarà da considerarsi "grave" se la modalità di vendita adottata dal terzo rivenditore "non ufficiale" è così svilente – in termini di "distanza" da quella adottata dal rivenditore ufficiale – che induce nel consumatore il dubbio che quelli oggetto di rivendita siano effettivamente prodotti "originali", ovvero immessi per la prima volta in commercio dal titolare del marchio.

L'esempio, paradigmatico, è quello della borsa contraddistinta da marchi di lusso venduta sulla spiaggia, cioè una modalità di vendita così "gravemente svilente" che immediatamente instilla nell'acquirente il dubbio circa l'originalità dei prodotti che ha di fronte<sup>539</sup>.

In secondo luogo, la necessità che il pregiudizio "grave" si riscontri solo in quei casi in cui vi sia la *contemporanea* presenza di una aggressione alla funzione distintiva e a quella di comunicazione si giustifica sulla base dell'argomento per cui anche il marchio dotato di rinomanza deve essere assoggettato all'esaurimento, che è regola di portata generale. Pertanto, se il titolare di un marchio dotato di rinomanza (in assenza di esaurimento) deve poter vietare a terzi usi che causino al suo segno la *dilution by*

---

<sup>538</sup> La tesi qui prospettata è stata in parte accennata da MORRI, *op. cit.*, p. 93, con conclusioni però non accettabili con riferimento al danno alla capacità distintiva, di fatto ritenuto *in re ipsa* ogniqualvolta viene accertato che la rivendita è effettuata al di fuori dei canali ufficiali di distribuzione.

<sup>539</sup> E lo instilla addirittura prima dell'ipotetico momento in cui egli prende visione della merce e dei relativi marchi.

*tarnishment*, non può essere accettabile che, per il semplice fatto che questo marchio contraddistingua un bene “di lusso/prestigio”<sup>540</sup>, allora tale circostanza vale (anche) ad impedire l’esaurimento.

Né soccorre il fatto che tale espressione possa dirsi in qualche modo rappresentativa di una circoscritta categoria merceologica, quella dei prodotti “di lusso/prestigio”, come pure in precedenza si è visto analizzandone la definizione secondo canoni il più possibile ortodossi.

In effetti, come mette in guardia attenta dottrina, la definizione di prodotti “di lusso e prestigio” fornita dalla Corte di Giustizia “*appare in larga misura tautologica, finendo sostanzialmente col coincidere con quella di prodotti recanti marchi rinomati*”, sicché, continua il Mansani, “*avvalersi di una simile definizione di prodotti “di lusso e di prestigio” nell’applicazione dell’art 15, par. 2, della direttiva e delle norme nazionali che gli hanno dato attuazione, rischia dunque di aprire un’amplissima breccia nel fondamentale principio di libera circolazione delle merci in assenza di una interpretazione restrittiva che rinvenga un “motivo legittimo” per derogare al principio dell’esaurimento nelle sole ipotesi eccezionali in cui le modalità di rivendita (e non il canale distributivo) effettivamente determinano un grave pregiudizio alla reputazione del marchio*”. In caso contrario, chiosa l’A., “*i titolari di qualsiasi marchio rinomato nei settori più svariati, che contraddistingua prodotti o servizi definibili come di lusso e prestigio, potrebbero controllare a loro piacimento la circolazione dei loro prodotti e servizi anche dopo la prima vendita, discriminando i canali distributivi non graditi ed impedendo un’effettiva concorrenza sul prezzo e sulle modalità di offerta nel settore distributivo*”<sup>541</sup>.

Pertanto, per evitare questa distorsione, il pregiudizio richiesto per la contraffazione non dovrebbe essere lo stesso richiesto per prevenire l’esaurimento.

Nell’impossibilità di riscontrare un criterio di natura “quantitativa”, poco desiderabile nell’ottica della certezza del diritto<sup>542</sup>, dovrebbe operare un diverso criterio di natura qualitativa.

---

<sup>540</sup> Nel caso del terzo, è irrilevante la vendita al di fuori del sistema di distribuzione selettiva, che gli sarà opponibile solo se c’è lo svilimento.

<sup>541</sup> Cfr. in questi termini MANSANI, *Distribuzione selettiva, esaurimento del marchio e difesa dell’immagine di lusso*, in Studi di diritto commerciale per Vincenzo di Cataldo, *cit.*, p. 379-380.

<sup>542</sup> Già qualche anno fa, la dottrina metteva in guardia dalle possibili incertezze che il riscontro del “grave pregiudizio” avrebbe potuto comportare in materia di applicazione dell’istituto dell’esaurimento del

In altri termini, il “grave pregiudizio” richiesto in questo caso dovrebbe assumere una caratteristica diversa da quel pregiudizio “semplice” previsto dall’art. 20.1 lett. c) CPI, e dunque essere tale dall’aver conseguenze anche sulla *percezione del marchio come genuina indicazione di provenienza* del prodotto dal legittimo titolare.

Infine, il terzo e a mio avviso più forte argomento a favore di una interpretazione del “grave pregiudizio” come lesione dell’immagine così grave da intaccare la stessa funzione distintiva del marchio viene dalla stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Sul punto, val la pena riprendere il percorso argomentativo seguito dalla Corte nel caso *Dior*<sup>543</sup>, che pare opportuno riportare per estratto. Ed invero, dopo aver premesso che “*l’ipotesi relativa alla modifica o all’alterazione dello stato dei prodotti contrassegnati con il marchio è menzionata solo come esempio di un possibile motivo legittimo*”, si afferma che: “*Si deve poi constatare che il pregiudizio arrecato alla reputazione del marchio può costituire, in via di principio, un motivo legittimo ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti messi in commercio nella Comunità dal titolare stesso o con il suo consenso. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte in materia di riconfezionamento di prodotti muniti di marchio, il titolare del marchio ha un interesse legittimo, connesso all’oggetto specifico del diritto di marchio, a poter opporsi alla messa in commercio del prodotto se la presentazione del prodotto riconfezionato è atta a nuocere alla reputazione del marchio (tondo mio, nda)*”, richiamando il punto 75 della già citata sentenza Bristol-Myers Squibb, resa qualche anno prima.

In quest’ultima, relativa a riconfezionamento di farmaci, la Corte afferma che: “*Anche quando sulla confezione è indicato l’autore del riconfezionamento del prodotto, non può escludersi che la reputazione del marchio e, quindi, quella del suo titolare possano ugualmente essere scalfite da un’inadeguata presentazione del prodotto riconfezionato. In tale ipotesi il titolare del marchio ha un interesse legittimo, connesso all’oggetto specifico del diritto di marchio, a poter opporsi alla messa in commercio del prodotto. Per giudicare se la presentazione del prodotto riconfezionato sia atta a nuocere alla reputazione del marchio occorre tener conto della natura del prodotto e del mercato al quale questo è destinato (tondo mio, nda)*”.

---

marchio in caso di rivendite esterne al sistema di distribuzione selettiva. Cfr. in tal senso GIUDICI, *Certezze e incertezze cit.*, p. 465.

<sup>543</sup> Già analizzato in precedenza.

Concludono quindi i giudici di Lussemburgo ricordando come, nel caso di prodotti farmaceutici – oggetto della decisione – sarebbe *“innegabile che si tratta di un settore delicato in cui il pubblico è particolarmente esigente quanto alla qualità e all’integrità del prodotto e che, in realtà, la presentazione del prodotto può ispirare la fiducia del pubblico sotto questo profilo. Di conseguenza, una confezione difettosa, di cattiva qualità o grossolana potrebbe nuocere alla reputazione del marchio”* e ciò specie nel caso dei farmaci somministrati attraverso le farmacie, ove *“la presentazione riveste maggiore importanza per il consumatore, anche se il fatto che si tratti di prodotti prescritti dal medico può, di per sé, ispirare al consumatore una certa fiducia nella loro qualità”*.

Pertanto, anche in questa fattispecie, richiamata dalla sentenza Dior come precedente da cui individuare un dovere del terzo di evitare rivendite pregiudizievoli dell’immagine del marchio, appare possibile evincere come l’esigenza di proteggere la reputazione del marchio (nel caso specifico dei farmaci riconfezionati), non sia fine a sé stessa, bensì direttamente protesa a conservarne intatta la funzione di *“garanzia qualitativa”*<sup>544</sup>.

Si può quindi concludere – come già detto – affermando che il pregiudizio derivante dalle rivendite effettuate dal terzo esterno alla rete di distribuzione selettiva si deve ritenere *“grave”* ogniqualvolta la lesione della reputazione del marchio è tale da pregiudicarne la funzione distintiva.

La declinazione pratica di questa tesi comporta la necessità di un cambio di prospettiva, che sposti l’angolo visuale da quello tipicamente invalso oggi – cioè dal punto di vista del titolare del marchio – a quello del consumatore, cioè del destinatario finale dell’indicazione di origine che promana dal segno.

In tal guisa, potrà essere valorizzato l’effettivo *enforcement* che il titolare del marchio adotta nei confronti dei suoi distributori ufficiali: è infatti chiaro che se le modalità di vendita da esso imposte non vengono concretamente fatte rispettare, ciò contribuirà ad non solo ad erodere nel consumatore l’idea di *“esclusività”*, ma farà sì che esso non riesca più a distinguere i canali ufficiali da quelli dei terzi, abbassando sensibilmente la soglia del pregiudizio all’immagine.

---

<sup>544</sup> Fondamentale nel caso dei prodotti farmaceutici, ove una loro potenziale alterazione può avere dirette conseguenze sulla salute (si pensi, ad esempio, ad una rivendita del prodotto senza il bugiardo). Assai meno evidente in quella dei prodotti *“di lusso e di prestigio”*, ove tali ragioni latu sensu di *“ordine pubblico”* sono assai meno evidenti.

Ad esempio, qualora il titolare del marchio abbia *tollerato* che i rivenditori ufficiali praticino sconti più elevati di quelli da egli imposti, oppure che essi sistematicamente rivendano partite di merce a terzi che poi le rivendono con modalità difformi dal contratto imposto al distributore, nella mente del consumatore tali modalità di vendita diventeranno d'uso – e verranno associate alla reputazione commerciale del titolare del marchio – sicché non saranno più idonee a far sorgere il dubbio circa l'originalità dei prodotti rivenduti dal terzo non appartenente alla rete.

Per contro, un solido e costante *enforcement* delle clausole nei confronti dei rivenditori autorizzati inadempienti eviterà che il marchio si “diluisca”, conservando l'aura di inaccessibilità (cosicché, qualora si dovesse rinvenire un prodotto di lusso in un contesto ove mai è apparso – ad esempio, un orologio di lusso in un supermercato – sarà assai più agevole per il titolare dimostrare il rischio che il consumatore ne possa ipotizzare una provenienza non genuina, non essendo d'uso, nel mercato di quello specifico bene, trovare quel prodotto di marca in quel contesto).

In questo senso, peraltro, si potrebbe leggere il riferimento al carattere “sistematico” oppure “saltuario” delle rivendite effettuate dal terzo, contenuto nella sentenza Copad.

Del resto, non va dimenticato come siano assai numerosi gli strumenti a disposizione del titolare per la sorveglianza attiva contro le rivendite non autorizzate, che spaziano da rimedi “giuridici”, come ad esempio il ricorso a penali per l'inadempimento e stringenti obblighi di rendicontazione a carico del licenziatario/distributore, a rimedi “tecnici” (si pensi alla diffusione delle tecnologie *blockchain* con le quali monitorare l'effettiva provenienza e destinazione dei prodotti registrati su registri distribuiti).

Nel caso del commercio elettronico, dovrebbe essere posta attenzione non tanto alla presenza o meno di servizi accessori, di negozi fisici e/o di banner pubblicitari dei terzi<sup>545</sup> – come avvenuto sino ad ora – bensì ad altre e diverse circostanze, che consentano al consumatore di poter immediatamente conoscere l'origine del prodotto.

Ad esempio, la messa a disposizione, da parte del portale, di un servizio di recensioni verificate, sia del venditore che della piattaforma; la possibilità di contattare

---

<sup>545</sup> La cui presenza, nel caso di servizi accessori somministrati in luoghi fisici – o, nel caso di annunci pubblicitari, l'assenza – dovrebbe considerarsi irrilevante, essendo al più una scelta del consumatore quella di avvalersi della rete vendita “ufficiale”, pagando un fisiologico sovrapprezzo, per poter godere anche di questi servizi.

direttamente il venditore (nel caso di marketplace); un efficiente servizio di reso e, ancora, di fotografie e/o altri mezzi multimediali che consentano di prendere visione del prodotto prima dell'acquisto.

Per contro, siti con modalità scadenti di interazione con l'utente, modi capziosi di comunicazione del prezzo, politiche di reso poco trasparenti, recensioni negative verificate, dovrebbero ritenersi gravemente pregiudizievoli per l'immagine del marchio (giacché, ancora una volta, idonee a far insorgere nel consumatore il dubbio di trovarsi di fronte ad un prodotto che non proviene, *ab origine*, dal titolare del marchio).

Imprescindibile appare infine il riferimento alle concrete modalità di consegna e presentazione della confezione del prodotto: è infatti chiaro che la confezione, per definizione, è idonea a comunicare tutte le necessarie indicazioni di provenienza, sicché una sua eventuale alterazione per la rivendita – ad esempio, mediante spedizione del prodotto in involucri con marchi di terzi, come avviene in numerosi portali dedicati ai prodotti di seconda mano – dovrà certamente considerarsi “gravemente svilente”, anche nel “diverso” contesto giuridico ora prospettato.

Del resto, non va dimenticato che nei precedenti comunitari ove la funzione di comunicazione è venuta in rilievo, da Bristol-Myers a Dior, i prodotti rivenduti erano sempre stati riconfezionati.

## BIBLIOGRAFIA

ABBAS, *Parallel importation as a policy option to reduce price of patented health technologies*, in *The Business Journal for the Generic Medicines Sector*, Vol. 17, Issue 4/2021.

ABRIANI-COTTINO-RICOLFI, *Trattato di diritto commerciale-Vol. II: Il Diritto industriale*, Padova, 2001, p. 25.

AIELLO-DONVITO, *L'evoluzione del concetto di lusso e la gestione strategica della marca. Un'analisi qualitativa delle percezioni sul concetto, sulla marca e su un prodotto di lusso*, in *Atti del Convegno "Le tendenze del marketing"*, Venezia, 2006, p. 5.

ALBERTINI, *Esaurimento internazionale del marchio (con irrilevanza delle operazioni di mero sdogamanto), norme sull'etichettatura e pubblicazione della sentenza*, in *Giust. Civ.*, n. 5/1999, p. 1401.

ALBERTINI, *Sull'esaurimento internazionale del marchio*, in *Giust. Civ.*, n.11/1998, p. 2681.

ANDROLETTI-LA ROCCA, *Considerazioni generali in tema di distribuzione selettiva*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2018, II, p. 321.

ARCIDIACONO, *Il marchio che gode di rinomanza*, Torino, 2022.

ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1956.

AULETTA, *Delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali*, in SCIALOIA-BRANCA. *Commentario del codice civile*, Bologna, 1973.

AURICCHIO-PADELLARO-TOMASSI, *Gli accordi di distribuzione commerciale nel diritto della concorrenza*, Padova, 2013.

AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti "originali"*, Milano, 1973.

BALDIA, *Exhaustion and parallel imports in India*, in HEATH, *Parallel Imports in Asia*, 2004, p. 163.

BELLOMUNNO, *L'esaurimento del diritto di marchio resta comunitario*, in *Il dir. ind.*, n. 1/1999, p. 31.

BERTANI, *La concretizzazione delle clausole generali sulla proprietà intellettuale*, in *AIDA* 2021, p. 21 e ss.

BERTI ARNOALDI, *La retroversione degli utili "in ogni caso": la previsione dell'art. 125, comma 3, c.p.i.*, *Riv. dir. ind.*, 2019, II, p. 271 e ss.

BIANCA, *Diritto Civile*, Vol. 3, Milano, 2000.

BONADIO, *Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International Exhaustion be the Next Step?*, in *European Intellectual Property Review*, Issue n. 3/2011, p. 155.

BONE, *Hunting Goodwill: a history of the concept of goodwill in trademark law*, Boston University Law Review, vol. 86, 2006.

BULUT-MOSCHINI, *Parallel Research, multiple IP rights protection instruments, and correlation among R&D projects*, Center for Agricultural and Rural Development (CARD) at Iowa State University, 2005.

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, II, p. 70.

CALBOLI, *Trademark Assignment “with goodwill”: a concept whose time has gone*, University of Florida Law Review, vol. 57, n. 4, 2005, p. 772 e ss.

CALVELLO, *Ancora sull’esaurimento internazionale del marchio*, in *Giur. Comm.*, n. 2/2005, p. 210.

CARTABIA, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*, in *Atti della Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese*, Roma, 24-26 ottobre 2013.

CASELLI, *Il marchio che gode di rinomanza*, in *Repository Unipr*, Parma, 2014.

CASUCCI, in SCUFFI-FRANZOSI-FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, p. 69.

CATRICALÀ-CAZZATO-FIMMANÒ, *Diritto Antitrust*, Milano, 2021.

CELONA, *L’esaurimento del marchio come principio universale*, in *Il dir. ind.*, n. 4/1996, p. 283 e ss.

CHIAPPETTA, *The Desirability of Agreeing to Disagree: The WTO, Trips, International IPR Exhaustion and a Few Other Things*, Michigan Journal of International Law, Vol. 21, Issue n. 3/2000.

CONTI, *Contratti di distribuzione commerciale e normativa antitrust*, Milano, 2021.

CORAGGIO, *Di cosa si è legalmente proprietari con gli NFT?*, in *Diritto al Digitale*, 22 novembre 2021, disponibile al seguente URL: <https://dirittoaldigitale.com/2021/11/22/nft-cosa-legalmente-proprietari/>

CAO RUI, *Commento a Corte distrettuale di primo grado e dalla Corte intermedia di Shanghai in (2020) Hu 0115 Min Chu 26507; (2021) Hu Min Zhong 596*, in *IpKat.com*.

D’OSTUNI-BERETTA, *Il diritto della concorrenza in Italia*, Torino, 2021, pp. 684 e ss.

DELLE MONACHE, *Commento sub. art. 1140 c.c.*, in CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al Codice civile cit.*, p. 1193.

DENOZZA, *Licenze di brevetto e circolazione delle tecniche*, Milano, 1979.

DI CATALDO, *Beni in transito e diritto di marchio*, in *Studi in onore di Luigi Carlo Ubertazzi*, Milano, 2019, p. 264.

DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano, 1993.

- DI CATALDO, *Importazioni parallele di farmaci confezionati, farmaci sfusi, principi attivi. Vale anche in questi casi il principio di esaurimento del diritto di marchio?*, in *Giur. Comm.*, 2022, 1, p. 20 e ss.
- DI CATALDO, *Prerogative del marchio, quantità del prodotto e segmentazione del mercato*, in *Studi in onore di Gerhard Schricker*, Milano, 2005, p. 88.
- DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, in *Giur. Comm.*, 2010, 6, p. 984.
- DI GARBO, *L'esaurimento (comunitario) del diritto di marchio: precisazioni della Corte di Giustizia*, in *Giust. Civ.*, n. 5/2005, p. 1161.
- DI GARBO, *Marchio e libera circolazione delle merci: diritti in conflitto nella giurisprudenza della Corte di Giustizia (il caso Ballantine)*, in *Giust. Civ.*, n. 6/1998, p. 1471.
- DOBRIN-CHOCHIA, *The Concept of Trademark Exhaustion and Parallel Imports: a comparative analysis between the EU and USA*, in *Baltic Journal of European Studies*, Tallin University of Technology, Vol. 6, No. 2, 21, p. 46 e ss.
- DUSO-HERR-SUPPLIET, *The welfare impact of parallel imports: A structural approach applied to the German market for oral anti-diabetics*, in *Health Economics*, 23(9), 2014, p. 1036 e ss.
- ERNST, *Total patent Exhaustion!*, in 59 *IDEA* 41, 2018, p. 41 e ss.
- F.M. ABBOTT, *Discussion Paper for Conference on Exhaustion of IPR and Parallel Importation in World Trade*, in ABBOTT-COTTIER-GURRY, *The International Intellectual Property System*, Aspen Publishing, 2019.
- FABBIO, *La proporzionalità dell'inibitoria per violazione di diritti di proprietà intellettuale*, in *Studi in onore di Vincenzo di Cataldo*, Torino, 2021.
- FABIANI, *Commercio e importazione dei prodotti e tutela giuridica dei beni immateriali*, Milano, 1959.
- FARLEY, *Territorial Exclusivity in U.S. Copyright and Trademark Law*, in *Distribution des Intangibles - La Propriété Intellectuelle dans le Commerce des Nouveaux Biens*, Pierre-Emmanuel Moyse Éditions Thémis, 2014.
- FAZZINI, *Prime impressioni sulla riforma della disciplina dei marchi*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1993, I, p. 159.
- FINK, *Entering the jungle: the exhaustion of intellectual property rights and parallel imports*, in *Competitive strategies for the protection of intellectual property*, 1999, p. 184.
- FITTANTE, *Lezioni di diritto industriale*, Milano, 2020.
- FOÀ, *Manuale delle privative industriali*, Milano, 1914.
- FOGLIA, *Esaurimento del diritto di marchio e riconfezionamento*, in *Il Dir. Ind.*, n. 1/2000, p. 20 e ss.

- FRANCESCHELLI V., *Brexit e Brentries – a mo' di Abstract. Entrate e uscite da Regno Unito e il diritto industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2021, I, p. 9 e ss.
- FRANCESCHELLI, *Osservazioni interne e comunitarie in tema di distribuzione selettiva*, in *Riv. Dir. Ind.* 1981, p. 339.
- FRANZONI, *La rilevanza dei contratti verso i terzi*, in *Il Diritto degli Affari.it*, 2013, p. 4-5.
- FRANZOSI, *Arte e diritto*, in *Riv. dir. Ind.*, 1977, I, p. 295.
- FRANZOSI, *Il mercato grigio*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1988, I, p. 315.
- FRATTI, *Selective distribution and trademark enforcement: recent trends*, in *Italian Intellectual Property Blog*, 8 febbraio 2018, disponibile all'indirizzo <https://www.ipinitialia.com/antitrust-issues/selective-distribution-and-trademark-enforcement-recent-trends/>.
- GALLI, *Codice della proprietà industriale: la riforma 2010*, Milano, 2011,
- GALLI, *Commento sub. art. 20 CPI*, in GALLI-GAMBINO, *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011.
- GALLI, *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milano, 1996.
- GALLI, *I diritti di proprietà intellettuale post-Brexit: dall'armonizzazione a un TRIPs Agreement "rafforzato"*, in *Il dir. ind.*, 2/2022, p. 107.
- GALLI, *Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili nel diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, I, p. 57.
- GALLI, *L'ambito di protezione del marchio e la disciplina delle merci in transito, degli usi diversi del marchio altrui e della tutela contro gli atti preparatori: problemi risolti, problemi ancora aperti e nuovi problemi*, in *Il dir. Ind.*, n. 2/2017, p. 125 e ss.
- GALLI, *L'esaurimento internazionale del marchio*, in *Il dir. ind.*, n. 4/2008, p. 366.
- GALLI, *Lo statuto di non decettività, problemi e prospettive di un concetto giuridico*, in *Studi in memoria di Paola Frassi*, Milano, 2010, p. 371.
- GALLI, *Protezione del marchio e interessi del mercato*, in *Studi in Onore di Adriano Vanzetti*, I, Milano, 2004, p. 678.
- GALLI, *Social media, segni distintivi e lealtà della concorrenza tra Influencer, Trend Setters, Fake News e pubblicità*, in *Il dir. Ind.*, n. 2/2019, p. 122 e ss
- GANSLANDT-MASKUS, *Parallel imports and the pricing of pharmaceutical products: evidence from the European Union*, in *Journal of health economics*, 2004.
- GENOVESE-OLIVIERI, *Proprietà intellettuale*, Torino, 2021
- GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2015, p. 334.
- GHIDINI, *Sul caso Hag*, in *Riv. Dir. comm.*, 1975, II, p. 1 e ss.
- GHIDINI-CAVANI, *Proprietà intellettuale e concorrenza*, Bologna, 2021

- GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale*, in Riv. Dir. Civ., 1915, p. 183.
- GHOSH, *The Implementation of Exhaustion Policies: Lessons from National Experiences*, University of Wisconsin, 2013, p. 20.
- GHOSH-CALBOLI, *Exhausting intellectual property rights*, Cambridge, 2018.
- GIAN. GUGLIELMETTI, *La tutela dei marchi di alta rinomanza*, in Riv. Dir. Ind., 1980, I, p. 295 ss.
- GIAN. GUGLIELMETTI, *Libera circolazione delle merci all'interno della CEE e riconfezionamento del prodotto da parte di un terzo, senza il consenso del titolare del marchio*, in Riv. Dir. Ind., 1979, I, p. 67 e ss.
- GIOV. GUGLIELMETTI, *Commento sub. art. 90 c.p.i.*, in UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2018, p. 565.
- GIANI, *Distribuzione selettiva tra regolamento di esenzione ed esaurimento del diritto*, in Riv. Dir. Ind., 2019, I, p. 432 e ss.
- GIUDICI, *“Certezze” e “incertezze” del diritto della proprietà industriale e intellettuale*, in Riv. Dir. Ind., 2019, I, p. 461.
- GIUDICI, *Il marchio decettivo*, Milano, 2012.
- GOLIA, *La “teorica della causa concreta”*: spunti dalla recente giurisprudenza in materia di causa contrattuale, in *Filodiritto online*, 30 marzo 2016, disponibile al seguente URL: <https://www.filodiritto.com/la-teorica-della-causa-concreta-spunti-dalla-recente-giurisprudenza-materia-di-causa-contrattuale>
- GRANLUND, *The Price Effects of Competition from Parallel Imports and Therapeutic Alternatives: Using Dynamic Models to Estimate the Causal Effect on the Extensive and Intensive Margins*, in *Review of Industrial Organization*, Springer, 2021.
- GUARDAVACCARO, *Esaurimento del diritto di marchio e importazione da paese extracomunitario*, in *Giur. Comm.*, 1996, I, p. 145.
- GUIDETTI, *Esaurimento comunitario contro esaurimento internazionale: un problema tutt'ora irrisolto*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, II, p. 365.
- GUIDETTI, *L'esaurimento internazionale del marchio nella giurisprudenza italiana e comunitaria*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2000, II, p. 45.
- HEALTH, *Parallel imports and international trade*, Munich, 1997.
- HERITAGE-TRACEY-TONNA, *How strong is Fortress Europe? Big brands and the exasperated state of EEA exhaustion*, in *World Trademark Review*, Febbraio-Marzo 2014, p. 79.
- JACOB, *Post-Brexit IP Law – Some Guesses about the Long View*, in *Riv. dir. ind.*, 2021, I, p. 5 e ss.
- JEHORAM, *Le regole di concorrenza nella CEE prima e dopo il caso Deutsche Grammophon*, in *Riv. dir. ind.*, 1973, I, p. 345.

JOHNSON, *International Rights Affecting the COVID-19 Vaccine Race*, 53 University of Miami Inter American Law Review, 145, n. 2/2022.

KOHLER, *Lehrbuch des Patentrechts*, Mannheim, 1908.

LA ROCCA, *La distribuzione selettiva quale motivo legittimo ostativo all'esaurimento del marchio*, in Riv. Dir. ind. 2019, II, p. 45 e ss.

LAMANDINI, *Le importazioni parallele tra Europa e Israele*, in Il dir. ind. n. 4/1995, p. 357.

LANDI, *Titolare di marchio di prestigio e rivendita dei propri prodotti in saldo*, in Il dir. Ind., n. 6/2009, p. 538 e ss.

LEONE, *Importazioni parallele e tutela del diritto di marchio: il caso Silhouette*, in Contr. e Impr. Europa, 1998, p. 581.

LIBERTINI, *Clausole generali, norme di principio, norme a contenuto indeterminato. Una proposta di distinzione*, in Convegno Nazionale di Orizzonti del Diritto Commerciale, Roma, 11-12 febbraio 2011.

LOCONSOLE, *Esaurimento dei diritti di marchio e reti di distribuzione c.d. selettiva*, in Il dir. ind., n. 5/2019, p. 489.

LOCONSOLE, *L'immissione in commercio nella disciplina dei trade secrets: tra esaurimento del diritto e facile accessibilità delle informazioni*, in Il dir. Ind., n. 5/2020, p. 445 e seguenti.

LOCONSOLE, *Percorsi giurisprudenziali sul c.d. "keyword advertising": quando un link non crea un link?*, in Riv. dir. Ind., 2019, II, p. 20 e ss.

MAGNANI, *Commento sub. art. 5 CPI*, in GALLI-GAMBINO (a cura di), *Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale*, Torino, 2011, p. 50.

MANGINI, *Funzione del marchio e interessi dei consumatori: ancora sulla giurisprudenza comunitaria in tema di diritti di marchio*, in Riv. Dir. Ind., 1979, I, p. 96.

MANSANI, *Distribuzione selettiva, esaurimento del marchio e difesa dell'immagine di lusso nella giurisprudenza europea*, in Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo, I, Torino, 2021, p. 348 e ss.

MANSANI, *La funzione di indicazione di origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, 2000.

MANSANI, *La pubblicità tramite parole chiave (keyword)*, in Studi in Memoria di Paola Frassi, Milano, 2010, p. 471.

MANZO, *The interpretation of article 7 of council directive 89/104 (the trademark directive)*, in Dir. comm. internaz., 2000, p. 33 ss.

MARCHETTI, *Sull'esaurimento del brevetto di invenzione*, Milano, 1974.

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, II, p. 203.

- MARTINES, *Diritto Costituzionale*, Milano, 2011, p. 532.
- MASSIMINO, *Riconfezionamento della specialità medicinale e dei dispositivi medici*, *Il Dir. Ind.* n. 1/2010, p. 20 e ss..
- MCCARTY, *Basic Marketing - A Managerial Approach*, Indiana University, 1960.
- MEDRI, *Esaurimento e importazioni da paesi terzi*, in *Il dir. ind.*, n. 3/1999, p. 216.
- MENGGONI, *Gli acquisti a non domino*, Milano, 1975, p. 310.
- MINERVINI, *Esaurimento del marchio comunitario e no (note in margine al nuovo testo della legge marchi)*, in *Contr. e Impresa*, 1994, p. 1.
- MULLER-LANGER, *Does parallel trade freedom harm consumers in small markets?*, *Croatian Economic Survey*, The Institute of Economics, Zagreb, 2009;
- MUSSO, *Commento sub art. 2572 c.c.*, in SCIALOJA-BRANCA. *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca. Art. 2563-2574 e art. 2584-2601. Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, Bologna, 2012.
- MYLLY, *A Silhouette of Fortress Europe? International Exhaustion of Trade Mark Rights in the EU*, in *Maastricht journal of European and comparative law*, 7(1), 2000, p. 1;  
GROSS, *Trade mark exhaustion: the UK perspective*, in *EIPR* 2001, p. 224,
- P. GALLI, *Commento sub. art. 17 lda*, in UBERTAZZI (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2018, p. 1755.
- PAPPALARDO, *Il diritto della concorrenza nell'Unione europea*, Torino, 2018.
- PARDOLESI, *I contratti di distribuzione*, Napoli, 1979,
- PARDOLESI, *Le intese verticali*, in *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, a cura di G. PACE, Napoli, 2013, p. 80 e ss.
- PERONE, *Considerazioni in tema di applicazione del principio dell'acquisto a non domino alla circolazione dei beni contrassegnati da marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, III, p. 241.
- PEROTTI, *Proprietà industriale e intellettuale: manuale teorico-pratico*, Pisa, 2021, p. 97
- PERUGINI, *Esaurimento comunitario e titolarità del diritto di marchio: l'epilogo annunciato della "dottrina Hag"*, in *Riv. dir. Ind.*, 1992, II, p. 190 e ss
- PETTITI, *Concorrenza, marchio, brevetto, nella disciplina dei pezzi di ricambio*, Milano, 2004, p. 121.
- PETTITI, *Il principio di esaurimento del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, p. 242.
- POZZI-GRIPPIOTTI, *E-commerce, distribuzione selettiva e piattaforme online: il caso Amazon*, in *Il dir. ind.*, n. 6/2021, p. 562
- RANIERI, *Il riconfezionamento del prodotto nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2010, II, p. 126 e ss.;

- REMOTTI, *La riverzione degli utili quale sanzione restitutoria: nessun ristoro, nessuna pena*, in *Il dir. ind.* 2019, p. 406 e ss.
- RICOLFI, *La restituzione degli utili conseguiti dall'autore di una violazione incolpevole di diritti di proprietà intellettuale*, in *Studi in onore di Vincenzo Di Cataldo*, Torino, 2021, p. 471.
- RICOLFI, *Trattato dei marchi*, I, Torino, 2015.
- RIVA, *E-commerce e accordi di distribuzione selettiva: il caso "Sisley c. Amazon"*, in *Il dir. Ind.* n. 1/2020, p. 87.
- ROMANO-SPADA, in AA.VV., *Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*<sup>6</sup>, Torino, 2020, p. 11.
- ROVERATI, *Importazioni parallele da paesi extracomunitari, "esaurimento" del diritto di marchio e principio di "territorialità" alla luce della più recente giurisprudenza e della riforma della legge marchi*, in *Giur. It.*, 1994, I.2, p. 157.
- RUBINI, *Is the Siege of Fortress Europe Really Over? The Exhaustion of Trademarks in the EC, Competition and International Trade*, in *Legal Issues of Economic Integration*, Volume 29, Issue 2, 2002, p. 205.
- RUSSO, *Il principio di esaurimento e il riconfezionamento di prodotti*, *Il Dir. Ind.*, n. 1/2015, p. 55 e ss.
- SACCO-CATERINA, *Il possesso*, Milano, 2014, p. 125
- SANDRI, *Il marchio personificato*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, p. 72
- SANNA, *Il messaggio estetico del prodotto*, in *Quaderni AIDA*, Torino, 2018.
- SARACENO, *Il diritto dei marchi di impresa*, in BOTTERO-TRAVOSTINO, *Il diritto dei marchi di impresa*, Torino, 2009.
- SARTI, *Commento sub art. 36 TUE*, in UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2018, p. 14.
- SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, 1996, p. 60.
- SAUER, *The quality of parallel imports*, *Economics Bulletin*, vol. 6(44), 2008.
- SCUFFI, *La tutela dell'esclusiva brevettuale, estensione e limiti dei diritti di privativa industriale in ambito nazionale e comunitario*, in *Studi in onore di Adriano Vanzetti*, Milano, 2004.
- SEGANTINI, in SCUFFI-FRANZOSI, *Diritto Industriale Italiano*, I, Padova, 2014.
- SENA, *I diritti sulle invenzioni e i modelli industriali*, Milano, 1976.
- SENA, *Il diritto dei marchi*, Milano, 2007.
- SIRONI, *La percezione del pubblico nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 2013.

- SIRONI, *Marchi, distribuzione selettiva e marketplace online*, in Riv. Dir. Ind, 2021, II, pp. 404 e ss
- SIRONI-COLMANO, *Commento sub. art. 5 c.p.i.* in VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Milano, 2013.
- SOLATO, *Riconfezionamento dei farmaci e razionalizzazione della spesa farmaceutica*, in Il Dir. Ind. n. 3/2018, p. 265 e ss.
- SPALLINO-BELLANTE-LUPO, *Le peculiarità del mercato del lusso*, in Annali dell'Università di Palermo, 2014, p. 2 e ss.
- STAKHEYEVA, *Competition law in attempt to understand (Luxury) trademark*, in European Competition Journal, 2021, p. 16.
- TENELLA SILLANI, *Possesso e detenzione*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino, 1996.
- TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, Padova, 2012, p. 371.
- TORRENTE-SCHLESINGER, *Manuale di Diritto privato*<sup>23</sup>, Milano, 2017.
- TORSELLO-FRIGNANI, *Il contratto internazionale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, Torino, 2010.
- TOSI, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale in internet: dal classico "domain grabbing" all'innovativo "Key-word" marketing confusorio*, in Riv. dir. Ind., 2009, II, p. 387.
- TREVISAN-CUONZO, *Proprietà industriale, intellettuale e IT*, 2°ed., Milano, 2017.
- UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE*, in *Quaderni di AIDA*, Torino, 2017.
- VALLETTI-SZYMANSKI, *Parallel Trade, International Exhaustion and Intellectual Property Rights: A Welfare Analysis*, in *The Journal of Industrial Economics* Vol. 54, n. 4/2006,
- VANZETTI, *Diritti reali e "proprietà" industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, I, p. 173.
- VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, in *Riv. dir. comm.*, 1961, p. 16.
- VANZETTI, *La funzione del marchio in un regime di libera cessione*, in *Riv. dir. Ind.*, 1998, I, p. 89.
- VANZETTI, *Sulla sentenza "Hag II"*, in *Giur. Comm.*, 1991, II, p. 536.
- VANZETTI., *Equilibrio d'interessi e diritto al marchio*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1960, I, pp. 254 e ss.
- VANZETTI-DI CATALDO-SPOLIDORO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2022.

VELLUZZI, *Le clausole generali*, in *Quaderni di filosofia analitica del diritto*, vol. 12, Milano, 2010, p. 7.

VERBRAKEN, *The Exhaustion Theory is not yet exhausted*, in *Les Nouvelles*, Settembre 2023, p. 226 e ss.

VUJIČIĆ, *Introduction of the Regime of National Exhaustion of Trademark Rights in Serbia: Emerging Competition Policy Concern*, in *WTO Colloquium Papers*, 2019, cap. 17.

WANG, *A Course on Intellectual Property Rights*, 4th ed., Beijing, p. 464.

ZACCARIA, *Commento sub. art. 1521 c.c.*, in CIAN-TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile*, Milano, 2019.