

Introduzione

Alla base di questo studio vi è l'analisi della disciplina dell'esaurimento del marchio e la sua interazione con il fenomeno delle importazioni parallele, ossia l'importazione di prodotti da parte di terzi non autorizzati dal titolare del marchio che li contraddistingue alla rivendita in un determinato territorio e generalmente incoraggiata dalla divergenza di prezzo sussistente tra il mercato di provenienza e quello di destinazione. La tematica affrontata è da tempo oggetto di accesi dibattiti sia in dottrina che in giurisprudenza, nazionale ed europea.

Condizione generale per l'operatività della regola dell'esaurimento è che il prodotto marchiato sia stato immesso in commercio per la prima volta da parte del titolare stesso o con il suo consenso e che ciò sia avvenuto in un determinato territorio. Con riferimento a quest'ultimo punto si distinguono le tre diverse tipologie di esaurimento: nazionale, regionale ed internazionale.

Nella prima ipotesi, il titolare del diritto di privativa non potrà agire per contraffazione al fine di impedire l'ulteriore circolazione dei suoi prodotti una volta che abbia provveduto alla loro commercializzazione all'interno dello specifico territorio in cui gode della tutela del marchio rivendicato.

All'estremo opposto si colloca l'esaurimento internazionale, caratterizzato dall'irrilevanza del luogo di prima immissione in commercio per ritenere integrata la fattispecie. L'esaurimento di tipo regionale, invece, rappresenta una soluzione intermedia tra le due precedentemente illustrate e tipicamente adottata da quei Paesi appartenenti ad unioni doganali o aree di libero scambio.

In questo caso, il titolare di un marchio sarà legittimato ad opporsi solo alla rivendita dei suoi prodotti all'interno dei territori coperti dai suddetti accordi e provenienti da Paesi terzi.

All'indomani degli sconvolgimenti politici causati dal voto referendario nel Regno Unito a favore dell'uscita dall'Unione europea il 23 giugno 2016, la questione relativa al regime di esaurimento più desiderabile torna al centro dell'attenzione degli studiosi del settore, tenuto in considerazione del fatto che il futuro ex Stato membro potrebbe decidere di cogliere l'occasione per distaccarsi dallo *status quo* vigente a livello europeo. Il legislatore europeo, infatti, ha optato per un regime di tipo regionale, introdotto per la prima volta con la Direttiva 1989/104/CEE e previsto dall'articolo 7(1) secondo cui "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". Tale norma rispondeva ad una specifica esigenza: trovare il più giusto equilibrio tra l'interesse peculiare del titolare della privativa all'integrità del suo monopolio e quello relativo alla preservazione di un libero mercato e di una concorrenza leale.

Risulterebbe inopportuna, infatti, la possibilità offerta al titolare di un diritto di marchio di mantenere un controllo sul destino dei suoi prodotti successivamente al primo atto di vendita avvenuto da parte dello stesso o con il suo consenso, assicurandosi così fonti di remunerazione inesauribili; un abuso del diritto di marchio potrebbe provocare distorsioni del mercato mettendo a rischio la libera circolazione dei prodotti e/o servizi a livello intracomunitario.

Il suddetto articolo 7 Direttiva 1989/104/CEE (oggi, art. 15 Direttiva 2015/2436/UE), grazie al rilevante contributo interpretativo da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea a partire dalla sentenza *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* (C-355/96), obbliga i singoli Stati membri ad applicare uniformemente e in modo esclusivo la regola di esaurimento europeo, esteso all'intero Spazio economico europeo (SEE) a seguito del rispettivo Accordo del 1994.

Il principale obiettivo di questa tesi di laurea è quello di esaminare gli aspetti peculiari di un tale modello di esaurimento regionale, per il tramite di un'analisi critica della giurisprudenza europea e nazionale italiana nonché britannica e della dottrina rilevante, le cui argomentazioni hanno contribuito al consolidamento di quello stesso.

La tesi è articolata in quattro capitoli: nel primo capitolo viene fornita un'introduzione del fenomeno dell'esaurimento, partendo da un esame sulle funzioni giuridiche del marchio e, più propriamente, sulla relazione sussistente tra queste e i limiti posti all'esercizio del diritto di privativa, precisandone l'oggetto di tutela. Nel secondo capitolo un *excursus* sul dibattito dottrinario e legislativo spiega le vicissitudini che hanno preceduto l'adozione della Direttiva 1989/104/CEE; segue l'analisi dei principali casi giurisprudenziali decisi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai fini della corretta interpretazione della regola dell'esaurimento. Nello stesso capitolo, in particolare, vengono messi in luce alcuni punti di criticità del sistema vigente a livello europeo, sollevando dubbi circa la sua compatibilità con le obbligazioni assunte dall'Unione sul piano internazionale, oltre che sulla sua giustificazione da un punto di vista più strettamente economico. Il capitolo terzo, invece, analizza minuziosamente i requisiti del principio di esaurimento europeo ai sensi dell'art. 7(1), dalla nozione di "immissione in commercio" con riferimento agli atti idonei ad integrare la fattispecie, al concetto di "consenso" del titolare del marchio nelle ipotesi di rapporti di licenza e di legami giuridici o meramente economici fra quello e i soggetti coinvolti nell'attività di distribuzione dei prodotti. Nel caso specifico di cessione di marchio e della permanenza di intensi rapporti commerciali ed economici tra cedente (titolare del marchio) e cessionario, il recente caso *Schweppes SA c. Red Paralela SL e Red Paralela BCN SL* (C-291/16) offre elementi originali rispetto al tradizionale repertorio giurisprudenziale relativo all'accertamento di un consenso tacito nel caso in cui si ravvisi la sussistenza di un unico centro di controllo e gestione della distribuzione dei prodotti marchiati oltre che della promozione del marchio coinvolto. Il capitolo quarto si focalizza

sul secondo comma dell'art. 7 Direttiva 1989/104/CEE, il quale prevede una deroga alla regola dell'esaurimento in presenza di "motivi legittimi" di opposizione all'ulteriore commercializzazione dei prodotti da parte dello stesso titolare del marchio che li contrassegna. A tal riguardo verranno esaminati alcuni esempi concreti portati all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea e concernenti casi di riconfezionamento, rietichettatura, utilizzo pubblicitario del marchio altrui, violazione di clausole di distribuzione selettiva e disimballaggio. Ognuna delle ipotesi elencate rappresenta un potenziale rischio di pregiudizio sia per la funzione distintiva del marchio, da intendersi come garanzia di identità del prodotto, sia per quei suoi aspetti più propriamente "reputazionali", ossia inerenti al c.d. "stato immateriale" del prodotto contrassegnato e che legittimano il rispettivo titolare ad agire per contraffazione di marchio.

Se l'esaurimento trovasse comunque applicazione si potrebbero verificare, infatti, conseguenze irreparabili in termini di confusione sulla provenienza dei prodotti acquistati da parte del pubblico di riferimento, pregiudizio alla capacità distintiva del marchio, al suo potere attrattivo verso la clientela e/o a quella sua aura di esclusività a causa di attività non autorizzate poste in essere da chi è entrato legittimamente in possesso dei prodotti marchiati a seguito della loro prima commercializzazione, ma precedenti alla loro reimmissione in commercio.

Con riguardo alla violazione di clausole di accordi di distribuzione selettiva, invece, saranno espresse alcune osservazioni relativamente alle conseguenze per la parte inadempiente e i suoi aventi causa dal punto di vista della disciplina dei marchi e della concorrenza. Sul punto degna di nota risulta anche la recentissima decisione emanata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso *Coty Germany GmbH c. Parfümerie Akzente GmbH* (C-230/16).

Concludendo, grazie a questo lavoro di ricerca è stato possibile ripercorrere tematiche che continuano a suscitare un profondo interesse nel campo del diritto industriale, offrendo l'occasione per considerazioni sulla tenuta del sistema adottato dall'Unione europea e sulla sua desiderabilità rispetto a regimi di esaurimento alternativi come sarà esposto nel dettaglio nei singoli capitoli di tesi.

I L'esaurimento del marchio: genesi ed implicazioni.

1. Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio. Cenni all'evoluzione della legislazione nazionale e alla principale giurisprudenza europea. 2. Principio di esaurimento tra Mercato unico e principio di territorialità alla luce della giurisprudenza europea. 3. La relazione tra principio di esaurimento ed importazioni parallele.

1. Le funzioni giuridicamente tutelate del marchio. Cenni all'evoluzione della legislazione nazionale e alla principale giurisprudenza europea.

La disciplina delle funzioni del marchio e, più propriamente, della relazione sussistente tra quelle e i limiti posti all'esercizio del diritto di privativa, ha sollevato e continua tuttora a sollevare dubbi circa l'esatta portata dell'effettivo oggetto di tutela. Ai fini del presente lavoro, la determinazione del contenuto del diritto di marchio rappresenta la necessaria premessa per comprendere i presupposti e gli effetti di una speciale difesa, nota come "esaurimento" del diritto di marchio, che permette al terzo di utilizzare legittimamente il marchio di titolarità altrui senza il timore di vedersi opporre l'azione di contraffazione.¹

Il tema relativo alla funzione del marchio è stato a lungo dibattuto sia a livello dottrinale che giurisprudenziale, con posizioni divergenti non solo con riferimento

¹ Per un'analisi più dettagliata, cfr. paragrafo successivo del presente capitolo, dove vengono chiariti i concetti di "funzione essenziale" e "oggetto specifico" del marchio, per giustificare la ragione per cui qualsivoglia restrizione alla libera circolazione delle merci può ammettersi solo se a) rientra nell'oggetto specifico del diritto di proprietà industriale – ossia garantire al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio per la prima messa in commercio del prodotto (Corte giust. CE, 31 ottobre 1974, C-16/74 (*Centrafarm B.V. e Adriaan de Peijper c. Winthrop B.V.*), [di seguito, "Centrafarm/Winthrop"]) – e b) non travalica i limiti della funzione essenziale del diritto, generando una discriminazione arbitraria ovvero una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.

al concetto stesso di “funzione”, ma anche e soprattutto alla possibilità di riconoscere l’esistenza di una molteplicità di funzioni meritevoli di tutela e alle loro relazioni di autonomia o interdipendenza.

La presente trattazione si concentrerà sull’analisi di quelle che sono state definite in dottrina come “funzioni giuridicamente protette”, ossia quelle funzioni economico-sociali tutelate dall’ordinamento giuridico e non necessariamente coincidenti con quelle esercitate dal marchio a livello meramente economico.²

Nei primi anni del Novecento, nonostante fossero già evidenti le potenzialità del marchio sul piano economico,³ l’indirizzo prevalente in dottrina riconosceva nella “funzione differenziatrice” l’unica meritevole di tutela.⁴

Tale funzione è oggi identificata come “funzione essenziale” o “funzione primaria”.⁵

Non è una coincidenza se nel definire il concetto di marchio si ricorra usualmente a quello di “segno” usato dal suo titolare al fine di distinguere i propri prodotti e/o servizi da quelli della concorrenza.

A livello nazionale, la funzione distintiva trova riconoscimento normativo sia nell’art. 2569 c.c., dove si afferma che il marchio è “idoneo a distinguere prodotti o servizi”, che nell’art. 7 CPI, dove tra le condizioni di registrabilità figura il fatto che il segno sia atto a “distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di

² Cfr. A. VANZETTI, *Funzione e natura giuridica del marchio*, *Riv. dir. comm.* 1961, I-II, p. 17. Cfr. anche G. AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, Milano: Giuffrè, 1971, p. 27; L. SORDELLI, *Marchio e “Secondary meaning”*, Milano: Giuffrè, 1979, p. 99; V. DI CATALDO, *I segni distintivi*, Milano: Giuffrè, 1985, pp. 19-20 e 27 ss.

³ Cfr. DI CATALDO, 1985, *I segni distintivi*, op. cit., p. 20. L’A. concorda con H. ISAY (*Die Selbständigkeit des Rechts an der Marke*, *G.R.U.R.* 1929, p. 23 ss) nella distinzione operata da quest’ultimo circa la triplice funzione esercitata dal marchio da un punto di vista economico: funzione di garanzia di qualità (*Garantieunktion*), funzione di indicazione di provenienza del prodotto (*Herkunftsfunktion*) e funzione suggestiva o pubblicitaria (*Werbefunktion*).

⁴ Cfr. M. GHIRON, *Il marchio nel sistema del diritto industriale italiano*, *Riv. dir. civ.* 1915, I, p. 183. Cfr. anche A. VANZETTI nei suoi famosi saggi *Equilibrio di interessi e diritto al marchio*, *Riv. dir. comm.* 1960, I, p. 254 e *Funzione e natura giuridica del marchio*, *Riv. dir. comm.* 1961, I, p. 16. L’A. è stato da sempre identificato come il principale sostenitore e promotore dell’unicità della funzione giuridicamente tutelabile del marchio, pur riconoscendo allo stesso altre funzioni esercitate “di fatto” sul mercato.

⁵ La funzione distintiva svolge un ruolo di primaria importanza sia ai fini della registrazione del marchio che nel giudizio di contraffazione. A tal riguardo, sul piano nazionale, cfr. rispettivamente art. 13(1) e art. 20 CPI.

altre imprese”.⁶

Fino all’emanazione del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480,⁷ in dottrina e giurisprudenza l’orientamento prevalente ha continuato a riconoscere un’esclusiva tutela giuridica alla funzione distintiva.⁸ Tale approccio, c.d. “classico”, si giustificava con il fatto che per legge si richiedeva la sussistenza di un “vincolo d’azienda”, tale per cui per “indicazione di provenienza” s’intendeva riferirsi alla ditta o alla denominazione sociale dello stabilimento da cui provenivano effettivamente i prodotti/servizi ad oggetto. Pertanto, la funzione distintiva finiva per indicare proprio quella relazione che il marchio creava tra tali prodotti/servizi e uno specifico imprenditore.⁹ Con il progressivo aumento della domanda da parte dei consumatori e la maggiore facilità nei trasporti, è diventata sempre più frequente la pratica della delocalizzazione, così da indebolire quello stretto legame di cui abbiamo parlato sopra fra marchio e specifico stabilimento industriale/fonte di produzione. La merce può essere prodotta quasi in qualunque parte del mondo e, soprattutto, in modo pressoché identico. Pertanto, il titolare del diritto di privativa registrato in Italia, potrebbe decidere di commercializzare nel territorio nazionale prodotti fabbricati all’estero (dove generalmente i costi di produzione sono più bassi), senza peraltro destare preoccupazione alcuna da parte

⁶ Cfr. A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano: Giuffrè, 2012, p. 152.

⁷ D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, [di seguito, “novella del 1992” o “legge marchi”] emanato per dare attuazione alla Direttiva 1989/104/CEE (in *G.U.C.E.* 11 febbraio 1989, n. L 40), [di seguito, anche “dir. 89/104” o “Prima direttiva marchi”, nonché “Direttiva”], successivamente abrogata dalla Direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (in *G.U.U.E.* 8 novembre 2008, n. L 299) e da ultimo dalla Direttiva 2015/2436/UE (in *G.U.U.E.* 16 dicembre 2015, n. L 336).

⁸ In giurisprudenza, a titolo esemplificativo, cfr. Trib. Milano, 24 aprile 1980 (*Imperial Group Ltd e altro c. Soc. TAMIGI maglificio*), *Riv. dir. ind* 1983, II, p. 295 ss. A livello comunitario, cfr. Corte giust. CE, 23 maggio 1978, C-102/77 (*Hoffmann-La Roche & Co. AG e Hoffmann-La Roche AG c. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*), [di seguito, “Hoffmann-La Roche c. Centrafarm”], punto 7 “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”.

⁹ Cfr. già art. 1(2) legge 30 agosto 1868, n. 4577 “(il marchio) deve indicare il luogo d’origine, la fabbrica ed il commercio, in modo che consti il nome della persona, la ditta della Società e la denominazione dello stabilimento, da cui provengono i prodotti e mercanzie”.

del pubblico, sempre più noncurante della specifica origine produttiva dei prodotti domandati. In altri termini, il marchio ha da tempo ormai iniziato a riferirsi al prodotto in sé, nella sua oggettività e qualità intrinseche,¹⁰ a prescindere dal luogo di esatta fabbricazione – d'altronde sempre meno identificabile – e ad assumere così una certa autonomia e distacco dai restanti segni distintivi propri di qualsiasi impresa, quali a titolo esemplificativo l'insegna e la ditta. In altre parole, il marchio non svolge più il ruolo di “certificato di origine”.¹¹

Si può facilmente constatare, inoltre, come il pubblico sia solito riferirsi ad un certo prodotto e/o servizio per il tramite del marchio che lo contrassegna, spesso senza prestare attenzione alcuna al “nome” del suo titolare o alla sede dell'impresa di riferimento.¹² Pertanto, ad oggi la stessa funzione distintiva si è caricata di sfumature diverse, tanto da riferirsi piuttosto a quella relazione instauratasi tra determinati prodotti/servizi ed una fonte di produzione (ai più sconosciuta) che semplicemente resta costante. Ciò su cui va posta l'attenzione è la semplice presenza di un'unità di direzione e controllo su tutta la produzione e sulla qualità dei prodotti medesimi in relazione ai quali il marchio viene ad essere utilizzato.¹³

¹⁰ Una tale formulazione della funzione identificativa del marchio veniva rifiutata da chi temeva ancora il tentativo di riconoscimento velato di una tutela giuridica per la funzione di garanzia di qualità. A tal proposito, cfr. VANZETTI, 1961, *Funzione*, op. cit., p. 32 ss; R. FRANCESCHELLI, *Saggio sulla cessione dei marchi*, *Riv. dir. comm.* 1948, I, p. 1; AGHINA, 1971, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, op. cit., pp. 29-33.

¹¹ Cfr. FRANCESCHELLI, 1948, *Saggio*, op. cit.

¹² Cfr. M. GHIRON, *La disciplina dei marchi registrati e dei segni distintivi nella recente riforma legislativa*, *Foro it.* 1935, LX, p. 263. L'A. interroga i lettori chiedendo loro quali siano le persone dei produttori o commercianti di molte marche a loro familiari e gradite, e concludendo che il marchio in verità esercita una garanzia di costante provenienza ma non necessariamente l'individuazione di un produttore o commerciante determinato.

¹³ Cfr. VANZETTI, 1961, *Funzione*, op. cit., pp. 31-32. Sulla funzione distintiva, a livello comunitario, cfr. Corte giust. CE, 12 novembre 2002, C-206/01 (*Arsenal Football Club plc e Matthew Reed*), [di seguito, “Arsenal Football Club”], punto 48; conclusioni depositate dall'Avvocato Generale F. G. Jacobs in Corte giust. CE, 4 novembre 1997, C-337/95 (*Parfums Christian Dior SA e Parfums Christian Dior BV c. Evora BV*), [di seguito, “Parfums Christian Dior/Evora”], punto 41; Corte giust. CE, 17 ottobre 1990, C-10/89 (*SA CNL-SUCAL NV c. HAG GF AG*), [di seguito, “Hag II”], punto 13 “(...) le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni distintivi che consentano di riconoscere tali prodotti e servizi. Affinché il marchio possa svolgere questa funzione, esso deve garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati

Tuttavia, il criterio dell'“unità di controllo” non è da intendersi in senso formalistico e, dunque, ricomprendente solo ipotesi di rapporti di licenza, distribuzione esclusiva o simili, ma sostanziale, essendo rilevante unicamente la possibilità di esercitare un controllo *de facto* sui prodotti contrassegnati.¹⁴

Con l'adozione della Direttiva 1989/104/CEE, la disciplina dei marchi ha ricevuto una forte spinta verso il rinnovamento ed il rafforzamento delle privative industriali.¹⁵ A partire da tale direttiva, infatti, ebbe inizio quel processo di armonizzazione comunitaria della disciplina dei marchi nazionali, durante il quale, tra le altre cose, il contributo svolto dalla Corte di giustizia, chiamata in più occasioni a chiarificare l'esatta portata della nuova normativa europea, si è rivelato indispensabile.¹⁶

Sul piano nazionale, si noti come il d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, in recepimento della Prima direttiva marchi, ha introdotto importanti novità.

Si fa riferimento, innanzitutto, ad alcuni cambiamenti terminologici, tra i quali, a

sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità”.

¹⁴ A titolo esemplificativo, cfr. Corte giust. CE, 22 giugno 1994, C-9/93 (*IHT Internationale Heiztechnik GmbH, Uwe Danziger c. Ideal-Standard GmbH, Wabco Standard GmbH*), [di seguito, “Ideal Standard”], punto 38 “(...) l'elemento determinante è costituito dalla possibilità di un controllo della qualità dei prodotti e non dall'esercizio effettivo del controllo. Pertanto, una legge nazionale che consentisse al licenziante di avvalersi della cattiva qualità dei prodotti del licenziatario per opporsi alla loro importazione dovrebbe essere disapplicata in quanto contraria agli artt. 30 e 36; se il licenziante tollera la fabbricazione di prodotti di cattiva qualità mentre ha i mezzi contrattuali per evitarlo, deve assumersene la responsabilità. Parimenti, se la fabbricazione dei prodotti è decentralizzata all'interno del medesimo gruppo societario e le consociate stabilite in ogni Stato membro fabbricano prodotti la cui qualità corrisponde alle specificità di ogni mercato nazionale la legge nazionale che consentisse a una società del gruppo di invocare queste differenze di qualità per opporsi nel suo territorio alla distribuzione di prodotti fabbricati da una consociata, andrebbe anch'essa disapplicata. Gli artt. 30 e 36 impongono che il gruppo subisca le conseguenze della sua scelta”. Sul concetto di “possibilità di controllo”, cfr. anche capitolo terzo, paragrafi 3.2 e 3.3, all'interno dell'analisi dei requisiti del “consenso” ai fini dell'operatività del principio di esaurimento, qualora sussistano in particolare cessioni di marchio o rapporti di licenza in corso.

¹⁵ Si ricorda altresì l'adozione del Regolamento 1994/40/CE (in *G.U.C.E.* 20 dicembre 1993, n. L 11), [di seguito, anche “reg. 94/40” o “regolamento sul marchio comunitario”], abrogato dal Regolamento 2009/207/CE (in *G.U.U.E.* 24 marzo 2009, n. L 78), che ha introdotto per la prima volta il marchio comunitario con validità estesa contemporaneamente a tutti i Paesi membri dell'allora CE, oltre ad un unico meccanismo per la sua registrazione. Attualmente in vigore, Regolamento 2017/1001/UE (in *G.U.U.E.* 16 giugno 2017, n. L 154).

¹⁶ Per ulteriori dettagli sul processo di armonizzazione iniziato con la Direttiva 1989/104/CEE, cfr. capitolo secondo della presente trattazione.

titolo esemplificativo, l'eliminazione del termine "brevetto", precedentemente utilizzato indifferentemente per riferirsi tanto all'attestato di avvenuta registrazione, quanto allo stesso marchio e alla sua registrazione; il ricorso esclusivo al termine di "prodotto", cessando l'uso intercambiabile con quello di "merce".

Relativamente alle novità sostanziali, degne di nota risultano sicuramente la rottura del necessario legame tra marchio e impresa e dunque la possibilità di registrare un marchio anche se altri lo utilizzerà (art. 22); la possibilità di conservare il diritto di marchio anche a seguito di cessione dell'impresa; il divieto di un suo uso decettivo e, in caso di precedente registrazione, la sua decadenza (combinato disposto artt. 11 e 41(b)); il riconoscimento di una tutela ultramerceologica ai marchi "dotati di rinomanza", nel caso di uso di un segno identico o simile da parte di un terzo non autorizzato senza giusto motivo che intenda trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo/rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso (art. 1(1)(b)).¹⁷

Un siffatto cambiamento di rotta è risultato alquanto significativo, recependo il sentito bisogno di un superamento della tesi tradizionale dell'unicità della funzione del marchio, ritenuta ormai inadeguata a regolare i nuovi rapporti commerciali ed *in primis* a tutelare gli interessi del titolare del diritto di privativa.¹⁸ Si richiede, dunque, l'adozione di un approccio più elastico, che guardi cioè al marchio per come è realmente percepito dal pubblico e che lo liberi da soffocanti tipizzazioni.¹⁹ A tal proposito, si riprende dalla dottrina l'espressione

¹⁷ Cfr. attuale art. 20(1)(c) CPI (*Diritti conferiti dalla registrazione*).

¹⁸ Sul piano comunitario, cfr. Direttiva 1989/104/CEE, decimo 'considerando', dove si afferma che la tutela del marchio mira "in particolare" a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa. Tale espressione sembra suggerire l'esistenza di altre funzioni riconosciute dall'ordinamento. In modo analogo, cfr. sedicesimo 'considerando' della nuova direttiva marchi, Direttiva 2015/2436/UE.

¹⁹ Cfr. C. GALLI, *Riv. dir. ind.* 1995, II, p. 22. Cfr. anche V. MANGINI, *Il marchio non registrato*, Padova: CEDAM, 1964, p. 81 dove emerge tutta la diffidenza dell'A. verso l'allargamento di protezione del diritto di privativa ("il progressivo arricchimento del primitivo ruolo di mera identificazione dei prodotti svolto dal marchio di significati via via più precisi (funzioni di identificazione di provenienza, di garanzia qualitativa, pubblicitaria o suggestiva) si è costantemente mosso lungo la linea di una logica rispondente soprattutto ad esigenze inerenti alla

“smaterializzazione dell’economia”²⁰ per riferirsi ad una società – quella moderna – dove gli *assets* della proprietà intellettuale valgono più dei prodotti/servizi ai quali afferiscono. Ai marchi viene a riconoscersi un c.d. *selling power*, un valore simbolico-attrattivo che prescinde dall’indicazione di provenienza e che si imprime nelle menti dei consumatori quale garanzia di soddisfacimento, creando un desiderio di ripetere l’acquisto o la prestazione del medesimo servizio.²¹

Tornando a riferirsi in particolare al divieto di uso decettivo del marchio introdotto in Italia dalla novella del 1992,²² per la prima volta si è riconosciuto alla c.d. funzione di garanzia di qualità un’autonoma rilevanza da un punto di vista giuridico, accantonando il suo precedente ruolo di mera fonte di responsabilità commerciale in capo al produttore/commerciante.

Malgrado ciò, non esistendo un concetto universale di “prodotto di qualità” o meglio di “qualità” in sé, è difficile attribuire all’espressione un preciso significato. Per “garanzia di qualità” si dovrebbe riferirsi alla tutela di un’invarianza, di un’uniformità qualitativa condivisa da tutti i prodotti/servizi contraddistinti dal medesimo marchio.

Conseguentemente, data l’interscambiabilità sussistente fra prodotti/servizi ad oggetto, il consumatore si aspetterà che quelle caratteristiche che lo hanno soddisfatto in passato, saranno presenti anche qualora decidesse di procedere ad un successivo acquisto o di fruire nuovamente del medesimo servizio.²³

posizione del titolare del diritto, anche quando appare attenuata da un formale rispetto tributato all’interesse dei consumatori a non incorrere in confusione nella scelta dei prodotti o dei servizi”).

²⁰ Cfr. F. GALGANO, *Il marchio nei sistemi produttivi integrati: sub-forniture, gruppi di società, licenze, “merchandising”*, *Contr. e impr.* 1987, III, p. 189. Cfr. anche G. FLORIDA, *Il marchio e le sue funzioni nella legge di riforma*, *Il dir. ind.* 1994, IV, p. 325.

²¹ Cfr. F. I. SCHECHTER, *The rational basis for trade mark protection*, *Har. L. Rev.* 1927, XL, p. 813; A. MUSSO, *Commentario del Codice civile e codici collegati Scialoja-Branca. Art. 2563-2574 e art. 2584-601*, Bologna: Zanichelli, 2012, p. 128 ss. In giurisprudenza, cfr. Trib. Roma, 3 marzo 2006, *Giur. ann. dir. ind.* 2006, p. 651.

²² Cfr. art. 14 (*Liceità e diritti di terzi*) e art. 26 (*Decadenza*) CPI.

²³ Si noti la quasi sovrapposibilità delle definizioni di “funzione distintiva” e “funzione di garanzia di qualità”. Sul punto, a livello comunitario, cfr. nota 13 per le conclusioni depositate dall’Avvocato Generale F. G. Jacobs in Corte giust. CE, cit., *Parfums Christian Dior/Evora*, punto 41 e Corte giust. CE, cit., *Arsenal Football Club*, punto 48 “(...) la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all’utente finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza

La funzione di garanzia qualitativa, come formulata, si eleva a principio di veridicità del marchio o di non decettività.

Il problema che potrebbe sorgere riguarda semmai il grado di tutela da accordare a questa funzione, e cioè fino a che punto il consumatore possa essere tutelato (e quindi risarcito) per la delusione delle sue aspettative qualitative.

Con riferimento, invece, al riconoscimento da parte del d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480 di una speciale tutela per alcuni marchi – c.d. marchi che godono di rinomanza/notori – assume notevole importanza la capacità attrattiva esercitabile da questi stessi che, per definizione, è necessariamente ultramerceologica.²⁴

A proposito di tale capacità, in dottrina più volte si è parlato del marchio quale “collettore di clientela”,²⁵ a sottolinearne le doti di fidelizzazione e dunque di mezzo comunicativo ai fini della promozione del prodotto o della prestazione del servizio interessato.²⁶ Il segno, grazie all’investimento operato dal suo titolare per crearlo, promuoverlo e diffonderlo sul mercato, riceve un valore economico suo proprio e degno di tutela.²⁷

Volgendo ora lo sguardo all’elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell’Unione europea, si nota come anche dopo l’emanazione della Prima direttiva marchi restasse viva la necessità di chiarire ed esplicitare se e quali

confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa. Infatti, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende istituire e mantenere, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità”.

²⁴ Cfr. nota 17. In dottrina, cfr. G. GHIDINI, G. CAVANI, B. M. GUTIERREZ, *La Riforma della legge marchi*, Padova: CEDAM, 1995. In giurisprudenza, cfr. Trib. Modena, 26 giugno 1994, (*Fif c. Soc. Panini*), *AIDA* 1995, p. 520.

²⁵ Cfr. GHIRON, 1915, *Il marchio*, op. cit., p. 150 ss.

²⁶ Cfr. R. FRANCESCHELLI, *Sui marchi di impresa*, Milano: Giuffrè, 1988, p. 227 ss. Cfr. anche G. SENA, *Confondibilità fra segni e confondibilità fra prodotti o servizi nella giurisprudenza comunitaria: alcune considerazioni pertinenti e impertinenti*, *Riv. dir. ind* 2004, VI, p. 201; G. SENA, *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milano: Giuffrè, 2007.

²⁷ Cfr. AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, op. cit., pp. 35-36. A livello giurisprudenziale, cfr. Trib. Bologna, 6 febbraio 2009 (ud. 20/01/2009, dep. 06/02/2009), n. 711; Trib. Firenze, 3 luglio 2014, n. 2193. In particolare, in Trib. Bologna, 4 giugno 2011, n. 11600, punti 14-15, dove si parla esplicitamente di valore “attrattivo” del marchio, che prescinde dall’esito positivo circa l’accertamento di confondibilità tra segni confliggenti e si traduce sul versante commerciale in una particolare capacità di vendita del prodotto contrassegnato.

funzioni del marchio potessero in concreto essere rivendicate dal titolare della privativa. Già in *Arsenal Football Club*,²⁸ l'Avvocato Generale R.J. Colomer criticava l'approccio tenuto storicamente a livello europeo, reputando "riduttivo e semplicistico" limitarsi unicamente alla funzione d'origine del marchio, tanto più che nella maggior parte dei casi "l'utilizzatore ignora l'identità del produttore dei beni consumati". L'Avvocato Generale riteneva necessario riconoscere al marchio una vita sua propria, indipendente dai prodotti sui quali viene apposto, in quanto veicolo di qualità, reputazione e, talvolta, *modus vivendi*. Se originariamente venivano riscontrate ostilità al riconoscimento di funzioni diverse dal mero compito di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti, degna di nota è sicuramente la sentenza *L'Oréal*,²⁹ che segna un punto di svolta nel dibattito relativo al contenuto del diritto di marchio. Infatti, la Corte di giustizia dissipava ogni dubbio circa la meritevolezza di tutela di quelle che sono oggi comunemente identificate come le funzioni tipiche del marchio: accanto alla storica funzione di indicazione di provenienza, si riconosceva una funzione di garanzia della qualità del prodotto o servizio, una funzione di comunicazione, di investimento e di pubblicità.³⁰

²⁸ Conclusioni depositate dall'Avvocato Generale R.J. Colomer in Corte giust. CE, cit., *Arsenal Football Club*, punti 46-47. Cfr. sentenza omonima (Corte giust. CE), punto 51 "Il diritto esclusivo previsto all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio d'impresa di *tutelare i propri interessi specifici* quale titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. L'esercizio di tale diritto deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un *terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto*" (corsivo aggiunto). Cfr. anche Corte giust. CE, 11 settembre 2007, C-17/06 (*Céline SARL c. Céline SA*), punto 16; Corte giust. UE, 12 giugno 2008, C-533/06 (*O2 Holdings Limited e O2 (UK) Limited c. Hutchison 3G UK Limited*), punto 57.

²⁹ Corte giust. CE, 18 giugno 2009, C-487/07 (*L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie c. Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd*), [di seguito, "L'Oréal"], punto 27.

³⁰ Con riferimento al riconoscimento delle summenzionate funzioni, cfr. anche W. CORNISH, D. LLEWELYN, T. APLIN, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, London: Sweet & Maxwell, 2013. Con specifico riferimento alla c.d. "funzione pubblicitaria", si ricorda come già in Corte giust. CE, cit., *Parfums Christian Dior/Evora*, concernente prodotti cosmetici di "lusso", la cui immagine di prestigio veniva ad essere compromessa dalle modalità di utilizzo del marchio nell'attività promozionale da parte di un rivenditore, la stessa Corte di giustizia, confermando il ragionamento seguito dall'Avvocato Generale F. G. Jacobs, ne riconosceva esplicitamente la meritevolezza di tutela. Per un'esauriva

Conseguentemente, al titolare del marchio viene oggi riconosciuto il diritto di difendersi contro il rischio di pregiudizio di una o più delle suddette funzioni, ovviamente fornendone dovuta evidenza probatoria.³¹

E tuttavia, se è vero che un marchio in quanto tale eserciterà sempre una funzione di *badge of origin*, non potendo altrimenti qualificarsi come tale,³² il discorso relativo alle altre funzioni è più complesso. Queste ultime, infatti, sorgeranno solo una volta che il marchio sia venuto ad esistenza e venga usato dal suo titolare agli specifici fini di pubblicità o di investimento, senza considerare le maggiori difficoltà circa la prova della necessità di proteggere quell'integrità del capitale pubblicitario inglobato nel marchio stesso.

Brevemente, da un punto di vista pratico, si configurerà un'ipotesi di violazione della funzione di indicazione di origine, allorquando il consumatore – normalmente informato e ragionevolmente attento – non riesca a distinguere con esattezza se determinati prodotti/servizi provengano dal titolare del marchio o da un'impresa a questo collegata (economicamente o giuridicamente) o, al contrario, da un terzo soggetto del tutto indipendente.³³ Il consumatore si dirà, pertanto,

analisi sul punto, cfr. anche Corte giust. CE, 4 novembre 1997, C-337/95 (*Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c. Evora BV*), *Foro it.* 1998, IV, pp. 155-156 e 175-176 (con nota di S. BASTIANON). A livello nazionale, cfr. V. DI CATALDO, *Profumi e balocchi. Non nominare il marchio altrui invano*, *Giur. comm.* 2010, II, p. 984. L'A. chiarifica come le funzioni riconosciute dalla Corte di giustizia diverse da quella distintiva valgono con riferimento al marchio *tout court*, ossia tanto per il marchio ordinario quanto per quello notorio, sebbene con riferimento a quest'ultimo risulti più facile riconoscerle e, dunque, tutelarle.

³¹ Cfr. Corte giust. CE, *L'Oréal*, punti 63-65, in cui viene smentita l'esistenza di una presunzione di violazione della funzione di indicazione di origine nel caso *sub art 5(1)(a)*, ossia di c.d. "doppia identità" tra il marchio rivendicato e il segno di un terzo in riferimento a prodotti o servizi identici. Tale presa di posizione segna un ulteriore passo verso l'allargamento di tutela delle privative industriali e il rigetto della posizione sostenuta invece dalla stessa Commissione europea che qualificava le funzioni del marchio diverse dall'indicazione d'origine come rilevanti ai meri fini degli artt. 5(2) dir. 89/104 e 9(1)(c) reg. 94/40, ossia a tutela dei marchi notori. Cfr. anche Corte giust. CE, 23 marzo 2010, C-236/08 (*Google France SARL e Google Inc. c. Louis Vuitton Malletier SA*), C-237/08 (*Google France SARL c. Viaticum SA e Luteciel SARL*) e C-238/08 (*Google France SARL c. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL e altri*), [di seguito, "Google France"], punti 77-79.

³² Cfr. articolo 13 CPI (*Capacità distintiva*).

³³ A titolo esemplificativo, cfr. Corte giust. CE, cit., *Google France*, punti 83-84 e Corte giust. CE, 8 luglio 2010, C-558/08 (*Portakabin Ltd e Portakabin BV c. Primakabin BV*), [di seguito, "Portakabin"], punto 34.

confuso circa l'origine dei prodotti o servizi in questione.³⁴

Si parlerà, invece, di violazione della funzione di comunicazione, ogniqualevolta l'immagine del marchio e i messaggi di cui esso si fa portatore risultino compromessi o a rischio.³⁵

Con riferimento alla funzione pubblicitaria, essa acquisterà rilievo nell'ipotesi in cui l'uso del marchio nell'ambito delle promozioni o, più in generale, quale strumento di strategia commerciale venga o possa essere compromesso in futuro.³⁶ Ciononostante, il mero fatto che l'uso da parte di un terzo del segno oggetto di rivendicazione costringa il suo legittimo titolare ad incrementare gli sforzi pubblicitari per mantenerne la stessa visibilità, non è sufficiente ad elevarlo ad interesse meritevole di tutela. Una soluzione diversa sarebbe infatti inaccettabile ai fini della salvaguardia del gioco della concorrenza.³⁷

Venendo infine alla violazione della funzione di investimento, occorre innanzitutto ricordare come questa, seppur citata già nella sentenza *L'Oréal*,³⁸ è solo successivamente, nel caso *Interflora*,³⁹ che ottiene un'effettiva autonomia di

³⁴ Corte giust. CE, cit., *Google France*, punti 84 e 89-90; Corte giust. CE, cit., *Arsenal Football Club*, punti 48 e 56-59; Corte giust. CE, cit., *Hoffmann-La Roche c. Centrafarm*, punto 7.

³⁵ Cfr. Tribunale I grado CE, 22 marzo 2007, T-215/03 (*SIGLA SA c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*), punto 35 “un marchio opera altresì come veicolo di trasmissione di altri messaggi concernenti, in particolare, le qualità o le caratteristiche peculiari dei prodotti o servizi designati, o le immagini e sensazioni proiettate quali, ad esempio, il lusso, lo stile di vita, l'esclusività, l'avventura, la giovinezza. In tal senso, il marchio possiede un valore economico intrinseco autonomo e distinto da quello dei prodotti o servizi per i quali è registrato. I messaggi in questione, veicolati segnatamente da un marchio notorio, o a quest'ultimo associati, conferiscono a tale marchio un valore importante e meritevole di tutela, e ciò tanto più che, nella maggior parte dei casi, la notorietà di un marchio è il risultato di sforzi ed investimenti considerevoli del suo titolare”.

³⁶ Corte giust. CE, cit., *Google France*, punti 91-92.

³⁷ Cfr. R. DAVIS, B. LONGSTAFF, G. TRITTON e AA.VV., *Tritton on Intellectual Property in Europe*, London: Sweet & Maxwell, 2014, p. 414, in cui vengono messi in luce i dubbi relativi al grado di lesione della funzione pubblicitaria necessario ai fini dell'azione di contraffazione e, in particolare, all'esistenza di un netto confine rispetto alla funzione comunicativa, dal momento che, in ultima analisi, sembrerebbero entrambe atte a tutelare l'integrità dell'immagine trasmessa dal marchio. Peraltro, non esistendo spesso un'“immagine” di marchio se non per il tramite della sua promozione pubblicitaria, le due funzioni appaiono strettamente correlate, se non a rischio di nullificare il concetto stesso di funzione pubblicitaria. In giurisprudenza, cfr. Corte giust. CE, 23 aprile 2009, C-59/08 (*Copad SA c. Christian Dior couture SA e altri*), [di seguito, “Copad”], punto 22.

³⁸ Cfr. nota 29.

³⁹ Corte giust. CE, 22 settembre 2011, C-329/09 (*Interflora Inc. e Interflora British Unit c. Marks*

tutela. In questa occasione, infatti, la Corte di giustizia dell'Unione europea sottolinea come la funzione di investimento non debba essere fatta coincidere con quella più propriamente pubblicitaria, ricomprendendo l'uso di svariate tecniche commerciali, non necessariamente limitate al mero *advertising*.

Nello specifico, il titolare del marchio sarà tenuto a provare il danno subito a causa del sostanziale intralcio ai suoi sforzi di creazione e di mantenimento di una reputazione attorno al marchio e volti alla fidelizzazione dei consumatori.⁴⁰ Tuttavia, nonostante il tentativo di tracciare una linea di demarcazione con la funzione pubblicitaria, i confini restano piuttosto sfumati.⁴¹

In particolare, appare alquanto difficile immaginare una lesione arrecata all'investimento operato dal titolare della privativa, se non ammettendo anche quella all'immagine stessa del marchio e quindi, di riflesso, alla sua funzione comunicativa.⁴² Oltre a ciò, dette "altre" funzioni risulteranno in ogni caso più facilmente tutelate qualora rivendicate con riferimento ad un marchio c.d. notorio. Infatti, in linea di massima, affinché il marchio raggiunga un tale *status* di notorietà/rinomanza così da facilitarne la memorizzazione da parte dei consumatori e lo stimolo alla ripetizione dell'acquisto sono necessari cospicui investimenti, soprattutto in termini di pubblicità e promozione.⁴³

Alla luce di quanto detto sopra e soprattutto dei dubbi rimasti irrisolti circa le effettive conseguenze sul piano processuale del riconoscimento di una tutela allargata al diritto di privativa, sarà specifico oggetto dei prossimi paragrafi e capitoli analizzare come tutto ciò si inserisca nel tema dell'esaurimento del diritto di marchio, analizzandone le implicazioni in termini di bilanciamento con la libertà degli scambi all'interno del Mercato comune.

& *Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd*), [di seguito, "Interflora"].

⁴⁰ Analogamente a quanto già detto con riferimento alla funzione pubblicitaria, il titolare del marchio non è legittimato a invocare i diritti di privativa qualora l'unica conseguenza dell'uso del segno da parte del terzo sia quello di dover incrementare gli sforzi ai fini di mantenere la stessa posizione sul mercato.

⁴¹ Corte giust. CE, cit., *Interflora*, punto 61.

⁴² DAVIS, 2014, *Tritton*, op. cit., pp. 416-417.

⁴³ *Ivi*, p. 414.

2. Principio di esaurimento tra Mercato unico e principio di territorialità alla luce della giurisprudenza europea.

Il principio di esaurimento è stato definito in dottrina come “una delle più importanti limitazioni ai diritti di proprietà intellettuale”⁴⁴ e di seguito saranno chiariti i motivi per i quali tale definizione possa essere condivisa.

Si noti come fin dai primissimi anni del Novecento la teoria dell’esaurimento fosse già ampiamente conosciuta almeno in ambito tedesco, sia in giurisprudenza che in dottrina.

La prima volta in cui in Europa viene menzionata con riferimento alla disciplina dei marchi è nel caso *Mariani* di fronte alla Corte suprema tedesca (*Reichsgericht*).⁴⁵ La controversia veniva sollevata da un produttore francese di vino, titolare dei marchi registrati “Vin Mariani” e “Mariani Wein”, che lo commercializzava in vari Paesi tra cui, per il tramite di un suo distributore esclusivo, la Germania. Il convenuto, un importatore parallelo, veniva accusato di violazione del diritto di privativa tedesco a causa dell’acquisto del suddetto vino in Francia per rivenderlo in Germania. Il *Reichsgericht* respingeva il ricorso proprio in virtù degli effetti del principio di esaurimento internazionale.

Infatti, dal momento che il vino era già stato immesso in commercio in Francia da

⁴⁴ Cfr. D. E. DONNELLY, *Parallel Trade and International Harmonization of the Exhaustion of Rights Doctrine*, *Santa Clara High Tech. LJ* 1997, XIII, p. 445 (“one of the most fundamental limitations on intellectual property rights”).

⁴⁵ RG 2.05.1902, 51 RGZ 263. Più recentemente e prima dell’uniformazione della disciplina dell’esaurimento dei marchi all’approccio imposto dalla Corte di giustizia successivamente al caso *Silhouette*, si menziona anche il caso *Maya* (sentenza tradotta in italiano in *Riv. dir. ind.* 1964, II, p. 123 ss), deciso dal Tribunale federale tedesco (*Bundesgerichtshof*) il 22 gennaio 1964 e in linea con la giurisprudenza tedesca consolidata nell’adesione ad un principio di esaurimento internazionale. Nel caso di specie, il Tribunale sosteneva che “il titolare di un marchio, che ha fatto registrare all’interno e all’estero dei marchi di contenuto uguale, non può vietare in forza del diritto di marchio di cui gode all’interno l’importazione della sua merce originale, che non abbia subito alterazioni, qualora egli abbia contrassegnato la merce col marchio all’estero ed ivi l’abbia messa in circolazione...(oppure) abbia concesso ad un terzo il diritto di vendere con esclusiva i suoi prodotti e di fare uso esclusivo all’interno del suo diritto di marchio”. Per un’analisi più approfondita con riguardo alla giurisprudenza tedesca in tema di esaurimento internazionale, cfr. C. BAUDENBACHER, *Trademark Law and Parallel Imports in a Globalized World – Recent Developments in Europe with Special Regard to the Legal Situation in the United States*, *Fordham*

parte del ricorrente, si riteneva esaurito anche il suo diritto di marchio parallelo tedesco, non rilevando ai fini dell'esaurimento il luogo di prima commercializzazione.

Sempre alla dottrina tedesca⁴⁶ si deve la spiegazione dogmatica della regola dell'esaurimento, definito quale necessario confine posto tra due interessi confliggenti: quello del titolare della privativa all'integrità del suo monopolio e quello di chi entra in possesso dei prodotti incorporanti l'invenzione a disporre liberamente.⁴⁷ Tale *ratio* può essere applicata specificatamente alla disciplina dei marchi,⁴⁸ risultando altrettanto inopportuna la possibilità per il titolare del marchio di controllare il destino dei prodotti contrassegnati dopo il primo atto di vendita con il suo consenso e, dunque, di garantirsi fonti di remunerazione inesauribili, grazie alla moltiplicazione di fatto del suo diritto di esclusiva.

Il principio di esaurimento ha assunto una dimensione comunitaria solo a partire dagli anni Settanta, quando l'allora Corte di giustizia CE fu chiamata a pronunciarsi più volte con riferimento alla compatibilità di certe ipotesi di esercizio del diritto di marchio rispetto alle disposizioni che presiedono al Mercato interno, in particolare quelle relative alla concorrenza e alla libera circolazione delle merci e prestazione dei servizi.⁴⁹

Il punto delicato risiede proprio nel fatto che, in un contesto animato dall'apertura dei mercati e dalla libertà degli scambi, il riconoscimento di tutela a diritti di

International Law Journal 1998, XXII, pp. 658-660.

⁴⁶ In estrema sintesi, secondo la teoria "della connessione dei modi di utilizzazione", elaborata da W. KOHLER (*Das Recht des Markenschutzes*, Würzburg, 1884) esiste un unico diritto esclusivo/facoltà principale all'immissione in commercio, non scomponibile in sotto-facoltà per territorio o altra parte contraente. Il titolare della privativa non avrà, dunque, alcuna riserva quanto all'ulteriore circolazione ed utilizzazione dei suoi stessi prodotti, in quanto mera continuazione dell'atto di sfruttamento iniziale.

⁴⁷ Cfr. I. CALBOLI, E. LEE, *Trademark Protection and Territoriality Challenges in a Global Economy*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2014, pp. 151-177; P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione dei prodotti originali*, Milano: Giuffrè, 1973, p. 68 ss; D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano: Giuffrè, 1996, p. 66.

⁴⁸ Cfr. AUTERI, 1973, *Territorialità*, op. cit., p. 70.

⁴⁹ Cfr. rispettivamente artt. 101-102 TFUE (ex artt. 81-82 TCE) e artt. 28-29 e 34-37 TFUE (ex artt. 23-24 e artt. 28-31 TCE) e, più limitatamente, art. 56 TFUE (ex art. 49 TCE).

privativa crea un'inevitabile antinomia.⁵⁰ Non potrà ammettersi alcuna misura – sia di origine privata (*e.g.* un accordo/pratica concordata) che pubblica (*e.g.* un atto/provvedimento amministrativo restrittivo delle importazioni) – idonea a limitare la concorrenza e a pregiudicare gli scambi tra Stati membri, ponendosi in netta contrapposizione con quanto previsto dal diritto primario UE.⁵¹

Il principale timore per i titolari delle privative concerne la dimensione che il fenomeno delle importazioni parallele assume in virtù dell'applicazione del suddetto principio di esaurimento, trovando di fatto proprio in esso la loro legittimazione.⁵²

Immediatamente dopo l'adozione del Trattato di Roma del 1957⁵³ sorsero i primi contrasti fra la presenza di un'anima europea sempre più definita e basata sul paradigma libero-scambista e le divergenze nazionali con riferimento alla tutela accordata ai diritti di proprietà intellettuale, a causa soprattutto dell'iniziale mancanza di una disciplina armonizzata.⁵⁴

Nello specifico, applicando il c.d. “principio di territorialità”, i singoli Stati garantiscono al titolare della privativa il diritto all'uso esclusivo del segno registrato nel territorio nazionale, totalmente noncurante di qualsivoglia fatto giuridico che potrebbe verificarsi oltre i confini.⁵⁵

⁵⁰ Cfr. J. PHILLIPS, *Analysis: Pariah, Piranha or Panther? The New View of Intellectual Property in Europe*, I.P.Q. 1998, p. 107 (“[C]ompetition law demands competition while intellectual property prevents it. The two are bound together in conflict, whether in the courtroom or on the supermarket shelf”).

⁵¹ Cfr. G. MARENCO, A. TIZZANO, *Tutela della proprietà industriale e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria*, *Foro it.* 1990, CXIII, pp. 131/132.

⁵² Si rinvia al paragrafo successivo per un'analisi più dettagliata circa la stretta relazione tra il fenomeno delle importazioni parallele ed il principio di esaurimento, in particolare alla luce della dimensione territoriale che quest'ultimo viene ad assumere (*i.e.* esaurimento nazionale, regionale o internazionale).

⁵³ Il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, detto anche semplicemente “Trattato di Roma” o “Trattato CEE”, fu firmato a Roma il 25 marzo 1957 ed entrò in vigore a partire dal 1° gennaio 1958.

⁵⁴ Cfr. p. 9 del paragrafo precedente.

⁵⁵ In linea generale, i diritti di proprietà intellettuale condividono una natura territoriale, ossia il fatto che la loro libera circolazione in territori diversi da quello di registrazione possa essere impedita dall'esistenza di diritti di titolarità altrui. Pertanto, in linea di massima, un marchio identico potrebbe appartenere in territori diversi al medesimo titolare oppure a soggetti distinti. Sul principio di territorialità, cfr. M. RICOLFI, *I segni distintivi. Diritto interno e comunitario*,

Il titolare potrà pertanto agire contro l'importazione e la vendita di prodotti fabbricati da terzi e muniti del suo marchio illecitamente (ipotesi classica di contraffazione, qualificabile anche come "mercato nero"), così come contro prodotti recanti marchi identici o simili a quello rivendicato, evitandone una coesistenza sullo stesso mercato e limitando i rischi di confusione quanto all'esatta provenienza dei prodotti in questione.⁵⁶

Nell'ipotesi di importazioni parallele, laddove cioè venga importato ai fini di vendita e da un soggetto indipendente un prodotto contrassegnato da un marchio altrui e già immesso in commercio in un altro mercato da parte del rispettivo titolare o con il suo consenso, sorgono invece maggiori problematiche.

In questo caso infatti, trattandosi di prodotti c.d. "genuini",⁵⁷ in linea di massima, la funzione distintiva non risulterebbe pregiudicata.⁵⁸

Ciononostante, applicando il principio di territorialità, il titolare di ciascun marchio parallelo detenuto nei singoli Stati potrebbe comunque vantare autonome azioni di contraffazione per ciascun territorio, bloccando facilmente il flusso interstatale dei prodotti ad oggetto e generando una segmentazione dei mercati.⁵⁹ Pertanto, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nazionali, letta alla luce di un principio di territorialità come sopra esposto, non potrebbe trovare applicazione in un contesto quale quello europeo, dove s'intende primariamente evitare il ricrearsi di quelle barriere interstatuali in corrispondenza dei medesimi confini doganali che il Mercato comune ha inteso abbattere.

Partendo da queste premesse, si comprende il motivo per il quale la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia più volte cercato di identificare i limiti che, nonostante la tutela accordata a livello europeo, sussistono all'esercizio del diritto di marchio, in tal maniera contemperando il principio di territorialità con quello

Torino: Giappichelli, 1999, p. 13.

⁵⁶ Sul piano nazionale, cfr. art. 20(2) CPI; in giurisprudenza, cfr. Cass. civ., 13 dicembre 1999, n. 13939; Cass. civ., 12 dicembre 1986, n. 7425.

⁵⁷ Per una definizione di prodotto "originale" o "genuino", cfr. p. 33-34 della presente trattazione.

⁵⁸ Cfr. pp. 8-9 e nota 14.

⁵⁹ Cfr. SENA, 2007, *Il diritto dei marchi*, op. cit., pp. 143-147.

del c.d. esaurimento comunitario.⁶⁰ Quest'ultimo concetto sarà oggetto di ampia trattazione nei capitoli successivi della presente trattazione, ma per il momento basti ricordare che esso intende far riferimento al fatto che il titolare del diritto di marchio non può opporsi, in linea generale, alla libera circolazione dei prodotti immessi in commercio nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea (SEE) dal titolare stesso o con il suo consenso.

Il principio di esaurimento comunitario non trova riconoscimento alcuno nelle disposizioni del diritto primario dell'Unione europea, avendo, al contrario, un'origine giurisprudenziale prima della sua cristallizzazione a livello di diritto derivato nella dir. 89/104 (come successivamente emendata) e nei diritti interni dei singoli Stati membri in suo recepimento.⁶¹ In particolare, la Corte di giustizia ha svolto un ruolo fondamentale, ricorrendo nel corso della sua evoluzione giurisprudenziale⁶² dapprima al divieto di intese restrittive della concorrenza o abuso di posizione dominante (artt. 101-102 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea)⁶³ e, successivamente, a quello di restrizioni quantitative tra gli Stati membri (in particolare, artt. 34-36 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).⁶⁴ Se le disposizioni relative alla libera concorrenza sono rivolte alle imprese, intendendo evitare che queste modulino l'esercizio dei diritti

⁶⁰ Nello specifico, l'art. 345 TFUE (*ex art. 295 TCE*) impone il rispetto del "regime di proprietà esistente negli Stati membri", ricomprendendo la stessa proprietà intellettuale.

⁶¹ Con riferimento all'*iter* legislativo precedente l'adozione della versione definitiva della dir. 89/104 si rinvia al capitolo successivo. Sul piano nazionale, cfr. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 *Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273* (in *G.U.* 4 marzo 2005, n. 52, S.O. n. 28), art. 5.

⁶² Con riferimento al contributo dato a livello nazionale, cfr. Cass. civ., 4 aprile 1970, *Foro it.*, Rep. 1970, voce *Concorrenza* (disciplina della), n. 2; Trib. Prato, 23 settembre 1985 (*Fruit of the Loom c. Ditta Ever*), *Giur. ann. dir. ind.* 1985, p. 768 ss/*Giur. it.* 1987, I, p. 44 ss (con nota di P. FERRARI); Cass. civ., 18 novembre 1998 (*Jolka s.r.l./Colgate Palmolive s.p.a.*), *Riv. dir. ind.* 2000, II, p. 33 ss (con nota di B. GUIDETTI); Trib. Milano, 14 ottobre 1971 (*Sirena s.r.l. c. E.D.A. s.r.l. e altri*), *Giur. ann. dir. ind.* 1972, p. 334 ss; App. Milano, 22 maggio 1973, *Giur. ann. dir. ind.* 1973, p. 658 ss; Cass. civ., 4 giugno 1983, *Foro it.* 1983, p. 2454 ss.

⁶³ A titolo semplificativo, cfr. Corte giust. CE, 13 luglio 1966, C-56/64 e C-58/64 (*Établissements Consten S.à.R.L. e Grundig-Verkaufs-GmbH c. Commissione della C.E.E.*), [di seguito, "Grundig-Consten"]; Corte giust. CE, 18 febbraio 1971, C-40/70 (*Sirena S.r.l. c. Eda S.r.l. e altri*), [di seguito, "Sirena"].

⁶⁴ Corte giust. CE, 3 luglio 1974, C-192/73 (*Van Zuylen frères c. Hag AG*), [di seguito, "Hag I"]; Corte giust. CE, 22 giugno 1976, C-119/75 (*Terrapin (Overseas) Ltd. c. Terranova Industrie CA*

di proprietà industriale per il tramite di clausole contrattuali anticompetitive o ponendo in essere una condotta unilaterale qualificabile come abuso di posizione dominante (e.g. imponendo prezzi iniqui o condizioni discriminatorie), quelle relative alla libera circolazione delle merci hanno come destinatari dei divieti gli Stati membri stessi, imponendo loro di astenersi dal profittare della natura territoriale dei diritti di proprietà industriale per favorire misure protezionistiche atte ad isolare i mercati nazionali a discapito degli scambi endocomunitari.

Il fine ultimo di detti divieti, infatti, consiste nell'assicurare il funzionamento del Mercato unico, garantendo cioè che i mercati nazionali cessino di essere isolati e si fondino in un tutt'uno, escludendo ogni misura idonea a sollevare e mantenere barriere fra gli Stati membri, siano esse fisiche, tecniche, fiscali o di altro tipo.⁶⁵

Con particolare riguardo alle norme sulla libera circolazione delle merci, l'art. 34 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che “sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione”, seguito dall'art. 35 con formulazione pressoché identica se non per il riferimento, questa volta, alle attività di esportazione e, in ambo le ipotesi, estendendo i medesimi divieti a “qualsiasi misura di effetto equivalente”, ossia qualsivoglia provvedimento di natura legislativa o amministrativa da cui possa scaturire un effetto di frazionamento dei mercati. L'art. 36, invece, pone delle deroghe a quanto sopra esposto qualora concorrano altri interessi, quali quello di tutelare la proprietà industriale e commerciale.⁶⁶ Tuttavia, la seconda parte di detto articolo recita

Kapferer & Co.), [di seguito, “Terrapin-Terranova”].

⁶⁵ Articolo 26(2) TFUE (ex art. 14(2) TCE) “Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati”.

⁶⁶ Articolo 36 TFUE “Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano 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”. Quanto stabilito all'art. 36 deve essere interpretato in senso restrittivo, ossia alla luce dei principi generali di necessità e proporzionalità, così da non travalicare quanto necessario per il raggiungimento in concreto degli obiettivi perseguiti, optando per la scelta meno limitativa degli interessi in gioco.

altresì che “tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri”.⁶⁷

Per capire quando il titolare di un marchio possa legittimamente opporsi alle importazioni parallele all'interno dello Stato interessato, la Corte di giustizia ha elaborato fin dagli anni Settanta importanti concetti tuttora rilevanti nella trattazione del tema dell'esaurimento.

In primo luogo, si suole distinguere tra “esercizio” ed “esistenza” del diritto di marchio.⁶⁸ Le limitazioni poste dagli artt. 34 ss Trattato sul funzionamento dell'Unione europea inciderebbero di fatto solo sull'esercizio del diritto di privativa, avendo come unico scopo quello di controllare che questo stesso non travalichi i limiti del c.d. “oggetto specifico”, ossia, come meglio chiarito di seguito, “che venga garantito il titolare del diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione dell'impresa e la reputazione del marchio, mediante utilizzazione abusiva di questo”.⁶⁹

⁶⁷ L'art. 36 TFUE pone, dunque, una sorta di doppio test. Qualora, infatti, il giudice nazionale accerti, ad esempio, che il titolare ha adottato in precedenza una condotta diversa nei confronti dell'utilizzo di marchi confondibili per prodotti affini, dovrebbe respingere l'attuale domanda di contraffazione, sebbene la prima parte dell'articolo sia stata soddisfatta in quanto trattasi di circostanza idonea a rivendicare protezione avverso le importazioni parallele dei prodotti ad oggetto.

⁶⁸ L'origine di questa distinzione risale alla sentenza *Grundig-Consten* (cfr. nota 63), in occasione della quale la Corte di giustizia CE ribadiva come le Istituzioni europee siano legittimate a prendere provvedimenti incidenti sui diritti di proprietà intellettuale, qualora l'esercizio di questi ultimi sia idoneo a produrre effetti rilevanti *ex art.* 101 TFUE. Un simile intervento non risulterebbe, infatti, in violazione dell'art. 345 TFUE (cfr. nota 60), in quanto il riconoscimento dell'esistenza del diritto di privativa stessa resterebbe comunque di competenza nazionale. Ciononostante, la distinzione posta tra “esistenza” ed “esercizio” dei diritti di proprietà intellettuale è stata aspramente criticata in dottrina, per la difficoltà, tra le altre cose, di tracciare un'effettiva demarcazione tra i due concetti, non avendo senso parlare di esistenza del diritto se non in relazione al suo esercizio. Cfr. M. TAVASSI, *Diritti della proprietà industriale e antitrust nell'esperienza comunitaria e italiana*, Riv. dir. ind. 1997, I, p. 147. Cfr. anche DAVIS, 2014, Tritton, op. cit., pp. 1107-1108.

⁶⁹ Cfr. Corte giust. CE, cit., *Centrafarm/Winthrop*, punto 8; Corte giust. CE, 11 luglio 1996, C-427/93, C-429/93 e C-436/93 (*Bristol-Myers Squibb c. Paranova A/S*; *C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG e Boehringer Ingelheim A/S c. Paranova A/S*; *Bayer Aktiengesellschaft e Bayer Danmark A/S c. Paranova A/S*), [di seguito, “Bristol-Myers Squibb”], punto 44; Corte giust. CE, cit., *Hoffmann-La Roche c. Centrafarm*, punto 7; Corte giust. CE, cit., *Hag II*, punto 14;

La prima sentenza significativa per aver correlato la dottrina dell’“esercizio v
esistenza” con quella dell’“oggetto specifico” del diritto di privativa riguarda il
caso *Deutsche Grammophon*,⁷⁰ concernente il diritto d’autore, ma le cui
conclusioni sono perfettamente adattabili anche alla disciplina dei marchi.

Nel caso di specie, la Corte di giustizia ribadiva che per godere della deroga *ex*
art. 36 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea si dovesse provare la sua
indispensabilità ai fini di tutela dell’oggetto specifico del diritto di privativa.⁷¹

La Corte continuava, altresì, sottolineando il fatto che “se un diritto connesso al
diritto d’autore viene fatto valere per vietare la messa in circolazione in uno Stato
membro di prodotti messi in commercio dal suo titolare, o col suo consenso, nel
territorio di un altro Stato membro, per la sola ragione che tale messa in
commercio non è stata effettuata nel territorio nazionale, un divieto siffatto, che
contribuisca all’isolamento dei vari mercati nazionali, è in contrasto con lo scopo
essenziale del trattato, il quale tende alla fusione di detti mercati in un mercato
unico”. Un tale obiettivo, infatti, non può realizzarsi se “valendosi dei diversi
regimi giuridici degli Stati membri, i cittadini di questi hanno la possibilità di
isolare il mercato e di porre in essere delle discriminazioni arbitrarie o delle
restrizioni dissimulate nel commercio fra gli Stati membri”.⁷²

Qualche anno dopo, in *Centrafarm/Winthrop*,⁷³ la Corte di giustizia si
pronunciava in un caso di importazione parallela di medicinali contrassegnati dal
marchio “Negram” dall’Inghilterra all’Olanda. Nel giudicare la liceità o meno di
tali importazioni nel contesto della disciplina dei marchi, si faceva ricorso per la
prima volta al concetto di “esaurimento comunitario”, seppur probabilmente in un
senso improprio rispetto a quello che verrà inteso a seguito della sentenza
Silhouette,⁷⁴ in quanto rivolto ad assumere un’estensione territoriale almeno oltre

Corte giust. CE, cit., *Ideal Standard*, punto 33.

⁷⁰ Corte giust. CE, 8 giugno 1971, C-78/70 (*Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH c. Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG*), [di seguito, “*Deutsche Grammophon*”].

⁷¹ *Ibidem*, punto 11.

⁷² *Ibidem*, punto 12.

⁷³ Cfr. nota 1.

⁷⁴ Corte giust. CE, 16 luglio 1998, C-355/96 (*Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG*

quella coincidente con i confini nazionali di un singolo Stato membro.⁷⁵

Oltre a ciò, la Corte di giustizia, partendo dal ragionamento seguito in *Deutsche Grammophon*, precisava che il concetto di “oggetto specifico”⁷⁶ nella disciplina dei marchi si riferisce propriamente al fatto “che venga garantito al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione dell’impresa e la reputazione del marchio, mediante utilizzazione abusiva di questo”.⁷⁷ In caso contrario, qualora cioè si ammettesse “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” (corsivo aggiunto), si creerebbero ostacoli alla libera circolazione delle merci.⁷⁸

Ciò che viene a riconoscersi al marchio è lo svolgimento di due ruoli fondamentali e tra loro complementari: l’uno permette ai consumatori di velocizzare le loro scelte sul mercato grazie soprattutto alla sua funzione distintiva; l’altro, posto a garanzia di quanto appena detto, ossia permettere al suo titolare di avere il diritto esclusivo di commercializzare i prodotti contrassegnati dallo stesso.⁷⁹

c. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH), [di seguito, “Silhouette”].

⁷⁵ Sull’esclusione dell’esaurimento internazionale, cfr. capitolo secondo, paragrafi 1 e 2.1, della presente trattazione.

⁷⁶ Sulla stessa linea, a titolo esemplificativo, cfr. Corte giust. CE, cit., *Ideal Standard*, punto 33; Corte giust. CE, 11 novembre 1997, C-349/95 (*F. Loendersloot c. George Ballantine & Son Ltd e altri*), [di seguito, “Ballantine”], punto 22.

⁷⁷ Cfr. Corte giust. CE, cit., *Ideal Standard*, punto 8.

⁷⁸ *Ibidem*, punto 9.

⁷⁹ Conclusioni depositate dall’Avvocato Generale G. Tesauero in Corte giust. CE, 30 novembre 1993, C-317/91 (*Deutsche Renault AG c. AUDI AG*), punto 21 “Diritto di marchio, in quanto diritto esclusivo, e tutela dai segni confondibili sono in sostanza le due facce di una stessa medaglia: ridurre (od estendere) la portata della tutela dal rischio di confusione altro non significa se non ridurre (od estendere) la portata dello stesso diritto. L’uno e l’altro profilo debbono di conseguenza trovare disciplina in una fonte unica ed omogenea, che, allo stato, è l’ordinamento interno”; cfr. sentenza omonima, punto 31.

L'iniziale formulazione del principio di esaurimento operata in giurisprudenza fu più volte rivista e talvolta ristretta, soprattutto con riguardo alle ipotesi di concessione di marchio e applicazione della c.d. "teoria dell'origine comune".⁸⁰

È importante ricordare come prima dell'effettivo avvio del processo di armonizzazione della disciplina dei marchi grazie all'adozione della dir. 89/104 e del reg. 94/40 sul marchio comunitario, la giurisprudenza avesse spesso dovuto ricorrere all'elaborazione di concetti che oggi possono apparirci alquanto "rigidi", ma al tempo ritenuti necessari per evitare il rischio di effetti negativi sui liberi scambi dovuti alla presenza di legislazioni nazionali connotate da notevoli differenze quanto a tutela accordata.

Secondo la teoria citata sopra, il diritto di marchio in uno Stato membro si esaurisce qualora i prodotti contrassegnati dal marchio corrispondente vengano immessi nel mercato di un altro Stato membro ad opera del titolare medesimo o con il suo consenso, nonché da parte di un'impresa che ha acquistato precedentemente il marchio dal titolare originario e a prescindere da qualunque rapporto persistente fra i due soggetti. Questa teoria, così formulata, riconosce quale unico fattore determinante il negozio intervenuto fra le parti, da cui è possibile dedurre la sussistenza di un consenso implicito all'importazione dei prodotti contrassegnati dal marchio identico. Pertanto, il ruolo giocato dalla funzione distintiva nella determinazione dell'oggetto di tutela del diritto di marchio sembra del tutto irrilevante.

Un esempio pratico è rappresentato dal caso *Hag I*.⁸¹ Il marchio "Hag", originariamente appartenente ad un'unica società sia per la Germania che per i territori del Benelux, era stato oggetto di sequestro e cessione forzosa a favore di una società belga che acquisiva così i relativi diritti esclusivi limitatamente ai territori del Benelux. Nel caso di specie, la Corte di giustizia si pronunciava sul rinvio pregiudiziale proposto dal *Tribunal d'Arrondissement* di Lussemburgo in

⁸⁰ Per maggiori dettagli, cfr. capitolo terzo della presente trattazione relativo ai requisiti necessari ai fini dell'operare della regola dell'esaurimento comunitario, con particolare riguardo al "consenso" e ai soggetti legittimati a prestarlo.

merito alla legittimità dell'azione di contraffazione esercitata dalla società belga per opporsi alle importazioni di caffè "Hag" nei territori del Benelux da parte della società tedesca. La Corte, preso atto che i marchi paralleli condividevano, appunto, un'"origine comune", ne deduceva la sussistenza di un consenso implicito alla contestata attività di importazione dei prodotti a marchio identico, ammettendone, dunque, la libera circolazione.

Due anni dopo, in *Terrapin-Terranova*,⁸² la Corte di giustizia veniva per la prima volta chiamata a rispondere con riferimento alla compatibilità con le norme relative alla libera circolazione delle merci del fatto che un'impresa si opponga all'importazione di prodotti simili a quelli da lei commercializzati e provenienti da un'impresa straniera, qualora risultino idonei a creare confusione quanto alla loro esatta origine, posto che tra le due imprese non vi è alcun legame né sul piano economico né su quello giuridico e non condividono neppure un'origine comune. Nella sentenza la Corte richiamava le sue precedenti statuizioni circa il fatto che il titolare di un diritto di privativa tutelato da norme di uno Stato membro non è legittimato ad invocare queste ultime per opporsi all'importazione di un prodotto da lui stesso o con il suo consenso posto precedentemente in commercio in un altro Stato membro. Le medesime conclusioni potevano essere estese anche al caso in cui il diritto che si intende far valere sia derivato dal frazionamento volontario o imposto *ex lege* di un marchio originariamente appartenente ad un unico titolare. In tal caso infatti, "la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore la provenienza del prodotto, è già compromessa dal

⁸¹ Cfr. nota 64.

⁸² Nel merito, l'attrice Terranova, società titolare dei marchi "Terra", "Terra Fabrikate" e "Terranova" nella Repubblica federale tedesca, usati per contrassegnare prodotti per intonacatura esterna di edifici e altri materiali per l'edilizia, si opponeva alla registrazione in Germania del marchio "Terrapin" da parte dell'omonima impresa britannica, Terrapin (Overseas) Ltd, che commercializzava case prefabbricate e parti accessorie delle costruzioni, adducendone la confondibilità dei segni.

Dopo varie vicissitudini processuali, veniva proposto ricorso per cassazione dinanzi al *Bundesgerichtshof* di Monaco, che, con ordinanza del 31 ottobre 1975, sospendeva il processo e proponeva rinvio pregiudiziale dinnanzi alla Corte di giustizia.

frazionamento del diritto originario”.⁸³

Tuttavia, la Corte di giustizia differenziava le suddette ipotesi da quella in cui i diritti in questione appartengono a titolari reciprocamente indipendenti e tutelati da norme di ordinamenti nazionali distinti. In quest’ultimo caso, infatti, ciascun titolare del marchio può legittimamente invocare la tutela offerta dall’art. 36 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per opporsi a quelle importazioni idonee ad indurre il pubblico in confusione circa l’esatta provenienza dei prodotti ad oggetto.⁸⁴

Si sottolinea come proprio in occasione della pronuncia pregiudiziale nel caso *Terrapin-Terranova* la Corte di giustizia adottasse il concetto di “funzione essenziale”, per riferirsi alla funzione di garanzia esercitata nei confronti della clientela e relativa alla provenienza del prodotto marchiato.⁸⁵

Negli anni Novanta la Corte rivedeva l’approccio seguito in *Hag I* sulla teoria dell’origine comune. Nel caso *Hag II*, infatti, veniva chiarito come di fatto gli artt. 34-36 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea non ostacolano le legislazioni nazionali ad ammettere la possibilità di vietare la commercializzazione di prodotti recanti marchi simili a quelli già tutelati sul piano nazionale e ritenuti idonei a pregiudicarne la funzione distintiva, dal momento che i consumatori rischierebbero di essere più in grado di identificare con certezza l’origine del bene acquistato e di imputarne, ad esempio, la bassa qualità all’impresa sbagliata.

In particolare, ciò su cui occorre focalizzare l’attenzione è la mancanza assoluta di assenso da parte del titolare del diritto di marchio tutelato dalla normativa nazionale alla commercializzazione in un altro Stato membro di prodotti contrassegnati da un marchio identico o confondibile da parte di un’impresa terza senza alcun vincolo di subordinazione giuridica od economica con lui.

⁸³ Corte giust. CE, cit., *Terrapin-Terranova*, punto 6.

⁸⁴ *Ibidem*, punto 7.

⁸⁵ Con riferimento alla giurisprudenza successiva, a titolo esemplificativo, cfr. Corte giust. CE, cit., *Hoffmann-La Roche c. Centrafarm*, punto 7; Corte giust. CE, cit., *Hag II*, punto 14; Corte giust. CE, cit., *Ideal Standard*, punti 37-38.

Risulta del tutto irrilevante il fatto che “il marchio tutelato dalla normativa nazionale ed il marchio simile che contraddistingue il prodotto importato in forza della normativa dello Stato membro di provenienza siano appartenuti all’origine allo stesso titolare, spossessato di uno di essi in seguito ad esproprio effettuato da uno dei due Stati prima della istituzione della Comunità”.

Infatti, ciò che va accertato è semplicemente se i marchi paralleli abbiano svolto, ciascuno in modo indipendente, nel rispettivo ambito territoriale, la funzione primaria “di garantire che i prodotti contrassegnati provenissero da un’unica fonte” e, dunque, abbiano assicurato al consumatore/utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto contrassegnato, distinguendolo da altri simili ma aventi diversa provenienza.⁸⁶ Diversa è l’ipotesi in cui venga ravvisata la sussistenza di un accordo di *market-sharing* alla base dell’avvenuta cessione di marchio con il chiaro intento delle parti coinvolte di isolare i mercati nazionali. In tal caso, infatti, la tutela offerta dall’ordinamento interno ai diritti di proprietà intellettuale non potrà essere invocata, in quanto il loro esercizio rappresenterebbe l’oggetto, il mezzo o la conseguenza di un’intesa vietata dal diritto primario dell’Unione.⁸⁷ Conseguentemente, le norme sulla concorrenza troveranno applicazione a prescindere dalla constatazione del fatto che la registrazione del marchio in sé non possiede le caratteristiche di un contratto o pratica concordata (come sembrerebbe richiedere in modo imprescindibile l’art. 101 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), essendo sufficiente la presenza di accordi volti a disciplinare l’utilizzo del marchio a fini anticoncorrenziali.⁸⁸

⁸⁶ Cfr. Corte giust. CE, cit., *Hag II*, punti 15-18.

⁸⁷ Cfr. Corte giust. CE, cit., *Sirena* “11. L’art. 85 perciò si applica ove, grazie al diritto di marchio, vengano impedito le importazioni di prodotti originari di vari Stati membri, recanti lo stesso marchio per il fatto che i loro titolari hanno acquistato il marchio stesso, o il diritto di usarne, mediante accordi fra loro oppure stipulati con terzi. Non osta all’applicazione dell’art. 85 il fatto che la legislazione nazionale ricollegli il diritto di marchio a circostanze di diritto o di fatto diverse dagli accordi di cui sopra, quali il deposito del marchio o il pacifico uso dello stesso. – 12. Se le intese hanno avuto inizio anteriormente all’entrata in vigore del trattato, è necessario e sufficiente ch’esse continuino a produrre effetti posteriormente a tale data”. In dottrina, cfr. A. MUSSO, *Tre recenti provvedimenti giurisprudenziali in tema di importazioni parallele*, *Giur. it.* 1988, I, 2, p. 365 ss.

⁸⁸ Cfr. FRANCESCHELLI, 1988, *Sui marchi di impresa*, op. cit., pp. 460-463.

L'art. 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea non va inteso nel senso che qualunque intesa avente ad oggetto un diritto di privativa risulta vietata, ma semplicemente come arma difensiva contro quelle che sono unicamente finalizzate ad impedire o restringere le importazioni parallele all'interno del Mercato unico.

Rimanendo in tema di cessioni di marchi e seguendo le fasi di evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia, non si può omettere di far riferimento al caso *Ideal Standard*.⁸⁹ Questa volta le questioni sollevate in sede pregiudiziale concernevano una cessione di marchio volontaria per un solo Stato membro e, nello specifico, se fosse compatibile con il diritto comunitario ammettere restrizioni all'uso del segno per prodotti importati nei territori dove questo continua ad essere detenuto dal cedente, nonché originario titolare dei marchi paralleli coinvolti.

La Corte, ancora una volta, ribadiva come il fatto che marchi paralleli abbiano un'origine in comune sia del tutto irrilevante e vada piuttosto posto l'accento su un altro fattore, ossia se l'attore abbia la possibilità di esercitare un controllo di fatto sulla qualità dei prodotti ad oggetto.⁹⁰ Pertanto, nell'ipotesi di marchi paralleli che, a seguito di un atto traslativo, volontario o imposto *ex lege*, vengano ad appartenere ad imprese del tutto indipendenti l'una dall'altra, ciascun titolare potrà opporsi alle importazioni di prodotti recanti il medesimo marchio qualora venga accertata concretamente la sussistenza di distinte fonti di provenienza senza alcun collegamento economico tra le stesse. Inoltre, con riguardo ai profili di anticoncorrenzialità *ex art. 101* Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e a differenza di quanto stabilito nei casi precedenti, la Corte di giustizia

⁸⁹ Cfr. nota 14.

⁹⁰ Per un'analisi più approfondita sul punto, cfr. capitolo terzo della presente trattazione. Ciò su cui la stessa Corte di giustizia suggerisce di porre particolare attenzione è la netta distinzione tra accertamento della sussistenza di un consenso ai fini di una valida concessione e accertamento relativo al consenso necessario ai fini dell'operare del principio dell'esaurimento. Non sussiste, infatti, alcun rapporto di necessaria conseguenza. Per un commento dettagliato sul caso *Ideal Standard*, cfr. G. TRITTON, *Arts 34-36 and Intellectual Property: Is the jurisprudence of the CJEU now of an Ideal Standard*, *E.I.P.R.* 1994, p. 423.

evidenziava la necessità di valutare la concessione del marchio alla luce di una serie di fattori, quali, a titolo esemplificativo, il contesto in cui è avvenuta, le reciproche promesse fatte dalle parti contraenti e la loro intenzione, il prezzo pattuito.

A completamento della presente analisi, si ricorda un caso piuttosto recente e che ha di nuovo portato all'attenzione dei giudici europei il tema dell'esaurimento del diritto di marchio. Si tratta, nello specifico, del caso *Schweppes*.⁹¹

Le questioni pregiudiziali⁹² presentano elementi originali riassumibili nel seguente quesito: se il principio di esaurimento del marchio, come interpretato a partire dal caso *Silhouette*, permetta al titolare di un marchio nazionale di opporsi all'importazione di prodotti identici e contrassegnati dal medesimo marchio ma provenienti da un altro Stato membro, qualora detto marchio sia divenuto in

⁹¹ Corte giust. UE, 20 dicembre 2017, C-291/16 (*Schweppes SA c. Red Paralela SL e Red Paralela BCN SL*), [di seguito, "Schweppes"].

⁹² *Ibidem*, punto 16 "1) Se sia compatibile con l'articolo 36 TFUE, con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2008/95] e con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2015/2436] il fatto che il titolare di un marchio in uno o più Stati membri impedisca l'importazione parallela o la commercializzazione di prodotti recanti un marchio identico o praticamente identico, di proprietà di un terzo, provenienti da un altro Stato membro, nel caso in cui detto titolare abbia rafforzato un'immagine di marchio globale associato allo Stato membro di origine dei prodotti che intende vietare. 2) Se sia compatibile con l'articolo 36 TFUE, con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2008/95] e con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2015/2436] la vendita di un prodotto, recante un marchio notorio, all'interno dell'Unione nel caso in cui i titolari del marchio registrato mantengano un'immagine globale di marchio nell'intero SEE tale da ingenerare confusione nel consumatore medio riguardo all'origine commerciale del prodotto. 3) Se sia compatibile con l'articolo 36 TFUE, con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2008/95] e con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2015/2436] il fatto che il titolare di marchi nazionali identici o simili in vari Stati membri si opponga all'importazione in uno Stato membro, in cui è titolare del marchio, di prodotti designati con un marchio identico o simile al suo e provenienti da uno Stato membro in cui non è titolare, quando almeno in un altro Stato membro in cui è titolare del marchio abbia acconsentito, espressamente o tacitamente, all'importazione dei medesimi prodotti. 4) Se sia compatibile con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2008/95], con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2015/2436] e con l'articolo 36 TFUE il fatto che il titolare A di un marchio X di uno Stato membro si opponga all'importazione di prodotti designati da detto marchio, nel caso in cui tali prodotti provengano da un altro Stato membro in cui è stato registrato un marchio identico a X (Y) da parte di un altro titolare B che lo commercializza e: – i due titolari A e B intrattengano intensi rapporti commerciali ed economici, sebbene non di stretta dipendenza per lo sfruttamento congiunto del marchio X; – i due titolari A e B perseguano una strategia di marchio coordinata rafforzando deliberatamente di fronte al pubblico l'apparenza o l'immagine di un marchio unico e globale; o – i due titolari A e B intrattengano intensi rapporti commerciali ed economici, sebbene non di stretta dipendenza per lo sfruttamento congiunto del marchio X, e perseguano inoltre una strategia di marchio coordinata rafforzando deliberatamente di fronte al pubblico l'apparenza o

un'epoca successiva di titolarità altrui e ciononostante il titolare originario, 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 o, in ogni caso, continuino a sussistere intensi rapporti commerciali o economici tra i suddetti soggetti al fine di controllare congiuntamente l'utilizzo del marchio stesso.

Alla luce di quanto detto finora, è facile concludere che, ponendo in essere una delle condotte summenzionate e, pertanto, venendo compromessa ad opera del titolare stesso la funzione distintiva del marchio rivendicato nel rispettivo ambito territoriale, non sarà possibile opporsi alle importazioni parallele provenienti dallo Stato membro in cui il marchio è attualmente detenuto dal suddetto terzo, non ravvisandosi più alcuna necessità di prevenire il rischio di confusione nel consumatore medio circa l'origine commerciale dei prodotti in questione.⁹³

La Corte di giustizia dell'Unione europea, riprendendo il ragionamento seguito in *Ideal Standard*, ribadisce come l'elemento determinante ai fini dell'ammissibilità di un'azione per contraffazione di marchio resti l'accertamento della possibilità di esercitare un controllo di fatto sulla qualità dei prodotti interessati. In conseguenza di ciò, qualora i titolari dei marchi paralleli coordinino le loro politiche commerciali o si accordino al fine di controllare congiuntamente l'utilizzo di tali marchi, si ravviserà quantomeno la sussistenza di un collegamento "economico" tra le parti, avendo le stesse la "possibilità di determinare direttamente o indirettamente i prodotti contrassegnati dal marchio e di controllarne la qualità".⁹⁴

l'immagine di un marchio unico e globale".

⁹³ *Ibidem*, punti 39-40.

⁹⁴ *Ibidem*, "44. un simile collegamento economico sussiste, segnatamente, quando i prodotti in questione sono stati immessi in circolazione da un licenziatario o da un capogruppo o da una controllata del medesimo gruppo oppure da un concessionario esclusivo. Infatti, in tali situazioni, il titolare o l'entità di cui lo stesso è parte ha la possibilità di controllare la qualità dei prodotti contrassegnati dal marchio; - 45. La Corte, del resto, ha sottolineato che l'elemento determinante è costituito dalla possibilità di un controllo della qualità dei prodotti e non dall'esercizio effettivo di tale controllo; - 46. [P]arimenti rispettato qualora, in seguito al frazionamento dei marchi paralleli nazionali dovuto ad una cessione territorialmente limitata, i titolari di tali marchi coordinano le loro politiche commerciali o si accordano al fine di controllare congiuntamente l'utilizzo di tali marchi, di modo che gli stessi hanno la possibilità di determinare direttamente o indirettamente i

La funzione distintiva, pertanto, non potrà ritenersi turbata dall'eventualità di importazioni parallele ad opera del titolare del marchio identico a quello detenuto dal soggetto nel mercato di destinazione e tra i quali sia in corso una relazione del tipo di quelle già menzionate.

3. La relazione tra principio di esaurimento ed importazioni parallele.

Il principio dell'esaurimento trova applicazione con riguardo al fenomeno delle importazioni parallele,⁹⁵ ossia l'importazione di prodotti (c.d. "paralleli") da parte di soggetti non autorizzati alla loro distribuzione in un certo territorio dal titolare del marchio che li contrassegna.

Si deve infatti osservare che il concetto di "esaurimento del diritto" non incide sull'esistenza del (diritto di) marchio, ma soltanto sul suo esercizio al fine di controllare la rivendita dei prodotti interessati.

Il titolare della privativa non può dunque rivendicare un potere maggiore rispetto all'accordata facoltà di stabilire in quale mercato, con quali modalità e tramite chi effettuare la prima vendita; diversamente, si dovrebbe ammettere una tutela oltre i limiti di quello che sappiamo costituire l'"oggetto specifico" del diritto di marchio.

Affinché si possa parlare di importazioni parallele (o libere) occorre che i prodotti ad oggetto siano "genuini", intendendo con ciò riferirsi a quelli che sono stati precedentemente resi disponibili in uno Stato B dal titolare del marchio stesso o da un suo distributore "ufficiale" e successivamente esportati nello Stato A da un commerciante indipendente. Nell'ipotesi contraria, si configurerebbe un'ipotesi di contraffazione dei prodotti tutelati dal diritto di proprietà intellettuale e la non liceità della loro commercializzazione. Con riferimento a quest'ultimo punto,

prodotti contrassegnati dal marchio e di controllarne la qualità".

⁹⁵ Cfr. R. FRANCESCHELLI, *Importazioni libere in zone di esclusiva e concorrenza sleale*, Riv. dir. ind. 1954, I, p. 97 ss; AUTERI, 1973, *Territorialità*, op. cit., p. 7 ss.

occorre precisare che talvolta in dottrina si è fatto un uso interscambiabile delle locuzioni di “mercato parallelo” e “mercato grigio” (*grey market*), sebbene esse non coincidano.⁹⁶ Nel primo caso, infatti, i prodotti oggetto di rivendita sono esattamente identici a quelli usciti dalla sfera di controllo del titolare della privativa a seguito della prima immissione in commercio (detti anche “prodotti originali/genuini”). Nel secondo caso, invece, si sono verificate delle alterazioni (fisiche o psicologiche)⁹⁷ successivamente alla prima commercializzazione dei prodotti marchiati, in conseguenza delle quali, a determinate condizioni, l’importazione di questi potrebbe essere suscettibile di opposizione per il tramite dell’azione di contraffazione.⁹⁸ Pertanto, si dovrà accertare se, nel caso di specie, i prodotti disponibili sul mercato grigio risultino o meno legittimi.

Il flusso delle importazioni parallele è principalmente incoraggiato dalla divergenza di prezzo esistente fra mercati diversi, che necessariamente dovrà coprire almeno i costi di trasporto dei prodotti interessati.

Tali variazioni possono dipendere da molteplici fattori, quali, a titolo esemplificativo, il tasso di cambio tra monete, ma anche e soprattutto la strategia commerciale attuata dal titolare della privativa e finalizzata alla massimizzazione dei profitti, tenuto conto dei costi di distribuzione, del reddito medio del pubblico di riferimento e delle sue preferenze, etc.⁹⁹

L’applicazione della regola dell’esaurimento può avere un diverso impatto dal punto di vista economico e commerciale a seconda della scelta operata dal singolo ordinamento giuridico quanto alla sua estensione territoriale. In altre parole, a

⁹⁶ Cfr. H. C. KERSTEN, *EEC antitrust policy on “grey market” exports and imports within the Common Market*, *Int’l Bus. L.* 1988, XVI, p. 134 ss; M. FRANZOSI, *Il mercato grigio*, *Riv. dir. ind.* 1988, I, p. 308 ss.

⁹⁷ Cfr. FRANZOSI, 1988, *Il mercato grigio*, op. cit., pp. 313-315.

⁹⁸ Cfr. capitolo quarto della presente trattazione relativamente al tema dei “motivi legittimi” previsti dall’art. 7(2) Direttiva 1989/104/CEE (oggi, art. 15(2) Direttiva 2015/2436/UE), in virtù dei quali il titolare del marchio può opporsi all’importazione dei prodotti genuini da parte di terzi non autorizzati, malgrado siano stati già immessi in commercio nel territorio di uno degli Stati membri da parte di quello stesso o con il suo consenso.

⁹⁹ Per una disamina più approfondita dei fattori rilevanti per un’efficace strategia commerciale, cfr. OECD, Joint Group on Trade and Competition, *Synthesis Report on Parallel Imports*, COM/DAFFE/COMP/TD (2002)18/FINAL, 8.

seconda del regime di esaurimento del marchio adottato, le merci immesse in un determinato territorio potranno essere o meno legittimamente esportate in un altro. In particolare, si distinguono tre diversi modelli di esaurimento: nazionale, regionale ed internazionale. Nel primo caso, solo una vendita dei prodotti sul Mercato interno da parte del titolare del marchio o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare la loro ulteriore commercializzazione sul territorio nazionale. Al contrario, il titolare del diritto di marchio continua a potersi opporre all'entrata dei prodotti provenienti dall'estero, dove potenzialmente dispone di un parallelo diritto di marchio.¹⁰⁰

Una soluzione intermedia consiste nell'esaurimento regionale, adottato di solito dai Paesi facenti parte di un'unione doganale o di un'area di libero scambio.¹⁰¹ Secondo tale modello, solo una vendita autorizzata in uno dei suddetti Paesi comporta l'esaurimento del diritto di rivenderli anche negli altri; diversamente il titolare della privativa potrà sempre agire per contraffazione contro quelle importazioni provenienti dalle Parti non contraenti.

L'ultima ipotesi, ossia quella di esaurimento internazionale, comporta che una vendita autorizzata in un Paese qualsiasi impedisce automaticamente al titolare del diritto di privativa di opporsi al libero flusso di importazioni parallele da e verso qualsiasi altra parte del mondo.

Nei capitoli successivi si prenderà ad esame un particolare modello di esaurimento regionale, ossia quello prescelto dall'Unione europea,

¹⁰⁰ In dottrina italiana, cfr. AUTERI, 1973, *Territorialità*, op. cit., p. 55 ss; L. SORDELLI, *Diritti nazionali di proprietà industriale ed intellettuale e ordinamento comunitario. Evoluzione del pensiero della Corte di Giustizia con accenni sui riflessi della giurisprudenza italiana*, Riv. dir. ind. 1985, I, p. 401. Le dottrine che favoriscono l'esaurimento nazionale traggono vantaggio dalla natura territoriale dei diritti di proprietà intellettuale, in virtù della quale il diritto esclusivo concesso al richiedente copre soltanto lo Stato in cui è ottenuta la registrazione o comunque ne è riconosciuta tutela. Pertanto, non si potrà opporsi ad eventuali condotte che pur costituendo un'ipotesi di contraffazione entro i confini nazionali, non sono perseguibili qualora verificatesi al di là di questi stessi.

¹⁰¹ L'esempio che sarà oggetto prevalente di analisi nel presente lavoro è il modello di esaurimento regionale adottato dall'Unione europea a partire dalla Direttiva 1989/104/CEE. In linea generale, secondo il principio dell'esaurimento comunitario una volta che il titolare del marchio o un terzo autorizzato abbia immesso un prodotto contrassegnato in uno qualsiasi degli Stati membri dell'UE (o SEE), non sarà possibile opporsi alla sua importazione da parte di un soggetto estraneo alla

evidenziandone i punti di criticità alla luce anche delle potenzialità offerte da regimi alternativi.

In chiusura del presente capitolo si intende invece procedere con alcune considerazioni circa il ruolo rivestito dalle funzioni esercitate dal marchio rispetto alla scelta del modello di esaurimento più desiderabile da un punto di vista giuridico. Con riferimento alla funzione storicamente riconosciuta al diritto di marchio, la funzione distintiva, qualora il prodotto importato parallelamente provenga dallo stesso titolare o da un'impresa a lui collegata giuridicamente o economicamente, non sussistendo alcun rischio di confusione da parte del pubblico quanto alla sua provenienza ed essendo irrilevante lo specifico luogo di sua prima immissione in commercio, si potrebbe semplicemente concludere che il regime di esaurimento dovrebbe assumere una portata universale.

Tuttavia, come abbiamo visto, la funzione distintiva non è più l'unica ad essere associata al marchio, riconoscendo allo stesso la possibilità di esercitare anche una funzione pubblicitaria, di garanzia qualitativa e di investimento.

Conseguentemente, la scelta dell'estensione geografica del principio di esaurimento più idonea alla luce di tutti gli interessi in gioco si complica.

Tenendo ad esempio in considerazione la tutela della funzione di garanzia qualitativa del marchio, solo e soltanto se i prodotti interessati dall'importazione parallela non presentano differenze qualitative idonee a "confondere" il pubblico di destinazione non si manifesterà l'esigenza di dover limitare territorialmente il principio di esaurimento.

Relativamente alla funzione pubblicitaria e a quella di investimento, invece, si potrebbe essere portati a valutare l'opportunità di adottare un modello di esaurimento diverso da quello internazionale al fine di evitare il rischio di vendite sottoprezzo e la possibilità per l'importatore parallelo di sfruttare la posizione di rinomanza acquisita sul mercato nazionale dal titolare del marchio interessato.

Come si vedrà ampiamente nel corso del presente lavoro, la Corte di giustizia

catena di distribuzione autorizzata dal titolare verso un altro Stato membro.

dell'Unione europea è più volte intervenuta a “modellare” il regime di esaurimento comunitario scelto dal legislatore europeo, tenendo in dovuta considerazione ogni funzione del marchio potenzialmente minacciata dal fenomeno delle importazioni parallele, allargando talvolta le maglie delle deroghe alla regola generale dell'esaurimento e ponendo oneri di prova non sempre agevoli in capo agli importatori paralleli quanto alla legittimità delle attività da loro poste in essere.¹⁰²

¹⁰² Cfr. nota 98.