

## Esaurimento del marchio ed importazioni parallele.

Written by Dott. Alberto Russo

Saturday, 22 September 2012 04:30 - Last Updated Saturday, 22 September 2012 04:53

---

There are no translations available.

*Scritto dal Dott. Alberto Russo*

All'interno del mercato unico, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha evitato che il diritto al marchio potesse essere utilizzato per bloccare il flusso delle merci fra uno Stato membro e l'altro, sancendo il principio di esaurimento comunitario del diritto al marchio (in Italia si veda l'art. 5, comma 1, del Codice Proprietà Intellettuale).

La stessa Corte ha sancito inizialmente che l'esaurimento non si produce quando il marchio originariamente comune appartenga in Stati membri ad imprese fra loro del tutto indipendenti (casi "Hag II" del 1990 e "Ideal Standard" del 1994). L'effetto di esaurimento del diritto di marchio si produce solo per prodotti immessi in commercio nella Comunità/Unione con il marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. Quando dunque lo stesso marchio appartenga a due diverse imprese economicamente indipendenti in due Stati membri diversi, l'una può valersi del proprio diritto per impedire le importazioni di merci recanti il marchio in questione e provenienti dall'altra.

Il marchio invece non può essere usato per bloccare il flusso di importazioni parallele di merci contrassegnate da un certo marchio quando il titolare sia il medesimo o quando le imprese interessate siano legate da rapporti di gruppo o contrattuali (contratti di licenza). In questo caso la prima messa in commercio nell'Unione provoca l'esaurimento del diritto al marchio.

L'ordinamento prevede un'eccezione al citato principio di esaurimento che si verifica allorquando l'importatore (parallelo) modifica o altera lo stato dei prodotti dopo averli acquistati (in questo caso è comunque possibile azione di contraffazione) oppure qualora il titolare del marchio possa dimostrare di avere un analogo legittimo motivo – es. differenze qualitative fra le due produzioni contrassegnate dallo stesso marchio.

La prospettiva e il regime di tutela cambiano, quando la controversia attiene la circolazione di marchi provenienti da fuori la "Fortezza Europa": ovvero quando le importazioni parallele provengono da paesi extra-UE il principio di esaurimento può non trovare applicazione (caso ricorrente con prodotti provenienti dall'Estremo Oriente).

## **Esaurimento del marchio ed importazioni parallele.**

Written by Dott. Alberto Russo

Saturday, 22 September 2012 04:30 - Last Updated Saturday, 22 September 2012 04:53

---

Nonostante parte della dottrina critichi tale impostazione, la ratio principale alla base tesi negativa si basa sul fatto che oggi il marchio non ha solo una funzione meramente distintiva, bensì anche pubblicitaria – autonomamente tutelata.

Nell'assetto attuale si può ben argomentare che la protezione contro le importazioni parallele (provenienti da Stati terzi) sia di per sé giustificata, anche in assenza di ulteriori legittimi motivi, dall'esigenza stessa di preservare i valori, pubblicitari e di marketing, incorporati nel segno.

La Corte di Giustizia (caso "Slihouette" del 1998) ha preso risolutamente posizione contro l'ammissibilità dell'esaurimento internazionale: il titolare di un marchio in uno Stato membro ben può opporsi all'importazione di prodotti che siano stati immessi in commercio fuori dall'Unione Europea dallo stesso titolare del marchio o con il suo consenso. La Corte ha pertanto asserito che la direttiva 2008/95 detterebbe una disciplina completa prevedendo l'esaurimento comunitario ed escludendo l'esaurimento internazionale. Successivamente i giudici di Lussemburgo hanno precisato che, nel caso di prima messa in commercio di un prodotto (su cui è apposto un determinato marchio) in uno Stato terzo il titolare può prestare il proprio consenso alla reimportazione in Europa, ma in tal caso, il consenso deve essere manifestato in modo univoco (caso "Davidoff I" del 2001).