

Il celebre giocatore di polo a cavallo deve correre solo sul tracciato stabilito (e guai a chi prova a farlo correre altrove senza autorizzazione)

È principio noto che nell'ambito dell'Unione Europea la regola sia quella della libera circolazione delle merci. Ciò significa che le "importazioni in parallelo" all'interno dell'UE sono ammesse e che, solo eccezionalmente, è prevista la possibilità di impedire tale forma di circolazione. Si tratta infatti di un principio che trova le sue radici nell'art. 101 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) secondo cui sono da intendersi vietate le intese tra imprese *"(...) che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante tra cui quelle consistenti nel (...) ripartire i mercati"*. Si è infatti considerato che il diritto di esclusiva su un marchio in uno Stato UE potesse diventare strumento per consentire al titolare di attaccare come contraffattore un eventuale importatore di prodotti contraddistinti dal medesimo marchio, pur apposto legittimamente in un altro Stato membro, facendo leva sulla titolarità di un segno identico ottenuto nel paese di provenienza della merce. A livello nazionale questo principio trova collocazione nell'art. 5 c.p.i che prevede espressamente il concetto di "esaurimento" delle facoltà attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale nello scenario appena descritto (fatta eccezione per motivi legittimi sui quali tuttavia non ci soffermeremo).

Ben diverso è invece il caso di merci provenienti da paesi non facenti parte dello SEE (Spazio Economico Europeo) di cui fanno parte, oltre ai paesi UE anche Islanda, Norvegia e Liechtenstein poiché, in tal caso, l'importazione da paesi esterni al perimetro dei territori SEE, può essere impedita dal titolare del marchio, anche nel caso in cui l'immissione sui mercati al di fuori di tale perimetro sia stata disposta dallo stesso titolare o, comunque, con il suo consenso. In tal caso, infatti, la normativa prevede che non si realizzi il c.d. "esaurimento del marchio" e che, conseguentemente, il titolare possa opporsi all'introduzione dello spazio SEE della stessa merce circolante al di fuori di quest'ultimo. Unica eccezione è prevista nel caso in cui il titolare stesso abbia dato il proprio consenso (esplicito o implicito) alla vendita all'interno dello spazio SEE. Tale consenso si potrà peraltro anche desumere da elementi o circostanze antecedenti l'importazione, contestuali o posteriori.

È in quest'ottica che deve quindi essere letto e interpretato l'art. 20, comma 2, del Codice di proprietà industriale che stabilisce che: *"il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso"*.

In questo contesto s'inserisce una recente decisione del Tribunale capitolino che, con sentenza n. 18090/2022 del 7/12/2022, ha condannato un gruppo di società per avere illegittimamente importato in Italia dei capi di abbigliamento contraddistinti dai marchi RALPH LAUREN destinati al mercato americano. Leggendo la sentenza emerge come le società convenute facessero parte di una corposa rete commerciale che vedeva collaborare principalmente due società laziali "capofila del sistema" (capaci di operare a livello sovraregionale e di raggiungere le restanti parti d'Italia grazie a una serie di distributori compiacenti) con un paio di società americane e, in particolare, con alcune persone fisiche che, all'epoca dei fatti, operavano per

la società attrice Ralph Lauren. Proprio le persone fisiche poc'anzi citate sarebbero state, a detta di parte convenuta, soggetti titolati a fornire il consenso (anche implicito) all'importazione dei capi contestati. Tuttavia, di fronte alla prova per testi ammessa a favore delle convenute proprio per consentire l'ingresso nel giudizio a una prova costituenda idonea a dimostrare il consenso implicito invocato, le persone in questione non sono poi comparse per chiarire quale fosse il ruolo effettivamente svolto all'interno della società.

Il nodo centrale della controversia era infatti rappresentato dal supposto consenso implicito che, a detta delle convenute, sarebbe stato rilasciato da soggetti apicali della società americana Polo Ralph Lauren e che avrebbe quindi dovuto portare all'applicazione del principio dell'esaurimento del marchio sopra descritto e che trova formulazione normativa nell'art. 5 del Codice di Proprietà Industriale, nonché nell'art. 15 del Reg. U.E 1001/2017 sul marchio dell'Unione Europea.

Come infatti espressamente richiamato in sentenza *“Dalla giurisprudenza emerge (...) che, se una siffatta volontà risulta di norma da una manifestazione espressa del consenso, non si può tuttavia escludere che, in determinati casi, essa possa risultare “implicitamente” da elementi e circostanze anteriori, concomitanti o posteriori all'immissione in commercio al di fuori del SEE o all'interno di tale Spazio, i quali, valutati dal giudice nazionale, esprimano parimenti, con certezza, una rinuncia del titolare al proprio diritto (sentenza 20 novembre 2001, cause riunite da C-414/99 a C416/99, Zino Davidoff e Levi Strauss, Racc. pag. I-8691, punto 46)” (CGUE, IV sezione., sentenza del 3 giugno 2010, procedimento C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group GmbH contro Simex Trading AG, punti 36-38)”*.

Il consenso implicito invocato come eccezione dalla convenuta non risultava infatti provato, non solo perché i soggetti cui il consenso avrebbe dovuto essere considerato dal Tribunale non svolgevano un ruolo apicale all'interno della società americana titolare del noto marchio recate il cavaliere a cavallo nell'atto di levare in alto una mazza da polo, ma anche in considerazione di alcune circostanze notate dal giudicante e descritte come indicative della volontà di eludere possibili controlli della casa madre stessa e delle autorità doganali preposte a verificare la merce importata nello spazio SEE. Da un lato, infatti, le due società italiane principalmente coinvolte nell'organizzazione operavano in locali privi di insegne e citofoni di modo da garantire una sorta di anonimato e, comunque, con modalità tali da lasciare trasparire l'intento ad operare in maniera illecita al fine di poter distribuire più tranquillamente prodotti da considerarsi invece contraffatti. Dall'altro lato, le società americane compiacenti trasferivano i capi alle società importatrici senza dichiarare sulla modulistica doganale la presenza dei marchi “Ralph Lauren”, così evidenziando l'intento di aggirare la stessa sorveglianza esercitata dalle autorità doganali.

Il Tribunale ha quindi riconosciuto le società convenute responsabili per aver importato prodotti al di fuori della rete selettiva predisposta da parte attrice e aver quindi violato l'art. 20 Il CPI, nonché per aver posto in essere anche un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1 c.c. che vieta l'adozione di *“nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o segni legittimamente usati da altri”*. Oltre a queste violazioni, il Tribunale ha anche ritenuto che, stante la notorietà del marchio, fosse ravvisabile altresì la violazione dei commi II e III dell'art. 2598 c.c. poiché avvalendosi di soggetti in qualche modo legati alla rete distributiva ufficiale delle attrici, le convenute erano riuscite addirittura a dar vita a una sorta di “clonazione su scala industriale” della rete stessa.

Il Tribunale ha infine liquidato i danni avvalendosi delle conclusioni del CTU elaborate tenendo conto, ai fini del calcolo del risarcimento, della mancata corresponsione delle royalties e della retroversione degli utili così come previsto dall'art. 125 CPI.