

XIV CONVEGNO ANNUALE
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

***"IMPRESE, MERCATI E SOSTENIBILITÀ: NUOVE SFIDE PER IL DIRITTO
COMMERCIALE"***

Roma, 26-27 maggio 2023

BERNARDO CALABRESE

PROFESSORE ASSOCIATO IN DIRITTO COMMERCIALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

**Economia circolare e principio di esaurimento: una sfida "sostenibile"
per la proprietà industriale?**

SOMMARIO: 1. L'economia circolare quale cambio di paradigma del modello industriale e di mercato. – 2. Una sfida paradigmatica per il diritto industriale: il principio di esaurimento alla prova dell'economia circolare. – 3. Schematizzazione del problema: l'economia circolare come rigenerazione e riciclo creativo (*upcycling*). – 4. (segue) l'esaurimento come principio unitario per privative diverse e il peculiare rilievo del marchio. – 5. Riscontri giurisprudenziali a supporto dell'esaurimento in caso di riutilizzo di contenitori marchiati. – 6. Esaurimento del marchio e opponibilità di motivi legittimi. – 7. Il fulcro del problema sull'esaurimento del marchio nei casi di rigenerazione o *upcycling*: la modifica o alterazione del prodotto e una rilettura evolutiva secondo il nuovo paradigma dell'economia circolare – 8. Osservazioni conclusive: una possibile "chiusura del cerchio"

1. L'economia circolare quale cambio di paradigma del modello industriale e di mercato.

La cosiddetta «economia circolare» rappresenta la declinazione del nuovo paradigma della sostenibilità a livello di modello economico-produttivo¹, secondo l'ambizioso programma politico di transizione industriale in chiave ecologica che l'Unione europea si è prefissata di intraprendere².

Detto modello non si riduce alla rivalutazione di pratiche – tanto antiche quanto sagge – di risparmio e riuso, bensì intende la circolarità come coniugazione innovativa degli obiettivi di crescita economica (e correlato benessere sociale) con la capacità del sistema di autoalimentarsi³: in sostanza, le risorse oggetto di sfruttamento devono essere rinnovabili o comunque ricollocabili utilmente all'interno del ciclo produttivo, così da evitare idealisticamente un saldo negativo nel consumo delle materie prime e nel relativo impatto ambientale, in termini – qui sta invero la novità del modello – non puramente eventuali ma propriamente strutturali del sistema, il quale deve integrare tale fattore di (auto)sostenibilità già in fase di progettazione, ovvero, secondo l'invalsa definizione, deve risultare «*restorative and regenerative by design*»⁴.

Senza entrare nel merito di un discorso evidentemente più complesso, i toni alquanto rosei delle dichiarazioni programmatiche europee non possono nascondere le perplessità circa l'effettiva capacità salvifica di questo nuovo modello, non tanto perché andrebbe quanto

¹ Per una riflessione in termini di «paradigma» v. espressamente v. V. CARIELLO, *Per un diritto costituzionale della sostenibilità (oltre la "sostenibilità ambientale")*, in *Rivista ODC*, 2022, p. 413 ss.

² V. Comunicazione della Commissione, *L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare*, 2 dicembre 2015, COM(2015) 614 final (d'ora innanzi «Piano d'azione UE 2015») nonché, con maggiore accento sulla sostenibilità ecologica, Comunicazione della Commissione, *Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva*, 11 marzo 2020, COM(2020) 98 final (d'ora innanzi «Piano d'azione UE 2020»).

³ Nell'ambito di una vasta letteratura economica ci si limita a richiamare, per il focalizzarsi sui profili più commerciali, M. LEWANDOWSKI, *Designing the Business Models for Circular Economy – Towards the Conceptual Framework*, in *Sustainability*, 2016, p. 43 ss., nonché più di recente T. SIDERIUS – T. ZINK, *Markets and the Future of the Circular Economy*, in *Circ. Econ. Sustain.*, 2022, p. 1 ss.

⁴ V. Ellen MacArthur Foundation, *Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe*, 2015, p. 47 (<https://ellenmacarthurfoundation.org>).

meno condiviso su scala globale⁵, ma perché più probabilmente (e pessimisticamente) solo svolte tecnologiche rivoluzionarie (se non utopistiche)⁶ potrebbero cambiare la traiettoria di un'evoluzione «antropocenica» non in grado altrimenti di sottrarsi alle sue «magnifiche sorti e progressive»⁷.

Tuttavia, se anche non risolutivo, è del pari vero che l'impatto benefico dell'economia circolare potrebbe non essere affatto trascurabile⁸ e che, al netto di ogni dubbio di efficacia, la sua impostazione resta apprezzabile nel promuovere approcci di conservazione del valore rispondenti a "buon senso" economico⁹. Pertanto, l'eventuale scetticismo non legittima il discredito verso questa azione politica, la quale anzi – data la gravità della situazione e l'obiettivo meritorio di tentare di porvi rimedio – deve necessariamente essere presa sul serio, anche perché trattasi di un cambio paradigmatico dichiaratamente destinato a durare¹⁰.

⁵ Peraltro, l'agenda europea prevede questo tipo di impegno a livello internazionale: v. Piano d'azione UE 2020, p. 20; Se non vi è spazio in questa sede per approfondire il tema lungo le catene globali del valore, resta fermo che le questioni giuridiche sollevate dall'economia circolare in materia di proprietà industriale sono sostanzialmente analoghe anche oltre i confini europei: v. p.es. B. LIU, *Remade in China: What Does Recycling Tell Us About the Chinese Patent System?*, in *UMKC L. Rev.*, 2014, p. 887 ss.

⁶ Quale, soprattutto, la disponibilità di energia pulita a saldo netto che potrebbe così far fronte all'insaziabile domanda energetica, rivoluzionando a monte l'effettiva sostenibilità del sistema economico senza ridimensionamenti recessivi, secondo il modello delle fonti rinnovabili (v. Commissione, Piano REPowerEU, 18 maggio 2022, COM(2022) 230 final) o della ormai "chimerica" fusione nucleare (v. M. BARBARINO, *On the brink of a new era in nuclear fusion R&D*, in *Nature Rev. Phys.*, 2022, p. 2 ss.).

⁷ Concedendosi la celeberrima citazione letteraria, valga per il resto il richiamo al dibattito socio-economico contemporaneo sul cambiamento climatico come illustrato ampiamente nella riflessione giuridica di G. SPEDICATO, *Innovazione (in)sostenibile e incentivo brevettuale*, in *AIDA*, 2022, p. 1 ss. (in corso di pubblicazione).

⁸ V. European Environmental Bureau, *Coolproducts don't cost the earth – full report*, 2019, p. 5, secondo cui «*extending the lifetime of all washing machines, notebooks, vacuum cleaners and smartphones in the EU by just one year would save around 4 MtCO2 annually by 2030, the equivalent of taking over 2 million cars off the roads for a year*» (www.eeb.org/coolproducts-report).

⁹ V. p.es., Università di Verona Progetto "RiuSolidale", Campagna Zero Sprechi – Recupera Rigenera Riusa, in materia di recupero di strumentazione informatica (<https://www.univr.it/it/riusolidale>).

¹⁰ Nei documenti programmatici europei tale transizione è definita «strutturale» (v. Piano d'azione UE 2015, p. 20) e ora addirittura «irreversibile» (v. Piano d'azione UE 2020, p. 2).

Ciò vale nondimeno sul piano giuridico, ove la rilevanza dell'economia circolare non può certamente ignorarsi. Di più, tale modello improntato alla sostenibilità non concerne solo i profili più immediati di regolamentazione pubblicistica del sistema produttivo¹¹, ma ha implicazioni significative anche per il diritto commerciale a tutto tondo¹² e, nella prospettiva qui prescelta, per il diritto industriale.

2. Una sfida paradigmatica per il diritto industriale: il principio di esaurimento alla prova dell'economia circolare.

Le sfide poste dall'economia circolare in materia di diritto industriale sono molteplici¹³. Tra queste, spicca l'effetto di blocco che può ostacolare le pratiche circolari: infatti, l'obiettivo di rivitalizzare risorse produttive ormai esauste nella loro utilità primaria può scontrarsi con i diritti di privativa che potenzialmente persistono sulle stesse, escludendone la libera utilizzazione economica¹⁴.

Anche solo per suggestione terminologica¹⁵, ciò porta immediatamente all'attenzione il principio di esaurimento, quale istituto

¹¹ Per una panoramica sulle iniziative legislative europee v. Commissione, Relazione sull'attuazione del piano d'azione per l'economia circolare, 4 marzo 2019, COM(2019) 190 final; in tal senso, per un approfondimento sul tema dei rifiuti industriali v. C. LAURI, *Strumenti di regolazione nell'economia circolare tra mercato e valore non proprietario*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2017, p. 49 ss.

¹² Sul copioso dibattito in corso, qui non sintetizzabile, ci si limita a richiamare G. OLIVIERI – F. VELLA – G.D. MOSCO, *Editoriale*, in *AGE*, 2022, p. 1 ss., ad introduzione dei vari contributi sul tema cui l'intero fascicolo è dedicato; in ultimo v. altresì A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile dell'impresa azionaria*, Bologna, Il Mulino, 2023, p. 1 ss.

¹³ Come p.es. le forme di protezione e incentivo verso soluzioni tecniche a carattere sostenibile, su cui, oltre a G. SPEDICATO, *Innovazione (in)sostenibile e incentivo brevettuale*, cit., p. 1 ss., v. C. CASTALDI, *Sustainable innovation and intellectual property rights: Friends, foes or perfect strangers?*, in C.L. VOINEA – N. ROIJAKKERS – W. OOMS (a cura di), *Sustainable Innovation: Strategy, Process and Impact*, London, Routledge, 2021, p. 229 ss.

¹⁴ Ciò per certi versi in via fisiologica, in ragione della natura primariamente escludente dei diritti di privativa: v. per tutti G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 25 ss.

¹⁵ Il parallelo lessicale tra diritti «esauriti» e risorse «esauste», e tra «circolazione» dei beni e «circolarità» dell'economia, svela da sé la centralità del tema, secondo quell'ottica di indagine "paradigmatica" della sostenibilità – in termini di mutata visione per rispondere

che più di ogni altro investe la circolazione sul mercato dei beni oggetto di proprietà industriale¹⁶.

L'esaurimento, quale principio trasversale a tutta la proprietà industriale e intellettuale, si sostanzia, come noto, in una regola apparentemente semplice: il titolare non può far valere i propri diritti di esclusiva per limitare l'ulteriore circolazione dei prodotti protetti dopo la prima immissione in commercio, da questi effettuata direttamente o con il suo consenso, salva l'esistenza di legittimi motivi¹⁷.

Tuttavia, basta approcciarsi alla ricostruzione del suo fondamento razionale per comprendere subito la natura complessa (e controversa) dell'istituto¹⁸: la stessa giurisprudenza è ondivaga nel qualificare l'esaurimento, talora come "principio" espressione della libertà economico-commerciale di circolazione delle merci, rispetto al quale la proprietà industriale si pone quale deroga eccezionale¹⁹; talora esso stesso

a domande vecchie e nuove – illustrata da V. CARIELLO, *Per un diritto costituzionale della sostenibilità (oltre la sostenibilità ambientale)*, cit., p. 424-425.

¹⁶ In generale sul tema v. D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, Milano, Giuffrè, 1996, p. 55 ss., nonché P. MARCHETTI, *Sull'esaurimento del brevetto d'invenzione*, Giuffrè, 1974, p. 75 ss., e a livello internazionale S. GHOSH – I. CALBOLI, *Exhausting Intellectual Property Rights: A Comparative Law and Policy Analysis*, Cambridge, CUP, 2018, p. 22 ss.

¹⁷ Significativa di tale portata generale è la codificazione a livello nazionale del principio di esaurimento per tutti i diritti di proprietà industriale ex art. 5 c.p.i., su cui v. C. GALLI, *Esaurimento e comunione: un nuovo bilanciamento d'interessi tra esigenze del titolare ed esigenze del mercato*, in ID. (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, Milano, Ipsoa, 2010, p. 3 ss.; evidenzia altresì tale trasversalità di principio, ferme le critiche alla parallela generalizzazione dei legittimi motivi di opposizione quale ulteriore portato della medesima riforma, A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, in Commentario al Codice Civile Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, Zanichelli, 2012, p. 578 ss.

¹⁸ Per una ricostruzione storica del principio di esaurimento v. da ultimo R. HILTY, *Legal Concept of "Exhaustion": Exhausted?*, in N. BRUNN – G.B. DINWOODIE – M. LEVIN – A. OHLY (a cura di), *Transition and Coherence in Intellectual Property Law – Essays in Honour of Annette Kur*, Cambridge, CUP, 2021 p. 272 ss.

¹⁹ V. p. es. Corte giust. UE, 20 dicembre 2017, causa C-291/16, *Schweppes c. Red Paralela*, § 30 (reperibile come tutta la giurisprudenza europea su <https://curia.europa.eu>); in via ancor più esplicita v. Conclusioni Avvocato Generale (Jääskinen), 9 dicembre 2010, causa C-324/09, *L'Oréal c. eBay*, § 73, secondo cui «l'esaurimento è la regola principale. Di conseguenza, la possibilità per il titolare del marchio di opporsi all'ulteriore commercializzazione dei suoi prodotti dopo che egli abbia già realizzato il valore

quale “eccezione” ai diritti di proprietà industriale, a sua volta passibile di contro-eccezione a favore di questi ultimi per i citati motivi legittimi di opposizione²⁰.

Di certo, due sono i tratti fondamentali che emergono: da un lato, lo stretto legame tra l’esaurimento e il funzionamento del mercato, in particolare nella sua veste europea²¹; dall’altro lato, la connaturata esigenza di bilanciamento tra interessi contrapposti ad esso sottesa²². Entrambi questi tratti costitutivi, invero, rivelano la matrice prettamente “politica” del principio di esaurimento nella costruzione del modello di mercato²³.

Orbene, la nuova cornice paradigmatica non può che riportare l’attenzione su tale principio, nel rinnovato conflitto tra le riconosciute istanze di controllo “protettivo” dei valori immateriali incorporati nel prodotto e le iniziative circolari “estrattive” delle utilità rinvenibili nello stesso che, anche alla luce del relativo favore sistematico, vanno diffondendosi in maniera sempre più consistente²⁴.

economico inerente al marchio in relazione a tali prodotti deve essere interpretata restrittivamente».

²⁰ V. espressamente da ultimo Corte giust. UE, 17 novembre 2022, causa C-175/21, *Harman c. AB*, § 38.

²¹ Sulle radici fondative del principio di esaurimento come strettamente correlate ad esigenze di certezza nei traffici, con particolare riguardo alla dimensione territoriale del mercato, v. D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., p. 72 ss.; si precisa come qui non rilevi la questione della portata geografica dell’esaurimento, confinata al mercato unico europeo (*rectius*: allo Spazio Economico Europeo) da Corte giust. UE, 16 luglio 1998, causa C- 355/96, *Silhouette c. Hartlauer*; sul tema in prospettiva internazionale v. più ampiamente I. CALBOLI, *The intricate relationship between intellectual property exhaustion and free movement of goods in regional organizations: comparing the EU/EEA, NAFTA, and ASEAN*, in *Queen Mary J. Intell. Propr.*, 2019, p. 22 ss.

²² In tal senso v. già P. MARCHETTI, *Sull’esaurimento del brevetto d’invenzione*, cit., p. 70.

²³ V. in tal senso S. GHOSH – I. CALBOLI, *Exhausting Intellectual Property Rights*, cit., p. 11 ss.; ciò vale nondimeno in materia di diritto d’autore, come recentemente sottolineato in termini di «*policy considerations*» sottese al principio di esaurimento da P. MEZEL, *Copyright Exhaustion: Law and Policy in the United States and the European Union*, New York, CUP, 2022, p. 13 ss.

²⁴ Come dimostra il sorgere di svariate controversie giudiziarie, p.es. in materia di computer rigenerati (v. O. ROGNSTAD, *Revisiting the concept of trade mark piracy in light of sustainable development goals: a discussion of the Norwegian ‘Apple Case’*, in ID. – I.B. ØRSTAVIK (a cura di), *Intellectual Property and Sustainable Markets*, Cheltenham, EE, 2021,

3. *Schematizzazione del problema: l'economia circolare come rigenerazione e riciclo creativo (upcycling).*

Sul piano fenomenologico, deve notarsi come il nuovo paradigma dell'economia circolare si traduca in attività che intervengono in vario modo sulle risorse produttive presenti sul mercato, con l'obiettivo di recuperarne l'utilità residua e reimmetterle nel ciclo commerciale²⁵.

Nell'arco di uno spettro definitorio assai sfaccettato, ai fini che qui interessano possono sintetizzarsi tre categorie principali²⁶: il mero riuso, implicante al più attività di semplice riparazione del prodotto usato; la rigenerazione, come attività di ripristino della funzionalità del prodotto esausto; il riciclo creativo (*upcycling*), quale attività di rielaborazione del prodotto dismesso in chiave trasformativa²⁷.

La prima ipotesi, quella del mero riuso, appare subito di minor rilievo. Essa, infatti, può farsi coincidere con la rivendita di prodotti usati, ossia, con un'attività commerciale già perfettamente integrata nel paradigma economico (pre)esistente quale classico mercato secondario²⁸: come tale, essa è tendenzialmente compatibile con i diritti esclusivi altrui,

p. 101 ss.), o di gioielli fabbricati a partire da porcellane rotte (v. P. MEZEI – H. HÄRKÖNEN, *Monopolising trash: a critical analysis of upcycling under Finnish and EU copyright law*, in *JIPLP*, 2023, p. 1 ss.) o ancora di rielaborazione stilistica di scarpe griffate (v. D.R. CAHOY, *Trademark's grip over sustainability*, 2023 (<http://papers.ssrn.com>), p. 1 ss.).

²⁵ Esulano quindi dal tema tutte quelle pratiche di riutilizzo (finanche manipolativo) che restano confinate alla sfera privata, come tale tendenzialmente indifferente ai diritti di proprietà industriale: sul tema pacificamente v. già D. TONON, *Problematiche giuridiche relative al mercato del «rigenerato»*, in *Riv. dir. ind.*, 1991, I, p. 97 ss., e più di recente A. KUR, *'As Good as New' – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?*, in *GRUR Int.*, 2021, p. 228 ss.

²⁶ Per una rassegna tecnica sulle pratiche di economia circolare v. M.C. DEN HOLLANDER – C.A. BAKKER – E.J. HULTINK, *Product Design in a Circular Economy – Development of a Typology of Key Concepts and Terms*, in *J. Industrial Ecology*, 2017, p. 517 ss.

²⁷ Per una classificazione analoga *mutatis mutandis* v. G. AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, Milano, Giuffrè, 1971, p. 108 ss.

²⁸ Il discorso vale analogamente per l'attività imprenditoriale di riparazione dell'usato a favore del privato: a conferma v. ulteriormente A. KUR, *'As Good as New' – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?*, cit., p. 229.

appunto esaurirsi dopo la cosiddetta “prima vendita” dell’esemplare usato, quand’anche riparato²⁹.

Maggiore problematicità circonda la seconda ipotesi, in quanto l’attività di rigenerazione presuppone un intervento sensibilmente più incisivo sul prodotto già messo in circolazione. Peraltro, tale categoria racchiude al suo interno pratiche anche molto distanti tra loro³⁰: essa può includere la “distruzione creatrice” tipica del riciclo in senso stretto, dove il prodotto esausto viene sottoposto a procedimenti di estrazione e ricostruzione della sua materia costitutiva³¹; può riguardare la reintegrazione della sostanza del prodotto, come nel ripristino degli elementi principali divenuti inservibili³²; può implicare operazioni più ridotte, dove si sostituiscono componenti secondari logorati con idonei pezzi di ricambio (nuovi o a loro volta di recupero)³³. Sebbene tali

²⁹ Richiamando così la terminologia statunitense sul principio di esaurimento come *first sale doctrine*, su cui per una comparazione critica rispetto ai diritti di marchio nei mercati digitali v. Y.J. LIEBESMAN – B. WILSON, *Trademark exhaustion and the internet of resold things*, in I. CALBOLI – E. LEE (a cura di), *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*, Cheltenham, EE, 2016, p. 422 ss.; a livello europeo, al netto delle singole problematiche concrete, vale il riconoscimento di principio sancito in Corte giust. UE, 8 luglio 2010, causa C-558/08, *Portakabin c. Primakabin*, § 84.

³⁰ Per una definizione generale come «una serie di fasi di lavorazione cui viene sottoposto un prodotto o una parte di esso alla fine del ciclo di vita per farlo ridiventare come nuovo/a o migliorarne le prestazioni, con la corrispondente garanzia» v. Piano d’azione UE 2015, p. 6; sulle diverse accezioni tecniche in termini di *recontextualizing*, *repair*, *refurbishing* e *remanufacturing* dei prodotti v. M.C. DEN HOLLANDER – C.A. BAKKER – E.J. HULTINK, *Product Design in a Circular Economy – Development of a Typology of Key Concepts and Terms*, cit., p. 522.

³¹ Come per gli pneumatici ricostruiti tramite vulcanizzazione, ora disciplinati quanto ad obblighi generali di gestione a fini di economia circolare da decreto Min. Ambiente 19 novembre 2019, n. 182 (in GU serie generale n. 93 dell’8 aprile 2020).

³² Caso tipico sono le cartucce per stampanti a inchiostro, spesso oggetto di controversia: v. AGCM, provvedimento n. 28451 del 17 novembre 2020, PS11144 – HP (stampanti e ricambi non originali), in *Bollettino* n. 6/2021; in giurisprudenza v. Trib. Torino, ord. 6 maggio 2004, in *Giur. it.*, 2004, p. 1891 ss., nonché oltreoceano US Supreme Court, *Impression Products Inc. v. Lexmark International Inc.*, 581 U.S. (2017), 15-1189.

³³ Esula tuttavia dalla presente analisi il tema dei pezzi di ricambio, su cui in generale v. diffusamente P. PETTITI, *Concorrenza, marchio e brevetto: nella disciplina dei pezzi di ricambio*, Milano, Giuffrè, 2004, nonché AA.VV., *Spare Parts, Repairs and Intellectual Property Rights*, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2009; più di recente, anche sulle prospettive di prossima riforma pro-concorrenziale in materia di disegni e modelli, v. A. TISCHNER – K. STASIUK, *Spare Parts, Repairs, Trade Marks and Consumer Understanding*, in

situazioni siano accomunate dall'omogeneità della destinazione funzionale tra prodotto rigenerato e prodotto originario, è evidente come la diversa entità dell'intervento tecnico possa incidere a sua volta sulle relative valutazioni in punto di diritto.

La terza e ultima ipotesi, quella del riciclo creativo o *upcycling*, risulta ancor più problematica, in quanto l'attività di rielaborazione del prodotto ne comporta una trasformazione identitaria più netta. Essa può svilupparsi in diverse direzioni d'uso, ora integranti un vero e proprio salto merceologico, ora in settori vicini se non identici a quello di partenza³⁴. Non solo, in tale contesto rappresenta spesso un fattore caratteristico (e non meno delicato) la riconoscibilità del prodotto originario stesso, tendenzialmente considerata un valore aggiunto per il prodotto *upcycled*³⁵.

Pur scontandosi un inevitabile margine di approssimazione, emerge in maniera lampante come tali attività economiche comportino implicazioni giuridiche "sfidanti" l'estensione dei diritti di proprietà industriale che insistano sui relativi prodotti e, correlativamente, il principio di esaurimento riguardante gli stessi.

In verità, è bene mettere subito in chiaro come si tratti di questioni tutt'altro che nuove³⁶. Tuttavia, esse hanno ricevuto e tuttora ricevono una risposta alquanto incerta: cosicché, come detto, la rinnovata attualità del tema non può che alimentare di conseguenza l'attenzione verso tale

IIC, 2023, p. 26 ss.; in prima approssimazione, ci si limita a rammentare come i singoli componenti, ove non protetti, siano replicabili dai concorrenti: v. App. Brescia, 19 febbraio 2021, n. 183, in *Foro it. online*.

³⁴ Sul tema v. A.M. KEATS, *Trendy product upcycling: permissible recycling or impermissible commercial hitchhiking?*, in *Trademark Law Reporter*, 2020, p. 712 ss.

³⁵ Soprattutto nel settore della moda: v. A. BAIN, *"DANK" customs, bootlegs, and reworked pieces. For an expressive use defence of secondary trademark works*, in *J. World Intell. Prop.*, 2020, p. 375 ss.

³⁶ Emblematica la rassegna casistica già allora rubricata «vecchie sentenze sempre nuove», con commento di R. FRANCESCHELLI, *Vendita sotto i vecchi segni altrui di cose rifatte, rinnovate, trasformate, sofisticate*, in *Riv. dir. Ind.*, 1952, V, p. 212 ss.

lacuna e le sue possibili soluzioni, alla luce del mutamento di paradigma economico che il sistema sta attraversando³⁷.

Del pari, l'incertezza storica che circonda tali questioni deriva anche dal loro essere fortemente legate alle circostanze concrete, il che è caratteristica che non cambia al cambiare dei paradigmi³⁸. Pertanto, le riflessioni che seguiranno non possono prescindere da questa premessa, con indicazioni che inevitabilmente dovranno declinarsi caso per caso.

4. (segue) *l'esaurimento come principio unitario per privative diverse e il peculiare rilievo del marchio*.

Come accennato, l'esaurimento è principio a vocazione generale, essendo riconosciuto in via trasversale ai diritti di proprietà industriale e intellettuale³⁹. Tuttavia, l'effettiva unitarietà di principio deve fare i conti con le differenze tra le singole privative, le quali esprimono diverse funzioni giuridiche tutelate che possono essere variamente incise dalle pratiche in questione⁴⁰.

Ne consegue che il problema giuridico del conflitto tra economia circolare e privative immateriali, lasciando da parte gli ostacoli derivanti da strategie di portata fattuale⁴¹, deve scomporsi in ragione dei rispettivi profili di rilievo rispetto al prodotto⁴²: ossia, l'aspetto identitario-

³⁷ Evidenzia la mancanza di soluzioni giurisprudenziali consolidate sul tema M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 1359.

³⁸ Sulla necessità di una valutazione in concreto caso per caso v. p.es. già G. AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., p. 124.

³⁹ V. *supra* par. 2.

⁴⁰ A conferma di tale impostazione metodologica al contempo unitaria ma differenziata, soprattutto in materia di marchio, v. D. SARTI, *Diritti esclusivi e circolazione dei beni*, cit., p. 59.

⁴¹ Peraltro, le barriere pratiche di fatto sono tutt'altro che irrilevanti per l'economia circolare, restando salva, quindi, la loro possibile censura in termini di illecito concorrenziale escludente o pratica commerciale scorretta limitante il consumatore: sul punto v. D.R. CAHOY, *Trademark's grip over sustainability*, cit., p. 18, mentre, per una più ampia riflessione sistematica, v. M. BERTANI, *Pratiche commerciali scorrette e consumatore medio*, Milano, Giuffrè, 2016, p. 79 ss.

⁴² Esula, dunque, dalla trattazione il problema dell'esaurimento digitale (*vexata quaestio* ormai indirizzata in senso negativo da Corte giust. UE, 19 dicembre 2019, causa C-

commerciale, di cui al marchio; l'aspetto estetico-ornamentale, di cui ai disegni e modelli; l'aspetto tecnico-utilitario, di cui ai brevetti⁴³. Ciascuno di tali aspetti meriterebbe adeguato approfondimento, ma, nei limiti di questa sede, ci si concentrerà sul marchio, solo apparentemente meno centrale per la questione e che, invece, suscita problematiche tutt'altro che secondarie⁴⁴.

In prima approssimazione, infatti, potrebbe ritenersi che il marchio sia il diritto di proprietà industriale di minor rilievo ai fini della valutazione di legittimità di pratiche circolari intraprese da imprenditori terzi. Ciò per ragioni proprie dell'istituto, riguardante il segno distintivo e non, dunque, il «risultato tecnico» o il «valore sostanziale» del prodotto⁴⁵. Basti però porre mente a come il riutilizzo del prodotto marchiato reiteri quasi inevitabilmente l'uso commerciale del segno, come tale astrattamente rientrante nell'esclusiva del titolare, per comprendere subito quanto il marchio non sia affatto innocuo in termini di capacità d'impatto sulla circolazione di mercato⁴⁶.

263/18, *Nederlands Uitgeversverbond c. Tom Kabinet*, per il cui commento v. G. SPEDICATO, *Mercati virtuali secondari tra libertà di iniziativa economica privata e rispetto degli altrui diritti di proprietà intellettuale*, in *Giur. comm.*, 2021, II, p. 491 ss.), stante la connotazione profondamente materiale dell'economia circolare come basata sul riuso di risorse concrete (per quanto le tecnologie informatiche rappresentino senz'altro uno strumento strategico per tali nuovi modelli imprenditoriali: v. A. HEDBERG – S. SIPKA, *Toward a circular economy: The role of digitalization*, in *One Earth*, 2021, p. 783 ss.).

⁴³ Salva la possibile applicabilità trasversale del diritto d'autore al prodotto, quanto alla forma estetica di *design* ovvero per le componenti tecniche di *software*; sull'eterogeneità dei campi di applicazione del diritto d'autore e sulle relative implicazioni sistematiche v. A. MUSSO, *Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in *Commentario al Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna, Zanichelli, 2008, p. 8 ss.

⁴⁴ A conferma v. D.R. CAHOY, *Trademark's grip over sustainability*, cit., p. 21.

⁴⁵ Valgano enfaticamente i richiami alle formule normative così usate in materia di impedimento per i marchi di forma, corrispondenti sostanzialmente all'oggetto di brevetti per invenzione (o modello di utilità) e disegni e modelli, ex art. 7, comma 1, lett. e), reg. (UE) n. 1001/2017 e art. 9 c.p.i.; sul tema v. G. GHIDINI, *The Protection of (Three-Dimensional) Shape Trademarks and Its Implications for the Protection of Competition*, in I. CALBOLI – M. SENFTLEBEN (a cura di), *The Protection of Non-Traditional Trademarks: Critical Perspectives*, Oxford, OUP, 2018, p. 203 ss.

⁴⁶ V. Corte giust. UE, 30 aprile 2020, causa C-772/18, *A c. B*, secondo cui «allorché un soggetto che non esercita un'attività commerciale a titolo professionale riceve, immette in libera pratica in uno Stato membro e conserva prodotti manifestamente non destinati

Al contempo, e per converso, potrebbe ritenersi che in materia di marchio la questione sia già risolta *ex lege*: è, infatti, lo stesso dettato normativo, tanto eurounitario *ex art. 15, comma 2, reg. (UE) n. 1001/2017*, quanto nazionale *ex art. 5, comma 2, c.p.i.*, a negare espressamente l'esaurimento del marchio in caso di modifica o alterazione dei prodotti, quale legittimo motivo tipizzato di opposizione⁴⁷, così da eliminare apparentemente ogni margine operativo per attività manipolative come rigenerazione e *upcycling*⁴⁸. Tuttavia, il problema mostra una rinnovata complessità entro la nuova cornice paradigmatica, rammentando come lo stesso principio di esaurimento sia preposto a valutazioni sistematiche e nondimeno ambivalenti sullo spazio di libertà concorrenziale che deve ruotare attorno ai prodotti già immessi in commercio⁴⁹.

Preme chiarirsi come il problema in materia di economia circolare non riguardi tanto eventuali rielaborazioni del marchio altrui per denominare in proprio il prodotto rigenerato o *upcycled*, trattandosi di richiamo che tendenzialmente fuoriesce dalle facoltà riconosciute ai concorrenti⁵⁰. Lo stesso discorso vale per gli utilizzi pubblicitari di portata

all'uso privato, che sono stati spediti al suo indirizzo da un paese terzo e sui quali, senza il consenso del titolare, è apposto un marchio, si deve ritenere che tale soggetto usi il marchio nel commercio» (anche a fronte di un compenso consistente in «una stecca di sigarette e una bottiglia di cognac», § 9).

⁴⁷ Da questo punto di vista, non vi sono dubbi che tale clausola, ancorché richiamata in via generale per tutti i diritti di proprietà industriale dalla norma italiana, nasca specificamente in materia di marchio: per una sottolineatura di tale profilo, anche in chiave critica rispetto a tali tendenze normative in senso generalizzante, v. A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, cit., p. 578 ss.

⁴⁸ Per una posizione netta in tal senso, anche prima dell'armonizzazione comunitaria, v. P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti «originali»*, Milano, Giuffrè, 1973, p. 55 ss., come riproposta nella sua attualità da M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1359; del pari, evidenziando come in tale ipotesi «il prodotto alterato o modificato dopo l'immissione in commercio non è più lo stesso prodotto distribuito con il consenso del titolare del marchio», D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, in L.C. UBERTAZZI (a cura di), *La proprietà intellettuale*, in *Trattato di Diritto Privato dell'Unione Europea*, diretto da Ajani e Benacchio, Torino, Giappichelli, 2012, p. 92.

⁴⁹ Su questa linea v. A. KUR, *'As Good as New' – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?*, cit., p. 228.

⁵⁰ Nel parallelo, come si dirà, con il criterio di conformità a pratiche leali o di correttezza professionale, previsto per gli usi liberi del marchio altrui *ex art. 14, comma 2, reg. (UE) n.*

confusoria o ingannevole, del pari contraffattivi anche a fronte di prodotti usati o servizi accessori di per sé legittimi⁵¹.

Invece, il conflitto più spinoso, nonché più rilevante in concreto, concerne il rapporto tra il marchio impresso (spesso fisicamente)⁵² sul prodotto e il potenziale riuso materiale del prodotto stesso, al fine di attuare la rigenerazione o il riciclo creativo di cui ai modelli circolari.

5. Riscontri giurisprudenziali a supporto dell'esaurimento in caso di riutilizzo di contenitori marchiati.

Come anticipato, l'applicazione del principio di esaurimento a tali ipotesi si presenta più complessa di quanto sembri, a dispetto del dettato normativo. In tale prospettiva, la giurisprudenza in materia di marchio offre notevoli spunti di interesse⁵³.

Se, infatti, non viene disconosciuto il punto di partenza normativo tale per cui l'esaurimento del marchio è escluso in caso di modifica o alterazione del prodotto⁵⁴, è altrettanto vero che è stata affermata la liceità di pratiche dove il terzo riutilizzatore aveva eseguito operazioni materiali sullo stesso.

1001/2017 e art. 21, comma 1, c.p.i., su cui più ampiamente v. D. SARTI, *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 2019, I, p. 547 ss.

⁵¹ V. Corte giust. UE, C-558/08, *Portakabin*, cit., § 92, sulla scorta del precedente di Corte giust. UE, 23 febbraio 1999, causa C-63/97, *BMW c. Deenik*, § 52.

⁵² Evidenzia questo problema materiale di apposizione indelebile del marchio sul prodotto G. AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., p. 121.

⁵³ Salvi i richiami di interesse ai fini in questione, esula dalla trattazione l'analisi specifica della casistica sulle importazioni parallele in campo farmaceutico, oggetto di soluzioni peculiari e non prive di criticità come illustrato da V. DI CATALDO, *Importazioni parallele di farmaci confezionati, farmaci sfusi, principi attivi. Vale anche in questi casi il principio di esaurimento del diritto di marchio?*, in *Giur. comm.*, 2022, I, p. 20 ss.; peraltro, che il tema sia tutt'altro che sopito lo dimostrano le recentissime pronunce "sorelle" di Corte giust. UE, 17 novembre 2022, cause riunite C-253/20 e C-254/20, *Impexeco c. Novartis*; Corte giust. UE, 17 novembre 2022, causa C-224/20, *Merck Sharp & Dohme c. Abacus Medicine*; Corte giust. UE, 17 novembre 2022, causa C-147/20, *Novartis Pharma c. Abacus Medicine*; Corte giust. UE, 17 novembre 2022, causa C-204/20, *Bayer Intellectual Property c. Kohlpharma*.

⁵⁴ Costante il richiamo alla storica pronuncia di Corte giust. UE, 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, *Bristol-Myers Squibb e altri c. Paranova*, § 58.

Segnatamente, la giurisprudenza europea ha negato l'azionabilità dei diritti di marchio nel caso di bombole di gas ririempite⁵⁵ e rimesse in circolazione da fornitori diversi dal titolare⁵⁶. Tale riconoscimento in favore dell'esaurimento appare particolarmente rilevante se si considera che la forma stessa della bombola era protetta come marchio tridimensionale, risultando dunque immanente alla circolazione del prodotto⁵⁷. Ciononostante, rispetto alle ragioni dell'esclusiva, la Corte di giustizia ha ritenuto prevalente l'interesse generale verso un mercato concorrenziale, esplicantesi nella facoltà proprietaria di pieno sfruttamento del bene materiale da parte degli acquirenti e, specularmente, nella libertà economica di prestare servizi indipendenti aventi ad oggetto il bene stesso⁵⁸.

Sulla stessa linea, recentemente, si è confermata la legittimità della commercializzazione di bombolette per acqua frizzante del pari ririempite e rivendute da fornitori terzi⁵⁹. Anche in tal caso, il marchio del titolare risultava per certi versi inseparabile dal prodotto, essendo direttamente inciso sulla bomboletta⁶⁰. Tuttavia, le medesime esigenze di tutela del mercato concorrenziale hanno portato i giudici europei a pronunciarsi analogamente in favore dell'esaurimento dei diritti di privativa⁶¹.

In entrambe le sentenze, nel giungere a tali conclusioni, la Corte di giustizia ha tenuto in debito conto la questione dei legittimi motivi di

⁵⁵ In alternativa all'ormai invalso inglesismo «refillare», si precisa come il vocabolo «ririempire», per cui si è optato nel testo, sia una neoformazione corretta in quanto non meramente pleonastica (v. G. NENCIONI, *La Crusca per voi*, n. 13 - ottobre 1996, p. 14).

⁵⁶ V. Corte giust. UE, 14 luglio 2011, causa C-46/10, *Viking Gas c. Kosan Gas*.

⁵⁷ Più in dettaglio v. Conclusioni Avvocato Generale (Kokott), 7 aprile 2011, causa C-46/10, *Viking Gas c. Kosan Gas*, §§ 7-9.

⁵⁸ V. Corte giust. UE, C-46/10, *Viking Gas*, cit., §§ 31-35.

⁵⁹ V. Corte giust. UE, 27 ottobre 2022, causa C-197/21, *Soda-Club e SodaStream International c. MySoda*.

⁶⁰ V. più precisamente Conclusioni Avvocato Generale (Pitruzzella), 12 maggio 2022, causa C-324/09, *Soda-Club e SodaStream International c. MySoda*, §§ 7-9.

⁶¹ V. Corte giust. UE, C-197/21, *Soda-Club*, cit., § 39.

opposizione all'esaurimento⁶². Il principio di diritto risulta quindi subordinato a tale clausola di salvaguardia dei diritti di marchio, ma, in concreto, il giudizio è stato fortemente indirizzato dalla stessa Corte, la quale si è premurata di indicare i criteri interpretativi utili a sostegno della liceità delle condotte concorrenziali di riuso⁶³. In tal senso, è stato riconosciuto un valore decisivo alla rietichettatura ad opera dei fornitori terzi, effettuata in maniera tale da informare correttamente la clientela dell'avvenuta ricarica dei contenitori così rivenduti⁶⁴.

Stante la forte affinità di fondo, tale giurisprudenza rappresenta un importante punto di partenza per il conflitto tra diritti di marchio e pratiche di economia circolare. Al contempo, essa presenta alcune problematicità che vanno verificate. Il richiamo a tali precedenti, infatti, non vale certo a sostenere che tutte le attività economiche circolari siano sempre legittime, incluse le stesse pratiche di ririempimento⁶⁵. All'opposto, si ritiene che, in ragione delle peculiarità delle singole tipologie di attività, possano e debbano esplorarsi anche per tali ipotesi le condizioni di effettivo esaurimento del marchio, ed in specie i legittimi motivi di opposizione, secondo i principi di diritto sottesi alla giurisprudenza richiamata.

⁶² Tanto da richiamarli in sede di dispositivo in Corte giust. UE, C-46/10, *Viking Gas*, cit., e in via solo apparentemente implicita in Corte giust. UE, C-197/21, *Soda-Club*, cit., § 41.

⁶³ V. Corte giust. UE, C-46/10, *Viking Gas*, cit., § 38 e del pari Corte giust. UE, C-197/21, *Soda-Club*, cit., § 46; ciò a dispetto di una prassi assai frequente di "astensione" dall'effettiva risoluzione (pur nomofilattica) del caso: per un recente esempio v. Corte giust. UE, 28 ottobre 2021, causa C-123/20, *Ferrari c. Mansory Design & Holding*, con nota (a tale proposito critica) di V. DI CATALDO, *Parti di carrozzeria della Ferrari FXX K e tutela di disegni e modelli non registrati*, in *Giur. comm.*, 2022, II, p. 1033 ss.

⁶⁴ V. Corte giust. UE, C-46/10, *Viking Gas*, cit., § 39 nonché Corte giust. UE, C-197/21, *Soda-Club*, cit., § 47.

⁶⁵ Come in caso di reimpastigliamento di vermouth non originale presentato in maniera ingannevole al pubblico, già secondo App. Milano, 9 gennaio 1934, in *Riv. dir. ind.*, 1952, V, p. 222 ss.; più recentemente, per una casistica analoga (seppur non in materia di marchio) nell'ordinamento cinese v. B. LIU, *Remade in China: What Does Recycling Tell Us About the Chinese Patent System?*, cit., p. 901 ss.

6. Esaurimento del marchio e opponibilità di motivi legittimi.

Secondo una constatazione pacifica, i legittimi motivi di opposizione all'esaurimento del marchio costituiscono un elenco aperto e non tassativo⁶⁶. A fronte di tale atipicità, essi tendono ad essere raggruppati in ragione delle corrispondenti funzioni giuridicamente tutelate del marchio cui presiedono, tradizionalmente suddivise sulla scorta della giurisprudenza europea in funzione distintiva, di garanzia qualitativa e pubblicitaria⁶⁷.

Partendo dalla funzione distintiva, il pregiudizio che può fondare un legittimo motivo di opposizione all'esaurimento è quello derivante dalla confusione del pubblico quanto all'origine commerciale, ove l'uso del segno suggerisca un collegamento imprenditoriale o comunque un rapporto speciale tra terzo concorrente e titolare del marchio⁶⁸.

In tale ottica, gli stessi criteri valorizzati dalla giurisprudenza nella casistica sui contenitori marchiati paiono applicabili anche alle pratiche di rigenerazione e *upcycling*: anche in questi casi, infatti, vi è la possibilità di rappresentare correttamente la diversa origine imprenditoriale del prodotto ripristinato o trasformato (ivi inclusa tale sua stessa natura), in particolare tramite apposita aggiunta del marchio proprio a quello originario, a mo' di attestazione soggettiva autonoma (e non di *disclaimer* "giustificatorio")⁶⁹. Peraltro, anche per il mercato della rigenerazione e del riciclo creativo può valorizzarsi una ormai diffusa consapevolezza dei

⁶⁶ V. Corte giust. UE, C-427/93, C-429/93 e C-436/93, *Bristol-Myers Squibb* cit., § 39; parla di «vera e propria clausola generale» M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1358.

⁶⁷ A partire da Corte di Giustizia 18 giugno 2009, causa C-487/07, *L'Oréal c. Bellure*, § 58; su tale suddivisione più ampiamente v. M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 45 ss.; non si entra qui nel merito del dibattito sulla multifunzionalità del marchio, su cui criticamente A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, cit., p. 142-143.

⁶⁸ Espressamente in questi termini V. Corte giust. UE, C-558/08, *Portakabin*, cit., § 80; ciò richiama la nozione classica di rischio di associazione come *sub specie* del rischio di confusione, su cui v. L. MANSANI, *La funzione di indicazione d'origine del marchio nell'ordinamento comunitario*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 70 ss.

⁶⁹ Come invece in caso di mera avvertenza della non originalità del prodotto marchiato, considerata di per sé inidonea ad escludere la contraffazione da Corte giust. UE, 12 novembre 2002, causa C-206/01, *Arsenal Football Club c. Matthew Reed*, § 57.

consumatori⁷⁰, sempre più propensi ad acquistare tali prodotti alternativi⁷¹.

Passando alla funzione di garanzia qualitativa, retamente intesa come non decettività quanto alla qualità identitaria del prodotto marchiato⁷², può sostenersi che quelle stesse modalità informative che salvaguardano la funzione distintiva siano idonee ad escludere ogni pregiudizio anche su questo ulteriore piano: dopo tutto, se il consumatore è in grado di discernere l'effettiva origine commerciale del prodotto rigenerato o *upcycled*, è del pari conscio della diversa imputabilità imprenditoriale quanto alle mutate qualità dello stesso⁷³.

In tal senso, il marchio aggiuntivo vale quasi a tutelare lo stesso titolare del marchio originario, rendendo responsabile l'imprenditore successivo degli eventuali difetti del prodotto da questi manipolato, in forza dell'espressa interruzione della presunzione di causalità come prevista dalla legge *ex art. 118, lett. b)*, cod. consumo⁷⁴. Né, da questo punto di vista, varrebbe opporre che il prodotto rigenerato o trasformato fuori dal controllo del produttore originario comporti rischi eccessivi per i consumatori, non spettando al diritto di marchio il compito di assicurare

⁷⁰ Tale elemento è considerato determinante dalla giurisprudenza: v. Corte giust. UE, C-197/21, *Soda-Club*, cit., § 48; Corte giust. UE, C-46/10, *Viking Gas*, cit., § 40; Corte giust. UE, C-558/08, *Portakabin*, cit., § 84.

⁷¹ Corriere della Sera, 21 maggio 2022, *Smartphone ricondizionati: sempre più italiani scelgono di dare una seconda vita al cellulare* (https://www.corriere.it/economia/22_maggio_21/smartphone-ricondizionati-sempre-piu-italiani-scelgono-dare-seconda-vita-cellulare-5e13224e-d6c7-11ec-a70e-c4b6ac55d57f.shtml).

⁷² Così M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 57 ss.; sulla promessa qualitativa di cui al marchio, come omogeneità del prodotto «in senso ovviamente sincronico e non diacronico», v. A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, cit., p. 137.

⁷³ Su questa linea v. G. AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., p. 116-117.

⁷⁴ Espressamente in tal senso v. A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, cit., p. 422; a conferma, seppur in via di *obiter dictum*, v. Conclusioni AG, C-46/10, *Viking Gas*, cit., § 27.

quella garanzia “pubblicistica” di sicurezza che l’ordinamento richiede per l’immissione dei prodotti in commercio⁷⁵.

Venendo infine alla funzione pubblicitaria, la dimensione reputazionale del marchio, genericamente intesa come comprensiva anche della sua capacità comunicativa e degli investimenti promozionali ad essa prodromici⁷⁶, pone obiezioni più ostiche. Basti pensare alla tutela della famigerata «aura di lusso» quale legittimo motivo di opposizione all’esaurimento del marchio per la rivendita di prodotti di alta gamma fuori dai canali di distribuzione selettiva⁷⁷.

A ben guardare, però, anche tali ostacoli non paiono insuperabili. La stessa aura di lusso mostra subito un carattere eccezionale, essendo una peculiarità di settore che non coincide con la rinomanza dei marchi notori ma *non-luxury*⁷⁸. Di più, il generale rilievo della reputazione del marchio è inteso dalla giurisprudenza in termini relativi, potendo invocarsi solo a

⁷⁵ In tale prospettiva è invece centrale l’istituto della certificazione nell’ambito del modello europeo di conformità tecnica dei prodotti, per il cui intreccio con la nuova tipologia di marchio di certificazione (invero non coincidente eppure così denominato) sia consentito il rinvio a B. CALABRESE, *La certificazione come impresa: mercato, marchio e indipendenza*, Napoli, ESI, 2021, p. 66 ss.

⁷⁶ Ancorché la giurisprudenza abbia trattato separatamente le funzioni di pubblicità e di investimento (v. Corte giust. UE, 22 settembre 2011, causa C-323/09, *Interflora c. Marks & Spencer*, §§ 54 e 60), la ricostruzione teorica tende a considerarle unitariamente entro un’unica funzione *lato sensu* comunicativa: v. p.es. D. SARTI, *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, cit., p. 578.

⁷⁷ V. Corte giust. UE, 23 aprile 2009, causa C-59/08, *Copad c. Christian Dior*, e precedentemente Corte giust. UE, 4 novembre 1997, causa C-337/95, *Parfum Christian Dior c. Evora*; in parallelo, sulla compatibilità *antitrust* delle relative restrizioni da distribuzione anche sui mercati digitali v. Corte giust. UE, 6 dicembre 2017, causa C-230/16, *Coty Germany c. Parfümerie Akzente*; quali riscontri a livello nazionale v. Trib. Milano, ord. 19 novembre 2018, ord. 26 febbraio 2019, ord. 18 dicembre 2018, in *Riv. dir. ind.*, 2019, II, p. 20 ss., con nota di F. LA ROCCA, *Il sistema di distribuzione selettiva quale motivo legittimo ostativo all’esaurimento del marchio?*, nonché Trib. Milano, ord. 3 luglio 2019, in *Dir. ind.*, 2020, p. 83 ss., con nota di M. RIVA, *E-commerce e accordi di distribuzione selettiva: il caso “Sisley C. Amazon”*.

⁷⁸ In tal senso, nel contesto di una più ampia riflessione critica sul tema, v. L. MANSANI, *Distribuzione selettiva, esaurimento del marchio e difesa dell’immagine di lusso nella giurisprudenza europea*, in C. COSTA – A. MIRONE – R. PENNISI – P.M. SANFILIPPO – R. VIGO (a cura di), *Studi di Diritto Commerciale per Vincenzo Di Cataldo*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 347 ss.

fronte di un pregiudizio «grave»⁷⁹, se non addirittura recessivi, passando in secondo piano rispetto alla funzione distintiva che si riafferma essere quella «essenziale» in sede di esaurimento⁸⁰. A riprova, la tollerabilità di un determinato grado di pregiudizio alla funzione *lato sensu* pubblicitaria emerge, in prospettiva inversa, dalla legittimità riconosciuta al vantaggio reputazionale che i concorrenti possono trarre indirettamente dal corretto agganciamento al marchio principale in sede di promozione dei propri beni o servizi accessori⁸¹. Peraltro, entro tale ottica degli usi liberi dei terzi, la possibilità di richiamo referenziale al marchio altrui è coperta da un «obbligo di lealtà» che tutela adeguatamente gli interessi del titolare⁸².

Tuttavia, non può negarsi che tale aspetto sia maggiormente controvertibile, considerando l'avallo sempre più largo che la funzione pubblicitaria ha trovato in giurisprudenza, anche con riferimento a tutti i marchi – rinomati o meno – nella prospettiva dinamica di non inficiarne la costruzione reputazionale⁸³. Al netto di un dibattito che ha radici profonde⁸⁴, il riconoscimento di un controllo così ampio sul segno – nei casi da economia circolare in questione – condurrebbe ad esiti che non

⁷⁹ V. Corte giust. UE, C-337/95, *Evora*, cit., §§ 46-47.

⁸⁰ V. testualmente Corte giust. UE, C-197/21, *Soda-Club*, cit., § 35, richiamando in via più generale Corte giust. UE, C-291/16, *Schweppes c. Red Paralela*, cit., § 37.

⁸¹ V. Corte giust. UE, C-63/97, *BMW*, cit., § 53, secondo cui «la semplice circostanza che un rivenditore tragga vantaggio dall'uso del marchio altrui, in ragione del fatto che la pubblicità per la rivendita dei prodotti contrassegnati da tale marchio, peraltro corretta e leale, conferisce alla sua attività un'aura di qualità, non costituisce un motivo legittimo» ai fini dell'opposizione all'esaurimento.

⁸² V. espressamente Corte giust. UE, C-558/08, *Portakabin*, cit., § 67; ciò invero rivela una corrispondenza speculare tra esaurimento e usi liberi del marchio, quanto meno rispetto al cardine della correttezza professionale (a sua volta perno della disciplina contro la concorrenza sleale), come evidenziata da A. KUR, *'As Good as New' – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?*, cit., p. 229 ss., nonché già da G. AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., p. 44 ss.; sottolinea espressamente un siffatto «dovere positivo di lealtà» come sotteso alla soluzione giurisprudenziale richiamata M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1363.

⁸³ V. Corte giust. UE, C-323/09, *Interflora*, cit., § 62.

⁸⁴ Per una ricostruzione più ampia in tal senso v. D. SARTI, *Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio*, cit., p. 556 ss.

paiono più compatibili con il cambio di paradigma economico ora intrapreso.

Infatti, ove si abbracciasse questa diversa impostazione, si dovrebbe propendere per l'obbligo di astenersi da ogni interferenza con il marchio in sede di offerta commerciale, a cui corrisponderebbe un generale divieto di appropriabilità dei prodotti altrui in quanto marchiati⁸⁵. Logicamente ci si potrebbe aspettare che tale impostazione implichi, per converso, la riutilizzabilità degli altrui prodotti sotto condizione di "smarchiatura" o *debranding*, essendo appunto alterati e dunque non più riconducibili al titolare⁸⁶. Tale assunto, invece, si scontra con il fermo diniego di siffatta possibilità, in quanto immediatamente lesiva delle funzioni proprie del marchio⁸⁷; diniego che, nel nostro ordinamento, trova sponda nell'espressa previsione normativa del divieto di soppressione del marchio del produttore da parte del commerciante, ai sensi dell'art. 2572 c.c. nonché dell'art. 20, comma 3, c.p.i.⁸⁸.

⁸⁵ Sostiene un divieto totale di manipolazione economica del prodotto marchiato a prescindere dalla sua ulteriore commercializzazione C. GALLI, *I "motivi legittimi" in relazione ai diritti di proprietà industriale diversi dai segni distintivi*, in ID. (a cura di), *Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010*, cit., p. 10-11; per altro verso, afferma come una tutela allargata in opposizione all'esaurimento sia specchio della funzione del marchio quale strumento di protezione e uniformazione delle strategie commerciali di offerta dei prodotti e servizi D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., p. 86.

⁸⁶ Questa la posizione assunta a suo tempo da Cass., 14 gennaio 1935, e puntualmente applicata in sede di rinvio da App. Milano, 13 dicembre 1935, entrambe in *Riv. dir. ind.*, 1952, V, p. 223 ss.

⁸⁷ V. Corte giust. UE, C-558/08, *Portakabin*, cit., § 86, nonché Corte giust. UE, 25 luglio 2018, causa C-129/17, *Mitsubishi c. Duma Forklifts*, §§ 42-43; tuttavia, si noti che tali precedenti non risultano totalmente sovrapponibili alle ipotesi in questione, perché nel primo caso si trattava di prodotti usati non modificati (ove dunque il legame con la fonte d'origine imprenditoriale di cui al marchio originale era ancora integro), mentre nel secondo caso il prodotto non era ancora stato immesso sul mercato europeo (ove dunque non era ancora intervenuto il relativo esaurimento dei diritti di marchio).

⁸⁸ Divieto altresì corroborato a livello nazionale dalla sanzione amministrativa ex art. 127, comma 3, c.p.i., come evidenziato da M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1362; tale divieto si estende a qualsiasi altro imprenditore che interviene in via successiva nella catena industriale e commerciale che porta il prodotto sul mercato, come rileva N. ABRIANI, *I segni distintivi*, in ID. – G. COTTINO – M. RICOLFI, *Diritto industriale*, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, Padova, Cedam, 2001, p. 16.

Dunque, seguendo questa linea di ragionamento, si giungerebbe ad una situazione di stallo. Infatti, l'impresa di rigenerazione o *upcycling* non potrebbe togliere il marchio originario, in ragione di quanto appena detto, ma nemmeno lasciarlo apposto sui prodotti manipolati, poiché finirebbe per interferire con la funzione pubblicitaria del marchio, secondo la visione più restrittiva sopra richiamata⁸⁹.

E' evidente come tale esito di "intoccabilità" del segno e, con esso, del prodotto sia, se non contraddittorio, quanto meno insoddisfacente, nella misura in cui l'ordinamento dichiara di promuovere attività complementari – e quindi concorrenziali – di riutilizzazione dei prodotti stessi in ossequio al modello dell'economia circolare.

Anche da questo punto di vista, allora, la soluzione offerta dalla giurisprudenza sopra richiamata risulta apprezzabile⁹⁰. L'apposizione aggiuntiva del marchio da parte dell'imprenditore che effettua l'attività di rigenerazione o *upcycling*, da un lato, lascia materialmente intatto il marchio originario, non violando così il limite fondamentale (e comunque superando l'impossibilità materiale) del *debranding*, e, dall'altro lato, non lo tange funzionalmente, segnalando al pubblico il subentro del marchio aggiuntivo quale nuovo referente comunicativo (e dunque anche reputazionale) relativo al prodotto⁹¹.

Non è però solo questione di nuove convergenze finalistiche. Tale soluzione, infatti, si inquadra bene entro la struttura dell'ordinamento

⁸⁹ Tale contrapposizione alternativa, espressamente in termini di «delle due l'una», si ritrova anche in Conclusioni AG, C-324/09, *Soda-Club*, cit., § 40.

⁹⁰ Tale soluzione giurisprudenziale è altresì apprezzata in termini di «notevole coraggio» da M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1363.

⁹¹ Spunti in tal senso possono trarsi dall'obbligo di chiara indicazione sul prodotto dell'importatore parallelo, cui poter così imputare il riconfezionamento del prodotto e le relative tracce di apertura, come sancito in Corte giust. UE, C-204/20, *Bayer Intellectual Property*, cit., §§ 76, 80-81 e in Corte giust. UE, C-224/20, *Merck Sharp & Dohme*, cit., §§ 73-74; sulla necessità che le indicazioni "segniche" aggiuntive siano complete in termini sia oggettivi (quanto «alle modifiche apportate») sia soggettivi (quanto «all'identità del soggetto responsabile delle modifiche stesse») v. espressamente G. AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., p. 122.

vigente, esprimendo quel criterio di proporzionalità insito nel principio di esaurimento, quale bilanciamento tra libera circolazione delle merci e restrizioni derogatorie (*sub specie* di tutela della proprietà industriale)⁹².

Segnatamente, gli argomenti sistematici addotti dalla giurisprudenza a sostegno dell'esaurimento del marchio nella casistica citata supportano analoghe conclusioni anche per le pratiche di rigenerazione e *upcycling*.

Innanzitutto, la natura di bilanciamento di cui all'esaurimento vale a ricordare che non basta un qualsiasi pregiudizio, quand'anche minimo, alle ragioni della proprietà industriale per orientare la ponderazione degli interessi confliggenti in favore di quest'ultima⁹³. Anzi, l'imposizione di limiti alle pretese – astrattamente legittime – del titolare del marchio è connaturata alla *ratio* stessa dell'esaurimento⁹⁴. Occorre, dunque, evitare di cadere nella “circolarità” – stavolta intesa come fallacia logica – di un'argomentazione che collochi i motivi di opposizione come di per sé sovraordinati al (e non integrati nel) principio di esaurimento⁹⁵.

⁹² V. storicamente Corte giust. UE, 31 ottobre 1974, causa 16-74, *Centrafarm c. Winthrop*, § 7; evidenzia questa correlazione interpretativa M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1358; il ruolo fondamentale del principio di proporzionalità in materia di deroghe alla libera circolazione delle merci è ribadito in Comunicazione della Commissione, Guida agli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in GUUE, 23 marzo 2021, C 100/38.

⁹³ In tal senso v. espressamente Conclusioni AG, C-46/10, *Viking Gas*, cit., § 59, secondo cui, con specifico riferimento alle funzioni comunicative (e dunque, come detto, potenzialmente più delicate) del marchio, «non qualsiasi effetto dannoso su dette funzioni giustifica l'applicazione» della tutela del marchio in quanto «la tutela di tali funzioni sulla base di siffatte disposizioni, infatti, non può – in primo luogo – svuotare di significato i requisiti fissati da norme speciali di tutela e deve – in secondo luogo – rispettare altri interessi preponderanti»; analogamente, sottolineando la natura qualificata del pregiudizio pubblicitario in opposizione all'esaurimento come «comprovata grave menomazione della reputazione del marchio e senza alcun automatismo» anche in caso di aura di lusso, v. L. MANSANI, *Distribuzione selettiva, esaurimento del marchio e difesa dell'immagine di lusso nella giurisprudenza europea*, cit., p. 357.

⁹⁴ V. Corte giust. UE, C-197/21, *Soda-Club*, cit., § 37, secondo cui «poiché costituisce necessariamente una limitazione al principio fondamentale della libera circolazione delle merci, il diritto del titolare del marchio di opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti recanti il suo marchio non è illimitato».

⁹⁵ Evidenzia – in maniera anche lessicalmente affine – come i motivi legittimi di opposizione all'esaurimento rischino di rappresentare argomenti funzionali «riciclati» M.

In via ulteriore, l'esaurimento mira a presidiare la libera circolazione delle merci in armonia con un interesse concorrenziale di fondo, qui declinato come contrasto alla compartimentazione dei mercati a valle a causa di un'ultronea espansione dei diritti di marchio sul prodotto in quanto tale⁹⁶. Né, a tale proposito, può trascurarsi che con la prima vendita il titolare ha già avuto modo di realizzare il valore economico principale del marchio⁹⁷.

Infine, non mancano ragioni di effettività in favore della soluzione individuata, che consente di garantire fattivamente uno spazio operativo alle attività di rigenerazione e *upcycling*⁹⁸. Dopo tutto, se bastasse imprimere indelebilmente il marchio per assicurarsi l'immunità totale dalle altrui iniziative di mercato anche "leali" (qui in chiave di riutilizzo circolare) aventi ad oggetto i propri prodotti, l'effetto utile dell'esaurimento si ridurrebbe a poca cosa⁹⁹.

7. Il fulcro del problema sull'esaurimento del marchio nei casi di rigenerazione o upcycling: la modifica o alterazione del prodotto e una rilettura evolutiva secondo il nuovo paradigma dell'economia circolare.

RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1363; analogamente, criticando il medesimo approccio nella ricostruzione dei legittimi motivi di opposizione all'esaurimento brevettuale, v. A. MUSSO, *Ditta e insegna. Marchio. Brevetti. Disegni e modelli. Concorrenza*, cit., p. 581 ss.

⁹⁶ V. Corte giust. UE, C-46/10, *Viking Gas*, cit., § 34, ripresa anche da Corte giust. UE, C-197/21, *Soda-Club*, cit., § 39.

⁹⁷ V. espressamente Corte giust. UE, C-46/10, *Viking Gas*, cit., § 32, richiamando Corte giust. UE, 30 novembre 2004, causa C-16/03, *Peak Holding c. Axolin-Elinor*, § 40.

⁹⁸ La centralità del problema dell'incertezza giuridica quanto a tali attività economiche è evidenziata da A. KUR, 'As Good as New' – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?, cit., p. 228, e parimenti oltreoceano da D.R. CAHOY, *Trademark's grip over sustainability*, cit., p. 42-43.

⁹⁹ In tal senso v. G. AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., p. 121, nonché D. TONON, *Problematiche giuridiche relative al mercato del «rigenerato»*, cit., p. 115-116; più ampiamente, sulla necessità di garantire un effetto utile all'esaurimento anche sul piano dei diritti d'autore eventualmente insistenti sulle forme dei prodotti (come riconosciuto da Corte giust. UE, C-337/95, *Evora*, cit., § 58), in un'ottica di coerenza del sistema, v. O. ROGNSTAD, "Accessory Exhaustion" – and Use of Work as a Work, in N. BRUNN – G.B. DINWOODIE – M. LEVIN – A. OHLY (a cura di), *Transition and Coherence in Intellectual Property Law – Essays in Honour of Annette Kur*, cit., p. 294. ss.

I riscontri suesposti sembrano incoraggianti nel concludere per la possibile liceità delle pratiche in oggetto, subordinatamente alla medesima condizione di un'apposizione aggiuntiva, in forma corretta e adeguata, del marchio dell'impresa di rigenerazione o *upcycling*. A ben guardare, però, il problema non può dirsi realmente risolto, trovando il suo ostacolo principale a monte dei profili trattati: non, dunque, nei motivi legittimi atipici di opposizione all'esaurimento del marchio, ma in quello tipizzato *ex lege*, ossia la modifica o alterazione del prodotto¹⁰⁰.

In altre parole, occorre chiedersi se rigenerazione e *upcycling* possano beneficiare di tale giurisprudenza favorevole o se, invece, a ciò osti *a priori* l'obiettivo manipolazione del prodotto altrui. In effetti, entrambe le pronunce citate vertono su bombole che, di per sé, non subiscono alcuna alterazione o modifica sostanziale: l'oggetto in questione, dunque, potrebbe intendersi piuttosto come un mero prodotto usato, da cui discenderebbe l'agevolazione nella successiva circolazione di mercato¹⁰¹.

In tal senso, è immediato obiettare che oggetto dell'offerta non è certo il solo contenitore, ma anzi (e soprattutto) il relativo contenuto¹⁰². In questa più realistica ottica d'insieme, il prodotto è senz'altro mutato nella sua condizione originaria, eppure il marchio ivi persistente è stato ritenuto passibile di esaurimento.

Tuttavia, la peculiare natura di contenitore dei prodotti controversi non pare trascurabile. Essi, infatti, sono tendenzialmente destinati ad essere riutilizzati senza particolari interventi tecnici, salvo quelli necessari

¹⁰⁰ V. art. 15, comma 2, reg. (UE) n. 1001/2017 e art. 5, comma 2, c.p.i.

¹⁰¹ Tale distinzione tra la bombola (in quanto tale) e il gas ivi contenuto (come prodotto altrui) è sviluppata da Conclusioni AG, C-46/10, *Viking Gas*, cit., § 20.

¹⁰² Non pare invece convincente il parallelo col riconfezionamento, che concerne uno stesso prodotto a fronte di una diversa confezione e non viceversa, come per le pratiche qui analizzate, un prodotto diverso entro lo stesso contenitore: per tale impostazione, poi non seguita dalla sentenza, v. Conclusioni AG, C-324/09, *Soda-Club*, cit., § 28.

al loro ririempimento¹⁰³. Ciò differenzia tale situazione da quella dei prodotti rigenerati, i quali richiedono un ripristino più invasivo della loro funzionalità; a maggior ragione la differenza intercorre in caso di *upcycling*, dove il prodotto è autonomamente trasformato se non addirittura stravolto¹⁰⁴.

A ciò potrebbe obiettarsi che le pratiche circolari qui analizzate mostrano forti affinità con le attività economiche di ririempimento concorrente del contenitore marchiato, nel senso che le pur rilevate – e, come si dirà, a loro modo rilevanti – differenze tecniche non mutano il comune significato concorrenziale di proporre un’offerta commerciale indipendente che si basi su risorse esauste immesse sul mercato dal titolare del marchio. Dopo tutto, non può sottostimarsi come proprio il profilo concorrenziale costituisca uno degli argomenti portanti del responso giurisprudenziale in favore dell’esaurimento¹⁰⁵.

Questa obiezione sostanziale si scontra però con il dato normativo, che si concentra sulla nozione di modifica o alterazione del prodotto. Tuttavia, è stato messo in risalto come tale nozione apparentemente netta sia di fatto incerta quanto alla sua esatta portata, ritenuta invero decisiva per un corretto bilanciamento delle istanze sottese all’esaurimento¹⁰⁶.

Ma allora, se l’essenza dell’esaurimento risiede in un bilanciamento di tipo “politico” che plasma i mercati, come notato preliminarmente, è evidente come esso risulti condizionato dalle diverse visioni di principio¹⁰⁷. E qui si innesta il cambio di paradigma attualmente in corso: a

¹⁰³ V. Corte giust. UE, C-197/21, *Soda-Club*, cit., § 50; addirittura, in ragione delle relative caratteristiche tecniche, il contenitore può essere considerato quale prodotto avente un valore economico proprio, come per Corte giust. UE, C-46/10, *Viking Gas*, cit., § 30.

¹⁰⁴ V. *supra* par. 3.

¹⁰⁵ V. *supra* par. 5.

¹⁰⁶ Per M. RICOLFI, *Trattato dei marchi*, cit., p. 1358, «non sempre è chiaro in che cosa consista un’alterazione o modificazione che legittima l’opposizione del titolare».

¹⁰⁷ Così letteralmente S. GHOSH – I. CALBOLI, *Exhausting Intellectual Property Rights*, cit., p. 6, secondo cui «markets are often by-products of legal rules. Exhaustion is the perfect example of this relationship between law and the shape of commerce».

fronte del problema circa il regime di circolazione di un prodotto che non è più lo stesso (nonostante rechi il marchio originario), ma che del pari è presentato come non più tale (in quanto rechi il marchio aggiuntivo), può proporsi una rilettura evolutiva del concetto di modifica o alterazione che possa indirizzare interpretativamente il bilanciamento di cui all'esaurimento in favore delle pratiche di economia circolare, ferme le necessarie cautele, alla luce del superiore interesse collettivo alla sostenibilità.

Tale rilettura interpretativa fa perno sull'idea che la modifica o alterazione del prodotto, a fini di opposizione all'esaurimento, è sì motivo tipizzato dalla legge, ma ciò non ne implica necessariamente la natura di presunzione *iuris et de iure*: ossia, anche tale motivo rileva in quanto espressione della medesima *ratio* di pregiudizio alle funzioni del marchio¹⁰⁸.

Se la fattispecie s'intende in termini non assoluti ma funzionali, quindi come modifica o alterazione "pregiudizievole", può allora ammettersi che vi siano modifiche o alterazioni anche materiali eppure non pregiudizievoli, e pertanto irrilevanti. Dopo tutto, tale impostazione interpretativa non risulta tanto dissimile da quella che, in senso inverso, ha portato a ritenere rilevanti le modifiche o alterazioni pregiudizievoli per l'aura di lusso del marchio, ancorché immateriali¹⁰⁹.

Tale rilettura consente di relativizzare il pregiudizio sia rispetto al contesto concreto, valorizzando come detto la corretta rappresentazione "segnica" del rapporto tra marchi e prodotto in virtù della crescente

¹⁰⁸ Per certi versi tale ragionamento pare implicito nella considerazione di tale ipotesi normativa come «ovvia e pleonastica» che «non è dunque giustificata nemmeno dalla funzione distintiva più tradizionale» secondo D. SARTI, *Segni distintivi e denominazioni d'origine*, cit., p. 92; a tale proposito, in contrasto ad istanze di monopolizzazione assoluta del prodotto in quanto tale, vale il monito di A. KUR – M. SENFTLEBEN, *European Trade Mark Law*, Oxford, OUP, 2017, p. 4, secondo cui «*trademark protection, unlike patent, copyright or design law is not oriented towards objects, but towards functions*».

¹⁰⁹ V. Corte giust. UE, C-337/95, *Evora*, cit., § 39.

consapevolezza e sensibilità dei consumatori, sia rispetto al quadro sistematico, dove gli obiettivi di sostenibilità di cui all'economia circolare rivestono ora un ruolo chiave.

Da quest'ultimo punto di vista, la rilettura proposta poggia non solo su atti di indirizzo politico, in termini di dichiarata «gerarchia dei rifiuti»¹¹⁰, ma anche su appigli normativi¹¹¹ finanche di rango costituzionale¹¹². A riprova, nella giurisprudenza più recente può addirittura scorgersi un primo richiamo esplicito alla «logica di riciclaggio» in supporto dell'intervenuto esaurimento¹¹³.

Pertanto, non pare peregrino affermare che la stessa logica valga per i prodotti in questione, essendo oggi rigenerazione e *upcycling* nient'altro che evoluzioni di quel riciclo parimenti da promuovere entro il nuovo paradigma dell'economia circolare¹¹⁴.

8. Osservazioni conclusive: una possibile "chiusura del cerchio".

¹¹⁰ V. Piano d'azione UE 2015, p. 9, ove tale concetto è definito quale «ordine di priorità [ch]e assegna il primo posto alla prevenzione, seguita da preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia e, da ultimo, smaltimento (in discarica, ad esempio). Questo principio mira a incoraggiare le opzioni che globalmente producono i migliori risultati sul piano ambientale».

¹¹¹ A riprova di tale mutamento paradigmatico basti il richiamo all'imminente riforma della clausola di riparazione in materia di disegni e modelli: v. art. 20-bis, Proposta reg. (UE) 28 novembre 2022, COM(2022) 666 final, e art. 19, Proposta dir. (UE), 28 novembre 2022, COM(2022) 667 final.

¹¹² La sostenibilità trova esplicito riconoscimento nel riformato art. 41, comma 2-3, Cost. (v. V. CARIELLO, *Per un diritto costituzionale della sostenibilità (oltre la sostenibilità ambientale)*, cit., p. 426 ss.), nonché ancor prima nello stesso art. 3, comma 3, TUE (v. M. LIBERTINI, *Tutela e promozione delle creazioni intellettuali e limiti funzionali alla proprietà intellettuale*, in AIDA, 2014, p. 299 ss.); a tale proposito, pare un'interessante convergenza che lo stesso principio di esaurimento sia considerato «un vero e proprio limite costituzionale ai diritti esclusivi» nel sistema economico (seppur per ragioni non strettamente concorrenziali, ma di libera circolazione delle merci) secondo D. SARTI, *La concorrenza*, ibidem, 2005, p. 166.

¹¹³ Testualmente v. Corte giust. UE, C-197/21, *Soda-Club*, cit., § 49; citazione importante in positivo, ma anche un po' sorprendente in negativo, per la sua posizione marginale rispetto alla *ratio decidendi* (stesso discorso vale per Conclusioni AG, C-324/09, *Soda-Club*, cit., § 1, ove in apertura s'invocono enfaticamente le logiche dell'economia circolare senza poi sviluppare coerentemente tali premesse sul piano dell'argomentazione).

¹¹⁴ A riprova valgano le iniziative legislative annunciate in materia a livello europeo (*Right to repair: Commission introduces new consumer rights for easy and attractive repairs*, 22 marzo 2023, Comunicato stampa IP/23/1794).

In chiusura, la rilettura evolutiva così proposta non significa affatto che il semplice “sbandieramento” dell’economia circolare valga a disinnescare l’opponibilità all’esaurimento per ogni ipotesi di modifica o alterazione del prodotto.

In particolare, se per la rigenerazione i dubbi sono minori, per l’*upcycling* il discorso impone invece maggiore cautela, stante la profonda ambivalenza di tali pratiche nell’agganciamento al relativo *brand*¹¹⁵.

Quanto alla rigenerazione, la sua caratteristica di ricostituire la sostanza tecnica del prodotto esausto¹¹⁶, conservandone la destinazione funzionale, la rende più prossima al riciclo in senso stretto¹¹⁷. Così, nel rispetto delle dovute accortezze, paiono oggi replicabili gli stessi argomenti storicamente addotti a sostegno del mercato dell’usato “riparato”¹¹⁸. Anche la rigenerazione, però, non è priva di sfumature

¹¹⁵ Senza contare che spesso si tratta di marchi non solo rinomati ma di prestigio, per cui può sorgere il problema dell’aura di lusso: v. A.M. KEATS, *Trendy product upcycling: permissible recycling or impermissible commercial hitchhiking?*, cit., p. 720.

¹¹⁶ Tale sostituzione ad opera del terzo rigeneratore solleva senz’altro la questione della libera replicabilità del prodotto nel suo contenuto sostanziale, ma ciò investe l’eventuale protezione del relativo trovato tecnico in forza di ulteriori diritti di esclusiva brevettuale (su tale doppio profilo v. Cass. pen., 3 marzo 2022, n. 7752, in *Foro it. online*), salvo l’esaurimento degli stessi componenti di recupero utilizzati per la rigenerazione (così Cass., 9 giugno 2010, n. 13892, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2010, p. 54 ss.).

¹¹⁷ Ciò vale *a fortiori* per quelle pratiche rigenerative sopra definite di “distruzione creatrice”, ove peraltro la questione dell’esaurimento del marchio tendenzialmente non si pone in questi termini, dal momento che il segno non sarà più visibile nella materia ricomposta: varrà, comunque, la possibilità di richiamare il marchio altrui per indicare la materia di origine, subordinatamente ai canoni della correttezza professionale, in virtù degli usi liberi *ex art. 14 reg. (UE) n. 1001/2017* e art. 21 c.p.i.

¹¹⁸ Così, nella mutata prospettiva per cui anche il mercato del rigenerato diviene «una forma di commercio ben consolidata, con la quale il consumatore medio ha familiarità» (v. testualmente Corte giust. UE, C-558/08, *Portakabin*, cit., § 84), pare valere *mutatis mutandis* il ragionamento di P. AUTERI, *Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti «originali»*, cit., p. 59, per cui «le aspettative dell’acquirente di fronte ad un prodotto usato sono necessariamente diverse che di fronte ad un prodotto nuovo, nel senso cioè che egli sa che il prodotto non proviene direttamente dalla fonte di produzione e che l’uso ne ha diminuito il valore. Egli pertanto non imputerà al titolare del marchio i difetti del prodotto che dipendono dall’uso. In altri termini il marchio esistente su un prodotto usato non impegna la responsabilità commerciale del titolare»; del pari, in giurisprudenza, v. Trib. Napoli, 6 dicembre 1933, in *Riv. dir. ind.*, 1952, V, p. 217 ss.

ulteriori, che rivelano come il ruolo del marchio originario non sia ininfluenza e possa dunque assumere fattezze pregiudizievoli¹¹⁹.

Quanto all'*upcycling*, il parallelo risulta meno immediato. Segnatamente, la trasformazione del prodotto originale che accomuna le pratiche di riciclo creativo rappresenta un fattore problematico, dal momento che, in certi casi, potrebbe svalutare il ruolo funzionale del segno distintivo ivi riportato (ancor più che nei contenitori) e però, in altri casi, potrebbe anche sortire l'effetto opposto di amplificare la centralità del marchio altrui (quasi a farlo diventare il contenuto)¹²⁰. Di certo, le attività che si risolvano in mero parassitismo commerciale non possono trovare copertura sotto l'egida dell'economia circolare¹²¹, fermo restando che tale modello si fonda su basi concorrenziali che presuppongono il profitto imprenditoriale¹²².

¹¹⁹ Basti l'esempio estremizzato di caricabatterie che riutilizzino solamente i gusci marchiati per rivestire un congegno *in toto* autonomo, i quali sfrutterebbero la maggior attrattività di un prodotto (fintamente) "rigenerato" e non semplicemente "compatibile": ciò mette in guardia su come ogni rigenerazione anche "genuina", reintegrando la funzionalità del prodotto originario attraverso la sostituzione *in parte qua* dei relativi meccanismi guasti, accompagni sempre al recupero utilitaristico una certa inevitabile riproposizione dei valori qualitativi e reputazionali insiti nel marchio. Trattasi, tuttavia, di un agganciamento non necessariamente indebito, nella misura in cui sia correttamente effettuato sul piano sia tecnico sia "segnico", in quanto lecito vantaggio riflesso (v. Corte giust. UE, causa C-63/97, *BMW*, cit., § 53), sulla scorta della rilettura qui proposta.

¹²⁰ In questa varietà d'ipotesi, se, ad un estremo, i consumatori potrebbero quasi non avvedersi dell'esistenza del marchio (p.es. in caso di *patchwork* di tanti piccoli loghi diversi con valenza solo ornamentale, secondo il principio di Corte giust. UE, 10 aprile 2008, causa C-102/07, *Adidas c. Marca Mode*, § 34), all'altro estremo, invece, potrebbero essere spiazzati dal marchio stesso circa l'effettiva riconducibilità al titolare del prodotto trasformato o, addirittura, essere pienamente consapevoli della diversa origine imprenditoriale e nondimeno apprezzare il prodotto *upcycled* proprio per la materia prima "brandizzata": evidenzia tale ambivalenza casistica in termini di *free-riding* A.M. KEATS, *Trendy product upcycling: permissible recycling or impermissible commercial hitchhiking?*, cit., p. 725.

¹²¹ In tal senso, in materia di riconfezionamento farmaceutico, v. analogamente Corte giust. UE, C-253/20 e C-254/20, *Impexco c. Novartis*, cit., § 73; distingue l'applicabilità dell'esaurimento del marchio in ragione di esigenze di recupero efficientistico (se si vuole "circolare" *ante litteram*) G. AGHINA, *La utilizzazione atipica del marchio altrui*, cit., p. 126.

¹²² V. Piano d'azione UE 2015, p. 4; peraltro, a supporto di tale visione "aperturista", emergono i primi riscontri economici di sfavore verso modelli proprietari di riciclo a circuito chiuso (v. B. LIU, *Towards a Patent Exhaustion Regime for Sustainable Development*, in *Berkeley J. Int'l Law*, 2014, p. 330 ss.); attenzione dunque a non far coincidere profitto

Come anticipato, la valutazione concreta non può che rimettersi ad un apprezzamento caso per caso. A tale proposito, però, la rilettura proposta, oltre a muoversi *de iure condito*, pare avere il pregio di offrire sufficiente flessibilità, essendo calibrata in ragione del concreto pregiudizio cagionato al marchio originario a fronte dell'altrui obbligo di presentazione corretta e leale del prodotto rigenerato o *ucpycled*¹²³.

Pertanto, essa può costituire una soluzione "sostenibile" ai problemi in questione, consentendo così al diritto industriale di raccogliere questa sfida posta dall'economia circolare¹²⁴. In fondo, siffatta rilettura potrebbe rappresentare anch'essa una forma di adeguamento strategico della proprietà industriale «per garantire che continui a essere un fattore chiave per l'economia circolare e la nascita di nuovi modelli imprenditoriali», come auspicato dallo stesso legislatore europeo nel contesto dell'annunciato mutamento di paradigma economico¹²⁵.

concorrente e vantaggio indebito, essendovi quest'ultimo solo in caso di *free-riding* ingiustificato e scorretto, sulla cui ricostruzione sistematica v. più ampiamente le riflessioni critiche di M.S. SPOLIDORO, *Concorrenza sleale, appropriazione del lavoro altrui e parassitismo*, in *Riv. dir. ind.*, 2018, I, p. 5 ss.

¹²³ Un approccio di flessibilità è supportato da A. KUR, 'As Good as New' – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?, cit., p. 235-236.

¹²⁴ In fondo arrivando a valorizzare argomenti antichi, ricordandoci come questa sfida nuova risponda invero a problemi atavici: v. Cass., 14 gennaio 1935, cit., secondo cui «non si può dubitare che la libertà di commercio protegge l'industria ed il commercio dei prodotti rinnovati adoperati benché contrasti con gli interessi delle industrie costruttive, le quali naturalmente presuppongono, come elemento della loro economia, il logorio derivante dall'uso e che costringe al rinnovo, a tal punto che esse oggi cercano di anticipare il rinnovo stesso offrendo a favorevoli condizioni la sostituzione della macchina vecchia con la macchina nuova», nonché a relativa chiosa v. R. FRANCESCHELLI, *Vendita sotto i vecchi segni altrui di cose rifatte, rinnovate, trasformate, sofisticate*, cit., p. 218-219, il quale affermava che «un principio comincia a precisarsi nelle varie decisioni che pubblichiamo, un principio che, mentre fa salvo il *suum cuique tribuere*, va incontro anche all'esigenza di permettere l'esercizio di quell'industria di tipo per lo più artigiano che si occupa della riparazione o del ringiovanimento delle cose invecchiate. Questo principio è quello [...] per cui il ricostruttore può ricostruire purché lo dichiari sul prodotto ricostruito e, distinguendosi, eviti ogni possibilità di confusione col prodotto nuovo o comunque (nuovo o ricostruito che sia) originale».

¹²⁵ V. Piano d'azione UE 2020, p. 19-20.