

Profili di rilievo concorrenziale della disciplina dei marchi

Gustavo Ghidini* – Gianni Capuzzi**

1. Premessa sugli intrecci tra diritti di proprietà intellettuale e concorrenza

I distinti paradigmi fondamentali dei diritti di proprietà intellettuale svelano, *al loro interno*, e pur in misura e per aspetti diversi, frequenti intrecci fra i caratteristici profili normativi ‘escludenti’, espressione di tutela dei nuovi risultati (“utilitari”, ovvero “intellettuale”) della creatività umana, ovvero degli strumenti evocativi dell’identità e dell’immagine d’impresa, ed altri profili, viceversa rivolti, talora indirettamente, alla promozione di dinamiche “non escludenti” vuoi per stimolare ulteriori e “successivi” impegni creativi, vuoi per allargare spazi di libertà di fruizione dell’informazione (in senso lato) dei cittadini. Si pensi, per fare un solo esempio, al meccanismo della licenza obbligatoria incrociata sulle invenzioni dipendenti di alto profilo tecnico ed economico (art. 70 CPI : e v. anche –anzi “prima”—l’art 31 l) TRIPS).

Ora, coerenza sistematica esige di ricostruire ed interpretare i primi profili nel rapporto/confronto con i secondi, e alla luce del principio-guida generale di libertà di iniziativa e di concorrenza. E naturalmente, una esigenza della stessa natura, e riferimento costituzionale, investe la ricostruzione del rapporto fra la disciplina della proprietà intellettuale e quella, anzi: quelle direttamente rivolte a regolare la concorrenza: la *normativa antitrust*, anzitutto, e quella repressiva della concorrenza sleale.

In proposito, va sottolineato che i rapporti fra dette discipline non si lasciano né schematicamente ricondurre ad una contrapposizione fra ‘esclusione’ (in funzione di premio/incentivo) e ‘libertà’ (da ostacoli e turbative della dinamica concorrenziale), né semplicisticamente amalgamare nella prospettiva di una sostanziale diretta convergenza finalistica, riferita ad un mercato competitivo che premia il merito e così pure assicura il benessere dei consumatori.

In realtà, ciascuna disciplina ha il suo oggetto/scopo *diretto*, che non può essere propriamente omologato con quello dell’altra. Esempio, e riassuntivo, qui, è l’indicazione, di alto rilievo sistematico, offerta dall’art. 81.3 del Trattato (e art. 4 l. 287/90) : la produzione di anche alte “efficienze innovative” non salva l’accordo fra concorrenti se il sacrificio della fisionomia concorrenziale del mercato sia sostanziale.

Nell’analizzare dunque i profili di *intersection* fra regime(i) della proprietà intellettuale e disciplina(e) della concorrenza, bisogna guardarsi dall’attribuire alla(e) seconda(e) anche un ruolo diretto di protezione dell’innovazione, e viceversa alla proprietà intellettuale anche un ruolo diretto di promozione della concorrenza. Conviene piuttosto riconoscere, mettendone a fuoco modalità e limiti, uno scambio dialettico fra le due distinte discipline le quali pur tendendo ad obiettivi diversi, ma certo non incompatibili ed anzi frequentemente sinergici (dove appunto quello ‘scambio’) si intrecciano spesso per prevenire e rimuovere situazioni e/o comportamenti che ostruirebbero vuoi l’innovazione vuoi la dinamica e la correttezza della competizione economica. Scambio dialettico,

* Ordinario di Diritto Industriale presso l’Università degli Studi di Milano; docente presso la LUISS-Guido Carli di Roma; direttore dell’Osservatorio di Proprietà intellettuale Concorrenza e Comunicazioni della LUISS-Guido Carli.

** Osservatorio di Proprietà intellettuale Concorrenza e Comunicazioni della LUISS-Guido Carli; dottorando di ricerca in “Diritto commerciale: proprietà intellettuale e concorrenza” presso l’Università degli Studi di Parma.

dunque, attraverso il quale ciascuna disciplina, nell'adempiere alla propria funzione, indirettamente serve anche la finalità dell'altra.

Aggiungiamo solo, sempre in via di premessa, che la tematica della “intersezione” fra diritto di marchio e *antitrust* – tematica che -per primi affrontarono *ex professo* i cultori della *Law and economics* statunitense¹, ha acquisito sempre maggior rilievo grazie al processo di integrazione comunitaria. L'inserimento nell'*ordinamento comunitario* ha rappresentato infatti una importante spinta propulsiva: proprio la forza espansiva e cogente del diritto comunitario : la centralità, in tale diritto, dell'obiettivo della libertà di concorrenza e della realizzazione del mercato unico ha offerto l'impulso più efficace per una re-interpretazione in ottica concorrenziale della proprietà intellettuale (spesso ispirata a tendenze protezionistiche²), nonché per ricostruire, in prospettiva sistematica, i nessi con l'*antitrust*, che approdava in Europa appunto con il Trattato di Roma.

2. Il ruolo pro-concorrenziale del marchio

In questo contesto, la disciplina del marchio riflette una prospettiva del tutto particolare della dialettica *concorrenza--monopolio*³, anche in ragione della non sempre armonica coesistenza, instaurata dopo la riforma (di impulso comunitario) del 1992, fra *funzione distintiva* e *funzione attrattiva*⁴.

L'*analisi economica del diritto* ha messo anzitutto in luce il ruolo pro-concorrenziale che il marchio svolge sul mercato: il marchio è per ciascuna impresa lo strumento principale di *distinguibilità* sul mercato e di *comunicazione di informazioni*, che dunque assicura quelle condizioni base del regime concorrenziale che sono la trasparenza e il pluralismo. Grazie al marchio infatti è possibile identificare quella *pluralità di operatori* economici che costituisce il primo presupposto di una forma concorrenziale di mercato. E' grazie al marchio, in un sistema produttivo - distributivo standardizzato, che il consumatore può operare come *giudice del mercato* e gestore dei propri interessi, indirizzando le proprie scelte d'acquisto ai prodotti da lui preferiti, e attribuendo meriti e demeriti. Inoltre contribuisce all'*abbassamento dei costi di ricerca* del consumatore, alla *riduzione dell'asimmetria informativa*, al mantenimento di *garanzia qualitativa*. Con l'attribuzione della privativa non si soddisfa quindi solo un interesse monopolistico – individuale, ma si consegue la finalità di interesse generale di stimolare concorrenzialità del mercato.

Alla luce di tale *rationale* pro-competitivo, possono essere lette, accanto ad altre che verranno ricordate nel testo scritto, le indicazioni della Corte di Giustizia (ribadite in *Philips*, 2002 e

¹ Si vedano *ex multis* LANDES W. - POSNER R. A., *Trademark Law: An economic perspective*, 30 *J. Law & Econ.*, p. 265, 1987 e ECONOMIDES N. S., *The Economics of Trademarks*, 78 *TMR*, 1988, p. 523.

² Il passaggio alla nuova concezione attenta al dato concorrenziale si deve, nella dottrina italiana, soprattutto all'opera di Adriano Vanzetti.

³ Cfr FRANCESCHELLI R., *Valore attuale del principio di concorrenza e funzione concorrenziale degli istituti del diritto industriale*, in *Studi in onore di G. Menotti De Francesco*, 1, Milano, 1957; Id., *Struttura monopolistica degli istituti di diritto industriale*, in *Studi in onore di F. Messineo per il suo XXXV anno di insegnamento*, Milano, 1959; MANGINI V., *Il marchio fra monopolio e concorrenza*, in *Studi in onore di A. Arena*, Padova, 1981; Id., *Manuale breve di diritto industriale*, Padova, 2001; Id., *Il marchio e gli altri segni distintivi*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, V, Padova, 1982; GHIDINI G., *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2001.

⁴ Per una panoramica sull'evoluzione delle funzioni del marchio nel mercato e nel diritto si veda anche DRESCHER T. D., *The transformation and evolution of trademarks-from signals to symbol to myth*, 82 *TMR*, p. 301 ss, 1992.

Linde, 2003) secondo le quali la funzione distintiva, intesa come *indicazione di origine* – quindi, la funzione pro-concorrenziale- continui ad essere la *funzione fondamentale del marchio*.⁵

Insomma, nonostante l'espansione della tutela del marchio che gode di rinomanza e l'affiancamento alla funzione distintiva della funzione attrattiva, la funzione distintiva rimane il cuore dell'istituto. Non a caso la maggior parte delle sentenze sul marchio ha come parametro decisivo la capacità del segno di comunicare la provenienza imprenditoriale e la percezione che il pubblico interessato ha del segno come indicatore di tale provenienza (vedi *infra*, sul marchio di forma).

Se allora la capacità distintiva – su cui altri si sono già ampiamente soffermati- è sempre di più il cuore dell'istituto del marchio, anche nella prospettiva comunitaria, la percezione del pubblico è il “cuore del cuore”, su cui, per il futuro, si giocherà la partita tra istanza concorrenziale e tendenze monopolistiche. Dalla percezione dipendono infatti, in definitiva, la monopolizzazione dei segni o il loro “ritorno” nel comune patrimonio linguistico, secondo la prospettiva dinamica, di recente evocata da Luigi Mansani⁶, in relazione agli istituti del *secondary meaning* e della volgarizzazione.

3. Alcune preoccupazioni “antimonopolistiche”.

. Ciò detto, si devono ricordare alcune preoccupazioni relative al profilo della concorrenza che sono state, e sono avvertite, rispetto a diversi lineamenti della disciplina.

Così, con particolare intensità, rispetto al *marchio di forma*⁷.

Lo stesso ritardo nella tutela normativa di detto marchio rispetto alle altre tipologie di segni testimonia della preoccupazione che il monopolio su un segno costituito dalla forma o dalla confezione stessa del prodotto- in combinazione con la *durata potenzialmente illimitata dell'esclusiva*- si tramuti in un *monopolio sul prodotto*, e quindi in una rilevante barriera all'entrata⁸.

⁵ Cfr *in primis* il caso *Hoffmann –La Roche*, C 102/77. Il concetto è ribadito anche in numerose altre sentenze, per tutte: caso *Canon*, C-39/97, 29/9/1998; caso *Lloyd*, C-342/97, 22/6/1999, nonché *Philips* (CGCE, C-299/99, 18/6/2002) e *Linde* (CGCE, C-53/01, C-54/01 e C-55/01, 8/4/2003), in tema di marchi di forma. Sul punto si veda anche I. SIMON, *How does “essential function” doctrine drive European Trade mark law?*, in *IIC*, 4/05, p.401 ss.

⁶ Essendo determinata dalla percezione che il pubblico ha del segno, la capacità distintiva varia nel tempo al variare di questa percezione. Se il pubblico sempre più percepisce il segno come distintivo dei prodotti o servizi di una specifica impresa, la sua capacità distintiva si accresce. Se invece il pubblico sempre più lo percepisce come termine generico, la sua capacità distintiva diminuisce fino a perdersi. Su tali argomenti si vedano MANSANI L., *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Dir.ind.*, 1/2007, 19 ss. SIRONI G.E., *La “percezione del pubblico interessato*, in *Dir.ind.*, 2/2007, p. 121 ss.; SANDRI S., *Valutazione del momento percettivo del marchio*, in *Riv.dir.ind.*, I, 2002, p. 526 ss.; Id., *Natura e funzione del marchio: dal segno/marchio al marchio/segno nella giurisprudenza comunitaria*, in *Studi di diritto industriale in onore di A.Vanzetti*, II, 1377 ss.; Id., *Percepire il marchio: dall'identità del segno alla confondibilità*, Forlì, 2007.

⁷ Sul marchio di forma, si vedano VANZETTI A., *Il problema dei marchi di forma*, in *Riv.dir.comm.*, 1964, I, 413 ss.; Id., *I diversi livelli di tutela delle forme ornamentali e funzionali*, in *Riv.dir.ind.*, 1994, I, 319 ss.; CARTELLA M., *Marchi di forma o marchi “deformi”?*, in *Riv.dir.ind.* 1977, II, p.39 ss.; BOSSHARD M., *Divieto di imitazione servile confusoria, marchio di forma e “nuova”privativa sul design*, in *Studi di diritto industriale in onore di A.Vanzetti*, I, p.255 ss.; SARTI D., *I marchi di forma fra secondary meaning e funzionalità*, in *Studi di diritto industriale in onore di A.Vanzetti*, II, p.1411 ss.; FRASSI P., *L'acquisto della capacità distintiva delle forme industriali*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001, p.275; Id., *Forma del prodotto, secondary meaning e standardizzazione*, in *Riv.dir.ind.*, I, 1999, p.142 ss.

⁸ A ciò va aggiunta la difficoltà –già evidenziata dal Vanzetti – della compatibilità con il *principio di estraneità del marchio* al prodotto, principio derivante dalla stessa funzione distintiva del marchio, di essere “segno” di distinzione di un prodotto o servizio, quindi simbolo di altro da sé.

Se ricordiamo per un attimo l'etimologia del termine “segno” che deriva da “*sun-ballein*”, e cioè “collegare, mettere insieme, rimandare ad una realtà altra, differente da sé, non presente, - e proprio per questo evocata ed evocabile-“ il marchio di forma è il “meno simbolico” tra i segni, è il segno “meno segno” tra tutti. Sembra questo il fondamento- si direbbe “semiotico” -della “resistenza” antimonopolistica: il fatto, cioè, che si vuol fare della forma del

Da qui le note limitazioni sancite dalla Direttiva (art. 3.1. e)) e nel CPI (art.9). Da qui, pure, la sottolineatura, da parte della giurisprudenza comunitaria, del requisito della *capacità distintiva come filtro anti-monopolistico*. Infatti, pur affermandosi anche per tali segni il principio della “*parità di trattamento*”- in base al quale i criteri di valutazione della capacità distintiva sono i medesimi per tutte le tipologie di marchio- la valutazione della distintività del marchio di forma è in realtà più severa, proprio perché la forma non è immediatamente percepibile come marchio (come segno distintivo) dai consumatori. Si veda a tal proposito, tra tanti, il caso *Henkel*⁹.

Così, ancora, rispetto al marchio dotato di rinomanza.

Già Remo Franceschelli ammoniva che “*quanto più un marchio è collettore di clientela, quanto meglio influisce sulla scelta di un prodotto, tanto più e tanto meglio ha in sé di monopolio*”¹⁰. E, si badi: ciò è quasi una conseguenza naturale dell’efficacia di un marchio, un fine cui tutti i marchi potenzialmente tendono: avere successo.

Per questo il problema riguarda particolarmente l’ipotesi-- il cui avveramento è spesso facilitato dal fenomeno pubblicitario¹¹, del marchio che gode di rinomanza -- ancor più se di “alta” rinomanza. In proposito, soprattutto a livello comunitario, è stata verificata- ancor prima della riforma della normativa sui marchi- la possibilità di attriti fra esercizio del diritto sul marchio ed esigenze pro-competitive, e ciò sia sotto l’aspetto della *libera circolazione delle merci nel mercato unico*¹², sia sotto quello dell’applicazione del *diritto della concorrenza*.

Ora, come noto, la “interferenza” dell’antitrust sui DPI si manifesta sub specie di obblighi di “dare accesso” (pur pagante) ai concorrenti rispetto allo sfruttamento del bene immateriale. Ma a proposito del marchio, parrebbe illogico richiamare una tale prospettiva. L’applicazione del diritto *antitrust*. Il marchio è infatti il DPI che sembrerebbe più improprio, e anche illogico, analizzare in una prospettiva di “accesso”, cioè di condivisione da parte di terzi. Intuitivamente, invero, parrebbe che al di fuori del caso affatto speciale di “marchi geografici”¹³, parrebbe non

prodotto anche un segno del prodotto, che in sé ci si aspetterebbe sempre essere un *quid* apposto, ma pur sempre estrinseco (almeno idealmente separabile).

⁹ Cfr CGCE, Cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, *Henkel c. UAMI*, in particolare parr.38, 39, 53.

¹⁰ Così il Franceschelli, in *Valore attuale*, cit., p. 193.

¹¹ Nel moderno mercato, un ruolo fondamentale è rivestito dalla pubblicità non meramente informativa, ma *persuasiva* o “di percezione”. In questa lo strumento pubblicitario non si limita ad offrire informazioni sulle caratteristiche del prodotto, ma crea un’ *associazione* nella mente del consumatore tra il bene fisico e l’immagine mentale desiderata. Le caratteristiche più attraenti del prodotto sono solo percepite dal consumatore, non provate o osservate direttamente o conosciute attraverso la descrizione pubblicitaria. La “*perception advertising*” può creare distorsioni sul piano competitivo, perché, se è vero che si apre un nuovo fronte di competizione, si induce a sviluppare una *concorrenza su valori suggestivi* anziché su “*performances*” obiettive legate alla qualità e all’innovazione”. Ci potrebbe poi essere, nello sforzo di persuadere il consumatore - e persino di cambiarne le preferenze - uno *spreco di risorse*, e quindi inefficiente. Il tema è poi da ricollegare alla crescente importanza della percezione nel diritto dei marchi: quale percezione può essere alla base della capacità distintiva e quindi dell’appropriazione come marchio di un segno, anche una percezione basata su pubblicità più suggestive che informative?

¹² Come è noto, il primo profilo del rapporto fra proprietà intellettuale (PI) e antitrust —ad imporsi all’attenzione di Commissione, Corte di Giustizia e legislatore comunitari— fu storicamente quello, relevantissimo, afferente alle *relazioni negoziali* fra titolari di diritti di proprietà intellettuale (DPI) e terzi operatori professionali. Relazioni nell’ambito delle quali lo strumento dei DPI viene utilizzato ora, ad esempio, per proteggere da *free-riders* l’organizzazione del decentramento (e ‘allargamento’) produttivo e/o distributivo, realizzato attraverso la collaborazione di terzi licenziatari e/o concessionari; ora per estendere, attraverso la reciproca condivisione (*pooling*) con altri titolari, il ‘portafoglio’ dei DPI utilizzabili, ora per assicurarsi diritti ‘proprietary’ sui futuri frutti di accordi di ricerca-sviluppo etc.

¹³ Che non identificano una fonte aziendale bensì la provenienza da una particolare area significativa, in uno a tradizioni produttive locali, di specifiche caratteristiche qualitative dei prodotti (marchi che pertanto debbono poter essere usati da tutti i soggetti legittimati *ratione loci-- ac laboris*)

ipotizzabile *tout court* l'imposizione di un obbligo di "dare accesso": come quello che hoc ipso produrrebbe o comunque favorirebbe un effetto confusorio in ordine alla provenienza aziendale. Ma l'argomento—oltre a trascurare il fatto che, come sappiamo, l'ordinamento, anzitutto europeo, ammette "accordi di coesistenza" fra titolare e terzi—non considera che il "valore attrattivo/pubblicitario" del marchio rinomato può facilmente tradursi in un effetto di "cattura" (lock-in) di consumatori, anche in settori "non affini" a quello di registrazione, e quindi dar vita a un *market power* in senso proprio—cioè in senso antitrust.

Quando ciò avvenga—*il che pare concepibile solo rispetto a marchi rinomati: ed anzi, di "alta rinomanza"*—la facoltà escludente del titolare può rientrare nel raggio dell'interferenza antitrust: in particolare, sotto il profilo del potere di mercato ad esse associato/bile. E ciò, precisamente, in relazione all'apprezzamento di una posizione dominante creata, o quanto meno rafforzata, appunto, dal controllo di marchi di forte potere attrattivo¹⁴.

Si sono così verificate ipotesi di rilevante importanza, oggetto di note pronunce della Commissione e dell'autorità nazionale per la tutela della concorrenza¹⁵, nelle quali un *antitrust storm*, per dirla con Francesco Denozza, ha potuto incrinare il paradigma escludente del marchio registrato. Quella, ad esempio, di un'operazione di concentrazione in cui il consolidarsi in un'unica mano di marchi famosi, 'convettori' di quote di mercato, realizzi una situazione di *market power* per ridurre il quale l'Autorità può far prescrivere la concessione di licenze a terzi. O quella di condotte aventi ad oggetto uno schema di licenza di marchio, che la Commissione ha giudicato abusive, ex articolo 82(a), imponendo, come rimedio, una licenza obbligatoria e gratuita del segno distintivo¹⁶.

Si può richiamare, inoltre, e sempre in riferimento alla valutazione di un eventuale *market power* del titolare di un marchio, la possibile sinergia, fra l'esercizio del relativo diritto e il parallelo godimento di altri DPI, in particolare di brevetto. L'associazione ventennale con un prodotto oggetto di esclusiva di produzione e vendita può facilmente irrobustire il valore attrattivo del marchio: il quale, scaduto il brevetto, potrà mantenere a lungo, "fidelizzando" i consumatori, una posizione di dominanza sul mercato del prodotto oggetto della privativa cessata.

Preoccupazioni anti-monopolistiche suscitano infine rinnovate tendenze interpretative ad espandere sempre più la tutela del marchio, specie se dotato di rinomanza, facendo leva su un asserito principio generale di repressione di comportamenti "parassitari": e così, in particolare, per offrire anche al *marchio di fatto* una tutela "reale" in luogo di quella limitata al rischio di confusione—secondo l'indicazione sistematica, oltreché testuale, del combinato disposto del preambolo e del n.1 art. 2598 cod.civ. In proposito, si può osservare che in un sistema ispirato al principio di libertà di concorrenza e (quindi, pure) di *numerus clausus* dei diritti esclusivi sui beni immateriali, divieti riconducibili al concetto di "parassitismo" possano essere ipotizzati, solo in relazione a specifiche, non analogicamente estensibili, previsioni normative (come quella della tutela del marchio rinomato *registrato* in settori "non affini"): dunque, in breve, come espressioni di regole eccezionali, non generali¹⁷. Si ricordi, in proposito, che la migliore dottrina, e la prevalente giurisprudenza anglosassone, privilegino l'opposto principio "no misappropriation without misrepresentation". Principio la cui saggezza sta oggi significativamente facendo breccia anche

¹⁴ Si veda infra il caso italiano *Pepsico Food and Beverages International – IBG Sud v. Coca Cola Italia*, provvedimento n. 7804 A224. Si noti come lo stesso *rationale* varrebbe per autorizzare una intesa fra titolari di marchi celebri, purchè di questi fosse data, almeno in parte, licenza a terzi.

¹⁵ Si vedano in particolare, infra, i casi *Kimberly-Clark v. Scott*, caso N. IV/M 623, ed *Henkel v. Locktite*, provvedimenti n. 4993 C 2641, n. 9795 C 2641, n. 10718 C.

¹⁶ La decisione, di cui ci si occuperà tra breve, è stata poi confermata dal presidente del Tribunale di primo grado, v. *Duales System Deutschland AG v. Commission*, case T-151/01 R.

¹⁷ Cfr in tal senso GALLI C., *Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione*, in *Dir.ind.*, 1/2007, p. 83 e p.88, ove l'Autore afferma che il rapporto regola-eccezione tra tutela contro l'imitazione confusoria e quella non confusoria non è più attuale, e che le situazioni in cui si verifica una confondibilità devono oggi essere intese come casi particolari di approfittamento parassitario

in orientamenti imprenditoriali internazionali, ai quali ha dato voce persino il *Financial Times* (22 febbraio 2007, p. 11 “Apple versus Apple (and other fruitless trade mark disputes”).

Al di là, comunque, di fattispecie e questioni particolari, si segnala il rischio che l'uso del marchio, compiuto grazie anche ad una tutela “espansiva”---possa dar luogo a situazioni non già di trasparenza del mercato, bensì, al contrario, di situazioni nelle quali, come scrive Vincenzo Di Cataldo, il marchio diviene “*strumento di opacizzazione del mercato, con una sicura portata monopolistica, e perciò pericoloso*”¹⁸, in quanto, in realtà, il consumatore sia indotto all'acquisto dal valore evocativo del marchio, utilizzabile - come avviene quando il legislatore travalica il principio di relatività della tutela- in settori merceologici che nulla hanno a che vedere con il prodotto per cui originariamente il marchio si era affermato sulla base dei meriti obiettivi del prodotto.

Marchio e abuso di posizione dominante

Approfondendo alcuni dei profili appena richiamati, volgiamo soffermarci in particolare sul rapporto tra marchio e fattispecie dell'art. 82 del Trattato, sia sotto il profilo della sussistenza della posizione dominante, che del suo sfruttamento abusivo. Profili, entrambi, sui quali la nostra AGCM si è pronunciata nel celebre caso *Pepsico Foods and Beverages International - IBG sud / Coca Cola Italia* (provv. 7804/1999).

E' soprattutto a livello comunitario che la tematica è stata approfondita. In particolare, rispetto alla *esistenza di una posizione dominante*, - la Corte di giustizia ha anzitutto affermato in modo molto chiaro che *la mera titolarità di un diritto di proprietà intellettuale* non pone automaticamente l'impresa in una siffatta posizione¹⁹.

Com'è noto, poi, l'esame della *potential competition* ha una notevole importanza nel giudizio sulla posizione dominante di un'impresa: per definire il mercato rilevante e stabilire il potere di mercato su di esso, non basta guardare alla quota posseduta, ma occorre valutare fattori aggiuntivi, tra cui le barriere all'entrata²⁰, che possono avere anche origine legale, come nel caso di un marchio²¹.

Il tema del *marchio celebre come barriera all'entrata*²² rimanda a tutto quanto si è finora detto circa la configurazione attuale dell'istituto: la celebrità del marchio si basa sulla efficacia della differenziazione (soprattutto grazie agli investimenti pubblicitari e alle azioni legali esperite a tutela del segno) e sul valore di suggestività.

¹⁸ DI CATALDO V., *I segni*, cit., p. 28.

¹⁹ Cfr CGCE, C- 241 / 91, P, RTE & ITP v. Commissione CE . Cruciale è la *definizione del mercato rilevante*: se il prodotto contraddistinto dal marchio è parte di un mercato più ampio, il diritto sul marchio in se stesso non potrà portare a un giudizio di posizione dominante; se il mercato, però, è definito in modo tanto ristretto da comprendere solo il prodotto protetto dalla privativa industriale, allora sarà più probabile che l'impresa venga ritenuta dominante. Naturalmente, la definizione del mercato rilevante passa attraverso la valutazione dei potenziali sostituti del prodotto: maggiore è la sostituibilità dei prodotti - e quindi, maggiore è la loro omogeneità - minore potrà essere il potere di mercato dell'impresa, perché più ampio il mercato.

²⁰ Cfr VANZETTI A. - DI CATALDO V., *Manuale*, cit., p. 536.

²¹ Il ruolo cruciale delle barriere all'entrata sta nel fatto che anche una *market share* molto elevata può essere erosa se l'entrata nel mercato non presenta insormontabili ostacoli, mentre una quota di mercato anche non particolarmente alta è suscettibile di attribuire una posizione dominante se l'ingresso di nuovi concorrenti risulta difficile.

²² DELLI PRISCOLI L., *La posizione dominante come presenza di una barriera*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1, 1999.p. 229; cfr anche FLORIDIA G. - CATELLI V. G., *Diritto antitrust, le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante*, Milano, 2003, p. 350: “*Anche l'acquisizione di diritti su segni distintivi (...) qualora sia volta ad impedire l'accesso sul mercato di tale concorrente, può essere valutata come comportamento abusivo ai sensi dell'art. 82 del Trattato.*”

In un mercato, infatti, in cui un marchio - acquistata notorietà in un settore merceologico - venga tutelato legalmente in qualsiasi settore se ne faccia uso, sarà sempre più incentivata una penetrante strategia pubblicitaria da parte delle imprese, che saranno stimolate ad investire ingenti risorse nel lancio e nel mantenimento della reputazione del marchio²³. Conseguentemente, la fedeltà dei consumatori al *brand* si accrescerà sempre più, rendendo molto difficoltoso a chi voglia penetrare il mercato in cui troneggia il marchio rinomato farvi ingresso.

A ciò si aggiunga anche la diffusione del *merchandising*²⁴. I contratti di *merchandising* possono infatti tramutarsi in una barriera all'entrata disincentivando lo spirito di iniziativa imprenditoriale e la vivacità del gioco concorrenziale. I *new competitors* preferiscono infatti mettersi al traino dei marchi già noti, accettando le condizioni contrattuali, gli *standard* produttivi etc) anziché "inventarsi" una propria attività indipendente e crearsi un proprio marchio²⁵.

Quanto al profilo- dello sfruttamento abusivo di una tale posizione, - la presenza di marchi rinomati ha un indubbio peso nel facilitare taluni tipici comportamenti illeciti, quali la fissazione di *prezzi eccessivamente elevati* e il *rifiuto di contrattare*.

i) Quanto al primo tipo di comportamento, la vendita da parte dell'impresa dominante a *prezzi eccessivi* è intuitivamente il modo più semplice di sfruttare la propria posizione dominante²⁶.

A tal proposito, è certo difficile stabilire quale sia la soglia oltre la quale il prezzo diventa "non equo", e si rientra nella fattispecie dell' art. 82 lett. a).

La Corte e la Commissione hanno tuttavia cercato di rispondere a tale quesito affermando che il differenziale di prezzo rispetto a un prodotto che non abbia una protezione equivalente quanto a privative industriali deve apparire "*obiettivamente giustificato*"²⁷. In *United Brands*²⁸, si statuisce che un prezzo è eccessivo quando "*non ha una ragionevole relazione col valore economico del bene*": la Corte ritiene che l' "eccesso" di prezzo deve essere valutato con la tecnica del confronto:

²³ E' interessante notare che solo parlando di marchi celebri si ha la sensazione di scendere dall'empireo delle teorizzazioni giuridiche, per calarsi nel mondo reale: basta accendere la televisione o fare un giro per le strade e i negozi, per capire quanto sia invasivo il fenomeno di cui si discute e quanto attenga alla nostra vita quotidiana, quasi senza avvedercene. In effetti, penso che a chiunque, pronunciando o sentendo la parola "marchio" venga in mente non un marchio qualsiasi come esempio, ma uno e più "marchi celebri", così come esclusivamente di marchi celebri è fatta la casistica dei libri di diritto industriale.

²⁴ G.GHIDINI, *Licenza di marchio rinomato e rischi di decezione (non confusoria) del pubblico*, in *Segni e forme distintive. La nuova disciplina*, Milano, 2001, p. 124 ss.

²⁵ Ciò da un lato può senz'altro giovare all'efficienza e alle economie di scala, e anche incentivare ad operare sul mercato (con un effetto protettivo e stimolante)-e d'altra parte sarebbe ben difficile competere con "mostri" commerciali come Mac Donald o Coca Cola, proprio a causa della barriera costituita dal marchio di questi, cercando di concorrere sulle prestazioni (su qualità/prezzo).

D'altro canto, però, la diffusione del *merchandising* inevitabilmente aumenta il livello di investimenti pubblicitari che sarebbero necessari per operare scelte alternative e gareggiare in modo indipendente: di qui, la forte "barriera all'entrata" eretta da tale pratica commerciale. Tutto ciò, in un circolo vizioso, non fa che accrescere il potere di mercato degli operatori già affermati sul mercato.

²⁶ Si tratta di un aspetto particolarmente delicato da considerare, perché è naturale che il prodotto "firmato" abbia un prezzo di mercato superiore: si è di fronte a una sorta di *forfet* per le spese sostenute in pubblicità e tutela legale del segno nonché per la garanzia di qualità del prodotto e per il risparmio offerto al consumatore quanto a costi di ricerca come si è visto. Il consumatore stesso *si aspetta* un prezzo più elevato, quasi come garanzia della "genuinità" del bene. Inoltre, occorre considerare che prezzi elevati potrebbero aver effetti pro - competitivi anziché anti - competitivi, attirando nuove imprese ad entrare nel mercato, evidentemente produttivo. Il problema c'è, pertanto, se l'ingresso è ostacolato da barriere, altrimenti i prezzi eccessivi, pur esistenti, non potrebbero durare molto.

²⁷ Cfr FLORIDIA G. - CATELLI V. G., *Diritto antitrust: le intese restrittive della concorrenza w gli abusi di posizione dominante*, Milano, 2003.

²⁸ CGCE, C-27/76, 14 /2/ 1978, caso *United Brands*

del prezzo del bene con i costi di produzione e di vendita, ma anche con i prezzi degli altri prodotti o dello stesso prodotto in altre aree.

ii) Il punto critico in cui però si realizza il bilanciamento tra libertà concorrenziale ed esclusiva inerente ai diritti di proprietà intellettuale sta in quella tipologia di abuso che è costituita dal *rifiuto di contrattare*, vera area di tensione tra diritti di proprietà intellettuale²⁹ e art. 82. In verità il tema è stato trattato con riguardo più agli altri diritti di privativa (*copyright*, brevetto) che con riguardo al marchio.

In generale, la giurisprudenza comunitaria³⁰ ha affermato che il rifiuto di contrarre, anche se totale, è proibito solo se costituisce un abuso: mai, perciò, è stato stabilito che tutte le imprese dominanti hanno un dovere assoluto di vendere i beni a coloro che lo richiedano. Sull'impresa dominante, però, grava l'onere della prova di dimostrare che, per il suo rifiuto, vi è una "giustificazione oggettiva"³¹. È stata poi, com'è noto, elaborata la dottrina dell' *essential facility*. La Commissione, in un *documento del 2003* dedicato agli abusi del diritto di marchio e alle interrelazioni con il diritto della concorrenza,³² ricorda a questo proposito che "*Si può ritenere che il rifiuto di un titolare dei diritti di concedere il suo marchio in licenza ad un'altra impresa rientri nel campo d'applicazione di questo articolo (82) La Corte di giustizia delle Comunità europee tuttavia ha sentenziato³³ che "la sostanza stessa" del diritto di proprietà intellettuale è il potere di escludere altri e non sussiste un obbligo generale di concedere licenze, sia pure in cambio di un corrispettivo. Ne consegue che nel caso di un'impresa in posizione dominante che rifiuti di concedere un marchio in licenza, per dimostrare una violazione dell'articolo 82 del trattato CE occorre qualche altro elemento oltre al rifiuto della concessione*".

Sempre nel medesimo documento, la Commissione, poi, mettendo in relazione l'art.10³⁴ del Trattato con l'articolo 82 afferma che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, uno Stato membro "*trasgredirebbe ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 10 se spingesse un'impresa a violare l'articolo 81, ad esempio imponendo o favorendo la fissazione dei prezzi. Lo stesso varrebbe, almeno in teoria, qualora uno Stato membro spingesse un'impresa ad abusare della propria posizione dominante in un determinato mercato rilevante*". La Commissione quindi sottolinea che "*i comportamenti abusivi di un'impresa in posizione dominante che cerca di sfruttare i propri diritti di marchio, ad esempio praticando prezzi troppo elevati per i propri prodotti di marca, possono essere sanzionati mediante le disposizioni di cui all'articolo 82 del trattato CE. È tuttavia molto raro che questo tipo di abusi si concretizzino in un rifiuto di concedere in licenza i propri diritti di marchio, ed in proposito non esiste una giurisprudenza consolidata*".

Un cenno, poi, al rapporto tra marchio e operazioni di *concentrazione*. In occasione di queste può verificarsi anche una "concentrazione di marchi leader", quasi una sorta di concentrazione parallela a quella propriamente detta, cioè quella delle realtà aziendali.

²⁹ Qui non sempre è possibile fare specifico riferimento al marchio, perchè la giurisprudenza riguarda spesso in generale i diritti di proprietà intellettuale.

T- 41 / 96, Bayer A.G. v. Commissione CE. Ma ci si può riferire al precedente caso *Commercial Solvents* (CGCE, 6 & 7 /73, Istituto Chemioterapico Italiano Spa v. Commissione CE) per l' ipotesi di mercati collegati.

³¹ Un' ipotesi di rifiuto giustificato è quello in risposta ad attacchi agli interessi commerciali dell' impresa dominante, purchè vi sia proporzionalità: cfr *United brands*, cit.

³² Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Eventuali abusi dei diritti di marchio nella UE nel contesto del loro esaurimento comunitario, 21.5.2003.

³³ CGCE, causa 238/87/CEE, 5/4/88, caso *Volvo*

³⁴ "*Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.*

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato."

Ora, tanto nel caso *Kimberly - Clark / Scott* (Commissione, 16/1/1996) quanto nel caso *Henkel/ Loctite* (vicenda procedimentale durata davanti all’Autorità garante dal 1997 al 2002)³⁵ la patologia anti-concorrenziale è stata attribuita proprio al fattore-marchio--- celebre. La notorietà dei marchi delle imprese che si fondono, insieme (come già nel caso *Pepsico*) alla struttura dei canali distributivi e alle caratteristiche della commercializzazione nel mercato considerato è stata ritenuta cruciale nel condizionare le scelte dei rivenditori, con l’innalzamento di barriere all’entrata.

Qualche cenno, infine, al rapporto tra *marchio e intese restrittive* della concorrenza. Rapporto che rileva soprattutto in relazione al principio di esaurimento e ai sistemi di distribuzione esclusiva, argomenti che richiederebbero un’apposita e separata trattazione.

Basti ricordare solo che il rapporto tra licenze di marchio e tutela della concorrenzialità del mercato unico (libera circolazione delle merci) è stato il primo problema affrontato a livello comunitario nella soluzione del conflitto proprietà intellettuale/libera concorrenza.

Già con il caso *Grundig* – che riguardava proprio una licenza di marchio usata per isolare i mercati - le istituzioni comunitarie presero consapevolezza del *rischio di compartimentazione del mercato unico* cui le licenze esclusive possono portare.

Quando si realizza l’ipotesi di una licenza di marchio che intende realizzare una protezione territoriale assoluta la Corte ha ritenuto che l’*oggetto* stesso dell’ accordo sia anticompetitivo ai sensi dell’ art. 81 (1), senza la possibilità di considerare i possibili vantaggi economici dell’ intesa .

Quando, invece, non si versi in tale ipotesi, si presenta la possibilità di *prospettare possibili effetti pro – concorrenziali* della licenza, quali l’ apertura di nuovi mercati, la diffusione di innovazione e i vantaggi *inter-brand*.la positività concorrenziale dell’accordo nella prospettiva *inter-brand* è la ragione fondamentale del *favor* per le *intese verticali*.

A queste, fin dal caso *Grundig*, si è ritenuto di dover applicare il divieto delle intese. L’ approccio comunitario alle intese verticali – la cui evoluzione ha come punto di approdo il reg. 2790/1999³⁶ e le Linee Guida³⁷ del 2001 di ausilio alla interpretazione del regolamento³⁸ ha sempre più adottato il modello della “*rule of reason*”³⁹ ponendosi sulla scia dell’impostazione statunitense, a partire dal caso *Sylvania*⁴⁰.

Qui si vuole solo riflettere per un attimo sulla reale decisività dell’argomento a favore della concorrenza *inter-brand*. Infatti sembra che il *favor* per la concorrenza *inter-brand* debba comunque essere ispirato al *principio di proporzionalità*—e quindi non possa costituire uno strumento invocabile *oltre il necessario* per limitare la concorrenza *intra-brand*, che è anzitutto, ricordiamolo, concorrenza di prezzo—pilastro e giustificazione fondamentale dell’economia di mercato.

³⁵ Cfr provv. 4992 C 2641, 9795 C 2641 e 10718 C.

³⁶ Regolamento CE 22 dicembre 1999, n. 2790 / 99 relativo all’ applicazione dell’ art. 81, par. 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e paratitche concordate, GUCE n. 336 del 29 dicembre 1999, serie L.

³⁷ Comunicazione della Commissione 13 ottobre 2000 n. 291 / 01 – Linee direttrici sulle restrizioni verticali , GUCE n. 291 del 13 ottobre 2000, serie C.

³⁸ Tali documenti costituiscono una vera svolta, frutto di un’ approfondita rivisitazione iniziata già nel 1997 con un apposito Libro Verde Libro verde sulle restrizioni verticali nella politica di concorrenza comunitaria, adottato dalla Commissione il 22 gennaio 1997.

³⁹ Sono espressione della “*rule of reason*” diversi casi comunitari riguardanti licenze di marchio e sistemi distributivi: *Nungesser* (CGCE, 258 / 78, 8 giugno 1982) *Metro I* (case 26/76 Metro SB Groosmarkte v.Commission)

Metro II (case 75/84, Metro v.Commission), *Pronuptia de Paris* (CGCE, causa 161/84,8 giugno 1986) e le decisioni della Commissione *Campari*(cfr GADI, 1978, nr. 1124) and *Moosehead/ Whitbread* (, 90/186/CEE, 23/3/ 1990).

⁴⁰ *Continental T.V, Inc. v.GTE Sylvania Inc*, 433 U.S. 36.Cfr MANGINI V., *Le intese restrittive della concorrenza*, in AA.VV, *Diritto industriale.Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2005, p.389 ss.

Cfr anche PERITZ R. J.R. , *The Roberts Court after Two Years: Antitrust, Intellectual Property Rights, and Competition Policy*, *Antitrust Bulletin, Symposium on 'Antitrust and the Roberts Court'*, Vol. 53, p. 153.

Merita infine particolare attenzione—per il riferimento congiunto ai rapporti marchio-intese e marchio- abuso di posizione dominante , il caso “*der Grune Punkt*”, del quale la giurisprudenza comunitaria si sta occupando da anni.

Si tratta della vicenda *Duales System Deutschland (DSD)*⁴¹, che ha origine in una decisione della Commissione del 2001, riguardante l'organizzazione da parte di DSD – titolare del marchio "Il punto verde" (*der Grune Punkt*)⁴² – di un sistema di recupero dei rifiuti in Germania per conto dei fabbricanti e dei distributori.

La Commissione ha in tale occasione ritenuto abuso di posizione dominante la pratica di DSD di rapportare i corrispettivi per la licenza solo alla quantità d'imballaggi che usano il marchio "Il punto verde" e non alla quantità d'imballaggi effettivamente trattata dal suo servizio di recupero rifiuti. I clienti erano pertanto obbligati a pagare servizi non effettivamente forniti da DSD, che in tal modo impediva ai concorrenti l'accesso al mercato⁴³.

Avendo la DSD ricorso contro la decisione, il 24 maggio 2007 il Tribunale ha emanato due sentenze, una relativa all'abuso di posizione dominante⁴⁴, l'altra l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza⁴⁵, con cui ha confermato la decisione della Commissione. che la DSD ha proposto ricorso contro la sentenza alla Corte di Giustizia il 13 agosto 2007⁴⁶, e si attende ora la sentenza della Corte. Senza soffermarsi sui dettagli delle due decisioni, ciò che rileva fondamentale nella nostra prospettiva è che il marchio utilizzato appare l'elemento fondamentale del comportamento abusivo, lo strumento dell' “*exploitation*” anti-concorrenziale della posizione dominante.

Conclusioni

Questo *excursus* su alcuni profili di intersezione tra il diritto di marchio e l'istanza concorrenziale, rende manifesta la necessità di un approfondimento ben maggiore di una tematica che pervade, trasversalmente, l'intera complessiva disciplina, e ciò sia che la si consideri, come ricordato in Premessa, sia da una visuale *interna* al diritto dei marchi sia da una visuale di confronto *esterno*, con la disciplina *antitrust*.

Nel rinviare a tale approfondimento, si sottolinea ancora una volta la necessità di armonizzare due esigenze fondamentali: quella della lotta alla contraffazione, e quella della difesa di un mercato aperto, di effettiva fisionomia competitiva basata soprattutto sulla qualità delle prestazioni (piuttosto che su evocazioni meramente suggestive). In una prospettiva di lungo periodo, infatti- e di orizzonti ampi- occorre tener fermo che il marchio può, e dunque deve, essere strumento di concorrenza e di sviluppo del benessere economico collettivo. Proprio: per ciò questo, ogni iper-protezione può sì soddisfare esigenze particolari e immediate di tutela, ma rischia di ritorcersi contro lo stesso mercato, e quindi pure l'insieme degli operatori gli operatori stessi. Invero, solo un regime di diffusa *competition on merits* può portare a benefici duraturi, sia al sistema delle imprese sia alla collettività dei consumatori: e da qui all'intera economia del Paese.

⁴¹ Decisione della Commissione del 20/4/01 GU L-166, pag.1

⁴² Cfr http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Punto_Verde

⁴³ Cfr <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/584&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=en>:

⁴⁴ TPG, 24 maggio 2007, causa T-151/01, *Der Grune Punkt-Duales System Deutschland GmbH* contro Commissione CE

⁴⁵ TPG, 24 maggio 2007, causa T-289/01, *Der Grune Punkt-Duales System Deutschland GmbH* contro Commissione CE

⁴⁶ Causa C-385/07 P