

## TRIBUNALE DI MILANO

### Sezione Specializzata in materia di Impresa "A" Civile

**Ordinanza del 22.09.16**

**Presidente:** Dott.ssa Marina Tavassi

**Relatore:** Dott.ssa Silvia Giani

Nel procedimento per reclamo promosso da:

**Giuliani S.p.A.** (reclamante)

**contro**

**Medifarm S.r.l.** (reclamata)

- I. Il criterio del *forum commissi delicti* si applica non solo con riguardo al luogo di consumazione del fatto illecito, ma anche con riguardo a quello in cui si siano verificati atti preparatori o siano stati posti in essere fatti inequivocabilmente diretti alla verifica dell'illecito. Atti idonei a preannunciare l'imminente consumazione dell'illecito, la predisposizione del prodotto, la promozione, la pubblicizzazione, la diffusione del materiale, l'offerta in vendita, l'esposizione del prodotto ed anche la richiesta delle necessarie autorizzazioni. Le attività prodromiche all'esportazione di un prodotto contraffatto sono state ritenute sufficienti per radicare la competenza, sulla base del criterio del *forum commissi delicti*, in quanto risolvendosi in una minaccia di contraffazione. Gli atti preparatori della fabbricazione e della vendita, che si siano concretati in atti materiali e non siano rimasti manifestazioni di mere intenzioni, assumono rilevanza per l'identificazione delle attività lesive e, quindi, del *forum commissi delicti* (1).
- II. Chi sia titolare di un marchio in uno Stato UE e abbia messo in commercio un prodotto con il detto marchio, non può impedire che un terzo acquirente di quello stesso prodotto lo esporti da uno Stato all'altro della Comunità, in quanto le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato Membro della Comunità Europea o dello Spazio economico europeo (2).
- III. L'opposizione del titolare del diritto di proprietà costituisce una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati Membri, quando: sia provato che l'esercizio del diritto al marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di distribuzione da questo adottato, contribuirebbe ad isolare artificiosamente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità, sia dimostrato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originale del prodotto, il titolare del marchio venga

previamente informato della messa in vendita del prodotto riconfezionato e sul nuovo imballaggio sia precisato da chi è stato effettuato il riconfezionamento (3).

- IV L'esaurimento del diritto si applica quando il titolare del marchio nello Stato di importazione ed il titolare del marchio nello Stato di esportazione sono identici ovvero quando, pur essendo persone distinte, sono collegati economicamente, come nel caso di prodotti distribuiti dalla stessa impresa o su licenza della stessa ovvero da una società capogruppo o da una sua controllata ovvero ancora da un concessionario esclusivo. Conseguentemente, in tali ipotesi, di identità del titolare del marchio o di soggetto economicamente collegato, il titolare del marchio non ha il diritto di opporsi all'ulteriore circolazione del prodotto da esso contrassegnato, dopo la prima immissione in commercio con il suo consenso (4).
- V Se i titolari dei marchi distinti per due Stati Membri della Comunità non sono collegati fra di loro dal punto di vista economico, l'opposizione alla libera circolazione dei prodotti è legittima, in quanto la circolazione dei beni comprometterebbe la funzione essenziale del marchio: i consumatori non sarebbero più in grado di riconoscere con certezza l'origine del prodotto contrassegnato dal marchio ed il titolare del diritto potrebbe vedersi attribuire la cattiva qualità di un prodotto di cui egli non è per nulla responsabile (5).

N. R.G. 45781/2016



**TRIBUNALE di MILANO**

**SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marina Tavassi	Presidente
dott. Anna Bellesi	Giudice
dott. Silvia Giani	Giudice Relatore

all'esito dell'udienza del 22 settembre 2016

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 45781/2016 promosso da:

**GIULIANI SPA** (C.F. 00752450155), in persona del legale rappresentante,  
con il patrocinio dell'avv.

elettivamente domiciliata in Milano, via  
avv.

IL CASO.it  
RECLAMANTE

presso il difensore

contro

**MEDIFARM SRL** (C.F. 05481541000) in persona del legale rappresentante,  
con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliato in  
VIA

RECLAMATA

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

**1.1. Le domande della società ricorrente.** La società Giuliani ha promosso reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 1 agosto 2016, all'esito del procedimento cautelare *ante causam* n. 34824/2016.

La società Giuliani ha chiesto che -accertato che l'importazione, da parte di Medifarm, del prodotto farmaceutico a marchio Trosyd, identico a quello di cui



Giuliani è titolare per l'Italia, costituisce contraffazione del marchio Trosyd- sia inibito a Medifarm di promuovere o commercializzare in Italia il detto prodotto. Ha allegato che:

- con contratto stipulato il 12 giugno 2007, Giuliani aveva acquistato da Pfizer il marchio Trosyd per l'Italia;

- la cessione da parte di Pfizer del marchio Trosyd per l'Italia era stata imposta dalla Commissione Europea, quale condizione dell'autorizzazione di una operazione di concentrazione tra Pfizer e la multinazionale Johnson & Johnson. La Commissione aveva, infatti, ordinato che il farmaco *Trosyd*, prodotto per combattere infezioni fungine alle unghie, fosse ceduto da Pfizer a terzi indipendenti, con espresso riguardo al marchio in Italia;

- lo scopo del provvedimento della Commissione era di evitare che il prodotto *Trosyd* rimanesse sotto il controllo o comunque sotto influenza di Pfizer e/o Johnson & Johnson in Italia, attesa la posizione dominante delle due imprese;

- dopo che Giuliani s.p.a. aveva raggiunto la piena autonomia ed indipendenza da Pfizer, in data 2 giugno 2016, Medifarm aveva inviato a Giuliani s.p.a. una lettera nella quale preannunciava che avrebbe importato in Italia il farmaco Trosyd, messo in commercio dal titolare del marchio in Portogallo (la Pfizer) ed ivi acquistato da Medifarm;

- il farmaco era stato riconfezionato da Medifarm come da campione inviato a Giuliani;

- la ricorrente aveva negato in data 7 giugno 2016 il consenso alla commercializzazione in Italia, affermando che essa avrebbe integrato "*an infringement of our trademark rights*";

- con lettera datata 13 giugno 2016, Medifarm, riscontrando l'opposizione di Giuliani alla commercializzazione, dichiarava che avrebbe iniziato entro il 26 giugno 2016 la commercializzazione in Italia del farmaco Trosyd, importato dal Portogallo e già riconfezionato, secondo le modalità comunicate. Ciò allegato, la ricorrente deduceva che il principio dell'esaurimento del diritto non fosse applicabile, in quanto il prodotto era stato posto in commercio in un altro Paese dell'Unione Europea, con il consenso del titolare del marchio in Portogallo, che era diverso e concorrente di Giuliani Spa.

**1.2. Le difese della resistente.** Con memoria depositata in data 11 luglio 2016, Medifarm si costituiva nel procedimento cautelare *ante causam*, eccependo



l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, deducendo, da un lato, che non era applicabile il *forum commissi delicti*, perché l'illecito non si era verificato e, dall'altro, che non poteva neppure invocarsi il criterio generale del *forum rei* poiché il convenuto aveva la sede in Roma.

Nel merito, contestava l'illiceità della condotta consistente nell'imminente commercializzazione da parte della resistente del farmaco a marchio Trosyd in Italia, perché il farmaco era acquistato in Portogallo, con il consenso del titolare e, quindi, l'importazione parallela era consentita dopo la prima immissione in commercio, in base al principio dell'esaurimento del diritto, non ravvisandosi motivi legittimi ostativi alla circolazione.

1.3. Con ordinanza comunicata il 2 agosto 2016, il giudice della prima fase riteneva l'incompetenza territoriale del Giudice adito e rigettava la domanda della società ricorrente.

1.4. La ricorrente Giuliani ha proposto reclamo avverso l'ordinanza con cui era stata dichiarata l'incompetenza, dolendosi che sussisteva la competenza per territorio del Tribunale di Milano, quale ~~*forum commissi delicti*~~. Deduciva che il Tribunale di Milano era competente quale luogo di verifica dei fatti illeciti e/o degli atti preparatori, nonché in considerazione della competenza funzionale determinata dalla pendenza del giudizio di merito, avvenuta, peraltro, successivamente alla proposizione del giudizio cautelare *ante causam*. In particolare rilevava che:

- la resistente aveva commesso l'illecito per avere utilizzato nella comunicazione del 13 giugno 2016 il marchio Trosyd nonostante il rifiuto della ricorrente;

- l'evento dannoso si era perfezionato con la distribuzione su tutto il territorio italiano della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente l'autorizzazione alla importazione parallela del farmaco in Italia richiesta dalla resistente, e ciò in quanto gli effetti sul mercato degli atti si erano verificati anche nella circoscrizione di competenza di codesto Ill.mo Tribunale;

- Milano era, altresì, il luogo di residenza o domicilio della ricorrente, posto che, "trattandosi di un evento dannoso "a raggiera" e "contestuale", trovavano applicazione i principi elaborati in riferimento all'illecito commesso con l'impiego di strumenti di comunicazione a diffusione multipla e generalizzata, che conducevano ad identificare il "*forum commissi delicti*" nel luogo in cui si erano verificati i danni derivanti dall'evento".



- La competenza del giudice cautelare era attratta dall'avvenuta proposizione della causa di merito davanti al Tribunale adito: successivamente all'instaurazione del giudizio cautelare, con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2016, la ricorrente aveva, infatti, iniziato la causa di merito a cui erano strumentali i provvedimenti cautelari oggetto del presente procedimento.

Nel merito, ribaditi i fatti e le argomentazioni di cui al ricorso, rilevava l'inapplicabilità del principio dell'esaurimento del diritto, mancando il consenso di Giuliani, quale titolare del diritto, alla commercializzazione del marchio Trosyd in Italia.

1.5. La reclamata Medifarm si costituiva nel presente procedimento di reclamo, chiedendo il rigetto della conferma dell'ordinanza, insistendo sulla eccezione di incompetenza per territorio e, nel merito, deducendo di avere soddisfatto le condizioni richieste dalla giurisprudenza comunitaria per la lecita commercializzazione, in un mercato parallelo, di un prodotto medicinale già presente nel mercato di riferimento. Medifarm aveva inviato il preavviso della commercializzazione del prodotto riconfezionato; aveva confezionato il farmaco senza alterare la condizione originale del prodotto ed era munita delle prescritte autorizzazioni al commercio dell'AIFA.

2. Il reclamo è fondato e va accolto.

2.1. *Competenza.* Ritiene il Tribunale che sussista la competenza per territorio del tribunale adito, quale *forum commissi delicti*.

Sebbene il fatto illecito- *rectius*, il fatto di cui sia stata allegata l'illiceità, giacché la competenza va valutata allo stato degli atti e in chiave di prospettazione- non si sia consumato, sussiste una minaccia di perpetrazione del fatto illecito, nel caso di specie quanto mai imminente e prossimo, per l'immissione in commercio su suolo italiano e, in particolare, sul mercato del distretto di Milano, del farmaco con identico marchio Trosyd, senza consenso del titolare del diritto.

Il criterio del *forum commissi delicti* si applica non solo con riguardo al luogo di consumazione del fatto illecito, ma anche con riguardo a quello in cui si siano verificati atti preparatori o siano stati posti in essere fatti inequivocabilmente diretti alla verifica dell'illecito. Dottrina e giurisprudenza di merito hanno individuato, quali atti idonei a preannunciare l'imminente consumazione dell'illecito, la predisposizione del prodotto, la promozione, la pubblicizzazione, la diffusione del materiale, l'offerta in vendita, l'esposizione del prodotto e anche la richiesta delle



necessarie autorizzazioni. Le attività prodromiche all'esportazione di un prodotto contraffatto sono state ritenute sufficienti per radicare la competenza, sulla base del criterio del *forum commissi delicti*, in quanto risolvendosi in una minaccia di contraffazione ( Tribunale Torino 15/7/2008 e 8/9/2008, Trib. Milano, 29 maggio 2005). Così, ad es., è stata ritenuta attività preparatoria rilevante, perché univocamente destinata alla contraffazione, la promozione di uno spettacolo in contraffazione di un marchio.

Gli atti preparatori della fabbricazione e della vendita, che si siano concretati in atti materiali e non siano rimasti manifestazioni di mere intenzioni, assumono rilevanza per l'identificazione delle attività lesive e, quindi, del *forum commissi delicti*.

Orbene, nel caso di specie, venendo agli elementi fattuali allegati, e altresì accertati, la società resistente ha preannunciato in data 13 giugno 2016 l'imminente commercializzazione, su tutto il suolo italiano, entro il successivo 27 giugno, del farmaco a marchio Trosyd, importandolo dal Portogallo, nonostante il rifiuto della ricorrente, e quindi, stando alle sue allegazioni, in contraffazione del marchio Trosyd, di cui è titolare. La medesima ha inviato a Milano, per l'esposizione, il farmaco già predisposto e riconfezionato, preannunciando l'imminente commercializzazione su tutto il territorio italiano.

Gli atti posti in essere dalla ricorrente, e consistenti nell'acquisto del prodotto, nel riconfezionamento, nella successiva importazione in Italia, nella richiesta dell'autorizzazione all'immissione in commercio, nella esposizione del prodotto a Milano, per l'imminente vendita su tutto il mercato italiano, sono attività univocamente ed oggettivamente dirette alla imminente commercializzazione del farmaco Trosyd sul mercato Italiano ed in particolare a Milano.

Peraltro, la stessa resistente ha confermato tale imminente commercializzazione sul territorio italiano, indicando addirittura la data del 27 giugno ( cfr doc 8 ric, nel quale si riporta: " *We will put the above mentioned product -trosyd- with the packaging on the italian market starting from 27 june 2016* ").

L'invio a Milano della lettera, unitamente al prodotto pronto per la imminente commercializzazione sul mercato italiano, determina la competenza del Tribunale di Milano, quale luogo in cui è stata minacciata la contraffazione e si sono verificati gli atti preparatori, univocamente orientati alla commercializzazione del prodotto su suolo italiano e, in particolare, nel distretto di Milano.



L'imminente commercializzazione del farmaco nel distretto di Milano non è stata mai contestata dalla resistente, che ha, piuttosto, contestato in diritto la competenza, con riguardo al profilo della non invocabilità del criterio del *forum commissi delicti*, non essendosi ancora consumato l'illecito. In fatto, l'imminente commercializzazione su suolo italiano e sul mercato di Milano del farmaco Trosyd da parte della resistente è circostanza pacifica, espressamente ammessa dalla resistente

Nel caso di specie, peraltro, non potrebbe neppure affermarsi che l'intenzione della resistente non fosse preceduta da atti univocamente diretti a tale commercializzazione, considerato il già avvenuto riconfezionamento del medicinale e le avvenute attività prodromiche alla sua commercializzazione in Italia, nonché la spedizione a Milano del campione, quale significativo segnale della predisposizione di tutto quanto necessario alla immissione del prodotto in commercio.

**2.1.1. Competenza ex art. 669 quater c.p.c.** Per quanto non decisivo, è opportuno rilevare, quanto alla dedotta competenza funzionale del giudice del cautelare per attrazione con quella del giudice del merito, che l'ambito di operatività dell'art. 669 quater c.p.c. è delimitato ai soli casi di giudizi cautelari proposti in corso di causa e non a quelli *ante causam*, come è invece nel caso di specie.

**2.2. Individuazione del tema controverso decisivo.** Nel merito, la questione nodale della presente controversia è se sia necessario, per la prima immissione in commercio, il consenso del titolare del diritto dello Stato Membro d'importazione del bene, nel caso di non identità nei diversi Stati Membri del soggetto titolare del diritto di esclusiva del medesimo marchio, per effetto di una cessione effettuata esclusivamente in uno Stato Membro.

Nel caso di specie, il prodotto è stato posto in commercio in un altro paese dell'Unione Europea, il Portogallo, con il consenso del titolare del marchio ( la Pfizer), che è diverso da Giuliani, titolare esclusivamente per l'Italia.

Dalla risposta al quesito dipende l'applicabilità o meno del principio dell'esaurimento del diritto e, quindi, la liceità o illiceità della condotta tenuta dal soggetto che abbia acquistato il prodotto contrassegnato dal marchio, con il consenso del titolare di uno Stato Membro dell'Unione, diverso da quello titolare del medesimo marchio nello Stato ove venga successivamente commercializzato.





**2.2.1. Il principio dell'esaurimento.** La deroga alla libera circolazione delle merci è ammissibile solo se giustificata dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà.

La normativa nazionale e comunitaria sulla proprietà industriale riserva al titolare del diritto la facoltà esclusiva di immettere sul territorio nazionale e della Comunità europea o Spazio economico europeo i prodotti a cui esso si riferisce (art. 13 Reg. 2015/2424, art. 21 Reg. 6/02, art. 7 Direttiva CE n. 2008/95/CE, art. 5 C.P.I.).

Al fine di contemperare tale privativa con il principio della libera circolazione delle merci, l'esclusiva è stata limitata al primo atto di messa in commercio, mentre nessuna esclusiva può essere vantata sulla successiva circolazione del prodotto, ovvero rispetto a tutti gli ulteriori atti di scambio.

Pertanto, chi sia titolare di un marchio in uno Stato UE e abbia messo in commercio un prodotto con il detto marchio, non può impedire che un terzo acquirente di quello stesso prodotto lo esporti da uno Stato all'altro della Comunità, in quanto *"le facoltà esclusive attribuite al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato Membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo"*.

**2.2.2. Ancora sul principio dell'esaurimento.** In base al principio dell'esaurimento del diritto, in assenza di condizioni ostative alla circolazione dei beni, l'importazione parallela di medicinali o altri beni è, quindi, legittima, salvo che non ricorrano condizioni ostative e sempre che, quanto ai farmaci, vi sia l'autorizzazione alla immissione in commercio.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha enucleato da tempo le condizioni per la liceità della commercializzazione dei beni dopo la prima immissione in commercio con il consenso del titolare, affermando che l'opposizione del titolare del diritto di proprietà costituisce una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati Membri, quando: " sia provato che l'esercizio del diritto al marchio da parte del titolare, tenuto conto del sistema di distribuzione da questo adottato, contribuirebbe ad isolare artificialmente i mercati nazionali nell'ambito della Comunità; sia dimostrato che il riconfezionamento non può alterare lo stato originale del prodotto; il titolare del marchio venga previamente informato della messa in vendita del prodotto riconfezionato; sul nuovo imballaggio sia precisato da chi è stato effettuato il riconfezionamento" (CGCE 23 maggio 1978, Hoffmann-La Roche c Contrafarm; 3



dicembre 1981, Pfizer c. Eurim-Pharm; 11 luglio 1996, Bristol-Myers Squibb; 12 ottobre 1999, Pharmacia Upjohn; 26 aprile 2007, Boehringer; 28 luglio 2011, Orifarm).

Tali principi sono stati anche esplicitati dalla Commissione nella Comunicazione sulle importazioni parallele di medicinali la cui immissione in commercio sia già stata autorizzata ( Comunicazione 30/12/2003).

Al fine di favorire la libera circolazione dei prodotti in ambito comunitario ed evitare l'isolamento artificioso dei mercati nazionali, il titolare del marchio non può, quindi, opporsi alla circolazione del prodotto importato ed impedirne il riconfezionamento quando ricorrono le seguenti condizioni:

- il riconfezionamento è necessario ai fini dello smercio nello Stato di importazione;
- il riconfezionamento non altera la condizione originale del prodotto;
- la presentazione del prodotto riconfezionato non nuoce alla reputazione del marchio e del suo titolare;
- il titolare del marchio è stato avvisato anticipatamente dell'immissione in commercio del prodotto riconfezionato.
- nella nuova confezione figura il nome di chi ha riconfezionato il prodotto e di chi lo ha fabbricato.

**2.2.3. Le difese di Medifarm.** La resistente ha dedotto di avere adempiuto a tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza comunitaria per la liceità della commercializzazione del farmaco e, quindi, della importazione parallela.

Nel caso di specie non è, però, in questione l'esistenza di uno dei detti motivi legittimi di opposizione alla circolazione dei beni, il quale integrerebbe una ragione di deroga al principio dell'esaurimento del diritto. Ed invero, la società ricorrente non ha invocato alcuno dei detti motivi a fondamento della sua opposizione all'importazione parallela in Italia del farmaco Trosyd.

Ciò che invece è controverso è l'esistenza del consenso del titolare del diritto alla prima immissione in commercio, a causa del frazionamento del diritto tra diversi titolari, per il medesimo marchio.

**2.2.4. I fatti rilevanti accertati.** E allora, venendo alla questione nodale della controversia, vanno anzitutto evidenziate, in fatto, le seguenti circostanze:

- il marchio Trosyd, utilizzato per i prodotti commercializzati nei due diversi Stati Membri ( Italia e Portogallo) è identico;
- i prodotti contrassegnati dal marchio in esame sono anch'essi identici;



- il farmaco importato in Italia è stato legittimamente acquistato in Portogallo dal titolare del diritto;
- il titolare dell'esclusiva in Italia si è opposto all' importazione e commercializzazione in Italia.
- Il titolare del diritto nello Stato Membro d'importazione non è economicamente collegato con quello dello Stato d'esportazione. Anzi, è un soggetto terzo, divenuto titolare per l'Italia ( e solo per l'Italia) del marchio, a seguito della cessione del detto marchio da parte della società americana Pfizer alla società italiana ricorrente ( cfr. contratto stipulato il 12 giugno 2007, sub doc. 1 bis); cessione che, val la pena sottolineare, è stata effettuata a seguito dei rilievi ostativi della Commissione Europea circa la compatibilità dell'operazione di concentrazione delle multinazionali Pfizer e Johnson&Johnson ( cfr., sub all. 1 reclamata, Commission decision of 11 dicembre 2006, declaring a concentration to be compatible with the common market, case COMP/ M.4314-Johnson&Johnson/Pfizer) .

**2.2.5. Il consenso del titolare del diritto nella giurisprudenza comunitaria.** In diritto, la questione del consenso del titolare del diritto del marchio, in caso di frazionamento del diritto tra diversi titolari, per il medesimo marchio, è stata esaminata *funditus* dalla giurisprudenza comunitaria, la quale, partendo dalla premessa che i titoli nazionali in materia di marchi sono indipendenti gli uni dagli altri e che il medesimo marchio può essere ceduto per un Paese senza essere simultaneamente ceduto dal suo titolare in altri Paesi, ha enucleato il principio, al quale questo Tribunale ritiene di conformarsi pienamente, secondo cui l'esaurimento del diritto si applica "quando il titolare del marchio nello Stato di importazione e il titolare del marchio nello Stato di esportazione sono identici ovvero quando, pur essendo persone distinte, sono collegati economicamente", come nel caso di "prodotti distribuiti dalla stessa impresa o su licenza della stessa ovvero da una società capogruppo o da una sua controllata ovvero ancora da un concessionario esclusivo" (CGCE 22 giugno 1994, Ideal Standard, punto 34; CGCE 17 ottobre 1990, Hag II; CGCE 20 marzo 1997, Phyteron International). Di conseguenza, in tali ipotesi, di identità del titolare del marchio o di soggetto economicamente collegato, il titolare del marchio non ha il diritto di opporsi all'ulteriore circolazione del prodotto da esso contrassegnato, dopo la prima immissione in commercio con il suo consenso.



La Corte ha dichiarato che, «affinché il marchio possa svolgere [la sua] funzione, esso deve garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità» (sent Hag II, cit., punto 13, e Ideal Standard, punto 35). In tutti questi casi vi è un controllo effettuato dalla stessa entità: il gruppo di società, nel caso di prodotti distribuiti da una consociata; il fabbricante, nel caso di prodotti posti in commercio dal concessionario; il licenziante se si tratta di prodotti smerciati da un licenziatario.

In conclusione, se i titolari di marchi distinti per due Stati membri della Comunità non sono collegati fra di loro dal punto di vista economico, la opposizione alla libera circolazione dei prodotti è legittima, in quanto la circolazione dei beni comprometterebbe la funzione essenziale del marchio: «i consumatori non sarebbero più in grado di riconoscere con certezza l'origine del prodotto contrassegnato dal marchio e il titolare del diritto potrebbe vedersi attribuire la cattiva qualità di un prodotto di cui egli non è per nulla responsabile ( sentenza Hag II, cit. punto 16 e sentenza Ideal Standard, cit., punto 48).

Il principio della non invocabilità dell'esaurimento, in caso di frazionamento di marchi, e sempre che non vi sia collegamento economico tra i due soggetti titolari del medesimo marchio, affermato dalla giurisprudenza comunitaria, dapprima, per i casi di frazionamento non volontario ( sentenza Hag II), poi, è stato anche esteso ai casi di frazionamento volontario ( sentenza Ideal Standard).

**2.2.6. Conclusioni.** Ritornando al caso di specie, la società titolare del diritto esclusivo in Italia, e diverso da quello del Paese d'esportazione, non ha dato il consenso alla commercializzazione.

Sebbene il prodotto sia stato acquistato dalla resistente dopo il primo atto d'immissione nel paese d'origine (Portogallo), la commercializzazione in Italia del prodotto con l'identico marchio Trosyd, che è di titolarità, per l'Italia, della ricorrente, è illecita, in mancanza del consenso del titolare del marchio per l'Italia, non ricorrendo le condizioni per l'operatività del principio dell'esaurimento del diritto. Nel caso di specie, invero, è pacifico che la società italiana, titolare dei diritti del marchio Trosyd per l'Italia, non è economicamente collegata con quella che ha consentito alla prima immissione in commercio in Portogallo. Il frazionamento della titolarità del diritto, relativo al medesimo marchio, è stato addirittura imposto dalla



Commissione Europea, quale condizione per la valutazione di compatibilità con il mercato comune della operazione di concentrazione di Pfizer con Johnson&Johnson.

3. *Il comando cautelare.* Alla luce di quanto considerato, in accoglimento del reclamo, revocato il provvedimento della prima fase, è inibito a Medifarm di importare in Italia il farmaco a marchio Trozyd, senza il consenso della titolare del diritto Giuliani.

4. *Le spese del processo cautelare.* Tenuto conto della soccombenza di Medifarm, le spese delle due fasi del procedimento cautelare sono poste a suo carico e si liquidano, in favore di Giuliani, per la prima fase in euro 3.500,00 per compensi ed euro 550,00 per spese e, per la seconda fase, in euro 5.800,00 per compensi ed euro 170,00 per spese, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa -A-, in accoglimento del reclamo proposto da Giuliani spa nei confronti di Medifarm Srl, ritenuta la propria competenza territoriale, così provvede:

**I**l Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa -A-, in accoglimento del reclamo proposto da Giuliani spa nei confronti di Medifarm Srl, ritenuta la propria competenza territoriale, così provvede:  
inibisce a Medifarm srl di importare e commercializzare in Italia il farmaco a marchio Trozyd, senza il consenso della titolare del diritto sul marchio per l'Italia;

- condanna Medifarm alla rifusione integrale, in favore di Giuliani s.p.a., delle spese processuali, liquidate, per la prima fase, in euro 3.500,00 per compensi ed euro 550,00 per spese e, per la seconda fase, in euro 5.800,00 per compensi ed euro 170,00 per spese, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 settembre 2016.

Il Relatore  
dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente  
dott. Marina Tavassi



10  
11  
12  
13