

*Le importazioni parallele:
se, quando e come è possibile opporsi alle importazioni
parallele sulla base della tutela del marchio*

***Disciplina legale delle importazioni
parallele e tutele di legge***

**Mercoledì 21 marzo 2012
Seminario**



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



Le importazioni parallele: se, quando e come è possibile opporsi alle importazioni parallele sulla base della tutela del marchio

| NORMATIVA DI RIFERIMENTO | IMPORTAZIONI PARALLELE |
|---|-------------------------------|
| Disciplina antitrust | |
| Reti di distribuzione selettiva | |
| Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) | |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi extra UE | |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi UE | |



Disciplina antitrust UE ed italiana (art. 101 TFUE; art. 2 L. 287/1990) e importazioni parallele

Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante

Esempio:

Caso Volkswagen - (Commissione - Decisione 28.01.1998; conf.ta da Tribunale di 1° grado con s. 6.07.2000 e da Corte di G. con s.18.09.2003)

È vietato il “... comportamento della casa automobilistica, accordatasi con i concessionari della sua rete di distribuzione stabiliti in uno Stato Membro al fine di vietare o limitare le vendite ai consumatori finali di altro Stato membro ...”



Le importazioni parallele: se, quando e come è possibile opporsi alle importazioni parallele sulla base della tutela del marchio

| NORMATIVA DI RIFERIMENTO | IMPORTAZIONI PARALLELE |
|---|---|
| Disciplina antitrust | Come principio generale, NON è possibile opporsi alle importazioni parallele all' interno dello SEE (Spazio Economico Europeo) |
| Reti di distribuzione selettiva | |
| Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) | |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi extra UE | |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi UE | |



1. Reti di distribuzione selettiva (Regolamento n. 330 / 2010 UE) e importazioni parallele

- Il nuovo Regolamento UE 330/2010 è in vigore dall'1 giugno 2010 al 31 maggio 2022.

Esso riguarda, con alcune eccezioni, i soli **Accordi verticali tra imprese non concorrenti** (quindi, ad esempio, gli accordi tra Philips ed i suoi distributori e non gli accordi “orizzontali” tra Philips e Sony, Samsung e/o altri concorrenti)

- Tali accordi **fruiscono dell'esenzione prevista dal Regolamento**, malgrado alcuni contenuti che sarebbero normalmente vietati, se:
 - non contengono restrizioni fondamentali della concorrenza (di cui si dirà oltre) e
 - **il venditore detiene una quota inferiore al 30% del mercato rilevante su cui vende il bene o il servizio oggetto del contratto e**
 - **l'acquirente detiene una quota inferiore al 30% del mercato rilevante su cui acquista il bene o il servizio oggetto del contratto**



2. Reti di distribuzione selettiva (Regolamento n. 330 / 2010 UE) e importazioni parallele

- Esempi di clausole normalmente vietate ma esentate alla luce del Regolamento
 - **Obbligo del fornitore di vendere i prodotti contrattuali ai soli rivenditori selezionati.**
 - **Obbligo del rivenditore di acquistare i prodotti contrattuali solo dal fornitore.**
 - **Divieto ai rivenditori di vendere ad altri rivenditori che NON facciano parte della rete distributiva selettiva .**
 - **Divieto ai rivenditori di cercare attivamente clienti al di fuori della zona assegnata.**
- Esempi di clausole comunque vietate anche alla luce del Regolamento:
 - **Divieto di vendere a utilizzatori finali.**
 - **Divieto di soddisfare ordini non sollecitati provenienti da acquirenti allocati fuori della zona di competenza.**



3. Reti di distribuzione selettiva (Regolamento n. 330 / 2010 UE) e importazioni parallele

Segue: Esempi di clausole comunque vietate anche alla luce del Regolamento

- **Illegittimità del divieto di vendere a mezzo internet:**

“ Una clausola contrattuale che, nell’ ambito di un sistema di distribuzione esclusiva, impone le vendite di prodotti cosmetici ... in uno spazio fisico alla presenza obbligatoria di un farmacista laureato, con conseguente divieto di utilizzare internet per tali vendite, costituisce una restrizione “ vietata ex art. 101 TFUE” ... se, a seguito di un esame del ... contesto giuridico ed economico risulta che alla luce delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, tale clausola non è oggettivamente giustificata” (S. Corte di Giustizia Europea 13.10.2011 nel proc. C-439/09).

Internet è pertanto considerato come una normale modalità di commercializzazione dei prodotti



4. Reti di distribuzione selettiva (Regolamento n. 330 / 2010 UE) e importazioni parallele

Segue: Esempi di clausole comunque vietate anche alla luce del Regolamento:

- **Mancata fornitura di garanzia ai clienti non raggiunti dalla rete di distribuzione selettiva:** “ ... *un sistema di garanzia in cui il fornitore di merci riserva la garanzia ai soli clienti del concessionario esclusivo pone quest'ultimo ed i suoi rivenditori in una posizione privilegiata rispetto agli importatori e distributori paralleli e, di conseguenza, deve ritenersi abbia l'oggetto o l'effetto di restringere la concorrenza ...*” (Corte di Giustizia E. 10.12.1985 Causa 31/85)



5. Reti di distribuzione selettiva (Regolamento n. 330 / 2010 UE) e importazioni parallele

Importante: Inopponibilità dei divieti ai terzi:

È importante precisare che le clausole contenute nei contratti di distribuzione esclusiva, ivi comprese quelle di vendita e/o acquisto esclusivo e quelle limitative della concorrenza, riguardano “ solo i rapporti contrattuali fra fornitori e distributori ufficiali della loro rete e, mentre definiscono quello che gli uni e gli altri possono o non possono impegnarsi a fare nei confronti dei terzi , **non hanno, invece, la funzione di disciplinare l'attività di detti terzi che possono intervenire sul mercato fuori dal circuito degli accordi di distribuzione** ” (Corte di Giustizia E . 15.02.1996 Causa C-309/94 - Nissan France SA e altri).

Esempio: il distributore TIZIO viola il divieto imposto contrattualmente dal fornitore CAIO di vendere al rivenditore indipendente SEMPRONIO: CAIO ha azione verso TIZIO, ma non verso SEMPRONIO.



6. Reti di distribuzione selettiva (Regolamento n. 330 / 2010 UE) e importazioni parallele

Conclusioni

Non si può legittimamente vietare ad un rivenditore che fa parte di una rete di distribuzione esclusiva di soddisfare ordini non sollecitati di altri rivenditori né di vendere ai consumatori finali (in entrambi i casi, presumibilmente, attraverso internet)

Inoltre, l' esistenza di una rete di distribuzione selettiva non può essere opposta agli operatori terzi che effettuano importazioni parallele .

Sono fatti salvi i casi di cui si dirà, in cui si produce una violazione del marchio che è lecito tutelare in presenza di una rete di distribuzione selettiva.



Le importazioni parallele: se, quando e come è possibile opporsi alle importazioni parallele sulla base della tutela del marchio

| NORMATIVA DI RIFERIMENTO | IMPORTAZIONI PARALLELE |
|---|--|
| Disciplina antitrust | Come principio generale , NON è possibile opporsi alle importazioni parallele all' interno dello SEE (Spazio Economico Europeo) |
| Reti di distribuzione selettiva | NON è possibile impedire ai rivenditori che non fanno parte della rete di importare in parallelo prodotti acquistati da altri rivenditori appartenenti alla rete di distribuzione selettiva |
| Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) | |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi extra UE | |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi UE | |



Concorrenza Sleale (art. 2598 n. 3 del codice civile) e importazioni parallele

Il nostro codice civile definisce i casi specifici di concorrenza sleale all' articolo 2598, ai numeri 1 e 2.

Il numero 3 contiene invece una clausola generale secondo la quale costituiscono concorrenza sleale, in quanto tale vietata, tutte le ipotesi residuali consistenti in “ **... atti non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l' altrui azienda ...**”.

Esempi di comportamenti che *possono* correlarsi ad importazioni parallele:

- Violazioni di norme di diritto pubblico (norme antitrust , vendita di prodotti di contrabbando ,o in evasione di IVA)
- L' importatore parallelo si presenta , ad es. come “ Centro di vendita e assistenza Tecnica Sony “ o “ Distributore per la Sicilia di Condizionatori Panasonic “ ecc. sì da ingenerare nella clientela confusione circa la effettiva provenienza dei prodotti ed identità dell' operatore.
- Abrasione dei codici distintivi del prodotto apposti dal produttore (S. CdA Milano 31.07.98 GADI- Giurisp.za Annotata Diritto Ind.le - n. 3942).



Le importazioni parallele: se, quando e come è possibile opporsi alle importazioni parallele sulla base della tutela del marchio

| NORMATIVA DI RIFERIMENTO | IMPORTAZIONI PARALLELE |
|---|---|
| Disciplina antitrust | Come principio generale, NON è possibile opporsi alle importazioni parallele all' interno dello SEE (Spazio Economico Europeo) |
| Reti di distribuzione selettiva | NON è possibile impedire ai rivenditori che non fanno parte della rete di importare in parallelo prodotti acquistati da altri rivenditori appartenenti alla rete di distribuzione selettiva |
| Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) | È possibile opporsi alle importazioni parallele solo in casi specifici |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi extra UE | |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi UE | |



1. Importazioni parallele da paesi extra UE Opposizione del titolare del marchio

Il titolare di un marchio ha il diritto di far valere i suoi diritti e di opporsi all' introduzione nell' Unione Europea dei prodotti che riportano il marchio di cui egli è titolare, anche se questi sono stati immessi legittimamente in commercio nel mercato extra UE proprio da lui o col suo consenso (principio ribadito, da ultimo da D. 2008/95/CE).

In altri termini, in questi casi il titolare di un marchio non esaurisce i propri diritti sul marchio con l' immissione in commercio per la prima volta da parte di terzi non autorizzati dei prodotti in ambito extra UE ma può esercitarli anche successivamente.

Gli Stati Membri non sono liberi di legiferare in proposito, e devono pertanto rispettare il principio secondo il quale se una merce è stata introdotta nello SEE senza consenso del titolare del marchio, questi può opporsi alla sua circolazione anche all' interno del medesimo (C. Giustizia UE, caso Silhouette C-355/96 del 16.07.1998)'



2. Importazioni parallele da paesi extra UE Opposizione del titolare del marchio

Consenso espresso : il titolare di un marchio che ad esempio venda in Cina una partita di 1000 televisori ad un esportatore/importatore italiano può ben consentire a che tali prodotti siano introdotti nello Spazio Economico Europeo , ma tale consenso vale solo per gli apparecchi TV e per quella determinata partita di n. 1000 unità : in altri termini , il consenso , oltre ad essere espresso , deve essere specificamente conferito **partita per partita , di un determinato modello di prodotto** (Corte di G. UE caso Sebago C. 173/98 del 1° luglio 1999) .

Consenso tacito : Si badi tuttavia che si può desumere “*da elementi e circostanze anteriori , concomitanti o posteriori ...*” **un consenso tacito del titolare del marchio all’ importazione nella UE dei prodotti** ; tuttavia , la giurisprudenza limita molto i casi in cui si possa desumere un tale consenso , relegando pertanto questa eventualità ad ipotesi molto residuali .



3. Importazioni parallele da paesi extra UE Opposizione del titolare del marchio

(*consenso tacito – segue*)

In particolare , infatti , un tacito consenso NON POTRÁ MAI ESSERE DEDOTTO dalle seguenti circostanze (Corte di G.UE caso Levi-Strauss C. 414/99 del 20.11.2001) :

- Mancata comunicazione a tutti gli acquirenti successivi extra - UE della sua opposizione alla messa in commercio all' interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) .
- Mancata indicazione, sui prodotti, di un divieto di messa in commercio all' interno dello SEE .
- Cessione da parte del titolare del marchio della proprietà dei prodotti contrassegnati con il marchio senza imporre restrizioni contrattuali , in presenza di una legge applicabile al contratto di cessione ai sensi della quale in questi casi la cessione comprende necessariamente il diritto illimitato di vendere successivamente i prodotti nello SEE .



4. Importazioni parallele da paesi extra UE Opposizione del titolare del marchio

È infine IRRILEVANTE , ai fini del diritto del titolare del marchio di opporsi alle importazioni nello SEE di prodotti di origine extra UE, che:

- l'operatore che importa i prodotti marchiati nello SEE sia all'oscuro dell'opposizione del titolare del marchio alla loro immissione in commercio nello SEE;
- i rivenditori e i grossisti autorizzati non abbiano imposto ai propri acquirenti restrizioni contrattuali che riprodussero l'opposizione del titolare del marchio all'introduzione dei prodotti nel mercato SEE.



Le importazioni parallele: se, quando e come è possibile opporsi alle importazioni parallele sulla base della tutela del marchio

| NORMATIVA DI RIFERIMENTO | IMPORTAZIONI PARALLELE |
|---|--|
| Disciplina antitrust | Come principio generale , NON è possibile opporsi alle importazioni parallele all' interno dello SEE (Spazio Economico Europeo) |
| Reti di distribuzione selettiva | NON è possibile impedire ai rivenditori che <u>non</u> fanno parte della rete di distribuzione selettiva di importare in parallelo prodotti acquistati da altri rivenditori appartenenti alla rete . |
| Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) | È possibile opporsi alle importazioni parallele solo in casi specifici |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi extra UE | È possibile opporsi alle importazioni parallele di provenienza extra-UE sulla base del marchio (= mancato esaurimento del marchio) |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi UE | |



1. Importazioni parallele da paesi UE, esaurimento del marchio, opposizione del titolare del marchio per “*motivi legittimi*” (Direttiva 2008/95/CE art. 7)

- All' interno dello SEE, vige il principio dell' esaurimento del diritto di marchio, così espresso dall' art. 7 n. 1 della D. 2008/95/CE: “ ***Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l' uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso***”

Per fare un esempio: Volkswagen non potrebbe mai fare valere il suo diritto sull' omonimo marchio per opporsi alle importazioni parallele da parte di operatori indipendenti italiani delle sue stesse auto dall' Italia in Germania, mentre ben potrebbe opporsi alle importazioni in Germania di auto del suo marchio provenienti dal Messico.

- Tuttavia, il secondo paragrafo della norma (art. 7.2) contiene un' importante eccezione : “***Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all' ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio***”



2. Importazioni parallele da paesi UE, esaurimento del marchio, opposizione del titolare del marchio per “*gravi motivi*” (Direttiva 2008/95/CE art. 7)

Quanto ai *motivi legittimi*, la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia Europea, ripresa dalle corti nazionali dei singoli Stati Membri , stabilisce che nel caso di specie il titolare del marchio può opporsi all’ introduzione in uno Stato Membro di prodotti di proprio marchio provenienti da altro Stato Membro solo in presenza di **tre condizioni concomitanti**:

(1) L’ esistenza di **una rete di distribuzione selettiva** (comprendente o meno un contratto di licenza esclusivo : tratteremo questo caso tra poco) contenente un correlativo, **legittimo divieto di vendita** a rivenditori estranei alla rete,

(2) Il prodotto commercializzato e marcato deve esser **un articolo di lusso o di prestigio** per sue caratteristiche intrinseche e/o per le modalità di presentazione agli acquirenti (ad es. : articoli di moda; cosmetici ; prodotti tecnologici, purché sempre di alta gamma e accompagnati da servizi di alta qualità);

(3) deve sussistere **un pregiudizio, effettivo o potenziale, all’ immagine di lusso o di prestigio** a seguito della commercializzazione tramite importazione parallela.



3. Importazioni parallele da paesi UE, esaurimento del marchio, opposizione del titolare del marchio per “*gravi motivi*” (Direttiva 2008/95/CE art. 7)

Concorrendo le tre condizioni, il fornitore CAIO, titolare del marchio, ai sensi della norma in esame (art. 7.2) può sostenere che **il prodotto non è mai stato immesso legittimamente in commercio** e conseguentemente il diritto di marchio **non si è mai esaurito**; egli può quindi agire non solo (contrattualmente) contro il Distributore TIZIO che ha violato il contratto, **ma, sulla base della tutela del marchio, direttamente contro il terzo SEMPRONIO** che ha acquistato i prodotti da quest' ultimo per importarli in un altro Stato Membro.

Sta a chi invoca l'esaurimento comunitario del marchio dimostrare che i prodotti sono stati a suo tempo messi in commercio nello SEE con il consenso del titolare del marchio, mentre sta a quest' ultimo fornire la prova contraria delle circostanze sopra indicate.



4. Importazioni parallele da paesi UE, esaurimento del marchio, opposizione del titolare del marchio per “*gravi motivi*” (Direttiva 2008/95/CE art. 7)

Difettando la condizione (2) (**articolo di lusso o di prestigio**) e/o la condizione (3) (**pregiudizio, effettivo o potenziale, al marchio**), CAIO potrà invece agire esclusivamente contro TIZIO per violazione del contratto di distribuzione esclusiva, ma non contro il terzo SEMPRONIO sulla base del marchio(Corte di Giustizia CE: 04.11.1997 n. 337 Christian Dior / Evora BV; 12.12.1996 n. 19 Yves Saint Laurent Parfums / Galec).

Infatti: “... *la stipulazione, in un contratto di vendita concluso tra il titolare del marchio e un operatore stabilito nello SEE, di un divieto di rivendita nel medesimo non esclude che vi sia immissione in commercio nello SEE ai sensi dell’ art. 7 , n. 1 della D. 89/104/CEE e non osta, pertanto, all’ esaurimento del diritto esclusivo del titolare in caso di rivendita nello SEE in violazione del divieto*”(Cass. 21.12.2007 n. 27081)



**5. Importazioni parallele da paesi UE, esaurimento del marchio,
opposizione del titolare del marchio per “gravi motivi”
(Direttiva 2008/95/CE art. 7)**

Ancora, difettando una o più delle 3 condizioni dianzi citate:

“Il titolare di un diritto di marchio non può opporsi alla circolazione in Italia dei prodotti precedentemente messi in commercio da lui stesso o da soggetti a ciò legittimati in un paese dell’ Unione Europea...” (Cass. 18.11.1998 n. 11603)



6. Importazioni parallele da paesi UE, esaurimento del marchio, opposizione del titolare del marchio per “*gravi motivi*”

(Direttiva 2008/95/CE art. 7)

Si badi inoltre che:

- **L'aggiunta sull'etichetta** di un prodotto importato in parallelo da un altro Stato Membro di talune menzioni destinate ad adempiere agli obblighi di legge dello stato di importazione non osta all'esaurimento comunitario del marchio (Corte di Giustizia CE 20.03.1997 n. 352)
- **La vendita liquidatoria** di prodotti di marca nell'ambito di un fallimento non esclude l'esaurimento del marchio (T. Milano 18.06.2004 Redaelli / New Street).
- Il fatto che il marchio apposto su un prodotto sia stato registrato come **marchio di servizio** dal suo titolare non impedisce l'operare del principio dell'esaurimento dei diritti del titolare in relazione a tale prodotto (T. Milano 10.04.2008 TIM / M. Campiello).



Le importazioni parallele: se, quando e come è possibile opporsi alle importazioni parallele sulla base della tutela del marchio

| NORMATIVA DI RIFERIMENTO | IMPORTAZIONI PARALLELE |
|---|--|
| Disciplina antitrust | Come principio generale , NON è possibile opporsi alle importazioni parallele all' interno dello SEE (Spazio Economico Europeo) |
| Reti di distribuzione selettiva | NON è possibile impedire ai rivenditori che <u>non</u> fanno parte della rete di distribuzione selettiva di importare in parallelo prodotti acquistati da altri rivenditori appartenenti alla rete . |
| Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) | È possibile opporsi alle importazioni parallele solo in casi specifici |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi extra UE | È possibile opporsi alle importazioni parallele di provenienza extra-UE sulla base del marchio (= mancato esaurimento del marchio) |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi UE | È possibile opporsi sulla base della tutela del marchio solo in alcuni casi specifici in cui , eccezionalmente, non si ha esaurimento del marchio per l' esistenza di <u>“motivi legittimi” (D. 2008/95/CE art. 7.2.)</u> |



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



**1. Importazioni parallele da paesi UE: violazione del contratto di licenza, possibilità per il titolare del marchio di opporsi ai terzi che hanno acquistato dal licenziatario inadempiente.
(Direttiva 2008/95/CE art. 8.2)**

TIZIO, che fabbrica e commercializza in Germania prodotti di lusso e/o prestigio su licenza di CAIO, titolare del marchio, viola il contratto di licenza che gli impone di non commercializzare i prodotti licenziati in canali di vendita a basso prezzo, e li vende all' hard discount SEMPRONIO in Italia: **CAIO ha diritto di opporsi a SEMPRONIO - con cui, pure, non ha rapporti contrattuali diretti** - sulla base dell' art. 8.2 della D. 2008/95/CE, secondo cui il licenziante titolare del marchio non esaurisce i suoi diritti sul marchio ma può anzi opporli anche ai terzi, diversi dal licenziatario, quando è violata una disposizione del contratto di licenza che riguardi ***“la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario”***.



**2. Importazioni parallele da paesi UE: violazione del contratto di licenza, possibilità per il titolare del marchio di opporsi ai terzi che hanno acquistato dal licenziatario inadempiente.
(Direttiva 2008/95/CE art. 8.2)**

Nel caso **COPAD-DIOR** (Corte di Giustizia Europea, S. n. 59 del 23.04.2009) la Corte di Giustizia ha stabilito che il licenziante Christian DIOR, a seguito della illegittima vendita in Francia di capi di biancheria di lusso da parte del licenziatario e rivenditore selezionato SIL, al di fuori della rete di distribuzione selettiva al terzo COPAD, operatore specializzato in vendite in saldo, poteva opporre comunque a COPAD i propri diritti di marchio – impedendo così la commercializzazione – **sia in virtù del contratto di licenza**, essendo stata alterata in tal caso da licenziatario la “*qualità di prestigio*” del prodotto licenziato (ex art. 8.2 della D. 2008/95) sia comunque, in via subordinata, **in virtù del mancato esaurimento del diritto di marchio** concretando la perdita di prestigio un “*motivo legittimo*” che osta all’ esaurimento comunitario del marchio (ex art. 7.2. della D. 2008 / 95).



Le importazioni parallele: se, quando e come è possibile opporsi alle importazioni parallele sulla base della tutela del marchio

| NORMATIVA DI RIFERIMENTO | IMPORTAZIONI PARALLELE |
|---|---|
| Disciplina antitrust | Come principio generale , NON è possibile opporsi alle importazioni parallele all' interno dello SEE (Spazio Economico Europeo) |
| Reti di distribuzione selettiva | NON è possibile impedire ai rivenditori che <u>non</u> fanno parte della rete di distribuzione selettiva di importare in parallelo prodotti acquistati da altri rivenditori appartenenti alla rete. |
| Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) | È possibile opporsi alle importazioni parallele solo in specifici |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi extra UE | È possibile opporsi alle importazioni parallele di provenienza extra-UE sulla base del marchio (= mancato esaurimento del marchio) |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi UE | È possibile opporsi sulla base della tutela del marchio solo in alcuni casi specifici in cui, eccezionalmente, non si ha esaurimento del marchio per l' esistenza di "motivi legittimi" (<u>D. 2008/95/CE art. 7.2.</u>), o perché un licenziatario violando una clausola della licenza in tema di commercializzazione ha alterato la qualità / prestigio dei prodotti (art. 8.2.) |



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it

1. Importazioni parallele da paesi UE: riconfezionamento di prodotto e riapposizione del marchio originario senza autorizzazione del titolare del marchio

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito in numerose pronunce che - a causa dell' intervenuto esaurimento comunitario del marchio (ex D. 2008/95 CE art. 7.1.) **il titolare di un diritto di marchio non può farlo valere per opporsi alle importazioni parallele del l' importatore non licenziatario che “... abbia riconfezionato il prodotto e vi abbia riapposto il marchio senza l' autorizzazione del titolare”**, dato che tale operazione non costituisce di per sé modificazione o alterazione del prodotto tale da costituire “*motivo legittimo*” di impedimento all' esaurimento del marchio (ex D. 2008/95 CE art. 7.1. ex art.7.2.) (Corte di Giustizia CE 11.07.1996 S.n.427).



1. Importazioni parallele da paesi UE: riconfezionamento di prodotto e riapposizione del marchio originario senza autorizzazione del titolare del marchio

Costituisce eccezione a tale principio il caso dei farmaci: in tale ipotesi, infatti, il riconfezionamento può privare il consumatore finale della presentazione, dosaggio ed istruzioni necessario ad usufruire del farmaco in sicurezza e secondo intenzioni e presentazione originariamente ideati dal titolare del marchio; in tali casi, pertanto, si presume che il riconfezionamento costituisca un “***motivo legittimo***” atto ad impedire l’ esaurimento del marchio, **salvo prova contraria che deve essere fornita dall’ importatore parallelo**, a cui è chiesto in tal caso di dimostrare una serie specifica di circostanze identificate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE.



Le importazioni parallele: se, quando e come è possibile opporsi alle importazioni parallele sulla base della tutela del marchio

| NORMATIVA DI RIFERIMENTO | IMPORTAZIONI PARALLELE |
|---|--|
| Disciplina antitrust | Come principio generale, NON è possibile opporsi alle importazioni parallele all' interno dello SEE (Spazio Economico Europeo) |
| Reti di distribuzione selettiva | NON è possibile impedire ai rivenditori che <u>non</u> fanno parte della rete di distribuzione selettiva di importare in parallelo prodotti acquistati da altri rivenditori appartenenti alla rete. |
| Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) | È possibile opporsi alle importazioni parallele solo in casi specifici |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi extra UE | È possibile opporsi alle importazioni parallele di provenienza extra-UE sulla base del marchio (= mancato esaurimento del marchio) |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi UE | È possibile opporsi sulla base della tutela del marchio solo in alcuni casi specifici in cui, eccezionalmente, non si ha esaurimento del marchio per l' esistenza di "motivi legittimi" (<u>art. 7.2.</u>), o perché un licenziatario con una commercializzazione vietata ha alterato la qualità / prestigio dei prodotti (<u>art. 8.2.</u>); invece il mero riconfezionamento e riapposizione del marchio da parte dell' importatore parallelo intra UE sono leciti fatto salvo, in mancanza di prova contraria, il caso di farmaci. |



Le importazioni parallele: se, quando e come è possibile opporsi alle importazioni parallele sulla base della tutela del marchio

| NORMATIVA DI RIFERIMENTO | IMPORTAZIONI PARALLELE |
|---|---|
| Disciplina antitrust | Come principio generale, <u>NON è possibile opporsi alle importazioni parallele all' interno dello SEE (Spazio Economico Europeo)</u> |
| Reti di distribuzione selettiva | NON è possibile impedire ai rivenditori che <u>non fanno parte della rete di distribuzione selettiva di importare in parallelo</u> prodotti acquistati da altri rivenditori appartenenti alla rete. |
| Concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) | È possibile opporsi alle importazioni parallele <u>solo in casi specifici</u> |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi extra UE | È <u>possibile opporsi alle importazioni parallele di provenienza extra-UE sulla base del marchio</u> (= mancato esaurimento del marchio) |
| Tutela del marchio ed importazioni da paesi UE | È possibile opporsi sulla base della tutela del marchio solo in alcuni casi specifici in cui, eccezionalmente, non si ha esaurimento del marchio per l' esistenza di <u>"motivi legittimi"</u> (art. 7.2.) , o perché un licenziatario con una commercializzazione vietata ha <u>alterato la qualità / prestigio dei prodotti</u> (art. 8.2.); invece, il mero riconfezionamento e riapposizione del marchio da parte dell' importatore parallelo intra UE sono leciti (<u>salvo il caso di farmaci</u>). |

