

Il punto su importazioni parallele, reti di distribuzione selettiva, vendite a distanza e la relazione tra questi tre
soggetti

**Outline of parallel imports, selective distribution network,
distance sales and relations among these three subjects**

Workshop ANDEC
Mercoledì 15 giugno 2016
Wednesday 15th June 2016

Avv. Maurizio Iorio



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



Il punto su importazioni parallele , reti distributive e vendite a distanza
The point on parallel imports, selective distribution network and distance sales

NORMATIVA DI RIFERIMENTO REFERENCE LEGISLATION	CASI cases
<p>Cosa sono le importazioni parallele? What are parallel imports?</p> 	<p>Definition and concepts</p> <p>Definizione e concetti</p>
<p>Importazioni parallele da paesi extra-UE / SEE Parallel imports from non- EU/EEA countries</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Opponibilità del marchio Object against the trademark - Informazione dei consumatori - Consumers advise
<p>Importazioni parallele «interne» alla UE / SEE «internal» Parallel imports in EU/EEA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il mercato «senza frontiere» - The market «whithout frontiers» - La normativa antitrust Antitrust Legislation
<p>Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE «internal» Parallel imports from EU/EEA countries</p>	<p>Le reti di distribuzione selettiva Selective distribution networks</p>
<p>Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE «internal» Parellel imports from EU/EEA countries</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esaurimento del marchio Exhaustion of the trademark - Violazione della licenza Breach of license - Riconfezionamento Repackaging



Cosa sono le importazioni parallele?
What are the parallel imports?

L'espressione informale "importazioni parallele" si riferisce a tutti i casi – quindi anche a quelli in cui tecnicamente non si può parlare di «importazioni» – in cui i prodotti di un determinato marchio vengono **introdotti, qualunque ne sia la provenienza, in uno Stato Membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo o SEE** (formato dai 28 S.M. UE più Liechtenstein, Islanda e Norvegia) **da un intermediario commerciale indipendente, diverso da produttore o dal distributore "ufficiale" dei prodotti stessi.**

The informal term 'parallel imports' refers to all cases – and thus also to those where technically we cannot speak of imports – in which a given brand's products are introduced, from whatever source, in a Member State of the European Union or the European Economic Area (EEA) (consisting of Liechtenstein, Iceland and Norway) by an independent trade intermediary, other than the manufacturer or the 'official' distributor of the same products



Il punto su importazioni parallele, reti distributive e vendite a distanza

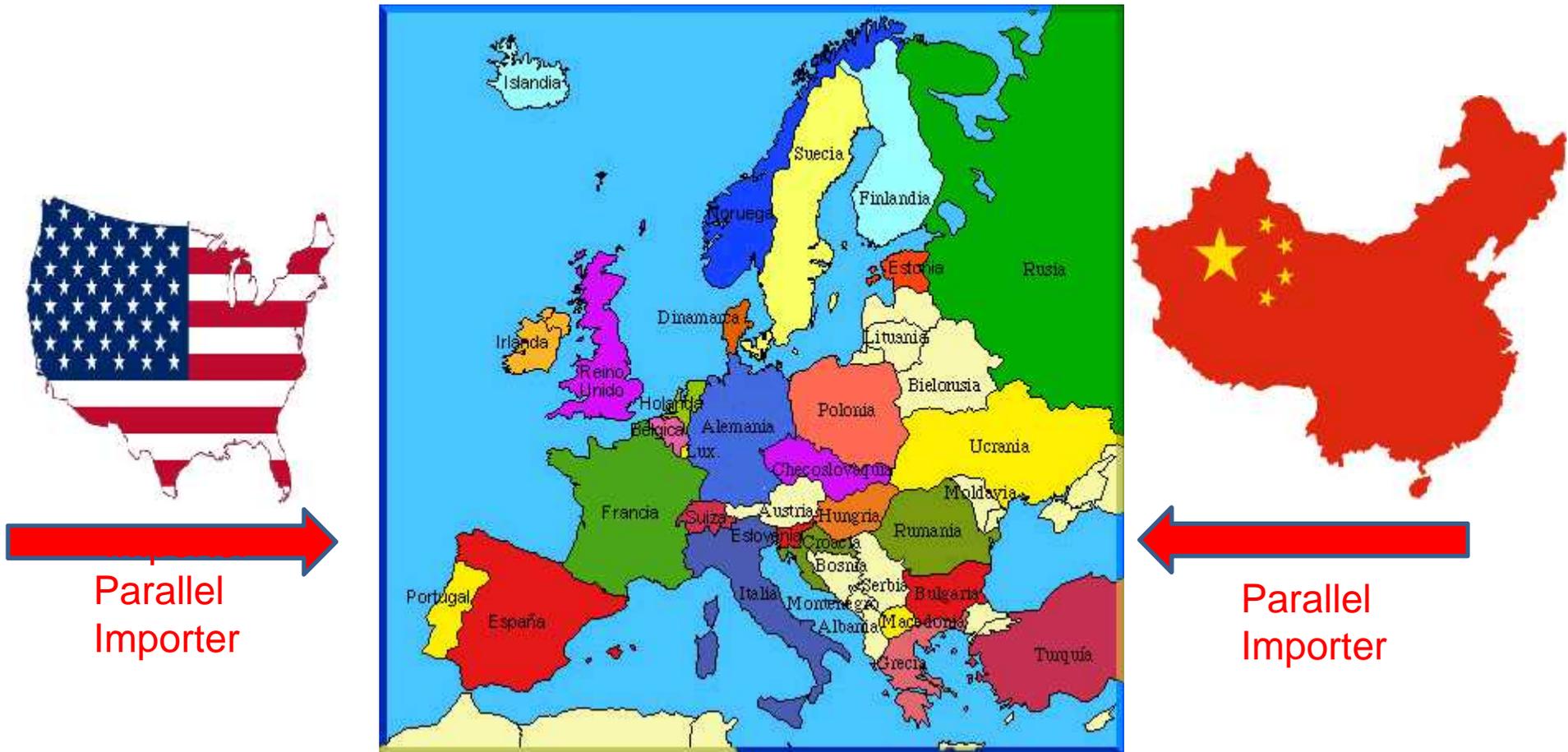
The point on parallel imports, distribution network and distance sales

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Reference Legislation	CASI Cases
<p>Cosa sono le importazioni parallele? What are parallel imports?</p>	<p>Definizione e concetti Definition and concepts</p>
<p>Importazioni parallele da paesi extra-UE / SEE Parallel imports from non-EU/EEA countries</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Opponibilità del marchio Objection against the trademark - Informazione dei consumatori Consumer advice
<p>Importazioni parallele «interne» alla UE / SEE «Internal» parallel imports to EU/EEA</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il mercato «senza frontiere» Market «without borders» - La normativa antitrust Antitrust Legislation
<p>Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE «Internal» parallel imports from EU/EEA countries</p>	<p>Le reti di distribuzione selettiva Selective distribution network</p>
<p>Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE «Internal» parallel imports from EU/EEA countries</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esaurimento del marchio Exhausting of the trademark - Violazione della licenza Breach of licence - Riconfezionamento Repackaging



Importazioni parallele da paesi extra SEE:

Parallel imports from non- EEA countries



Parallelo extra SEE: Il marchio NON si esaurisce

Parallel imports from non-EEA countries :
the trademark DOES NOT exhaust

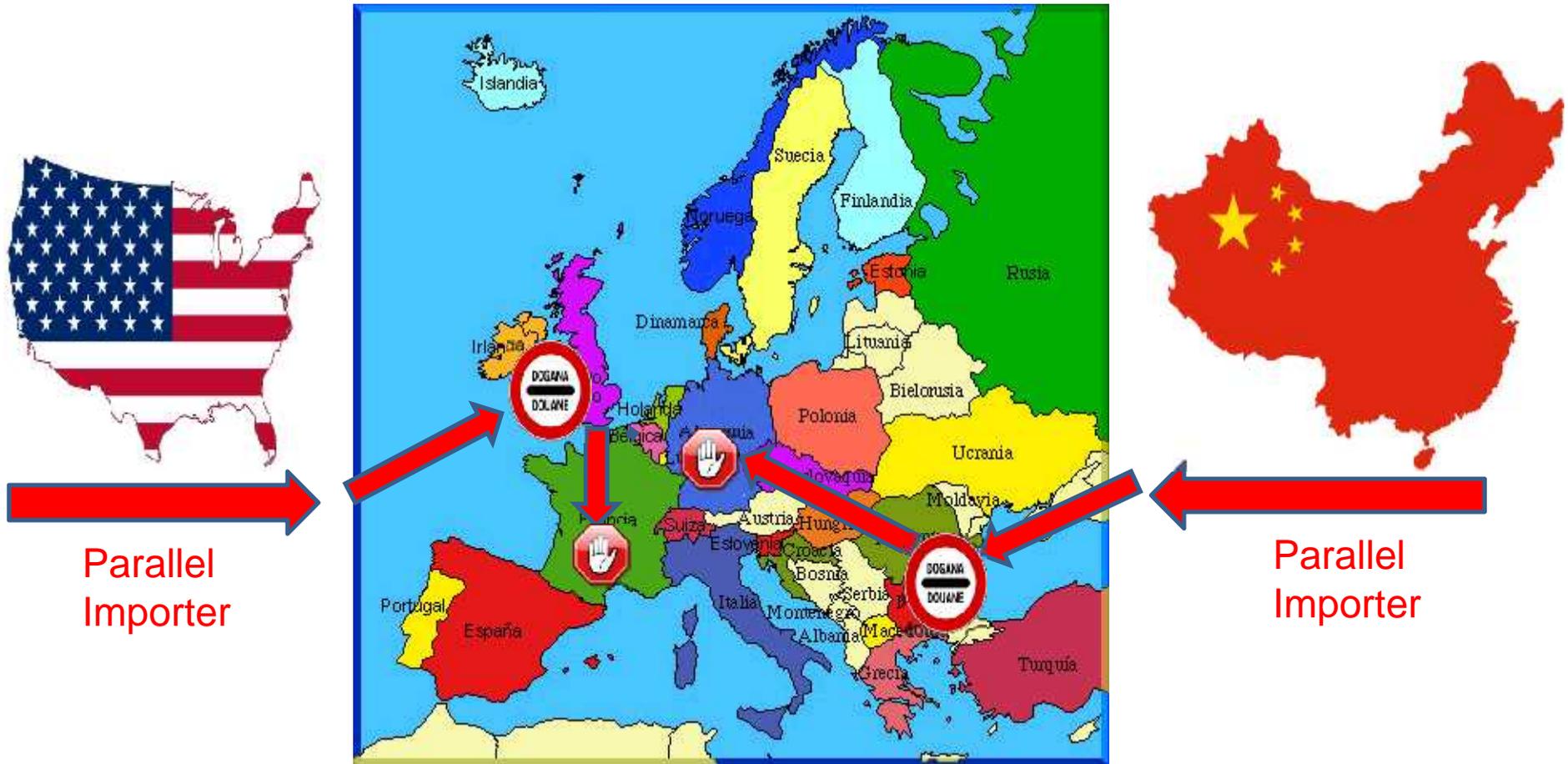


Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Importazioni parallele da paesi extra SEE: **Parallel imports from non-EEA countries:**
il titolare del marchio può opporsi **The trademark holder can object**



Parallelo extra SEE: Il marchio NON si esaurisce
Parallel imports from non-EEA countries : the trademark DOES NOT exhaust

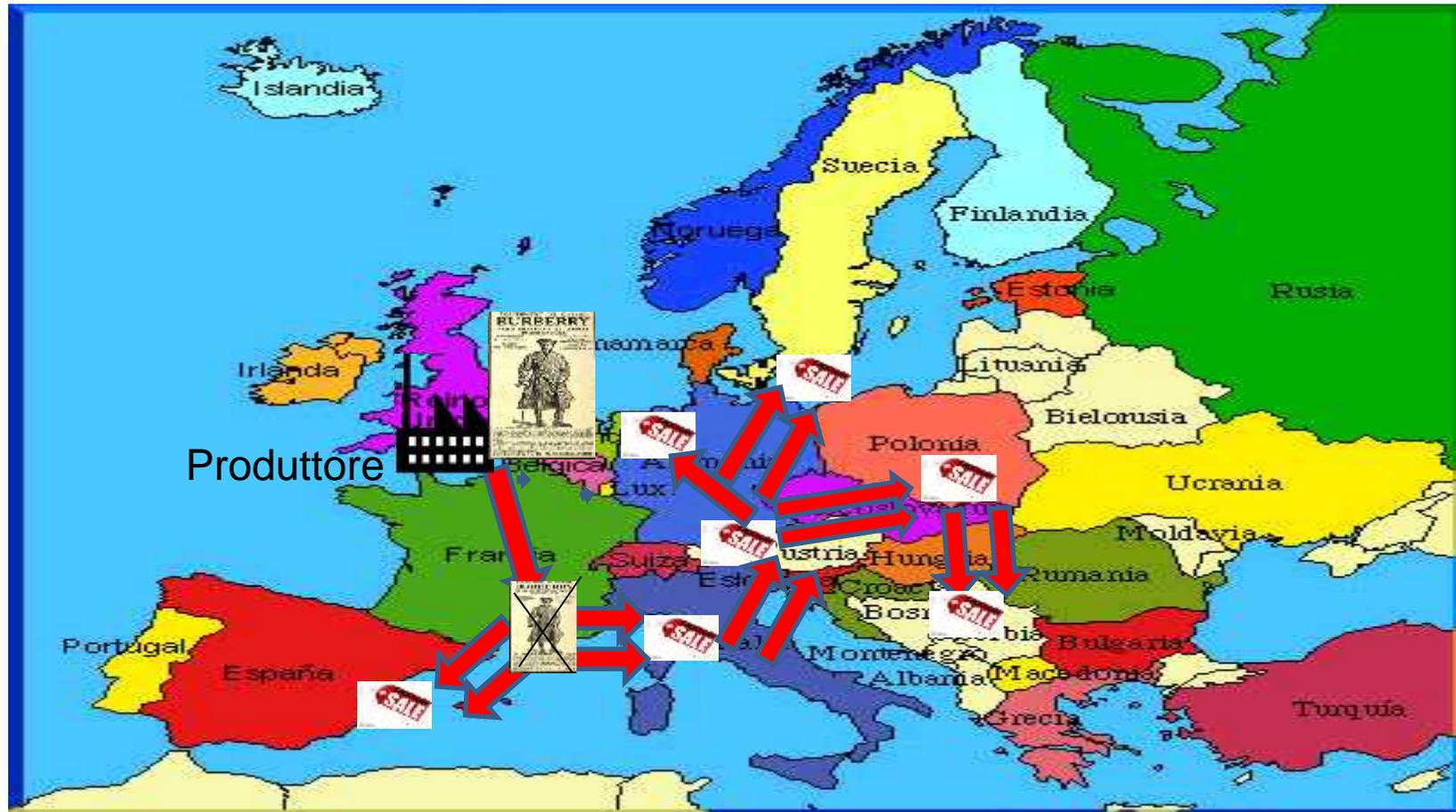


Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Importazioni parallele da paesi SEE: **Parallel imports from EEA countries:**
esaurimento del marchio **exhaustion of trademark**



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it

**Parallel imports within EEA: the trademark
does exhaust**



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Importazioni parallele da paesi SEE: **Parallel imports from EEA countries:**
esaurimento del marchio **exhaustion of trademark**



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it

**Parallel imports within EEA: the trademark
does exhaust**



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

1. Importazioni parallele da paesi extra UE **Parallel Imports from non-EEA countries**

Opposizione del titolare del marchio

Objection of trademark holder

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 e costantemente affermato dalla giurisprudenza della C. Giustizia UE). **The holder of a trademark has the right to assert his rights and oppose the introduction in the European Union of products bearing his trademark, even if the same were legitimately put on the non-EU market by himself or with his consent (this principle was reaffirmed by Directive 2008/95/EC and consistently stated by the EU Court of Justice's case - law)**

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. In other words, in these cases, the holder of a trademark does not exhaust his rights on the trademark with the placing on the market, for the first time by unauthorized third parties, of the products in non-EU area, but he can also subsequently exercise them.

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).

The Member States are not free to legislate on the subject and, thus, they must respect the principle, according to which, if a product was introduced in the EEA market area without the trademark holder's consent, the holder may oppose the resale of said product in this market

(EU Court of Justice, case Silhouette C-355/96 of 16.07.1998)



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

2. Importazioni parallele da paesi extra UE **Parallel imports from non-EU countries**

Opposizione del titolare del marchio

Objection of trademark holder

Consenso espresso: **Expressed consent:**

Il titolare di un marchio che ad esempio vende 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). *A holder of a trademark who, for example, sells a batch of 1000 TV sets in China to an Italian exporter/importer, may well consent that these products are introduced in the European Economic Area, but said consent applies only to those particular models of TV sets and for that specific batch of 1000 TV sets: in other words, the consent, in addition to being explicit, must be specifically given batch-by-batch and on product's model-by-model basis (EU Court of Justice case Sebago C. 173/98 of the 1st July 1999)*

Consenso tacito: **Tacit consent:**

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. **Note however that it can be inferred “*from facts and circumstances prior to, simultaneous with or subsequent to*” a tacit consent of the trademark holder to import the products into the EU; the jurisprudence however limits this event to very exceptional cases .**



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

3. Importazioni parallele da paesi extra UE **Parallel imports from non-EEA countries**

Opposizione del titolare del marchio

Objection of trademark holder

(consenso tacito **Tacit consent**– segue **to be continued**)

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): **In particular, in fact, a tacit consent SHALL NOT EVER BE DEDUCED from the following circumstances (EU Court of Justice case Levi-Strauss C. 414/99 of the 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) . **Failure to communicate to all subsequent non-EU area buyers of his products his opposition to their being put on the market inside the European Economic Area (EEA).**
- Mancata indicazione, sui prodotti, di un divieto di messa in commercio all'interno dello SEE.
 . **Failure to indicate on the products that their sale inside the EEA area is prohibited.**
- 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. **Transferral by the trademark holder of the property on products bearing the same brand without imposing any contractual restrictions, in the presence of a law applying to the sale agreement according to which, in these cases, the transferral does necessarily include the unrestricted right to subsequently resell the products in the EEA area.**



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

4. Importazioni parallele da paesi extra UE **Parallel imports from non-EU countries**

Opposizione del titolare del marchio

Opposing of trademark holder

È infine IRRILEVANTE, ai fini del diritto del titolare del marchio di opporsi alle importazioni nello SEE di prodotti di origine extra UE, che: Finally, it is IRRELEVANT, for the purposes of the right by the trademark holder to oppose the import into the EEA area of products of non-EU origin, that:

- i prodotti introdotti in parallelo **sono stati già sdoganati in altro paese** appartenente allo SEE e circolano oramai in libera pratica ; **the products imported in parallel have already been customs cleared in another EEA country and are in free circulation** .
- 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 (Corte di Giust. Europea 20.11.2001 C 414/99); **the operator importing the products branded in the EEA area is not aware** of the opposition by the trademark holder of their being placed for sale in the EEA market (**EU Court of Justice 20.11.2001 C 414/99**)
- i rivenditori e i grossisti autorizzati **non abbiano imposto ai propri acquirenti restrizioni contrattuali** che riproducessero l'opposizione del titolare del marchio alla introduzione dei prodotti nel mercato SEE. **the authorized dealers and wholesalers did not impose to their own customers the same contractual restrictions set out by the trademark holder to prevent the products from entering into the EEA market.**



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

5. Importazioni parallele da paesi extra UE **Parallel imports from non-EU countries**

Chi può essere «attaccato» dal titolare del marchio **Who can be «attacked» by the trademark holder?**

Possono essere perseguiti dal titolare del marchio non solo i produttori o gli importatori , ma chiunque commercializzi o utilizzi le merci recanti segni distintivi in contestazione in contrasto col diritto esclusivo del marchio. In particolare è illecita, ai sensi della disciplina sul marchio, **qualsivoglia attività che si ponga in essere in qualunque punto, e attraverso qualunque modalità, della catena produttiva o distributiva di una merce o di un servizio, avvalendosi del segno usato senza il consenso del titolare.** **Not only manufacturers or importers may be prosecuted by the trademark holder, but whoever sells or uses goods bearing brands in dispute or infringing the trademark rights can be prosecuted as well . In particular , according to the trademark law , any activity involving the use of a trademark without the owner's consent , being performed everywhere and at any stage of a manufacturing or distribution or service chain is unlawful .**

Sono stati pertanto convenuti in giudizio dal titolare del marchio anche coloro che svolgevano in Italia funzioni meramente promozionali delle vendite altrui di prodotti importati in parallelo da paesi extra SEE, così come i titolari dei siti internet a mezzo dei quali si svolgevano le illecite transazioni contestate (Corte Giust. UE 20.11.2001 C 414/99). **Therefore third subjects carrying out merely promotional activities in favour of parallel importers as well as independent owners of internet websites by which the sales of products parallel-imported from non EEA countries were solicited , have been summoned by the trademark owner opposing to the infringement of his rights (EU Court of Justice 20.11.2001 C 414/99).**



6. Vendite a distanza da paesi extra SEE **Distance sales from non –EEA countries**

Non costituisce violazione del marchio 'acquisto on line da parte del consumatore finale residente nello SEE di prodotti provenienti da paese che si trova al di fuori dello Spazio Economico Europeo: infatti, lo scopo del marchio è quello di permettere al suo titolare di «*valersene in modo esclusivo per distinguere i prodotti o servizi per i quali è stato registrato*» (art. 2569 cc) nella commercializzazione di prodotti o nell'esecuzione di servizi che siano da esso contraddistinti , mentre i consumatori non commercializzano i prodotti ma li utilizzano.

On-line purchasing by end- users in the EEA of products coming from non-EU / EEA countries does not infringe the trademark rights ; in fact, the trade mark's purpose is that of allowing its owner , in marketing products or performing services , to “rely on it to exclusively distinguish the goods or services for which it is registered” (art. 2569 cc) : consumers however do not market products but buy them nor perform services but enjoy them .

Tuttavia , i consumatori si possono trovare di fronte a situazioni assai critiche, quali ad esempio:

- mancanza di garanzia convenzionale del Produttore o fornita da terzi tramite CAT non qualificati **Lack of Producer's warranty or warranty to be performed by non qualified service centers**
- falso certificato di garanzia convenzionale del produttore; **fake certificate of warranty**
- mancanza del manuale d'uso originale del Produttore; **lack of original Manufacturer's user guide**
- accessori non originali e non idonei o di scarsissima qualità **non original, unsuitable or very poor quality accessories**
- software operativo non originale o riproduzioni provenienza extra - UE: infatti, taluni rivenditori on-line apparentemente “europei” hanno in realtà la loro sede in paesi che si collocano al di fuori dello Spazio Economico Europeo, da cui spediscono i prodotti acquistati ai consumatori europei. **Non original operating software or fakes coming from non EU countries : actually some apparently on line "Europeans" sellers are actually located in non-EEA countries , from which they ship their products to the European purchasers .**



7. Acquisti a distanza ed informazione dei consumatori **Distance purchases and consumers advice**

Sembra pertanto lecito che il titolare o il licenziatario del marchio **fornisca apposite informazioni ai consumatori** circa la possibilità di incorrere in gravi inconvenienti a seguito dell'acquisto a distanza di prodotti non originalmente adattati al mercato europeo, purché naturalmente tali informazioni siano veritiere e verificabili così da non sconfinare in forme di concorrenza sleale verso gli operatori corretti (cfr art. 2598, n° 2 e 3 del cod. civ.) né in pubblicità ingannevole nei confronti dei consumatori (cfr art. 21 del Codice del Consumo) **Therefore it seems legit that the trademark holder or the licensee provides proper advice to consumers regarding the possibility to incur in major disadvantages as consequence of a distance purchase of products non originally suitable to european market, as long as those information are truthful and verifiable in order to not to exceed in forms of unfair competition towards honest trader (cfr art.2598 , n° 2 e 3 of cod. civ.), neither in misleading advertinsing towards consumers (cfr art.21 of the Consumer Code)**

Si consideri ad esempio: **consider for instance**

http://www.canon.it/about_us/about_canon/parallel_products_information/



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



Chi siamo

Chi è Canon

Filosofia

Canon nel mondo

Canon Europa

Canon Italia

Ricerca & Sviluppo

Tecnologia Canon

Fatti & Numeri

Investor Relations

Contraffazioni

Informazioni sui
Prodotti Paralleli

Informazioni sui Prodotti Paralleli

Canon localizza i propri prodotti per soddisfare le esigenze dei consumatori all'interno di mercati differenti. I prodotti Canon destinati alla vendita all'interno del territorio EEA* sono disponibili muniti di accessori, manuali e garanzie differenti rispetto alla versione destinata alla vendita in altri Stati, come negli Stati Uniti d'America.

Alcuni rivenditori attualmente importano e vendono prodotti Canon che non sono destinati alla vendita nel territorio EEA, ma in Stati non compresi in tale territorio. Tali prodotti sono comunemente definiti dal mercato dell'industria elettronica come prodotti "paralleli" (definiti anche "grigi").

Difficoltà collegate ai prodotti paralleli:

I prodotti paralleli potrebbero non soddisfare le aspettative dei consumatori all'interno del territorio EEA in quanto non rispondenti ai criteri locali di utilizzo del territorio EEA.

I rivenditori di prodotti paralleli tentano, in alcuni casi, di localizzare autonomamente i prodotti aggiungendo, modificando o rimuovendo determinati accessori dagli stessi, quindi un prodotto parallelo potrebbe contenere:

- un cavo di alimentazione non idoneo o un adattatore di qualità non certificata Canon;
- software non idoneo o riproduzioni illegali dello stesso che potrebbero non funzionare correttamente;
- una fotocopia del manuale originale;
- una garanzia di Canon Europa falsa, una garanzia fornita da terzi, o nessuna garanzia;
- un dispositivo con un numero di matricola che potrebbe risultare non registrato da Canon all'interno del territorio EEA.

I consumatori devono essere a conoscenza del fatto che i prodotti paralleli non possono beneficiare di:

- garanzia Europea;

- promozioni europee, incluse le offerte di cashback Canon;
- supporto tecnico.

Inoltre, i consumatori potrebbero essere soggetti al pagamento di dazi di importazione o tasse doganali, dovuti all'importazione di merce da Paesi di non residenza.

Si consiglia di prestare attenzione agli acquisti effettuati on-line. Alcuni rivenditori on-line pubblicizzano la propria sede legale all'interno del territorio EEA, ma in realtà hanno sede al di fuori del predetto territorio e spediscono i prodotti paralleli destinati ai consumatori da Paesi non appartenenti al territorio EEA.

In caso di dubbio rispetto a un rivenditore ovvero sul fatto che i prodotti che vende siano destinati al territorio EEA, si prega di consultare la pagina "Dove acquistare" sul sito web Canon in cui è disponibile un elenco di negozi e rivenditori on-line che vendono prodotti destinati da Canon al territorio EEA.

* Il territorio EEA comprende: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Stampa questa pagina

Condividi

Per l'individuo

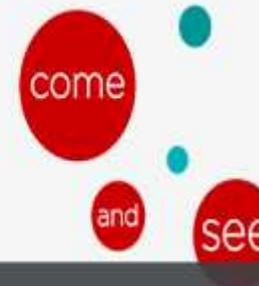
- Prodotti recenti
- Fotocamere
- Obiettivi
- Stampanti Inkjet
- Videocamere

Per l'azienda

- Per la tua azienda
- Prodotti per le aziende
- Servizi di stampa gestiti
- Case Study

Supporto

- Assistenza clienti prodotti consumer
- Assistenza per prodotti aziendali
- Contattaci
- Registra il prodotto



Cookie

Utilizziamo i cookie per offrirti la miglior esperienza possibile sul nostro sito Web. Quando utilizzi il nostro sito Web,

Continua

Il punto su importazioni parallele, reti distributive e vendite a distanza **The point on parallel imports, distribution networks and distance sales**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO REFERENCE LEGISLATION	CASI CASES
Cosa sono le importazioni parallele ? What are parallel imports?	Definizione e concetti Definition and concepts
Importazioni parallele da paesi extra-UE / SEE Parallel imports from non –EU/EEA countries	<ul style="list-style-type: none"> - Opponibilità del marchio Object against the trademark - Informazione dei consumatori - Consumers advice
Importazioni parallele «interne» alla UE / SEE «internal» Parallel imports in EU/EEA 	<ul style="list-style-type: none"> - Il mercato «senza frontiere» Market «without frontiers» - La normativa antitrust Antitrust Legislation
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE «Internal» parallel imports from EU/EEA countries	Le reti di distribuzione selettiva Selective distribution network
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE «Internal» parallel imports from EU/EEA countries	<ul style="list-style-type: none"> - Esaurimento del marchio Exhaustion of the trademark - Violazione della licenza Breach of license -Riconfezionamento Repackaging



Il mercato interno «senza frontiere» Domestic market «without frontiers»

Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) stabilisce che l'Unione, al fine di realizzare e fare funzionare il proprio mercato interno deve mantenere “... uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati” (art. 26, n. 2) The Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) states that the Union, in order to create and make functional its own internal market shall maintain “... *an area without internal frontiers in which the free movement of goods, persons, services and capital is ensured in accordance with the provisions of the Treaties*” (Art. 26.2).

Più precisamente, «**Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente**» (art. 34 TFUE), nonché «**... le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente**» (Art. 35 TFUE).

More specifically: “**Are prohibited between Member States the quantitative restrictions on imports and all measures having equivalent effect**” (Art. 34 TFEU), as well as “**...the quantitative restrictions on exports and all measures having equivalent effect**” (Art. 35 TFEU).



Il mercato interno «senza frontiere»

Domestic market «without frontiers»

In particolare, è fatto divieto di:

In particular, is prohibited to:

- dazi interni alla UE o misure quantitative equivalenti (Art. 30 TFUE)
- within the EU duties or equivalent quantitative measures (Art. 30 TFEU)
- altre restrizioni quantitative all'«importazione» intra UE, (ad esempio, una «quota» massima di prodotti importabili) nonché di qualsiasi misura di «effetto equivalente» (art. 34 TFUE)

other quantitative restrictions on intra-EU imports (for instance a maximum “quantity” for importable products), as well as any measure having “equivalent effect” (art. 34v TFEU)

- Altre restrizioni quantitative all'«esportazione» intra UE nonché di qualsiasi misura di «effetto equivalente» (art. 35 TFUE) **other quantitative restrictions on intra-EU exports as well as any measures having “equivalent effect” (art 35 TFEU)**

Sono tuttavia riconosciute talune eccezioni giustificate da motivi di «*moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute... della proprietà industriale e commerciale*» (art. 36 TFUE). **However are accepted some exceptions justified on grounds of “... *public morality, public policy or public security; the protection of health (health safeguard).... or the protection of industrial and commercial property.*”**



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Il mercato interno «senza frontiere» **Domestic market «without frontiers»**

Esempi di restrizioni di «effetto equivalente» vietate **Examples of «equivalent effect» restrictions prohibited**

DM 548/95 sui «radiodisturbi-radiofrequenze»: necessità del rispetto da parte degli apparecchi riceventi radio e TV delle frequenze allocate dal D.M. 25/06/85 (All. A) come integrato dal DM 27.8.87: ABROGATO con DM 28.01.2011 n. 36 a seguito di denuncia alla Commissione UE.

DM 548/95 on "radio frequency-interference": need for respect by the radio and TV receivers of the frequencies allocated by D.M. 6/25/85 (Att. A) as supplemented by DM 8/27/87: REPEALED with DM 28.01.2011 n. 36 following a complaint to the EU Commission.

DM 26.03.1992 (cosiddetto «canale C»): necessità di omologazione per gli apparecchi TV (anche in libera pratica) se non fabbricati nella UE, onde attestare il mancato uso delle bande 81-88 MHz per la diffusione del canale C nelle località di Staletti e Torino: ABROGATO con L.115/2015, art. 1 (legge Europea 2014), a seguito di denuncia di ANDEC alla Commissione UE.

DM 26.03.1992(So-called "C channel"): need for approval for TV equipments (even in free practice) if not manufactured in the EU, in order to attest to the non-use of the 81-88 MHz band for the diffusion of C channel in the town of Staletti and Turin: REPEALED with L.115/2015, art. 1 (European law 2014), following ANDEC complaint to EU Commission.



Disciplina antitrust UE ed italiana **EU and Italian Antitrust Law and parallel imports** e importazioni parallele

Art. 101 TFUE ; Art. 2 L. 287/1990:

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 tra cui quelle consistenti nel «ripartire i mercati e le fonti di approvvigionamento»

Art. 101 of the TFEU; Art.2 L.287/1990:

“Are prohibited all agreements between undertakings which have as their object or effect the material prevention, restriction or consistently distort competition within the national market or a substantial part thereof ” including those which “share markets and sources of supply ...”.(All agreements between companies which have as their object or effect to prevent, restrict or **consistently distort competition within the domestic market or a substantial part** including those which “share markets and sources of supply”, are forbidden)

Esempio: **Example:**

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 ...”**”.

Case Volkswagen - (Commission - Decision 28.01.1998; confirmed by the Court of First Instance with sentence 6.07.2000 and by Court of Justice with sentence 18.09.2003)

Is prohibited: “.....the behaviour of the automotive company, in agreement with the dealers of its distribution network established in a Member State with the purpose of prohibit or restrict sales to final consumers of another Member State....”



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Disciplina antitrust UE ed italiana **Italian and EU Antitrust Law and parallel imports
e importazioni parallele**

Il gruppo Volkswagen, per avere osteggiato in modo continuo, circostanziato e massiccio le esportazioni parallele dei suoi veicoli dall'Italia in Austria ed Germania (nel periodo che va dal 1993 al 1996), si è visto a suo tempo condannare dalla Commissione Europea al pagamento di una sanzione di 102 milioni di ECU (dove 1 ECU = 1 Euro), poi "ridotti" a 90 milioni di Euro dal Tribunale di 1° grado dell'Unione Europea con sentenza del 6 luglio 2000, confermata dalla Corte di Giustizia E. in data 18.09.2003.

The Volkswagen group, for having in a continuous, detailed and substantial manner opposed the parallel exports of its vehicles from Italy to Austria and Germany (in the period from 1993 to 1996), was at the time imposed to pay by the European Commission a fine of 102 million ECU (1 ECU = 1 Euro), subsequently "reduced" to 90 million Euros by the Court of First Instance of the European Union with the judgment of 6 July 2000, later confirmed by the European Court of Justice on 18 September 2003.



Reti di distribuzione selettiva (Regolamento n. 330 / 2010 UE) **Selective distribution network (Regulation n.330/2010 EU)
ed importazioni parallele intra UE **and intra-EU parallel imports****

- Il **Regolamento UE 330/2010** è in vigore dall'1 giugno 2010 al 31 maggio 2022. **The EU Regulation 330/2010 in force from 1 June 2010 till 31 May 2022.**

Esso riguarda 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)

It concerns the sole vertical agreements between non-competing companies (such as, for example, agreements between Philips and its distributors and not the "horizontal" agreements between Philips and Sony, Samsung and/or other competitors.)

Eccezionalmente, sono compresi anche alcuni **Accordi verticali tra imprese concorrenti**: **Exceptionally, also they include some vertical agreements between competitors:**

- Gli accordi verticali conclusi nell'ambito di un gruppo di acquisto o altra associazione di rivenditori, purché nessun rivenditore realizzi un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di Euro (senza contare le transazioni con le sue collegate); **Vertical agreements concluded within a group purchase or other association of dealers, as long as no dealer has a total annual turnover exceeding EUR 50 million (without counting transactions with its affiliates)**
- Gli accordi accessori in materia di proprietà intellettuale (acquisto, vendita di diritti). **Additional agreements on intellectual property (purchase, sale of rights).**
- Gli accordi di "doppia distribuzione" in cui il fornitore distribuisce anch'esso i beni da esso venduti ad un altro distributore, non concorrente. **The "dual distribution" agreements in which the supplier also delivers the goods it sold to another dealer, not a competitor.**
- Gli accordi di servizio a differenti livelli nella catena commerciale, in cui chi li acquista li fornisce solo al dettaglio e non è un'impresa concorrente. **Service agreements at different levels in the commercial chain, where who purchase it supplies retail only and is not a business competitor**



Reti di distribuzione selettiva e importazioni parallele intra UE

Selective distribution networks and intra EU parallel imports

Tali accordi **fruiscono dell'esenzione prevista dal Regolamento**, malgrado alcuni contenuti che sarebbero normalmente vietati, se: *These agreements benefit of the exemptions foreseen by the Regulation, despite some content which would normally be prohibited, if:*

- non contengono restrizioni fondamentali della concorrenza (di cui si dirà oltre) *e they do not contain fundamental restrictions on competition (which will be discussed later),*
- il **venditore detiene una quota inferiore al 30% del mercato rilevante su cui vende il bene o il servizio** oggetto del contratto *e, the seller holds a market share below 30% of the relevant market in which he sells goods or services covered by the agreement and*
- l'**acquirente detiene una quota inferiore al 30% del mercato rilevante su cui acquista il bene o il servizio** oggetto del contratto. *the purchaser holds a market share below 30% of the relevant market in which he buys the goods or services covered by the agreement.*

Il **“Mercato Rilevante”** va individuato col concorso di 2 criteri: **The «Relevant Market» is identified with 2 competition criteria:**

- (1) mercato rilevante per il prodotto, composto da beni e servizi considerati intercambiabili dall'acquirente e, **relevant market for the product, made up of goods and services considered exchangeable by the buyer and**
- (2) mercato geografico rilevante, inteso come l'area in cui vengono forniti i servizi o prodotti rilevanti caratterizzati da condizioni di concorrenza distinte rispetto ad altre aree. **Relevant geographic market, defined as the area where are supplied the relevant services or products characterized by different competitive conditions than in other areas**



Reti di distribuzione selettiva e importazioni parallele intra UE **Selective distribution networks and intra-EU parallel imports**

Si badi che: **Pls. be advised :**

➤ **Quote Shares**

- Le quote vengono calcolate sulla base dei dati dell'anno civile precedente. **The shares are calculated on the basis of the previous calendar year.**

- L' esenzione si applica ancora per 2 anni anche se vengono superati i limiti del 30%, purché non quelli del 35%, e per 1 anno se viene superato il limite del 35%; inoltre, la stessa si applica anche se le quote sono superate, in misura non superiore al 10%, per due esercizi consecutivi. **The exemption still applies for 2 years even if the 30% limits are exceeded, provided that not those of 35%, and for 1 year if exceed the limit of 35%; moreover, the same applies even if the share are overcome, in no more than 10%, for two consecutive financial years.**

➤ **Non applicazione Non- application**

- La Commissione può dichiarare mediante regolamento che, nei casi di "fasci" di reti parallele che coprono più di 50% di un mercato rilevante, il regolamento stesso non si applica agli accordi verticali relativi a quel mercato. **The Commission can declare by regulation that, in case of «bundles» of parallel networks covering more than 50% of a relevant market, the regulation itself does not apply in vertical agreements concerning to that market.**



Logica dell'esenzione degli accordi verticali: **Logic of the vertical agreements exemption:**

i benefici economici sociali superano gli svantaggi. *The social economic benefits overcame the disadvantages*

Vedasi il "Considerando" n°(8): **See the «Recital» n° (8)**

“Qualora la quota del mercato rilevante detenuta da ciascuna delle imprese contraenti dell' accordo non superi il 30%, si può presumere che gli accordi verticali che non contengano alcuni tipi di gravi restrizioni della concorrenza siano in genere atti a determinare un miglioramento nella produzione e nella distribuzione e a riservare agli utenti una congrua parte dell'utile che ne deriva”. *"If the relevant market share held by each of the contracting companies of agreement does not exceed 30%, it can be assumed that vertical agreements which do not contain certain types of severe restrictions of competition are in generally lead to an improvement in the production and in distribution and allow consumers a fair share of the resulting benefit. "*



- Esempi di clausole normalmente vietate ma esentate alla luce del Regolamento: **Examples of normally prohibiting provisions which are, however, exempt in view of the Regulations:**

. Obbligo del fornitore di vendere i prodotti contrattuali ai soli rivenditori selezionati.

Obligation of the supplier to sell the contractual goods solely to the selected dealers

- **Obbligo del rivenditore di acquistare i prodotti contrattuali solo dal fornitore. Obligation of the dealer to purchase the contractual goods only from the supplier.**
- **Divieto ai rivenditori di vendere ad altri rivenditori che NON facciano parte della rete distributiva selettiva. Dealers are forbidden to sell to other dealers who are NOT part of the selective distribution network.**
- **Divieto ai rivenditori di cercare attivamente clienti al di fuori della zona assegnata. Dealers are forbidden to actively seek customers outside their assigned territory.**



Reti di distribuzione selettiva **Selective distribution network e intra- EU parallel imports**
e importazioni parallele intra UE

- Esempi di clausole comunque vietate alla luce del Regolamento Examples of nonetheless prohibited provisions also in view of the Regulations:
- Divieto all'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la facoltà di imporre un prezzo massimo vendita (quindi: non minimo), o di raccomandare un prezzo di rivendita. **Prohibition to the purchaser to fix its own sale price, without prejudice to the right to impose a maximum sale price (ie: no minimum), or recommending a resale price.**
 - Divieto di forniture incrociate tra i distributori che fanno parte della rete di distribuzione selettiva. **Prohibition of cross-supplies among dealers that are part of the selective distribution network**
 - Divieto di vendere a utilizzatori finali (salvo il caso dei grossisti). Prohibition to sell to end users (except to wholesalers).
 - Divieto di soddisfare ordini non sollecitati provenienti da acquirenti allocati fuori della zona di competenza. Prohibition to meet unsolicited orders from customers located outside their authorized area.
 - Divieto ad un fornitore di componenti, imposto dall'acquirente, di vendere i medesimi come pezzi di ricambio a utenti finali e riparatori. **Prohibition to a parts supplier, imposed by the purchaser, to sell the same as spare parts to end users and repairers.**



Segue: Esempi di clausole comunque vietate anche alla luce del Regolamento **Follows: examples of prohibited terms, however, also in the light of Regulation**

- **Illegittimità** (salvo eccezioni) **del divieto di vendere a mezzo internet: Unlawfulness (with certain exceptions) of prohibition to sale through 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 TFEU” ... 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). **A contractual term which, under an exclusive distribution system, establish sales of cosmetics products ... in a physical space to the mandatory presence of a graduate pharmacist, resulting prohibition on using the internet for those sales, is a restriction " prohibited pursuant to art. 101 TFEU "... if, following an examination of the legal and economic context shows that in the light of the characteristics of the products at issue, that clause is not objectively justified" (S. ECJ 13.10.2011 in proc. C-439/09).**

Internet è pertanto considerato come una normale modalità di commercializzazione dei prodotti ... **Internet is therefore considered as a standard modality to merchandise products....**



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Reti di distribuzione selettiva **Selective distribution network and intra-EU parallel imports** e importazioni parallele intra UE

Segue: Esempi di clausole comunque vietate anche alla luce del Regolamento: **Follows: examples of prohibited terms,**
however, also in the light of Regulation

- **Mancata fornitura di garanzia convenzionale 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). **Si intendono naturalmente i soli prodotti originariamente introdotti nel mercato dello SEE con il consenso del titolare del marchio** (= non i prodotti appartenenti al mercato parallelo extra-SEE) , se **accompagnati da una garanzia convenzionale mondiale o pan europea del Produttore.** **Failure to provide standard warranty to customers not reached by the selective distribution network**“...*a warranty scheme under which a supplier of goods restricts the warranty only to customers of his exclusive distributor places the latter and his resellers in a privileged position as against parallel importers and distributors and must therefore be regarded as having the object or effect of restricting competition...*” (European Court of Justice 10 Dec 1985, Case 31/85)



Conclusioni Conclusion

Ai distributori esclusivi ed ai rivenditori che fanno parte di una rete distributiva selettiva che risponda ai requisiti di cui al Reg. 330/2010, **si può vietare di cercare attivamente clienti al di fuori della zona di competenza, e quindi di impegnarsi in attività di commercio parallelo all'interno dello SEE.**

Tuttavia, (salvo il caso del grossista) non si può legittimamente vietare loro di soddisfare ordini non sollecitati ai consumatori finali, anche da «fuori zona», né di vendere ad altri rivenditori che facciano parte della rete selettiva, eventualmente anche a mezzo internet.

To the exclusive distributors and dealers being part of a selective distribution network that fulfill requirements at Reg. 330/2010 it is possible to ban to actively seek customers outside their assigned territory, and so to undertake parallel trade activities inside the EEA.
However, (except in the case of a wholesaler) it is not legitimately possible to ban to satisfy unsolicited orders from selling to end consumers, even from “out area”, neither to sell to other dealers that are part of the same selective network, presumably also through the internet.



Reti di distribuzione selettiva

Selective distribution network and intra-EU parallel imports

e importazioni parallele intra UE

Conclusioni (segue) Conclusion (follows)

Inoltre, l'esistenza di una rete di distribuzione selettiva non può essere opposta agli operatori terzi che effettuano importazioni parallele (salvo il caso in cui venga riconosciuta in ciò una forma di concorrenza sleale rispetto al distributore e /o al rivenditore ufficiale: poca giurisprudenza in proposito). **Furthermore, the existence of a selective distribution network cannot oppose other third party operators engaged in parallel imports, (except for the case in which arises an infringement **against dealer and/or official reseller: few case law in this regard**)**

Sono fatti salvi i casi di cui si dirà, in cui si produce una violazione del marchio e/o di licenza di brevetto che è lecito tutelare in presenza di una rete di distribuzione selettiva. **Except for cases which will be discussed, where it is produced a violation of trademark and / or patent license that is lawful to protect in presence of a selective distribution network.**



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Il punto su importazioni parallele, reti distributive e vendite a distanza **The point on parallel imports, distribution network and distance sales**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Reference Legislation	CASI CASES
Cosa sono le importazioni parallele ? What are parallel imports?	Definition and concepts Definizione e concetti
Importazioni parallele da paesi extra-UE / SEE Parallel imports from EU/EEA countries	<ul style="list-style-type: none"> - Opponibilità del marchio Objection of the trademark - Informazione dei consumatori Advice to consumers
Importazioni parallele «interne» alla UE / SEE «Internal» parallel imports into EU/EEA	<ul style="list-style-type: none"> - Il mercato «senza frontiere» «Without frontiers» market - La normativa antitrust Antitrust legislation
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE «Internal» parallel imports from EU/EEA	Le reti di distribuzione selettiva Selective distribution network
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE «Internal» parallel imports from EU/EEA 	<ul style="list-style-type: none"> - Esaurimento del marchio Exhaustion of the trademark - Violazione della licenza Violation of the licence - Riconfezionamento Repackaging



Importazioni parallele intra UE: esaurimento del marchio, opposizione del titolare per “motivi legittimi”

Principio dell'esaurimento comunitario del marchio

In coerenza con tali regole in materia di concorrenza e di libera circolazione dei beni all' interno dello SEE, è stabilito a livello europeo 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”**.

• Within the EEA area is in force the principle of the exhaustion of trademark rights, as set out in Art. 7 paragraph 1 of EC Directive 2008/95 *“The trademark shall not entitle the holder to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trademark by the holder or with his consent”*.

Quindi, ad esempio:

Volkswagen, che come regola generale non può 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, ben potrebbe opporsi alle importazioni in Germania di auto del suo marchio provenienti dal Messico. *To use an example: the Volkswagen group, as common rule, cannot exercise its right on its own-brand cars for opposing the parallel imports by independents Italian operators of its own cars from Italy to Germany, while it could rightly oppose the imports into Germany (or Italy) of its own-brand cars coming from Mexico.*



Importazioni parallele da paesi SEE:

esaurimento del marchio **Parallel imports from EEA countries: exhaustion of the trademark**



Parallelo intra SEE : Il marchio
si esaurisce **Parallel intra-EEA: the trademark is
exhausted**



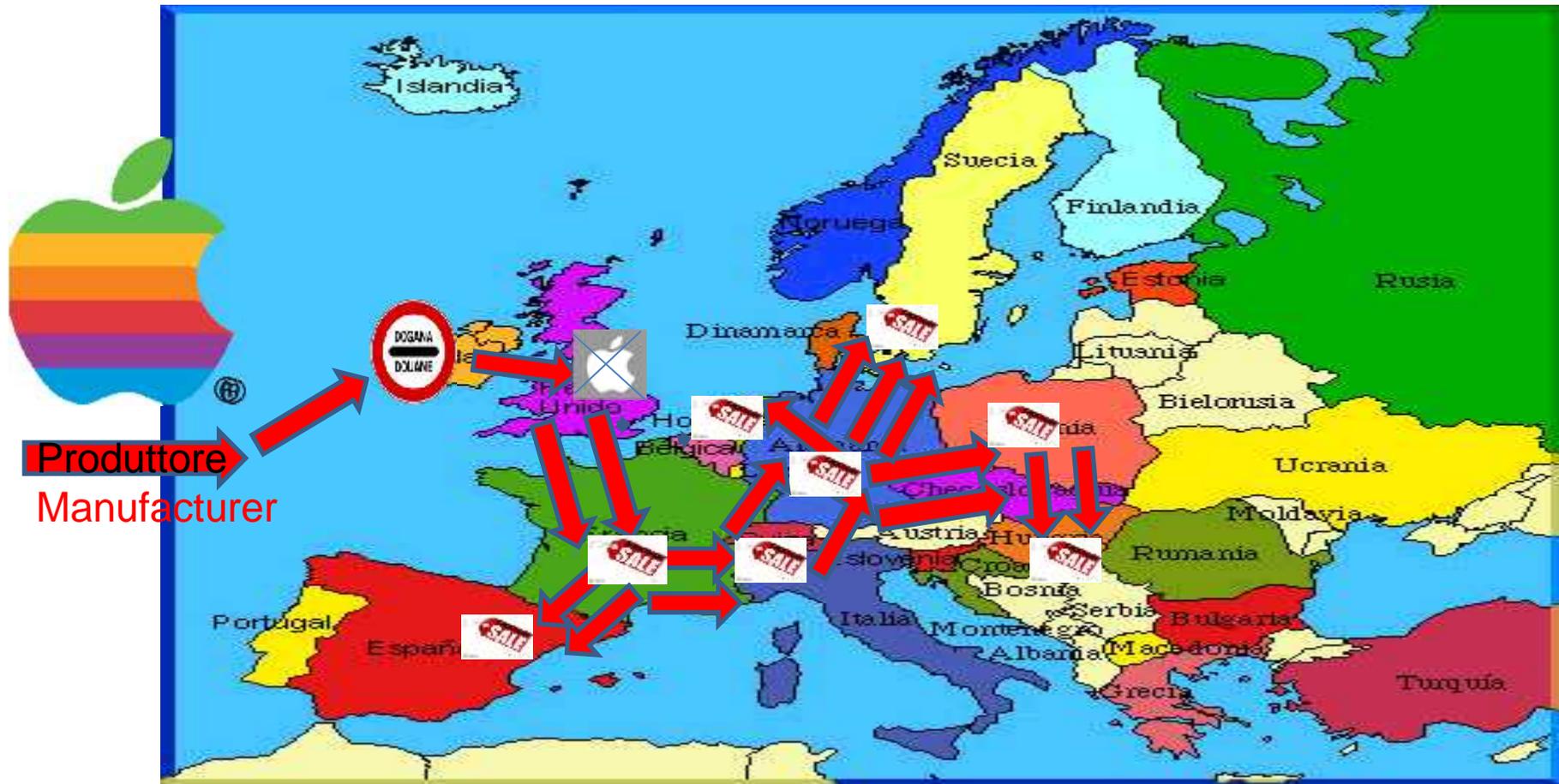
Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Importazioni parallele da paesi SEE: **Parallel imports from EEA countries: exhaustion of the trademark**

esaurimento del marchio



Parallelo intra SEE: **Il marchio Parallel intra EEA: the trademark is exhausted**



Avv. Maurizio Iorio si esaurisce
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Importazioni parallele intra UE: esaurimento del marchio, opposizione del titolare per “motivi legittimi”
Parallel imports intra EU: exhaustion of the trademark, objection of the holder for
«legitimate reasons»

Prova dell'esaurimento comunitario del marchio Community exhaustion test of the trademark

L'esaurimento del marchio va tuttavia dimostrato da chi lo eccepisce (quindi, in ipotesi, l'importatore parallelo) : “... **la parte resistente che eccepisce l'esaurimento... ha l'onere di provarne tutti gli elementi integranti la fattispecie, tra cui il consenso e l'assenza di legittimi motivi alla opposizione alla messa in commercio ...**” (T. Roma Sez. Specializzata 08.07.2009; pacifico in giurisprudenza: si veda anche T. Milano 17.12.2005 Paolo Chayi vs. Mumble Mumble) *However, the exhaustion of the trademark has to be demonstrated by who object it (so, in hypothesis, the parallel importer): «..... The defendant claiming exhaustion ... has the burden of proving all the integral elements of the case, including the consent and the absence of legitimate reasons for opposition to the marketing....” (Rome Court Specialized section 08.07.2009; pacific law: see also Milan Court 17.12.2005 Paolo Chayi against Mumble Mumble)*



Importazioni parallele intra UE: esaurimento del marchio, opposizione del titolare per “motivi legittimi” **Parallel imports intra EU: exhaustion of the trademark, objection of the holder for «legitimate reasons»**

Principio dell'esaurimento comunitario del marchio

Principle of community exhaustion of the trademark

Tale principio è riportato, nel nostro ordinamento, all'art. 5 del D.Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Intellettuale – CPI), come segue: **This principle is reported, in our legal system, art. 5 of Legislative Decree 30/2005 (the Intellectual Property Code - CPI), as follows:**

Art. 5. **ART.5**

1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice 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. **The exclusive right conferred by this Code to the holder of an industrial property right is exhausted once the products protected by an industrial property right has been placed on the market by the owner or with his consent in the territory of the State or in the territory of a member State of the European Community or the European economic Area.**

2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

(.....) This restriction of the powers of the owner, however, does not apply where there exist legitimate reasons for the owner to oppose further merchandising of the goods, especially where the condition of these is modified or altered after they have been placed on the market.



Importazioni parallele intra UE: esaurimento del marchio, opposizione del titolare per “motivi legittimi”

Parallel Imports intra-EU: exhaustion of the trademark, objection by the holder for «legitimate reasons»

Quanto ai **motivi legittimi**, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea 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**:

As to the above “*legitimate reasons*”, the consolidated case-law of the European Court of Justice, taken up by the Member States' national courts, states that, in the case in point, the trademark holder can oppose the introduction into a Member State of products of his own brand coming from another Member State only in the presence of three concurrent conditions:

- (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, **The existence of a selective distribution network**, irrespective of whether or not it operates on an exclusive licensing agreement (which we will shortly deal with), containing a correlated, legitimate sales ban to dealers outside the network,
- (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); **The marketed branded product must be a luxury or prestige product** due to its intrinsic characteristics and/or for its presentation and marketing approach to customers (e.g., fashion products, cosmetics, technological products; always provided that they are high-end products followed by high quality service);
- (3) deve sussistere **un pregiudizio, effettivo o potenziale, all' immagine di lusso o di prestigio** a seguito della commercializzazione tramite importazione parallela. **A prejudice, actual or potential**, must subsist against the product's aura of luxury or prestige as a result of its being marketed through parallel import.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Importazioni parallele intra UE: esaurimento del marchio, opposizione del titolare per “motivi legittimi”

Parallel Imports intra-EU: exhaustion of the trademark, objection by the holder for «legitimate reasons»

Concorrendo le tre condizioni, il fornitore TIZIO, 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 CAIO 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. *In concurring these three conditions, the supplier and trademark holder DICK, in pursuance to Art. 7.2 of the aforesaid directive, can assert that the product has never been legitimately put on the market and, consequently, the trademark rights were never exhausted; he can therefore take action not only (contractually) against the dealer TOM who has violated the agreement, but, on the basis of trademark protection, also directly against the third party HARRY who has purchased the products from the latter to import them into another Member State.*

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.

It is up to the party that invokes the exhaustion of Community trademark rights to prove that the products were at the time put on the market in the EEA area with the consent of the trademark holder, while it is up to the latter to prove to the contrary of the above circumstances.



Importazioni parallele intra UE: esaurimento del marchio, opposizione del titolare per “motivi legittimi”

Parallel Imports intra-EU: exhaustion of the trademark, objection by the holder for «legitimate reasons»

Difettando la condizione (2) (**articolo di lusso o di prestigio**) e/o la condizione (3) (**pregiudizio, effettivo o potenziale, al marchio**), TIZIO potrà invece agire esclusivamente contro CAIO 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). Lacking the condition (2) (**luxury or prestige product**) and/or condition (3) (prejudice, actual or potential, against the brand), DICK will instead be able to act exclusively against TOM for breaching the exclusive distribution agreement, but, on the basis of the trademark, not against the third party HARRY (Justice Court 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) In fact: “... *the provision, in a sale agreement between the trademark holder and a trader established in the EEA area, banning the resale in the same territory does not exclude the possibility of products entering into the EEA market in accordance with Art. 7, paragraph 1 of Directive 89/104/EEC and, therefore, it does not constitute the exhaustion of the holder's exclusive right in the event of resale in the EEA area in violation of the ban*” (Cass. 21.12.2007 n. 27081)



Importazioni parallele intra UE: esaurimento del marchio, opposizione del titolare per “motivi legittimi”
Parallel Imports intra-EU: exhaustion of the trademark, objection by the holder for «legitimate reasons»

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)

Moreover, lacking one or more of the 3 afore mentioned conditions:

“A trademark holder cannot oppose the free circulation in Italy of products previously marketed by himself, or by persons legitimately entitled to it, in a EU country...” (Cass. 18.11.1998 n. 11603)



Importazioni parallele intra UE: esaurimento del marchio, opposizione del titolare per “motivi legittimi”

Parallel Imports intra-EU: exhaustion of the trademark, objection by the holder for «legitimate reasons»

In alcune recenti sentenze della magistratura italiana, con cui è stato riconosciuto il diritto del titolare del marchio di opporsi alla distribuzione in parallelo da parte di terzi estranei alla rete selettiva, si fa riferimento anche al concetto di concorrenza sleale : In certain recent judgments of the Italian judiciary, which has been granted the right of the trademark holder to object the distribution in parallel by third parties outside the selective network, it also refers to the concept of unfair competition:

T. Palermo, Sez. Imprese, Ordinanza 01.03.2013: “ ... Se la rete di distribuzione selettiva è creata lecitamente dal produttore , nel rispetto della normativa antitrust, gli atti dei terzi estranei alla rete in questione consistenti nel vendere comunque (nonostante siano stati resi edotti del sistema di distribuzione selettiva) i prodotti contraddistinti da quel marchio possono essere considerati atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. ...”.

Palermo Court, Enterprise Section, decree 01.03.2013: «..... If the selective distribution network is lawfully created by the manufacturer, in compliance with the antitrust law, the acts of third parties outside the network in question consisting in selling however (despite being made aware of the selective distribution system) items of equipment with that mark can be regarded as acts of unfair competition pursuant to art. 2598 n. 3 cc ...”.



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Importazioni parallele intra UE: esaurimento del marchio, opposizione del titolare per “motivi legittimi” **Parallel Imports intra-EU: exhaustion of the trademark, objection by the holder for «legitimate reasons»**

Si badi inoltre che: It should furthermore be noted that:

- **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) *the mere addition on the label of a product imported in parallel from another Member State of information necessary to comply with the legislative requirements of the Member State of import does not constitute the exhaustion of Community trademark rights (Court of Justice 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). *The liquidation sale of branded products as part of a bankruptcy proceeding does not exclude the exhaustion of the trademark (Milan Court 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). - *The mere fact that the trademark affixed to a product has been registered as service mark by its holder does not prevent the application of the principle of the exhaustion of the holder's rights in relation to such product (Milan C. 10.04.2008 TIM / M. Campiello)*



Il punto su importazioni parallele, reti distributive e vendite a distanza **The point on parallel imports, distribution network and distance sale**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Reference Legislation	CASI CASES
Cosa sono le importazioni parallele? What are parallel imports?	Definition and concepts Definizione e concetti
Importazioni parallele da paesi extra-UE / SEE Parallel imports from no-EU/EEA countries	<ul style="list-style-type: none"> - Opponibilità del marchio Objection of the trademark - Informazione dei consumatori Advice to consumers
Importazioni parallele «interne» alla UE / SEE «Internal» parallel imports into EU/EEA	<ul style="list-style-type: none"> - Il mercato «senza frontiere» Market «without frontiers» - La normativa antitrust Antitrust legislation
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE «Internal» parallel imports from EU/EEA	Le reti di distribuzione selettiva Selective distribution network
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE «Internal» parallel imports from EU/EEA 	<ul style="list-style-type: none"> - Esaurimento del marchio Exhaustion of the trademark - <u>Violazione della licenza</u> Breach of licence - Riconfezionamento Repackaging



Importazioni parallele intra UE: violazione del contratto di licenza: opposizione del licenziante per “motivi legittimi”

Parallel imports intra EU: violation of licensing agreement: objection of the licensee for «legitimate reasons»

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 (corrispondente all' art. 20 del CPI italiano), 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”**. TOM, who manufactures and markets luxury and/or prestige products in Germany upon license from DICK, holder of the trademark, violates the licensing agreement imposing him to not market the licensed products through low-price retail channels, and sells them to HARRY's hard discount in Italy: DICK has the right to oppose the sale of licensed products to HARRY, with whom he has no direct contractual relationship. This on the basis of Art. 8.2 of Directive 2008/95/EC,(same as art.20 Italian CPI) according to which the licensor/trademark holder does not exhaust his trademark rights but, rather, he can also oppose them to third parties, other than the licensee, when there is a violation of the licensing agreement provision concerning *“the quality of the products manufactured or the services provided by the licensee”*.



Importazioni parallele intra UE: violazione del contratto di licenza: opposizione del licenziante per “motivi

legittimi” **Parallel imports intra EU: violation of licensing agreement: objection of the licensee for «legitimate reasons»**

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). *In the COPAD-DIOR (European Justice Court, S. n. 59 del 23.04.2009) case the Court of Justice ruled that the licensor Christian Dior, following the illegal sale in France by the licensee and selected reseller SIL of luxury lingerie items outside the selective distribution network to the third party COPAD (a discount retailer), could also enforce its trademarks rights against COPAD (thus preventing their being marketed) both under the licensing agreement, in having the licensee altered the “prestigious quality” of the licensed product (pursuant to Art. 8.2 of Directive 2008/95), and anyhow, in alternative, by considering the loss of prestige a “legitimate reason” for ruling out the exhaustion of Community trademark rights (pursuant to Art. 7.2 of EC Directive 2008/95).*



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Il punto su importazioni parallele , reti distributive e vendite a distanza The point on parallel imports, distribution network and distance sale

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legislation Reference	CASI CASES
Cosa sono le importazioni parallele? What are parallel imports?	Definizione e concetti Definition and concepts
Importazioni parallele da paesi extra-UE / SEE Parallel imports from no – EU/EEA countries	<ul style="list-style-type: none"> - Opponibilità del marchio Objection of the trademark - Informazione dei consumatori Consumers advice
Importazioni parallele «interne» alla UE / SEE «Internal» parallel imports into EU/EEA	<ul style="list-style-type: none"> - Il mercato «senza frontiere» Market «whitout frontiers» - La normativa antitrust Antitrust Law
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE «Internal» parallel imports from EU/EEA countries	Le reti di distribuzione selettiva Selective distribution networks
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE «Internal» parallel imports from EU/EEA countries <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> - Esaurimento del marchio Exhaustion of the trademark - Violazione della licenza Breach of licence - Riconfezionamento REPACKAGING



Importazioni parallele intra UE: riconfezionamento di prodotto: opposizione del titolare del marchio
Parallel imports intra EU: repackaging of the product: objection of the trademark holder

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 dell'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).

The ECJ has ruled in several cases that, following the exhaustion of Community trademark rights (pursuant to the previously said Art. 7.1 of EC Directive 2008/95).

The holder of a trademark right cannot invoke it to oppose the parallel imports by an unlicensed importer who "*... has repackaged the product and reaffixed the trademark thereto without the holder's authorization*", since this operation does not in itself represent such a modification or alteration to the product as to constitute a "legitimate reason" preventing the exhaustion of the trademark rights (pursuant to Art. 7.1 and Art. 7.2 of EC Directive 2008/95) .

(EU Court of Justice - Ruling no. 427 of 11.07.1996)



Importazioni parallele intra UE: riconfezionamento di prodotto: opposizione del titolare del marchio

Parallel imports intra EU: repackaging of the product: objection of the trademark holder

(segue **follows**)

Ciò, purché chi ha effettuato il riconfezionamento sia in grado di fornire la prova dei seguenti 4 elementi:

This, as long who has made the repackaging is able to provide proof of the following 4 elements:

1. L'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare contribuirebbe ad isolare artificiosamente il mercato nazionale (nel nostro caso: italiano) da quello degli altri Stati membri.

The assertion of the trademark's right by the holder aid to artfully isolate the domestic market (in our case: italian) from that of the other Member State.

2. Il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto. **The repackaging cannot affect the original conditon of the product**

3. La presentazione del prodotto riconfezionato non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio. **The presentation of the repackaged product is not liable to damage the reputation of the brand.**

4. Siano indicati chiaramente sulla nuova confezione l'autore del riconfezionamento.

The new packaging clearl states the author of the repackaging



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Importazioni parallele intra UE: riconfezionamento di prodotto: opposizione del titolare del marchio **Parallel imports intra EU: repackaging of the product: objection of the trademark holder**

(segue

Follows)

Secondo la Corte di Giustizia (sentenza n. 427 dell'11.07.1996) "... *Ciò si verifica, in particolare, qualora l'importatore si sia limitato ad effettuare operazioni che non comportano rischi di alterazione, ossia, ad esempio, a togliere placchette alveolate, flaconi, fiale, ampolle o inalatori dalla confezione esterna originale ed a metterli in una nuova confezione interna, ad apporre etichette autoadesive sulla confezione interna del prodotto, ad accludere alla confezione un nuovo foglietto di avvertenze per l'uso o di informazioni o ad inserirvi un oggetto supplementare. Spetta al giudice nazionale accertare che lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione non sia indirettamente alterato dal fatto che, segnatamente, la confezione esterna o interna del prodotto riconfezionato o un nuovo foglietto di avvertenze per l'uso o di informazioni non contengano talune informazioni importanti o contengano informazioni inesatte, oppure che un oggetto supplementare inserito nella confezione dall'importatore e destinato all'assunzione e al dosaggio del prodotto non sia conforme alle modalità di uso e alle dosi previste dal fabbricante...*" **According to Justice Court (sentence n. 427 of the 11.07.1996) «.....such is the case, in particular, where the importer has merely carried out operations involving no risk of the product being affect, such as, for example, the removal of blister packs, flasks, vials, ampoules or inhalers from their original external packaging and their insertion into new external packaging, or the addition to the packaging of new user instructions or information. It is for the national court to verify that the original condition of the product inside the packaging is not indirectly affected, for example, by the fact that the external or inner packaging of the repackaged product, or a new user of instructions or information omits certain important information or gives inaccurate information, or that an extra article inserted in the packaging by importer and designed for intake and dosage of the product does not comply with the method of use and the doses envisaged by the manufacturer ...»**



Grazie per la Vostra attenzione

Thanks for your attention



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE