

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

***Workshop ANDEC
Mercoledì 15 giugno 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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CASI
Cosa sono le importazioni parallele? 	Definizione e concetti
Importazioni parallele da paesi extra-UE / SEE	<ul style="list-style-type: none">- Opponibilità del marchio- Informazione dei consumatori
Importazioni parallele «interne» alla UE / SEE	<ul style="list-style-type: none">- Il mercato «senza frontiere»- La normativa antitrust
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE	Le reti di distribuzione selettiva
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE	<ul style="list-style-type: none">- Esaurimento del marchio- Violazione della licenza- Riconfezionamento



Cosa sono le importazioni parallele?

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.**



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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CASI
Cosa sono le importazioni parallele?	Definizione e concetti
Importazioni parallele da paesi extra-UE / SEE 	<ul style="list-style-type: none">- Opponibilità del marchio- Informazione dei consumatori
Importazioni parallele «interne» alla UE / SEE	<ul style="list-style-type: none">- Il mercato «senza frontiere»- La normativa antitrust
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE	Le reti di distribuzione selettiva
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE	<ul style="list-style-type: none">- Esaurimento del marchio- Violazione della licenza- Riconfezionamento



Importazioni parallele da paesi extra SEE:



Parallelo extra SEE: Il marchio NON si esaurisce



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Importazioni parallele da paesi extra SEE: il titolare del marchio può opporsi



**Parallelo extra SEE: Il marchio
NON si esaurisce**

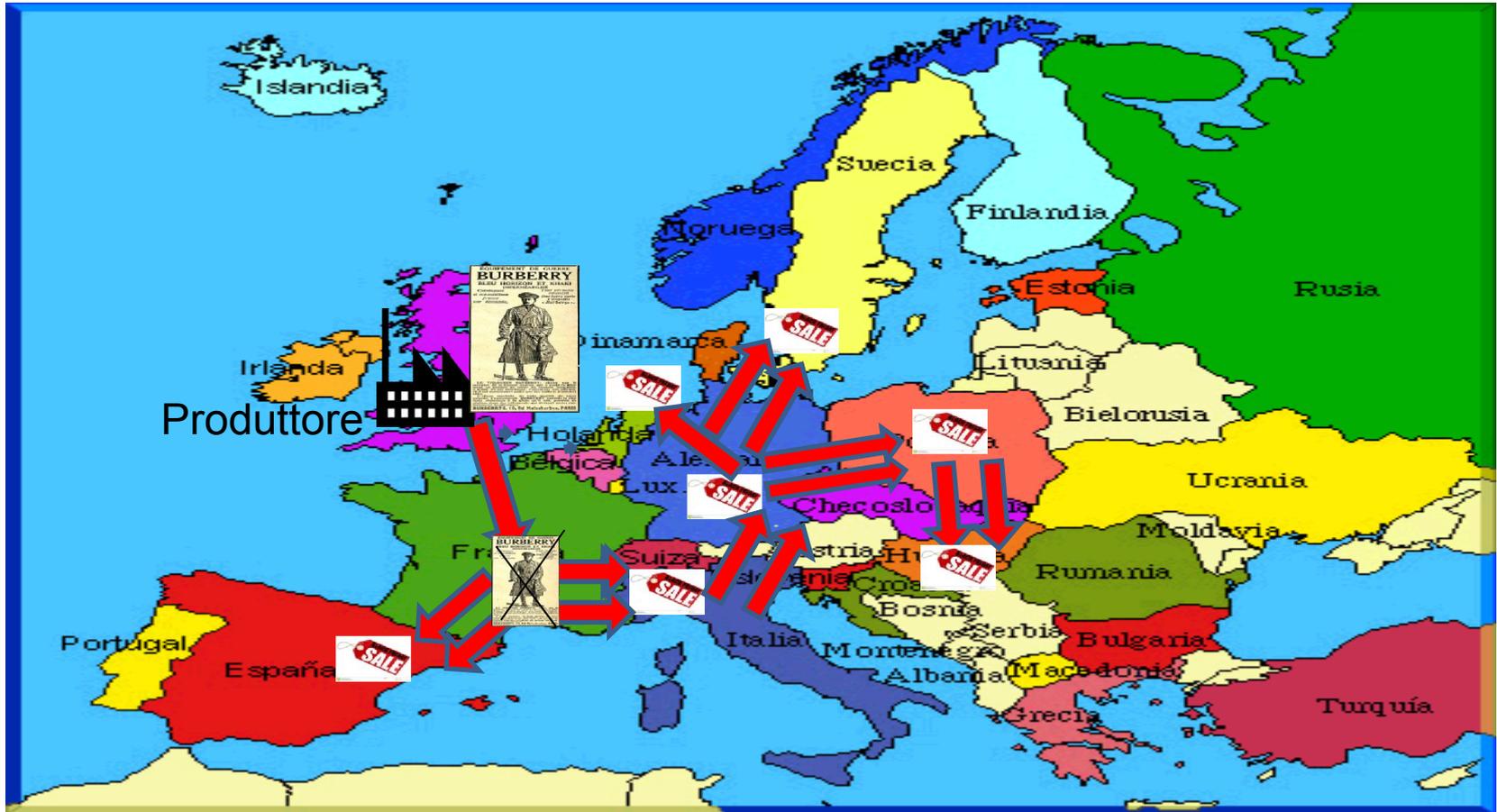


Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Importazioni parallele da paesi SEE: esaurimento del marchio



**Parallelo intra SEE : Il marchio
si esaurisce**

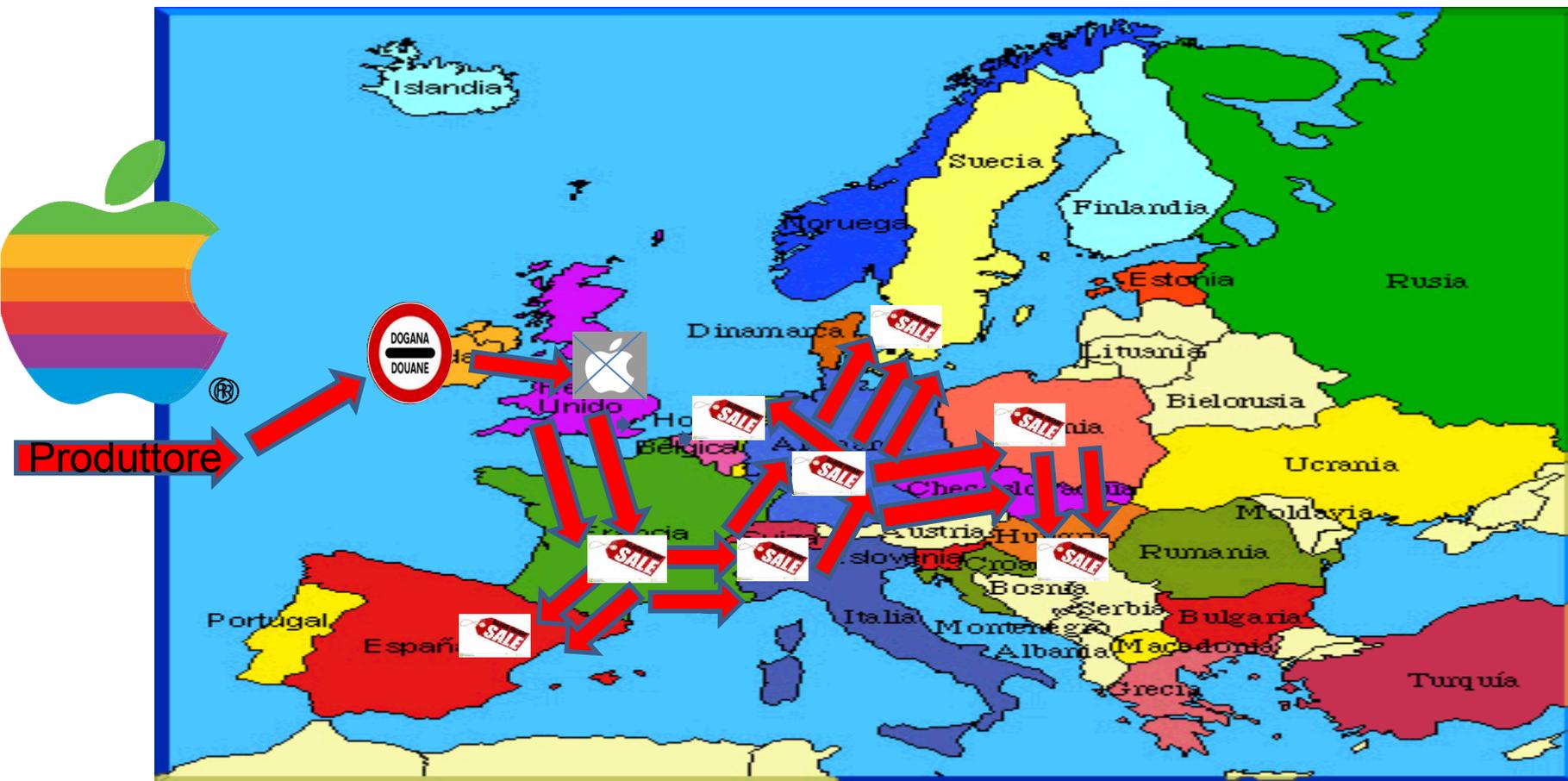


Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Importazioni parallele da paesi SEE: esaurimento del marchio



**Parallelo intra SEE: Il marchio
si esaurisce**



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

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 e costantemente affermato dalla giurisprudenza della C. Giustizia UE).

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:

- i prodotti introdotti in parallelo **sono stati già sdoganati in altro paese** appartenente allo SEE e circolano oramai in libera pratica ;
- l'operatore che importa i prodotti marcati 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);
- i rivenditori e i grossisti autorizzati **non abbiano imposto ai propri acquirenti restrizioni contrattuali** che riprodussero l'opposizione del titolare del marchio alla introduzione dei prodotti nel mercato SEE.



5. Importazioni parallele da paesi extra UE

Chi può essere «attaccato» dal titolare del marchio

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.**

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).



6. Vendite a distanza da paesi extra SEE

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.

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
- falso certificato di garanzia convenzionale del produttore;
- mancanza del manuale d'uso originale del Produttore;
- accessori non originali e non idonei o di scarsissima qualità
- 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.



7. Acquisti a distanza ed informazione dei consumatori

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)

Si consideri ad esempio:

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





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

- 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

Chi siamo > Chi è Canon > Informazioni sui Prodotti Paralleli >

Per l'individuo

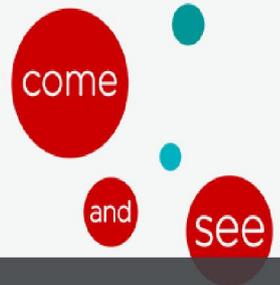
- Prodotti recenti
- Fotocamere
- Obiettivi
- Stampanti Inkjet
- Videocamere

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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CASI
Cosa sono le importazioni parallele ?	Definizione e concetti
Importazioni parallele da paesi extra-UE / SEE	<ul style="list-style-type: none">- Opponibilità del marchio- Informazione dei consumatori
Importazioni parallele «interne» alla UE / SEE 	<ul style="list-style-type: none">- Il mercato «senza frontiere»- La normativa antitrust
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE	Le reti di distribuzione selettiva
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE	<ul style="list-style-type: none">- Esaurimento del marchio- Violazione della licenza- Riconfezionamento



Il mercato interno «senza frontiere»

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)

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).



Il mercato interno «senza frontiere»

In particolare, è fatto divieto di:

- dazi interni alla UE o misure quantitative equivalenti (Art. 30 TFUE)
- 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)
- Altre restrizioni **quantitative all'«esportazione»** intra UE nonché di qualsiasi **misura di «effetto equivalente»** (art. 35 TFUE)

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).



Il mercato interno «senza frontiere»

Esempi di restrizioni di «effetto equivalente» vietate

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 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.



Disciplina antitrust UE ed italiana 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»

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 ...”** .



Disciplina antitrust UE ed italiana 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.



Reti di distribuzione selettiva (Regolamento n. 330 / 2010 UE) ed importazioni parallele intra UE

➤ Il **Regolamento UE 330/2010** è in vigore dall'1 giugno 2010 al 31 maggio 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)

Eccezionalmente, sono compresi anche alcuni **Accordi verticali tra imprese concorrenti**:

- 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);
- Gli accordi accessori in materia di proprietà intellettuale (acquisto, vendita di diritti).
- Gli accordi di “doppia distribuzione” in cui il fornitore distribuisce anch'esso i beni da esso venduti ad un altro distributore, non concorrente.
- 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.



Reti di distribuzione selettiva e importazioni parallele intra UE

- 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.**

Il **“Mercato Rilevante”** va individuato col concorso di 2 criteri:

- (1) mercato rilevante per il prodotto, composto da beni e servizi considerati intercambiabili dall'acquirente e,
- (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.



Reti di distribuzione selettiva e importazioni parallele intra UE

Si badi che:

➤ Quote

- Le quote vengono calcolate sulla base dei dati dell'anno civile precedente.

-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.

➤ Non applicazione

- La Commissione può dichiarare mediante regolamento che, nei casi di “fasci” di reti parallele che coprano più di 50% di un mercato rilevante, il regolamento stesso non si applica agli accordi verticali relativi a quel mercato.



Reti di distribuzione selettiva e importazioni parallele intra UE

Logica dell'esenzione degli accordi verticali:

i benefici economici sociali superano gli svantaggi.

Vedasi il “*Considerando*” 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”.



Reti di distribuzione selettiva e importazioni parallele intra UE

- 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.**



Reti di distribuzione selettiva e importazioni parallele intra UE

- Esempi di clausole comunque vietate alla luce del Regolamento
- 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.
- Divieto di forniture incrociate tra i distributori che fanno parte della rete di distribuzione selettiva.
- Divieto di vendere a utilizzatori finali (salvo il caso dei grossisti).
- Divieto di soddisfare ordini non sollecitati provenienti da acquirenti allocati fuori della zona di competenza.
- Divieto ad un fornitore di componenti, imposto dall'acquirente, di vendere i medesimi come pezzi di ricambio a utenti finali e riparatori.



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

- **Illegittimità (salvo eccezioni) 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 ...



Reti di distribuzione selettiva e importazioni parallele intra UE

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

- **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.**



Reti di distribuzione selettiva e importazioni parallele intra UE

Conclusioni

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 .



Reti di distribuzione selettiva e importazioni parallele intra UE

Conclusioni (segue)

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).

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.



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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CASI
Cosa sono le importazioni parallele ?	Definizione e concetti
Importazioni parallele da paesi extra-UE / SEE	<ul style="list-style-type: none">- Opponibilità del marchio- Informazione dei consumatori
Importazioni parallele «interne» alla UE / SEE	<ul style="list-style-type: none">- Il mercato «senza frontiere»- La normativa antitrust
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE	Le reti di distribuzione selettiva
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE 	<ul style="list-style-type: none">- <u>Esaurimento del marchio</u>- Violazione della licenza- Riconfezionamento



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

Principio dell'esaurimento comunitario del marchio

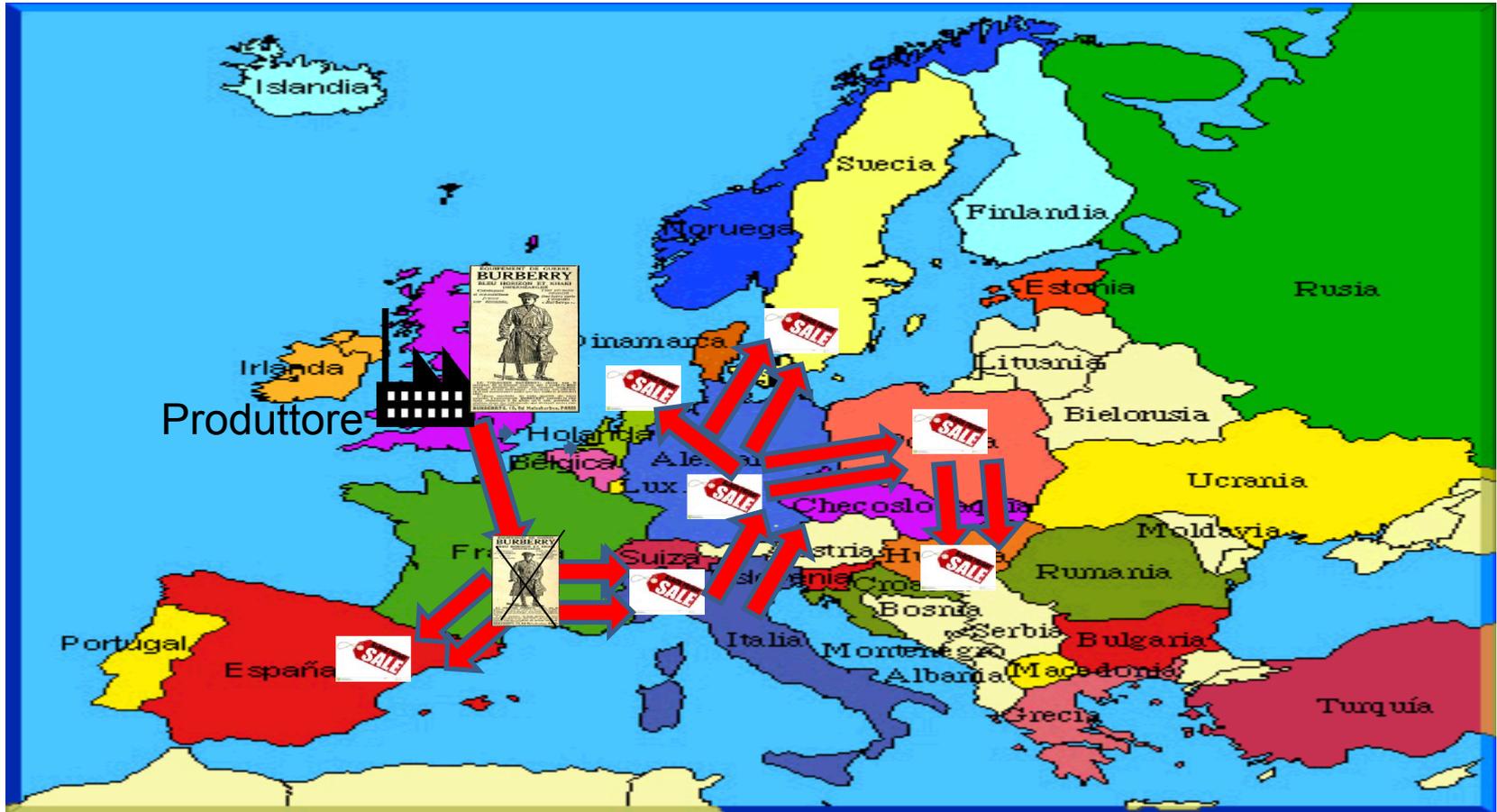
In coerenza con tali regole in materia di concorrenza e di libera circolazione dei beni all' interno dello SEE, è stabilito a livello europeo il principio dell' esaurimento del diritto di marchio, così espresso dall'art. 7 n. 1 della D. 2008/95/CE: “***Il diritto conferito dal marchio di impresa non 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***”.

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.



Importazioni parallele da paesi SEE: esaurimento del marchio



**Parallelo intra SEE : Il marchio
si esaurisce**

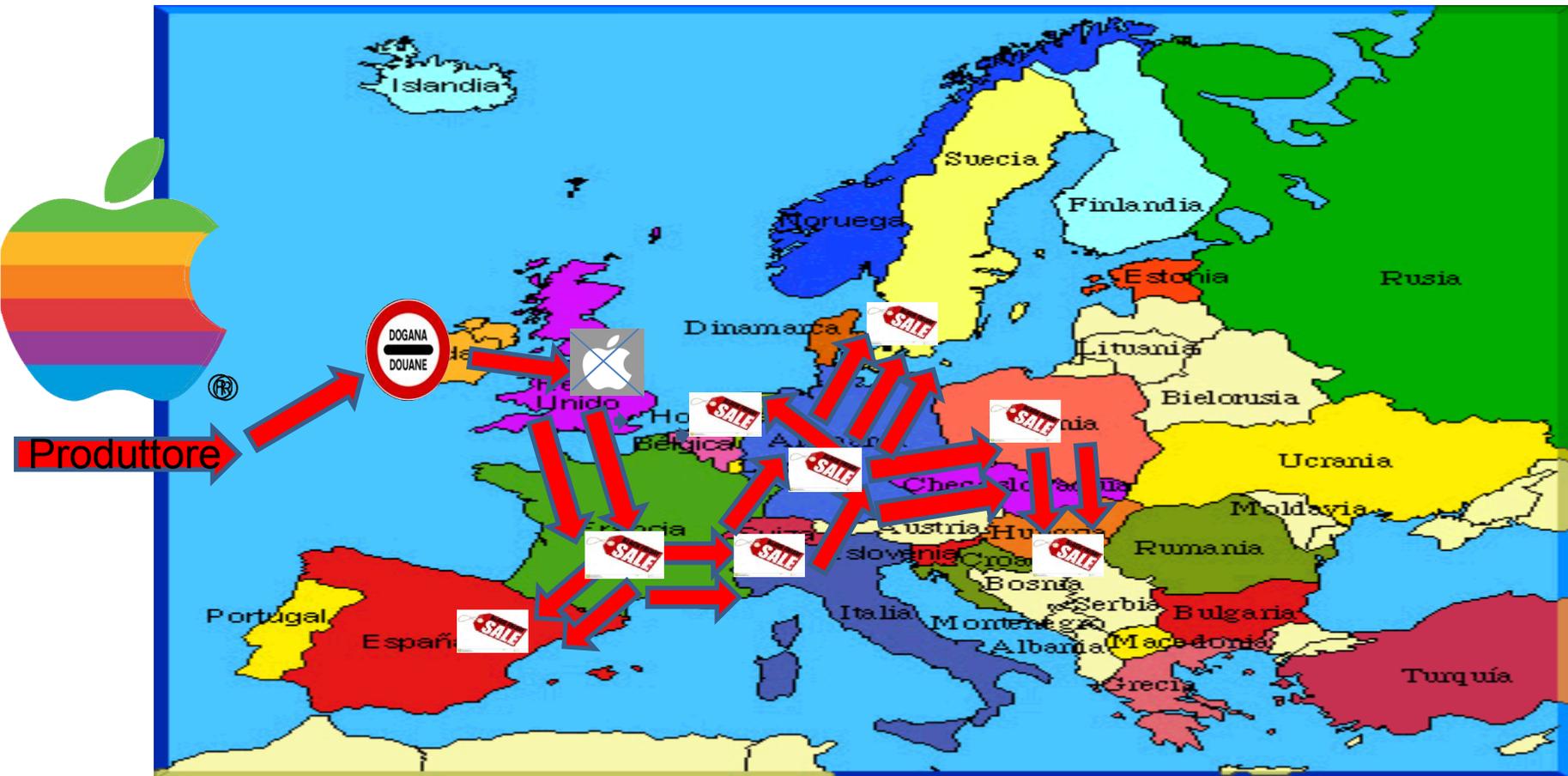


Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Importazioni parallele da paesi SEE: esaurimento del marchio



**Parallelo intra SEE: Il marchio
si esaurisce**



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*”

Prova dell'esaurimento comunitario del marchio

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)



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

Principio dell’esaurimento comunitario del marchio

Tale principio è riportato, nel nostro ordinamento, all’art. 5 del D.Lgs 30/2005(Codice della Proprietà Intellettuale – CPI), come segue:

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.

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.

(.....)



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

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**:

- (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.



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

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.

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.



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

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).

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)



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

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)



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

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 :

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. ...*”.



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

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).



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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CASI
Cosa sono le importazioni parallele?	Definizione e concetti
Importazioni parallele da paesi extra-UE / SEE	<ul style="list-style-type: none">- Opponibilità del marchio- Informazione dei consumatori
Importazioni parallele «interne» alla UE / SEE	<ul style="list-style-type: none">- Il mercato «senza frontiere»- La normativa antitrust
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE	Le reti di distribuzione selettiva
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE 	<ul style="list-style-type: none">- Esaurimento del marchio- <u>Violazione della licenza</u>- Riconfezionamento



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

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*”.



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

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).



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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	CASI
Cosa sono le importazioni parallele?	Definizione e concetti
Importazioni parallele da paesi extra-UE / SEE	<ul style="list-style-type: none">- Opponibilità del marchio- Informazione dei consumatori
Importazioni parallele «interne» alla UE / SEE	<ul style="list-style-type: none">- Il mercato «senza frontiere»- La normativa antitrust
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE	Le reti di distribuzione selettiva
Importazioni parallele «interne» da paesi UE / SEE 	<ul style="list-style-type: none">- Esaurimento del marchio- Violazione della licenza- <u>Riconfezionamento</u>



Importazioni parallele intra UE: riconfezionamento di prodotto: opposizione 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 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).



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

(segue)

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

1. L'esercizio del diritto di marchio da parte del titolare contribuirebbe ad isolare artificialmente il mercato nazionale (nel nostro caso: italiano) da quello degli altri Stati membri.
2. Il riconfezionamento non può alterare lo stato originario del prodotto.
3. La presentazione del prodotto riconfezionato non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio.
4. Siano indicati chiaramente sulla nuova confezione l'autore del riconfezionamento.



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

(segue)

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...**”



Grazie per la Vostra attenzione



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE