

Reti di distribuzione selettiva ed importazioni parallele

Workshop ANDEC
Giovedì 20 giugno 2013

Avv. Maurizio Iorio



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



Reti di distribuzione selettiva ed importazioni parallele

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	IMPORTAZIONI PARALLELE
Disciplina antitrust	
Tutela del marchio ed importazioni da paesi extra UE	
Reti di distribuzione selettiva	
Tutela del marchio ed importazioni da paesi UE	



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

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

Esempio:

Caso Volkswagen - (Commissione - Decisione 28.01.1998)

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 ... "



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



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

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 .



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

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 .

(.....)



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

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*)



Reti di distribuzione selettiva ed importazioni parallele

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



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

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

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

Gli Stati Membri non sono liberi di legiferare in proposito, e devono pertanto rispettare il principio secondo il quale se una merce è stata introdotta nello SEE senza consenso del titolare del marchio, questi può opporsi alla sua circolazione anche all' interno del medesimo (C. Giustizia UE, caso Silhouette C-355/96 del 16.97.1998) '



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

Consenso espresso :

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

Consenso tacito :

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



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

(**consenso tacito – segue**)

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

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



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

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

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



Reti di distribuzione selettiva ed importazioni parallele

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	IMPORTAZIONI PARALLELE
Disciplina antitrust	Come principio generale, NON è possibile opporsi alle importazioni parallele all' interno dello SEE (Spazio Economico Europeo)
Tutela del marchio ed importazioni da paesi extra UE	È possibile opporsi alle importazioni parallele di provenienza extra - UE sulla base del marchio (= mancato esaurimento del marchio)
Reti di distribuzione selettiva	
Tutela del marchio ed importazioni da paesi UE	



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

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

Esso riguarda 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 .



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

- 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 .



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

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 coprono più di 50% di un mercato rilevante , il regolamento stesso non si applica agli accordi verticali relativi a quel mercato .



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

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 “



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

- Esempi di clausole normalmente vietate ma esentate alla luce del Regolamento :
- **Obbligo del fornitore di vendere i prodotti contrattuali ai soli rivenditori selezionati.**
 - **Obbligo del rivenditore di acquistare i prodotti contrattuali solo dal fornitore.**
 - **Divieto ai rivenditori di vendere ad altri rivenditori che NON facciano parte della rete distributiva selettiva .**
 - **Divieto ai rivenditori di cercare attivamente clienti al di fuori della zona assegnata.**



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

- 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 dell arete 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**



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

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

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

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

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



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

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

- **Mancata fornitura di garanzia 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)



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

Importante: Inopponibilità dei divieti ai terzi:

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

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



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

Conclusioni

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

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

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



Reti di distribuzione selettiva ed importazioni parallele

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	IMPORTAZIONI PARALLELE
Disciplina antitrust	Come principio generale, NON è possibile opporsi alle importazioni parallele all' interno dello SEE (Spazio Economico Europeo)
Tutela del marchio ed importazioni da paesi extra UE	È possibile opporsi alle importazioni parallele di provenienza extra - UE sulla base del marchio (= mancato esaurimento del marchio)
Reti di distribuzione selettiva	NON è possibile , <u>fatto salvo quanto si dirà in tema di marchio e di licenza</u> , impedire ai rivenditori che non fanno parte della rete di importare in parallelo prodotti acquistati da altri rivenditori appartenenti alla rete di distribuzione selettiva
Tutela del marchio ed importazioni da paesi UE	



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

- All' interno dello SEE, vige il principio dell' esaurimento del diritto di marchio, così espresso dall' art. 7 n. 1 della D. 2008/95/CE: “ **Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l' uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso**”
- Tuttavia, il secondo paragrafo della norma (art. 7.2) contiene un' importante eccezione : “**Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all' ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio** “



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

Quanto ai **motivi legittimi**, la giurisprudenza 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.



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

Concorrendo le tre condizioni, il fornitore 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.



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

Difettando la condizione (2) (**articolo di lusso o di prestigio**) e/o la condizione (3) (**pregiudizio, effettivo o potenziale, al marchio**), 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)



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

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

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



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

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. ... “ .*



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

Si badi inoltre che: **(Direttiva 2008/95/CE art. 7)**

- **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).



Reti di distribuzione selettiva ed importazioni parallele

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



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

TIZIO, che fabbrica e commercializza in Germania prodotti di lusso e/o prestigio su licenza di CAIO, titolare del marchio, viola il contratto di licenza che gli impone di non commercializzare i prodotti licenziati in canali di vendita a basso prezzo, e li vende all' hard discount SEMPRONIO in Italia: **CAIO ha diritto di opporsi a SEMPRONIO - con cui, pure, non ha rapporti contrattuali diretti** - sulla base dell' art. 8.2 della D. 2008/95/CE (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”**.



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

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



Reti di distribuzione selettiva ed importazioni parallele

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



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

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



2. Importazioni parallele da paesi UE: riconfezionamento di prodotto (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. Siano indicati chiaramente sulla nuova confezione l' autore del riconfezionamento .
4. La presentazione del prodotto riconfezionato non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio .



3. Importazioni parallele da paesi UE: riconfezionamento di prodotto

(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...* “



Reti di distribuzione selettiva ed importazioni parallele

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	IMPORTAZIONI PARALLELE
Disciplina antitrust	Come principio generale, NON è possibile opporsi alle importazioni parallele all' interno dello SEE (Spazio Economico Europeo)
Tutela del marchio ed importazioni da paesi extra UE	È possibile opporsi alle importazioni parallele di provenienza extra-UE sulla base del marchio (= mancato esaurimento del marchio)
Reti di distribuzione selettiva	
Tutela del marchio ed importazioni da paesi UE	È possibile opporsi sulla base della tutela del marchio solo in alcuni casi specifici in cui, eccezionalmente, non si ha esaurimento del marchio per l' esistenza di "motivi legittimi" (<u>art. 7.2.</u>), o perché un licenziatario con una commercializzazione vietata ha alterato la qualità / prestigio dei prodotti (<u>art. 8.2.</u>); invece il mero riconfezionamento e riapposizione del marchio da parte dell' importatore parallelo intra UE sono leciti , se questi è in grado di dimostrare alcune determinate circostanze



Grazie per la Vostra
attenzione



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTISTI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE