

Questions and answers – Legal questions regarding consumer electronics

Maurizio Iorio, Attorney at Law®

This issue of Market Place is dedicated to examining some recurring legal questions concerning consumer electronics products, dealt with as part of the legal consultancy services provided by ANDEC to its members.

I hope readers will find them of interest as they were to ANDEC's members.

1 - Question

CE marking and Declaration of Conformity

When we develop products on our behalf, we draw up the Declaration of Conformity indicating the applicable EN standards and sign it. However, if the product is developed by our Germany branch and the Declaration of Conformity is drawn up and signed by the German General Manager, when we sell the product in Italy can we attach our declaration signed by our Italian Director or must we include that of the German Director translated into Italian?

Answer

The Declaration of Conformity is required by all product directives and must be issued by the Producer or, if he is not based in the EU, by his authorised representative established in the EU.

In the case of your company, if the “*Producer*” stated in the accompanying product documentation is the “*Germany branch*”, it will be this that must sign the Declaration of Conformity through its legal representative or special attorney with the necessary powers to do so.

As a general rule, the Declaration of Conformity DOES NOT accompany the product and is not intended for consumers but only for the supervisory authorities and, therefore, it can be drafted in a language other than Italian, provided it is an official language of the EU (better still if commonly understood, as, for example, English).

In the case of certain types of products, including those falling under the scope of the RED Directive (2014/53/EU) implemented in Italy with Legislative Decree 128/2016, an abridged version of the Declaration of Conformity must accompany each product (usually included in the instruction booklet in which is also indicated the website where the full version can be downloaded) and, since intended for consumers, must be written in Italian, so as to be clearly understandable. Therefore, in your case (telecommunication products), the German Manager's declaration translated into Italian should be used.

2 - Question

Expired EN standards

In the past months we imported a product for which one of the harmonised standards relevant for the EC Declaration of Conformity has expired before the product could be placed on the market. In view of this, is our company covered?

Practically speaking, since the importation is prior to the expiry of the relevant standard, can we submit a declaration citing the standard found to be expired at the time of marketing the product?

Answer

The answer is NO. The EN standards applied must be those in force at the time the product is offered for sale to consumers. EN standards which replace existing ones contain within them a maximum period of validity applicable to the replaced standards.

3 - Question

Obligation for entries in Italian language and slogans or mottos in English printed on the product

Our parent company would like to add the corporation's motto in English on the packaging of some products, as published on the corporate website.

We are asked if it is possible to do so or if we must translate it into Italian in accordance with the Italian Consumer Code which, in Article 6, contains a provision in this sense. Can you confirm this to us?

Answer

The Consumer Code (Legislative Decree 206/2005), sets out in Article 6 a series of information that must obligatorily accompany the products and adds, in Article 9, that "*All information intended for consumers and users shall be given in Italian, as a minimum requirement*". However, the corporation's motto in English is an advertising slogan and does not fall within the category of "*information*" as intended by the above-mentioned Article 6 or as it could be understood by analogy, always with reference to the same provision. Therefore, I don't see any legal necessity to remodel the brand slogan by translating it into Italian.

4 - Question

Misleading advertising - Comparative advertising

Recently we carried out laboratory tests to compare one of our LED lamps and one of the same type of a competitor company.

We have found that the competing company is selling a 23W lamp for a 26W one, as confirmed by the tests which showed that the actual brightness does not correspond to the parameters specified on the packaging of the competing product.

Could this be liable to fines, penalties, and so on?

We would like to point out this disparity to our sales agents through the issuance of a circular, utilising a sort of comparative advertising.

In this document, can we name the competing company or could we be at risk of legal action?

Answer

In the light of what described, the activity of your competitor constitutes a form of misleading advertising which would be appropriate and in your interest to report to the AGCM (Italian Antitrust Authority) - Misleading Advertising Department, according to one of the procedures indicated at the following address: <https://www.agcm.it/servizi/segnala-on-line> .

As regards comparative advertising, it is permitted by the Consumer Code and by the private law of the Self-regulatory Code of Commercial Communication under the following conditions:

Article 22 of the Consumer Code (Legislative Decree 206/2005) provides that comparative advertising is lawful, among other things, if “*it compares goods or services meeting the same needs or intended for the same purpose (1.)*” and if “*it **objectively** compares one or more material, relevant, verifiable and representative features of those goods and services, which may include price*”;

Article 15 of the Self-regulatory Code of Commercial Communication provides that comparison is permitted when it helps to explain “*features and benefits of the products and services (...), **objectively** comparing the relevant basic, technically verifiable and representative features of competitive goods and services, that meet the same needs or are intended for the same purpose*”. The same Article goes on to provide that the comparison must be “*fair and not be misleading, nor generate the risk of confusion, or discredit or denigrate others. Comparisons should not draw unfair advantage from the notoriety of others*”.

Consequently, your comparative communication strategies must be guided by the above criteria.

5 - Question

Placing on the EU market - When does it take place?

I noticed that in your articles published on Market Place you specify that a product imported into the EU from a third country is considered placed on the market at the time of its customs clearance with transfer from the manufacturer to the importer in the EU.

However, a foreign colleague of the same multinational company for which I work for sustains that this would only apply if the manufacturer and the importer are two mutually independent companies and therefore not part of the same multinational company. In other words, in the view of my colleague, this system of transferring ownership or possession and consequent placing on the EU market concurrently with customs clearance would not apply as, for instance, in the case of transfer of ownership from Lenovo China (supposedly EEE producer) to Lenovo Germany (supposedly importer and distributor of EEE in the EU). What is your opinion?

Answer

I confirm what previously said in this regard (i.e. placing on the EU market occurs also when customs clearance coincides with the transfer of ownership or possession from the parent company to the subsidiary company), as largely confirmed from the latest 2016 edition – as well as from the previous ones – in paragraph 2.3. - Placing on the market, note 50 of the EU Blue Guide where it is specified, as regards the transfer from the manufacturer to the distributor, that “... the distribution chain can also be the commercial chain of the manufacturer or the authorized representative”, which seems to me to answer the question raised by your colleague.

6 - Question

Indication of trademarks belonging to others on own products’ packaging and/or documentation

On the packaging of our devices (tablets and mobile phones), the following wording, shown below in a simplified version, will be added, with a reference to the following trademarks not owned by us:

- **Download the free app, available for iOS and Android.**
- **Connect the device to your home Wi-Fi.**
- **The device works also under 3G/4G coverage.**

Can we safely include the above indications or do we risk infringing the trademark of others?

Answer

The trademarks of others can be safely mentioned for purely descriptive purposes, if reference to them is necessary to indicate the intended use of the own product or service or to describe the own product or service, as provided for by Article 21 of the Italian Code of Industrial Property¹ (as updated by Legislative Decree 131/2010); it is of course appropriate to specify that the reference made has this exclusive purpose. To this end, when mentioning somebody else’s trademark, I recommend to explicitly indicate on the product’s packaging/documentation the following:

“Apple’s App Store and iOS are trademarks of Apple Inc.; Google Play Store and Android apps are trademarks of Google Inc.; Wi-Fi is a trademark owned by Wi-Fi Alliance, the 3G/4G trademarks belong to their respective owners”.

7 - Question

Should the screen size be indicated in centimetres or inches?

Are you aware of any legislation – either domestic or at EU level – that requires manufacturers, when presenting their products equipped with a display, to enter, in addition

¹ Article 21 Code of Industrial Property: “1. The rights resulting from registered trademarks do not permit the owner to prohibit third parties from using the following in economic activity, provided that the use is consistent with the principles of professional propriety: a) (...); b) (...); c) **the trademark if it is necessary to indicate the intended use of a good or service...**”.

to the usual screen size in inches, also the related value expressed in units of the metric system (e.g. centimetres)?

Answer

Indeed, in the accompanying documentation (e.g. user manuals) the size of TV screens must be indicated in centimetres and inches, as expressly provided for in the Energy Labelling Regulation (EU) 2017/1369 and in particular Regulation (EU) 1062/2010, and more generally – also with reference to other non-TV screens – the indication, at least, in centimetres is also provided for by Presidential Decree 802/1982.

Maurizio Iorio, Attorney at Law

DOMANDE E RISPOSTE – QUESITI LEGALI IN MATERIA DI ELETTRONICA DI CONSUMO

Questo numero di Marketplace è dedicato all'esame di alcuni ricorrenti quesiti di carattere legale concernenti prodotti di elettronica di consumo, trattati nell'ambito del servizio di consulenza legale che ANDEC riserva ai suoi associati. Spero siano di interesse per il lettore come lo sono stati per gli associati.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

1 - Domanda

Marcatura CE e Dichiarazione di Conformità

Quando sviluppiamo per conto nostro alcuni prodotti, compiliamo la dichiarazione di conformità contenete l'indicazione delle norme EN applicabili e la firmiamo. Se il prodotto però viene sviluppato dalla nostra filiale in Germania e la dichiarazione viene redatta e siglata dal Direttore Generale tedesco, noi che vendiamo il prodotto in Italia dobbiamo inserire la stessa dichiarazione firmata dal nostro Direttore italiano oppure va bene anche quella del Direttore tedesco tradotta in italiano?

Risposta

La dichiarazione di conformità è prevista da tutte le direttive di prodotto e deve esser rilasciata dal Produttore o, se questi non ha sede nella UE, dal suo rappresentante nella UE.

Nel caso della Sua azienda, se il "Produttore" dichiarato nella documentazione di accompagnamento del prodotto è la "filiale in Germania", è questa a dover sottoscrivere la dichiarazione di conformità tramite il suo legale rappresentante o procuratore all'uopo munito dei necessari poteri.

Come regola generale, la Dichiarazione di conformità NON accompagna il prodotto e non è destinata ai consumatori ma alle sole autorità preposte alla vigilanza: pertanto ben può essere redatta in lingua diversa dall'italiano, purché appartenente ad uno Stato Membro (meglio ancora se generalmente compresa - ad es. in inglese).

Nel caso di talune tipologie di prodotti, tra le quali rientrano quelli rientranti nella Direttiva RED (2014/53/UE) attuata in Italia con il Dlgs 128/2016, una versione sintetica della Dichiarazione di conformità deve accompagnare ogni prodotto (essa è riprodotta in genere nel libretto di istruzioni, dove deve esser anche indicato il sito ove può essere scaricata la versione integrale) e, essendo destinata al consumatore, deve essere redatta in italiano, sì da essere chiaramente comprensibile. Quindi nel Suo caso (prodotti di telecomunicazione) andrà utilizzata la dichiarazione del direttore tedesco tradotta in italiano.



2 - Domanda

Norme EN scadute

Se noi abbiamo importato un prodotto nei mesi scorsi e una delle norme armonizzate rilevanti per la dichiarazione di conformità CE del prodotto è scaduta prima della commercializzazione del medesimo, siamo protetti?

Ovvero...visto che l'importazione è antecedente alla scadenza della norma possiamo presentare una dichiarazione citando la norma oramai scaduta al momento della commercializzazione?

Risposta

NO, le norme EN applicate devono essere quelle in vigore al momento della vendita del prodotto all'utilizzatore. Le norme EN che sostituiscono quelle precedenti riportano già al loro interno un periodo massimo di validità delle norme precedenti sostituite.

3 - Domanda

Obbligo di diciture in lingua italiana e slogan o motto in lingua inglese stampato sul prodotto

La ns. casa madre vorrebbe aggiungere sugli imballi di alcuni prodotti l'attuale "motto" in lingua inglese della Corporation così come pubblicato sul sito istituzionale.

Ci chiedono se è possibile farlo o se deve essere obbligatoriamente tradotto in lingua italiana ai sensi del Codice del Consumo italiano che, all'articolo 6, contiene una previsione in tale senso. Ci può dare conferma?

Risposta

Il Codice del Consumo (Dlgs 206/2005), all'art. 6, stabilisce una serie di indicazioni che devono obbligatoriamente accompagnare i prodotti e, al successivo articolo 9, aggiunge che "Tutte le informazioni destinate ai consumatori o agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana". Sennonché il motto "....." in lingua inglese, è uno slogan pubblicitario e non rientra nel novero delle "informazioni" così come in-



tese dall'art. 6 citato o come potrebbero essere intese per analogia, sempre rifacendosi alla medesima disposizione. Pertanto, non vedo alcuna necessità legale di snaturarlo, traducendolo in italiano.

4 - Domanda

Pubblicità ingannevole - Pubblicità Comparativa

Nei giorni scorsi abbiamo effettuato nei laboratori dei test per confrontare una nostra lampada a LED e una dello stesso tipo di una ditta, nostra concorrente.

Abbiamo riscontrato che la ditta concorrente sta vendendo una lampada da 23W, per una da 26W. Abbiamo riscontrato, coi test, che la luminosità effettiva non corrisponde ai parametri indicati sull'imballo del prodotto concorrente.

Ciò può essere passibile di multe, ammende, e così via? Vorremmo evidenziare questa differenza ai nostri agenti di vendita, scrivendo una comunicazione, effettuando una sorta di pubblicità comparativa.

In questa circolare possiamo nominare la ditta concorrente o potremo essere passibili di denuncia?

Risposta

Stando a quanto da Voi illustrato, l'attività del Vostro concorrente costituisce una forma di pubblicità ingannevole che sarebbe il caso e Vostro interesse denunciare all'AGCM – Ufficio Pubblicità ingannevole, secondo una delle modalità indicate al seguente indirizzo: <https://www.agcm.it/servizi/segнала-on-line>.

Quanto alla pubblicità comparativa, essa è permessa dal codice del consumo e dalla disciplina privatistica del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale alle seguenti condizioni:

Art. 22 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) la pubblicità comparativa è considerata lecita, tra l'altro, se "confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni

osi propongono gli stessi obiettivi[1]" e se "confronta **oggettivamente** una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi".

Art. 15 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale: prevede che la comparazione sia consentita a condizione che risulti utile a illustrare "caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi (...), ponendo a confronto **obiettivamente** caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili tecnicamente e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi".

Lo stesso articolo prosegue prevedendo che la comparazione debba essere "leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui".

Vorrete pertanto ispirarvi a tali criteri nelle Vostre iniziative.

5 - Domanda

Immissione nel mercato UE – Quando si verifica

Ho notato che in Suoi articoli pubblicati su Market Place si sostiene che un prodotto importato nella UE da un Paese terzo è immesso nel

mercato nel momento del suo sdoganamento con cessione dal fabbricante all'importatore nella UE.

Mi è stato tuttavia fatto presente da un collega straniero della medesima società multinazionale per cui lavoro che a suo avviso ciò varrebbe solo nel caso in cui il fabbricante e l'importatore siano due società indipendenti l'una dall'altra e quindi non appartenenti alla stessa società multinazionale: in altri termini, ad avviso del mio collega tale schema di passaggio di proprietà o detenzione con conseguente immissione nel mercato UE in concomitanza con lo sdoganamento, non si applicherebbe, ad esempio, nel caso di passaggio di proprietà da Lenovo China (in ipotesi produttore di AEE) a Lenovo Germania (in ipotesi importatore e distributore di AEE nella UE). Cosa ne pensa?

Risposta

Confermo quanto da me sostenuto (= si ha immissione nel mercato UE anche quando lo sdoganamento coincide col passaggio di proprietà o detenzione da società madre a società controllata), come ampiamente confermato – oltre che dalle precedenti – anche dall'ultima edizione della Guida Blu UE edizione 2016) al paragrafo 2.3. (Placing on the market) alla nota n. 50, ove si precisa, quanto al passaggio dal Produttore al Distributore, che “... *the distribution chain can also be the commercial chain of the manufacturer or the authorised representative*”, il che mi pare risponda alla questione sollevata dal Suo collega.

6 - Domanda

Indicazione di marchi altrui sulla confezione e / o documentazione dei propri prodotti

Sul packaging dei nostri apparecchi (tablet e telefoni cellulari) saranno riportate le seguenti diciture, che riporto di seguito in versione



semplificata, con la menzione dei seguenti marchi che non sono di nostra proprietà:

- Scarica l'applicazione gratuita, disponibile per iOS e Android.
- Collega l'apparecchio alla tua Wi-Fi domestica.
- L'apparecchio funziona anche sotto copertura 3G/4G

Possiamo tranquillamente riportare le indicazioni di cui sopra o rischiamo di violare il marchio altrui?

Risposta

I marchi altrui possono essere tranquillamente menzionati con finalità meramente descrittive, se la loro menzione è necessaria per indicare la destinazione di un proprio prodotto o servizio o per descrivere un proprio prodotto o servizio, come prevede in proposito il Codice della Proprietà intellettuale (come modificato dal DLgs131/2010) all'articolo n. 21¹; è naturalmente opportuno precisare che la menzione che si fa ha tale esclusiva finalità; a tal fine, consiglio di indicare sulla confezione / documentazione del prodotto, quando si menziona il marchio altrui, quanto segue:

“I marchi Apple App Store e iOS appartengono a Apple Inc.; I marchi

Google Play Store e Android appartengono a Google Inc.; Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance, i marchi 3G/4G appartengono ai rispettivi legittimi titolari”.

7 - Domanda

Indicazione in centimetri o in pollici delle dimensioni di uno schermo?

Le risulta esista in Italia alcuna normativa (locale o di derivazione comunitaria) che imponga al produttore, nel presentare i propri prodotti dotati di display, di inserire, oltre al dato del convenzionale polliciaggio, anche il relativo controllore in sistema metrico decimale (es. centimetri)?

Risposta

In effetti, nella documentazione di accompagnamento (ad es. i manuali d'uso) occorre riportare l'indicazione in centimetri ed in pollici delle dimensioni degli schermi Tv, in quanto ciò è espressamente previsto dalla specifica normativa in materia di risparmio energetico di cui al Reg. 2017/1369 ed in particolare dal Reg. 1062 /2010; più in generale - e quindi con riferimento anche agli altri schermi non televisivi - l'indicazione (almeno) in centimetri è prevista anche dal DPR 802/1982.

¹ Art21 CPI: “1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale : a) (...), b) (...); c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio...”