



Venerdì 25/05/2012

Le importazioni parallele: se, quando e come è possibile contrastarle legalmente

A cura di: Studio Avv. Maurizio Iorio

In un mercato sempre più globalizzato e caratterizzato dall'utilizzo massiccio di internet e di varie forme di telecomunicazione si parla inevitabilmente, molto, di vendite a distanza e, come corollario del tutto naturale, di importazioni parallele.

In occasione di questo numero di Market Place, senza ovviamente demonizzare il fenomeno, esaminerò brevemente i vari profili legali in relazione ai quali è possibile, quando è possibile, opporsi alle importazioni parallele.

La regola generale è la libera circolazione delle merci

Anzitutto una precisazione importante: la regola, all'interno dell'Unione Europea, è la libera circolazione - e quindi l'"importazione", anche in parallelo - dei prodotti, mentre l'eccezione è la possibilità di contrastare legalmente tale fenomeno. Giova infatti ricordare che ai sensi dell'art. 101 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) " 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" c) ripartire i mercati ...". Ne sa qualcosa il gruppo tedesco Volkswagen che 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 1 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.

Le importazioni parallele e le "reti" di distribuzione selettiva

La possibilità per gli operatori europei di costituire reti di distribuzione selettiva, che godono di esenzioni rispetto alle ordinarie, strette maglie delle regole dell'antitrust europeo, è stabilita attualmente dal Regolamento UE 330/2010, in vigore dall'1 giugno 2010 al 31 maggio 2022.

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

Tali accordi fruiscono dell'esenzione prevista dal Regolamento, malgrado alcuni contenuti che sarebbero normalmente vietati, se:

- non contengono restrizioni fondamentali della concorrenza (di cui si dirà oltre),



- 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.

Come dicevo, l'adozione di una rete di distribuzione selettiva permette di derogare, a certe condizioni, ai divieti di esclusiva ed a diverse altre restrizioni altrimenti previste dal diritto della concorrenza europeo, come segue:

- Esempi di clausole normalmente vietate ma esentate alla luce del Regolamento:

- Obbligo del fornitore di vendere i prodotti contrattuali ai soli rivenditori

selezionati.

- Obbligo del rivenditore di acquistare i prodotti contrattuali solo dal fornitore.

- Divieto ai rivenditori di vendere ad altri rivenditori che NON facciano parte della rete distributiva selettiva .

- Divieto ai rivenditori di cercare attivamente clienti al di fuori della zona

assegnata.

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

- Divieto di vendere a utilizzatori finali (salvo il caso di grossisti).

- Divieto di soddisfare ordini non sollecitati provenienti da acquirenti allocati fuori della zona di competenza.

- Divieto di vendere a mezzo internet 2.

- Mancata fornitura di garanzia ai clienti non raggiunti dalla rete di distribuzione selettiva 3.

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" 4.

Così, ad esempio, se il distributore TIZIO viola il divieto imposto contrattualmente dal fornitore CAIO di vendere al rivenditore indipendente SEMPRONIO, CAIO avrà azione legale verso TIZIO, ma non verso SEMPRONIO.

Per concludere su questo argomento: 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 - a meno che si tratti di un grossista - di vendere ai consumatori finali (in entrambi i casi, presumibilmente, attraverso internet)

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

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

Concorrenza Sleale e importazioni parallele

Il nostro codice civile definisce i casi specifici di concorrenza sleale all'articolo 2598, ai numeri 1 e 2. Il numero 3 contiene invece una clausola generale secondo la quale costituiscono concorrenza sleale, in quanto tale vietata, tutte le ipotesi residuali consistenti in "... atti non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda ...".

Esempi di comportamenti che possono correlarsi ad importazioni parallele:

- Violazioni di norme di diritto pubblico (norme antitrust, vendita di prodotti di contrabbando, o in evasione di IVA)
- Pubblicità ingannevole: l'importatore parallelo si presenta, ad es. come "Centro di vendita e assistenza Tecnica Sony" o "Distributore per la Sicilia di Condizionatori Panasonic" ecc. sì da ingenerare nella clientela confusione circa la effettiva provenienza dei prodotti ed identità dell'operatore.
- Abrasione dei codici distintivi del prodotto apposti dal produttore 5.

In conclusione: nel caso di concorrenza sleale è possibile opporsi alle importazioni parallele, ma solo in casi specifici.

Importazioni parallele da paesi extra UE



Nel caso di importazioni parallele di prodotti provenienti da un paese non facente parte dell'Unione Europea (o dello " Spazio Economico Europeo " o " SEE ", che in pratica estende l' area di nostro interesse, composta dai 27 Stati Membri, anche a Islanda , Norvegia e Liechtenstein) 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, appunto, il suo marchio, anche se questi sono stati immessi legittimamente in commercio nel mercato extra UE proprio da lui o col suo consenso 6.

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 7.

In conclusione, nel caso di prodotti provenienti da paesi extra UE é possibile opporsi alle importazioni parallele sulla base della tutela del marchio, che in questi casi non si " esaurisce " con la prima messa in commercio del prodotto.

Importazioni parallele da paesi UE

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" Quanto ai suddetti "motivi legittimi", la giurisprudenza 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:

- L' esistenza di una rete di distribuzione selettiva contenente un correlativo, legittimo divieto di vendita a rivenditori estranei alla rete,

- Il prodotto commercializzato e marcato deve essere un articolo di lusso o di prestigio (ad es.: articoli di moda; cosmetici ; prodotti tecnologici, purché sempre di alta gamma e accompagnati da servizi di alta qualità);



- deve sussistere un pregiudizio, effettivo o potenziale, all'immagine di lusso o di prestigio a seguito della commercializzazione tramite importazione parallela.

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

Per concludere: nel caso di importazioni parallele di prodotti provenienti da un altro Stato Membro 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" (secondo quanto previsto dalla D. 2008/95/CE , all'art. 7.2.)

Importazioni parallele da paesi UE: violazione del contratto di licenza.

Esaminiamo ora questo caso, abbastanza ricorrente : 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 . Ciò sulla base dell'art. 8.2 della D. 2008/95/CE, secondo cui il licenziante titolare del marchio non esaurisce i suoi diritti sul marchio ma può anzi opporli anche ai terzi, diversi dal licenziatario, quando è violata una disposizione del contratto di licenza che riguardi "la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario".

In conclusione: un altro caso in cui ci si può opporre all'importazione parallela di prodotti provenienti anche da un altro paese UE si ha quando il fabbricante licenziatario, violando una clausola della licenza in tema di commercializzazione, ha originariamente alterato la qualità/prestigio dei prodotti Importati in parallelo .
Importazioni parallele da paesi UE di prodotti riconfezionati

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., di cui si è detto), il titolare di un diritto di marchio non può farlo valere per opporsi alle importazioni parallele di quell'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.) 8.

Costituisce eccezione a tale principio il caso dei farmaci: in tale ipotesi, infatti, il riconfezionamento può privare il consumatore finale della presentazione, dosaggio ed istruzioni necessario ad usufruire del



farmaco in sicurezza e secondo intenzioni e presentazione originariamente ideati dal titolare del marchio; in tali casi, pertanto, si presume che il riconfezionamento costituisca un "motivo legittimo" atto ad impedire l'esaurimento del marchio, salvo prova contraria che deve essere fornita dall'importatore parallelo, a cui è chiesto in tal caso di dimostrare una serie specifica di circostanze identificate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della UE.

In conclusione: il mero riconfezionamento e riapposizione del marchio da parte dell'importatore parallelo intra UE sono leciti fatto salvo, in mancanza di prova contraria, il caso di farmaci.

Le varie ipotesi che sono state esaminate in questo articolo , possono essere evidenziate e riassunte nel seguente schema (ulteriori approfondimenti di questo e degli altri articoli pubblicati su questa rivista si possono trovare sul mio sito professionale all'indirizzo www.avvocatoiorio.it):

NOTE:

1 Era il 28 gennaio 1998.

2 " 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).

3 " ... 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)

4 Corte di Giustizia E . 15.02.1996 Causa C-309/94 - Nissan France SA e altri.

5 Sentenza della Corte di Appello di Milano del 31.07.98 , pubblicata su : GADI - Giurisp.za Annotata Diritto Ind.le - n. 3942.

6 Tale principio è ribadito, da ultimo, dall'art. 7..1 della D. 2008/95/CE , di cui si dirà .

7 C. Giustizia UE, caso Silhouette C-355/96 del 16.07.1998.

8 Corte di Giustizia CE 11.07.1996 S.n.427.

```
.note {  
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
font-size: 12px;  
}
```

Avv. Maurizio Iorio



Fonte: <http://www.avvocatoiorio.it>