

Parallel imports: if, when and how you can legally fight them

In an increasingly globalized market characterized by the widespread use of the Internet and by various forms of telecommunications, it is inevitable to talk, quite a lot, of distance selling and, as natural upshot, of parallel imports.

In this issue of Market Place, I shall, without obviously “demonizing” the phenomenon, briefly consider the various legal aspects in relation to which it is possible, and when it is possible, to oppose parallel imports.

The general rule is the free movement of goods

First, let me make an important distinction: the rule within the European Union is the free movement - and thus also the parallel import - of goods, while the possibility of legally fighting this phenomenon is the exception. It should be pointed out that under Art. 101 of the TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union) “**All agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market are prohibited**”, and in particular those which “**c) share markets...** “. The German group Volkswagen knows something about it. The Volkswagen group, for having in a continuous, detailed and substantial manner opposed the parallel exports of its vehicles from Italy to Austria and Germany (in the period from 1993 to 1996), was at the time imposed to pay ¹ by the European Commission a fine of 102 million ECU (1 ECU = 1 Euro), subsequently “reduced” to 90 million Euros by the Court of First Instance of the European Union with the judgment of 6 July 2000, later confirmed by the European Court of Justice on 18 September 2003.

The parallel imports and the selective distribution “networks”

The possibility for European operators to set up selective distribution networks, which benefit from exemptions when compared to the customary tight antitrust rules enforced by the EU Commission , is currently established by the EU Regulation 330/2010 in force from 1 June 2010 till 31 May 2022.

It only concerns, with some exceptions, the sole vertical agreements between non-competing companies such as, for example, agreements between Philips and its distributors and not the “horizontal” agreements between Philips and Sony, Samsung and/or other competitors.

These agreements benefit of the exemptions foreseen by the Regulations, despite some content which would normally be prohibited, if:

¹ The date was 28 January 1998.

- they do not contain fundamental restrictions on competition (which will be discussed later),
- the seller holds a market share below 30% of the relevant market in which he sells goods or services covered by the agreement and
- the purchaser holds a market share below 30% of the relevant market in which he buys the goods or services covered by the agreement.

As said, the adoption of a selective distribution network allows, on certain conditions, to waive the prohibitions on exclusive dealings and on several other restrictions foreseen by the European competition law, as follows:

- Examples of normally prohibiting provisions which are, however, exempt in view of the Regulations:
 - **Obligation of the supplier to sell the contractual goods solely to the selected dealers.**
 - **Obligation of the dealer to purchase the contractual goods only from the supplier.**
 - **Dealers are forbidden to sell to other dealers who are NOT part of the selective distribution network.**
 - **Dealers are forbidden to actively seek customers outside their assigned territory.**
- Examples of nonetheless prohibited provisions also in view of the Regulations:
 - **Prohibition to sell to end users** (except to wholesalers).
 - **Prohibition to meet unsolicited orders from customers located outside their authorized area.**
 - **Prohibition to sell via the Internet** ².
 - **Failing to provide warranty to customers not reached by the selective distribution network** ³.

It is important to specify that the provisions contained in the exclusive distribution agreements, which include those on exclusive sales and/or purchases and those on competition limitations, only concern “.... *the contractual relations between suppliers and their network approved distributors and, whilst defining what the parties to such agreements may or may not undertake to do in relations with third parties, they do not, in contrast, serve to regulate the activities of such third parties who can operate in the market outside the framework of distribution agreements*” ⁴.

² “A contractual clause which, in the context of a selective distribution system, requires the sale of cosmetics and personal care products to be made ... in a physical space where a qualified pharmacist must be present, with consequent ban on the use of the internet for those sales, amounts to a restriction” banned under Art. 101 TFEU “... if, following an examination of the ... legal and economic context.. it is apparent that as regards to the properties of the products at issue, such clause is not objectively justified”. (ECJ Ruling of 13.10.2011 - case C-439/09).

³ “... a guarantee scheme under which the supplier of goods restricts the guarantee to the sole customers of his exclusive distributor places the latter and his retailers in a privileged position as against parallel importers and distributors and, consequently, must be regarded as having the object or effect of restricting competition ... “ (ECJ 10.12.1985 - case 31/85).

⁴ EU Court of Justice 15.02.1996 Case C-309/94 - Nissan France SA and others

Hence, as an example, if the distributor TOM violates the contractual ban imposed by the supplier DICK to sell to the independent dealer HARRY, DICK can take legal action against TOM but not against HARRY.

To conclude on this subject: it is not legitimately possible to ban a dealer part of an exclusive distribution network from meeting unsolicited orders of other dealers and neither - except in the case of a wholesaler - from selling to end consumers (in both cases, presumably, through the internet).

Furthermore, the existence of a selective distribution network cannot oppose other third party operators engaged in parallel imports, except for those below described cases in which arises an infringement of the trademark rights that, in the presence of a selective distribution network, must be legally protected.

Unfair competition and parallel imports

Our Italian Civil Code defines the specific cases of unfair competition under Art. 2598, paragraph 1 and 2. Paragraph 3, instead, contains a general provision according to which constitute unfair competition, and as such prohibited, all residual assumptions consisting in “... **acts conflicting with the principles of professional integrity and apt at damaging someone else’s company** ...”.

Examples of trade practices *possibly* arising in correlation with parallel imports:

- Violation of public law rules (antitrust laws, sale of smuggled goods, or VAT evasion)
- Misleading advertising: the parallel importer presents himself as, for instance, “Technical Sony sales and service centre” or “Distributor for Sicily of Panasonic Air Conditioners” etc., so as to generate confusion in the customer about the products’ actual origin and operator’s identity.
- Alteration or removal of product identification codes affixed by the manufacturer ⁵.

In conclusion: in cases of unfair competition it is possible to oppose parallel imports, but only **in specific cases**.

Parallel imports from non-EU countries

In the case of parallel imports of goods from a country outside the European Union (or the “European Economic Area” or “EEA”, which practically extends our area of interest consisting of 27 Member States to also include Iceland, Norway and Liechtenstein), the holder of a trademark has the right to assert his rights and oppose the introduction in the European Union of products bearing his trademark, even if the same were legitimately put on the non-EU market by himself or with his consent ⁶.

⁵ Ruling of 31.07.98 by the Appeal Court of Milan, published on: GADI - Giurisp.za Annotata Diritto Ind.le - n. 3942.

⁶ This principle has been last reaffirmed by the Art. 7.1 of Directive 2008/95/EC, which will be discussed later.

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

The Member States are not free to legislate on the subject and, thus, they must respect the principle, according to which, if a product was introduced in the EEA market area without the trademark holder's consent, the holder may oppose the resale of said product in this market ⁷.

Any consent given by the trademark holder to the parallel import, please note, must be specific and explicit: a holder of a trademark who, for example, sells a batch of 1000 TV sets in China to an Italian exporter/importer, may well consent that these products are introduced in the European Economic Area, but said consent applies only to those particular models of TV sets and for that specific batch of 1000 TV sets: in other words, the consent, in addition to being explicit, must be specifically given batch-by-batch and on product's model-by-model basis ⁸.

The tacit consent of the trademark holder to the parallel import from a non-EU country is possible, but only in exceptional cases: it can be inferred "*from facts and circumstances prior to, simultaneous with or subsequent to*" and the case-law limits rather a lot these cases. In particular, in fact, a tacit consent SHALL NOT EVER BE DEDUCED from the following circumstances ⁹:

- Failure to communicate to all subsequent non-EU area buyers of his products his opposition to their being put on the market inside the European Economic Area.
- Failure to indicate on the products that their sale inside the EEA area is prohibited.
- Transferral by the trademark holder of the property on products bearing the same brand without imposing any contractual restrictions, in the presence of a law applying to the sale agreement according to which, in these cases, the transferral does necessarily include the unrestricted right to subsequently resell the products in the EEA area.

Finally, it is IRRELEVANT, for the purposes of the right by the trademark holder to oppose the import into the EEA area of products of non-EU origin, that:

- the operator importing the products branded in the EEA area is not aware of the opposition by the trademark holder of their being placed for sale in the EEA market;
- the authorized dealers and wholesalers did not impose to their own customers the same contractual restrictions set out by the trademark holder to prevent the products from entering into the EEA market.

⁷ EU Court of Justice - Silhouette case C-355/96 of 16.07.1998.

⁸ EU Court of Justice - Sebago case C.173/98 of 1 July 1999.

⁹ EU Court of Justice - Levi-Strauss case C. 414/99 of 20.11.2001.

In conclusion, in the case of products coming from non-EU countries it is possible to oppose parallel imports on the basis of trademark protection, which in these cases is not “exhausted” with the first placing on the market of the product.

Parallel imports from EU countries

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

To use an example, the Volkswagen group, as said before, cannot exercise its right on its own-brand cars for opposing the parallel imports by independent Italian operators of its own cars from Italy to Germany, while it could rightly oppose the imports into Germany (or Italy) of its own-brand cars coming from Mexico.

However, the second paragraph of the directive (Art. 7.2) contains an important exception: “*Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the holder to oppose further commercialisation of the goods, especially when the conditions of the goods are modified or altered after they have been put on the market*”.

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

- (1) The existence of a **selective distribution network**, irrespective of whether or not it operates on an exclusive licensing agreement (which I will shortly deal with), containing a correlated, legitimate sales ban to dealers outside the network,
- (2) The marketed branded product must be a **luxury or prestige product** due to its intrinsic characteristics and/or for its presentation and marketing approach to customers (e.g., fashion products, cosmetics, technological products; always provided that they are high-end products followed by high quality service);
- (3) **A prejudice, actual or potential**, must subsist against the product’s aura of luxury or prestige as a result of its being marketed through parallel import.

In concurring these three conditions, the supplier and trademark holder DICK, in pursuance to Art. 7.2 of the aforesaid directive, can assert that the product has never been legitimately put on the market and, consequently, the trademark rights were never exhausted; he can therefore take

action not only (contractually) against the dealer TOM who has violated the agreement, but, on the basis of trademark protection, also directly against the third party HARRY who has purchased the products from the latter to import them into another Member State.

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

Lacking the condition (2) (luxury or prestige product) and/or condition (3) (prejudice, actual or potential, against the brand), DICK will instead be able to act exclusively against TOM for breaching the exclusive distribution agreement, but, on the basis of the trademark, not against the third party HARRY¹⁰. In fact: *“... the provision, in a sale agreement between the trademark holder and a trader established in the EEA area, banning the resale in the same territory does not exclude the possibility of products entering into the EEA market in accordance with Art. 7, paragraph 1 of Directive 89/104/EEC and, therefore, it does not constitute the exhaustion of the holder's exclusive right in the event of resale in the EEA area in violation of the ban”*¹¹.

Moreover, lacking one or more of the 3 afore mentioned conditions: *“A trademark holder cannot oppose the free circulation in Italy of products previously marketed by himself, or by persons legitimately entitled to it, in a EU country...”*¹².

It should furthermore be noted that:

- the mere addition on the label of a product imported in parallel from another Member State of information necessary to comply with the legislative requirements of the Member State of import does not constitute the exhaustion of Community trademark rights¹³.
- The liquidation sale of branded products as part of a bankruptcy proceeding does not exclude the exhaustion of the trademark¹⁴.
- The mere fact that the trademark affixed to a product has been registered as service mark by its holder does not prevent the application of the principle of the exhaustion of the holder's rights in relation to such product¹⁵.

To conclude: in the case of parallel imports of products coming from another EU Member State, it is possible to oppose those on the basis of trademark protection only in some specific cases in which, exceptionally, there is no exhaustion of trademark rights for the existence of “legitimate reasons” (as foreseen by Art. 7.2 of Directive 2008/95/EC).

¹⁰ EU Court of Justice - 04.11.1997 no. 337 Christian Dior / Evora BV; 12.12.1996 no. 19 Yves Saint Laurent Parfums/ Galec.

¹¹ Cassation - 21.12.2007 no. 27081.

¹² Cassation - 18.11.1998 no. 11603.

¹³ EU Court of Justice - 20.03.1997 no. 352.

¹⁴ Tribunal of Milan - 18.06.2004 Redaelli / New Street.

¹⁵ Tribunal of Milan - 10.04.2008 TIM / M. Campiello.

Parallel imports from EU countries: violation of the licensing agreement

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

In this regard, it is worth remembering that in the COPAD-DIOR case¹⁶ the Court of Justice ruled that the licensor Christian **Dior**, following the illegal sale in France by the licensee and selected reseller **SIL** of luxury lingerie items outside the selective distribution network to the third party **COPAD** (a discount retailer), could also enforce its trademarks rights against COPAD (thus preventing their being marketed) both under the licensing agreement, in having the licensee altered the "prestigious quality" of the licensed product (pursuant to Art. 8.2 of Directive 2008/95), and anyhow, in alternative, by considering the loss of prestige a "*legitimate reason*" for ruling out the exhaustion of Community trademark rights (pursuant to Art. 7.2 of EC Directive 2008/95).

In conclusion: another case where it is possible to oppose the parallel import of products, even if coming from another EU country, it is when the manufacturer/licensee, in violation of a licensing provision regarding the marketing of products, has altered the original quality/prestige of the products imported in parallel.

Parallel imports of repackaged products from EU countries

The ECJ has ruled in several cases that, following the exhaustion of Community trademark rights (pursuant to the previously said Art. 7.1 of EC Directive 2008/95), the holder of a trademark right cannot invoke it to oppose the parallel imports by an unlicensed importer who "*... has repackaged the product and reaffixed the trademark thereto without the holder's authorization*", since this operation does not in itself represent such a modification or alteration to the product as to constitute a "*legitimate reason*" preventing the exhaustion of the trademark rights (pursuant to Art. 7.1 and Art. 7.2 of EC Directive 2008/95)¹⁷.

¹⁶ EU Court of Justice - Ruling no. 59 of 23.04.2009.

¹⁷ EU Court of Justice - Ruling no. 427 of 11.07.1996.

An exception to this principle is constituted by the case of pharmaceutical products: in such an instance, in fact, the repackaging may deprive the end user of the presentation, dosages and instructions necessary for the safe use of the medical product in accordance with the original aim and presentation created by the trademark holder; in such cases, it is thus presumed that repackaging does constitute a “legitimate reason” preventing the exhaustion of the trademark rights, except when proven otherwise by the parallel importer whom is required, in such a case, to produce a specific set of circumstances identified by the ECJ’s case-law.

In conclusion: the mere repackaging and trademark repositioning by the intra-EU parallel importer are permitted except, in the absence of proof to the contrary, cases of pharmaceutical products.

ooo

The various hypotheses examined in this article are highlighted and summarized in the following scheme (further details on this and other articles published on this magazine are available on my professional website: www.avvocatoiorio.it):

REGULATIONS

Antitrust rules

As a general principle it is NOT possible to oppose parallel imports within the EEA (European Economic Area)

Selective distribution networks

It is NOT possible to prevent dealers who are not part of the selective distribution network from importing in parallel products purchased from other dealers in the network.

Unfair competition (Art. 2598, Civil Code)

It is possible to oppose parallel imports only in specific cases

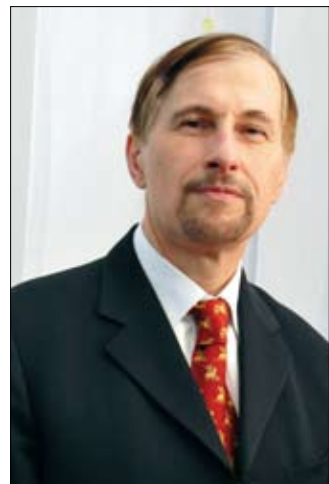
Trademark protection and imports from non-EU countries

It is possible to oppose parallel imports from non-EU countries on the basis of the trademark rights (= no exhaustion of trademark rights)

Trademark protection and imports from EU countries

They can be opposed on the basis of trademark protection only in some specific cases in which, exceptionally, there is no exhaustion of trademark rights for the existence of “legitimate reasons” (Art. 7.2), or because a licensee through a banned marketing action has altered the quality/prestige of the products (Art. 8.2); whilst the mere repackaging and the trademark repositioning by the parallel importer within the EU are permitted except, in the absence of proof to the contrary, cases of pharmaceutical products).

IL FENOMENO DELL'IMPORTAZIONE PARALLELA È REGOLATO DA PRECISE NORMATIVE. ECCO SE, QUANDO E COME TUTELARSI.



MAURIZIO IORIO

Dal mese di marzo, Marketplace e ANDEC danno vita a una partnership e a questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare riguardo al mondo dell'elettronica. Chi volesse avere ulteriori approfondimenti può visitare il sito: www.andec.it o la Web page di Maurizio Iorio www.avvocatoiorio.it

IMPORTAZIONI PARALLELE: QUANDO CONTRASTARLE

In un mercato sempre più globalizzato e caratterizzato dal massiccio utilizzo di Internet e di varie forme di telecomunicazione si parla inevitabilmente di vendite a distanza e, come corollario del tutto naturale, di importazione parallela. Su questo numero di Marketplace, 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 su 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 ..."

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 e 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
- 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 e 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 Internet¹.
- Mancata fornitura di garanzia ai clienti non raggiunti dalla rete di

distribuzione selettiva². 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"³.

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 a 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. si da ingenerare nella clientela confusione circa la effettiva provenienza dei prodotti e identità dell' operatore.
- Abrasione dei codici distintivi del prodotto apposti dal produttore⁴.

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

"All'interno dell'Unione Europea la regola è la libera circolazione, quindi anche l'importazione in parallelo dei prodotti, mentre l'eccezione è la possibilità di contrastare il fenomeno".

marchio, anche se questi sono stati immessi legittimamente in commercio nel mercato extra UE proprio da lui o col suo consenso⁵. 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 medesimo⁶.

In conclusione, nel caso di prodotti provenienti da paesi extra UE è 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

1 - "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).

2 - un sistema di garanzia in cui il fornitore di merci riserva la garanzia ai soli clienti del concessionario esclusivo pone quest'ultimo e 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).

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

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

5 - Tale principio è ribadito, da ultimo, dall'art. 7.1 della D. 2008/95/CE, di cui si dirà.

6 - C. Giustizia UE, caso Silhouette C-355/96 del 16.97.1998.

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

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

5 - Tale principio è ribadito, da ultimo, dall'art. 7.1 della D. 2008/95/CE , di cui si dirà.

6 - C. Giustizia UE, caso Silhouette C-355/96 del 16.97.1998.

7 - Corte di Giustizia CE 11.07.1996 S.n.427.

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:

(1) L’esistenza di una **rete di distribuzione selettiva** contenente un correlativo, legittimo divieto di vendita a rivenditori estranei alla rete;

(2) Il prodotto commercializzato e marcato deve essere **un articolo di lusso o di prestigio** (ad esempio: 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.

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 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 riguarda *“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.)⁷.

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 a 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: **MP**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	IMPORTAZIONI PARALLELE
Disciplina antitrust	Come principio generale, NON è possibile opporsi alle importazioni parallele all’interno dello SEE.
Reti di distribuzione selettiva	NON è possibile impedire ai rivenditori che non fanno parte della rete di distribuzione selettiva di importare in parallelo prodotti acquistati da altri rivenditori appartenenti alla rete.
Concorrenza sleale (art.2598 c.c.)	È possibile opporsi alle importazioni parallele solo in casi specifici.
Tutela del marchio ed importazioni da Paesi extra UE	È possibile opporsi alle importazioni parallele di provenienza extra UE sulla base del marchio.
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 (art. 7.2) o perché un licenziatario con una commercializzazione vietata ha alterato la qualità dei prodotti (art.8.2). Il mero riconfezionamento e riapposizione del marchio da parte dell’importatore parallelo intra UE sono leciti.