

RETI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA ED IMPORTAZIONI PARALLELE ALL'INTERNO DELLA UE



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. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: www.andec.it. Mentre sulla Web page (www.avvocatoiorio.it) è disponibile la rubrica tradotta in inglese e francese.

Nell'ambito dell'Unione Europea la regola è quella della libera circolazione delle merci. È necessario però fare dei distinguo quando si parla di importazioni parallele.

Nel presente articolo ci si propone di rispondere al seguente quesito: il produttore o il distributore esclusivo nazionale che ha istituito una rete di distribuzione selettiva operante in un determinato Stato membro, facente parte di una più vasta rete distributiva selettiva UE, può opporsi alle vendite nel suddetto Stato membro di prodotti rientranti in tale rete ed introdotti a seguito di importazioni parallele?

IN AMBITO UE 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 ...” 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 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.

È SEMPRE POSSIBILE OPPORRE LA VIOLAZIONE DEL MARCHIO ALLE IMPORTAZIONI PARALLELE DA PAESI EXTRA UE

Diverso è il caso di importazioni parallele di prodotti provenienti da un paese non facente parte dello “Spazio Economico Europeo” o “SEE”, che comprende, oltre ai paesi facenti parte dell'Unione Europea anche Islanda, Norvegia e Liechtenstein. In tale circostanza il titolare di un marchio ha il diritto di far valere i suoi diritti e di opporsi all'introduzione nello SEE di prodotti che riportano il suo marchio, anche se questi sono stati immessi legittimamente in commercio nel mercato extra UE da lui o col suo consenso².

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 dello Spazio Economico Europeo³.

Viceversa, il titolare del marchio non potrà opporsi se ha dato il suo consenso alla vendita in ambito SEE dei prodotti da lui immessi sul mercato in ambito extra-SEE e che tale consenso

“Lo Spazio Economico Europeo comprende, oltre ai Paesi dell’Unione Europea, anche Islanda, Norvegia e Liechtenstein”.

si può desumere “da elementi e circostanze anteriori, concomitanti o posteriori...”; tuttavia, la giurisprudenza limita molto i casi in cui si possa desumere un tale consenso “tacito”; in particolare, il medesimo non potrà mai essere dedotto dalle seguenti circostanze⁴:

- Mancata comunicazione a tutti gli acquirenti successivi extra - UE della sua opposizione alla messa in commercio all’interno dello Spazio Economico Europeo.
- 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.

LE IMPORTAZIONI PARALLELE INTERNE ALLO SEE E LE “RETI” DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA

La regola che abbiamo visto al paragrafo precedente, vale quanto alle importazioni parallele di provenienza extra SEE ma non opera nel caso di importazioni parallele “interne” allo Spazio Economico Europeo, come vedremo meglio oltre. In ambito SEE, infatti, opera l’esaurimento comunitario del marchio con la conseguenza che questo, salvo eccezioni, non è opponibile a chi commercializza prodotti importati in parallelo da un altro stato facente parte dello SEE. La principale (non l’unica) eccezione a tale principio è l’esistenza di una rete distributiva 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 internet⁵.
- Mancata fornitura di garanzia ai clienti non raggiunti dalla rete di distribuzione selettiva⁶.

Pertanto, 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).

La Giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (CGE) ha più volte affermato 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”⁷. Così, ad esempio è fatto salvo quanto segue, in linea di principio 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.

Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza della CGE, il titolare del marchio potrà agire contro il terzo la cui attività determini per il titolare stesso un ingiusto pregiudizio, come per esempio nel caso di uso del marchio “... tale da poter dare l’impressione che sussista un legame commerciale fra

1 - Era il 28 gennaio 1998.

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

3 - CGE, caso Silhouette C-355/96 del 16.07.1998.

4 - CGE, caso Levi-Strauss C. 414/99 del 20.11.2001.

5 - “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).

6 - “... 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).

7 - CGE S. 15.02.1996 Causa C-309/94 - Nissan France SA e altri.; CGE S. 30.11.2004 causa C-16/03 Peak >Holding AB;



l'impresa terza e il titolare del marchio, ed in particolare che l'impresa del rivenditore appartenga alla rete di distribuzione del titolare del marchio o che esista un rapporto speciale tra le due imprese⁸, o come nel caso in cui il terzo utilizzi il marchio per commercializzare dei prodotti o promuovere la commercializzazione dei prodotti con modalità e contenuti qualitativi tali da nuocere gravemente al prestigio del marchio⁹.

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza comunitaria, nulla osta – a certe condizioni – all'esistenza di una legislazione e di una giurisprudenza di uno stato SEE ai sensi della quale sia vietato ai terzi di “danneggiare” una rete di distribuzione selettiva “ermetica” (ossia con vincoli per coloro che ne fanno parte di non vendere a rivenditori ad essa estranei) di cui non fanno parte, con conseguente possibilità per il soggetto che ha costituito la rete di opporsi anche alle importazioni parallele “interne” allo Spazio Economico Europeo¹⁰.

A tale proposito, ad esempio, ricordo che il Codice del commercio francese (Code de Commerce) contiene all'art. L.442-6, I – 6° un espresso divieto ai terzi di “violare l'interdizione di rivendita fuori rete fatta al distributore vincolato da un accordo di distribuzione selettiva o esclusiva esentato dal titolo delle regole applicabili del diritto della concorrenza”.

La giurisprudenza tedesca, d'altro canto, è unanime nell'interpretare la legge nazionale sulla concorrenza sleale (art.

8 - CGE S. 23.02.1999 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) causa C-63/97.

9 - CGE S. 4.11.1997 C-337/95 Parfums Christian Dior SA.

10 - CGE S. 05.06.1997 causa C-41/96 – V.A.G. Handlerbeirat e altri : “ Né le disposizioni .. del Trattato CE né quelle del Regolamento della Commissione 12.12.1984 n. 123/85 ... devono essere interpretate nel senso che ostino all'applicazione di una giurisprudenza nazionale in materia di concorrenza sleale secondo cui un sistema di distribuzione selettiva, anche esentato in conformità a tali disposizioni, è opponibile ai terzi solo se ermetico”.

11 - CGE S. 05.06.1997 C-41/96 V.A.G. Handlerbeirat e.V., punti 10 e 11 e esentato in conformità a tali disposizioni, è opponibile ai terzi solo se ermetico”.

1 dell' “UWG – Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb”) nel senso di fare divieto “ ... di acquisto e vendita, da parte di terzi estranei ad un sistema di distribuzione selettiva, di merci oggetto d' un siffatto sistema... qualora il sistema sia esso stesso legittimo nonché teoricamente e praticamente ermetico ... secondo tale giurisprudenza, un sistema di distribuzione selettiva vincola quindi le parti e può essere opposto ai terzi solo se risulta perfettamente ermetico, nel qual caso si presume che i terzi che siano riusciti a procurarsi prodotti oggetto del sistema abbiano approfittato d' una violazione degli obblighi contrattuali da parte di un distributore autorizzato”¹¹.

IMPORTAZIONI PARALLELE DA PAESI FACENTI PARTE DELLO SEE E VIOLAZIONE DEL MARCHIO

Fatte tali precisazioni, veniamo ad esaminare il primo elemento che viene principalmente in considerazione ai fini del contrasto alle importazioni parallele interne allo Spazio Economico Europeo: il marchio.

Come già accennato, vige il principio comunitario 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”.

“Il marchio è il primo elemento che viene considerato ai fini del contrasto alle importazioni parallele”.

Tuttavia, il secondo paragrafo della norma citata (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”.

Il contenuto di entrambe le norme è riportato, senza variazioni rilevanti, all'articolo 5 del CPI (Codice della Proprietà Intellettuale ed Industriale - Dlgs 10.02.2005 n. 30).

Orbene, quanto ai suddetti “motivi legittimi”, la Corte di Giustizia Europea ritiene che “... l'uso dei termini < in particolare >, al n. 2, indica che l'ipotesi relativa alla modifica e o all'alterazione dello stato dei prodotti contrassegnati con il marchio è menzionata solo come esempio di un possibile motivo legittimo v. sentenza Bristol-Myers Squibb e a.CGE S. 11.07.1996 cause riunite C-427/93, C-429/93, C-436/93, punti 26 e 39)”¹²

E in effetti, una qualificata giurisprudenza italiana che si consolidando¹³ e che si ispira alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che abbiamo richiamato al paragrafo precedente, identifica tali motivi legittimi nella necessità di tutelare il marchio e l'immagine dei propri prodotti, affermando 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 o paese SEE 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 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.

Concorrendo tali tre condizioni, il fornitore CAIO, titolare del marchio, ai sensi della norma in esame (art. 7.2 D. 2008/95/CE, come attuato dall' art. 5 de CPI) 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.

IMPORTAZIONI PARALLELE DA PAESI FACENTI PARTE DELLO SEE E CONCORRENZA SLEALE

Un significativo orientamento giurisprudenziale italiano, che si sta anch'esso consolidando, ritiene che “costituisca atto di concorrenza sleale la condotta consistente nel continuare a vendere prodotti di una certa marca anche dopo che il produttore ha reso

noto che esiste un sistema di distribuzione selettiva fondato su accordi verticali...”¹⁴, infatti, “Violare il sistema di < distribuzione selettiva > in base al quale il fabbricante può legittimamente imporre i limiti alla libera circolazione delle merci, vendendo i suoi prodotti soltanto a rivenditori selezionati in base ad una combinazione di criteri qualitativi e quantitativi, con l'impegno da parte dei distributori a non rivendere i beni a rivenditori non autorizzati, costituisce atto di concorrenza sleale cui deve ritenersi applicabile la norma contenuta nell'art. 2600 cc, secondo cui accertati gli atti di concorrenza sleale, la colpa si presume”¹⁵; detta condotta “... oltre a costituire violazione del marchio ... integrerebbe l'ipotesi di concorrenza sleale posta ai danni di ... (il titolare della rete di distribuzione selettiva nonché del marchio) ai sensi dell'art. 2598 nn 2 e 3 del codice civile , potendosi opinare che ... (l'importatore parallelo) non facendo parte della rete di distribuzione selettiva , acquisti i prodotti da impresa distributrice infedele ...”¹⁶.

IMPORTAZIONI PARALLELE DA PAESI FACENTI PARTE DELLO SEE E 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, anch' esso* attuato in Italia dall' art. 5 CPI, 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.

12 - CGE, S. 4.11.1997 causa C-337/95, punto 42.

13 - T. Milano, n. 14699/2009; T. Roma 23.06.2004; T. Roma 04.06.2008 ; T. Milano 16.02.2012; T. Palermo 28.02.2013; T. Milano 11.01.2016 conf. non nel merito ma in termini di principio da T. Milano 17.03.2016; T. Catania 29.11.2016.

14 - T. Palermo 01.03.2013;

15 - T. Torino, 22.01.2006.

16 - T. Venezia 07.07.2012 , ordinanza inibitoria inedita.