CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 22 maggio 2003 (28.05)
(OR. FR)

9655/03

PI 48
MI 116

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Per il Segretario Generale della Commissione europea, signora Patricia BUGNOT, Direttore
Data di ricezione:	21 maggio 2003
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Eventuali abusi dei diritti di marchio nella UE nel contesto del loro esaurimento comunitario – Documento di lavoro dei servizi della Commissione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2003) 575 defin.

All.: SEC(2003) 575 defin.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.5.2003
SEC(2003) 575

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Eventuali abusi dei diritti di marchio nella UE nel contesto del loro esaurimento comunitario

INDICE

1. INTRODUZIONE 4

2. CONTESTO 5

2.1. Regime dell'esaurimento dei marchi in vigore 5

2.2. Studio della Commissione sui regimi di esaurimento dei marchi 5

3. METODOLOGIA 5

3.1. Metodo di lavoro 5

3.2. Risultati dei questionari 6

3.2.1. Titolari dei diritti 6

3.2.2. Gruppi di consumatori 7

3.2.3. Operatori del commercio parallelo 7

3.3. Aspetti di interfaccia con il diritto della concorrenza 9

3.3.1. Casi pendenti o risolti informalmente concernenti i marchi e l'articolo 81 del trattato CE 9

3.3.1.1. Uso dei marchi per imporre la limitazione delle vendite ai distributori autorizzati nei sistemi di distribuzione selettiva 9

3.3.1.2. Concessione in licenza di marchi sulla base dei territori nazionali 9

3.3.1.3. Clausola di cessazione delle licenze di marchio in caso di acquisizione del licenziatario da parte di un residente in un altro Stato membro 10

3.3.1.4. Accordi di delimitazione 10

3.3.2. Casi pendenti o risolti informalmente concernenti i marchi e l'articolo 82 del trattato CE 10

4. SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA 11

4.1. Funzione economica dei sistemi di distribuzione selettiva 11

4.2. Quadro giuridico 12

4.2.1. Articolo 81 del trattato CE 12

4.2.2. Regolamento 2790/99 12

4.3. Giurisprudenza consolidata pertinente 13

4.4. Conclusioni 14

5. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE CONCERNENTE I MARCHI 14

5.1. Tipi di abuso concernenti i marchi 14

5.2. Quadro giuridico 14

5.2.1. Articolo 82 del trattato CE 14
5.2.2. Articolo 10 del trattato CE in combinato disposto con l'articolo 82 del trattato CE 15
5.3. Giurisprudenza consolidata pertinente 15
5.4. Conclusioni 16
6. VIOLAZIONE DEI MARCHI 16
6.1. Funzione economica dei marchi 16
6.2. Quadro giuridico 16
6.2.1. Direttiva 89/104/CEE 16
6.2.2. Regolamento 40/94 16
6.2.3. Articoli 28 e 30 del trattato CE 17
6.3. Giurisprudenza consolidata pertinente 17
6.4. Conclusioni 17
7. CONCLUSIONI GENERALI 18

EVENTUALI ABUSI DEI DIRITTI DI MARCHIO NELL'UE NEL CONTESTO DEL LORO ESAURIMENTO COMUNITARIO

La presente relazione esamina innanzitutto il contesto della discussione in corso sull'esaurimento dei marchi, per passare successivamente a descrivere l'indagine che la Commissione ha svolto in risposta all'interrogazione del Parlamento e i suoi risultati.

Oltre ad analizzare i casi di concorrenza passati ed attuali concernenti pretesi abusi di marchi, la Commissione ha anche inviato questionari a più di 60 parti interessate – soprattutto organizzazioni rappresentative dei titolari dei diritti, dei consumatori e degli operatori del commercio parallelo – interrogandole sulle loro esperienze relative a tali abusi.

Gli eventuali abusi individuati nel corso dell'indagine si possono di massima dividere in tre categorie: problemi che sembrano connessi a sistemi di distribuzione selettiva, problemi di rifiuto abusivo di concedere marchi in licenza e problemi di violazione degli stessi diritti di marchio. Viene quindi passata in rassegna la giurisprudenza (consolidata e non consolidata) relativa a ciascuno di questi settori, per concludere che in generale i pretesi abusi individuati possono essere trattati con le disposizioni giuridiche in vigore in ciascun settore.

La relazione termina affermando che a conclusione dell'indagine la Commissione non ha riscontrato alcuna carenza nelle disposizioni giuridiche concernenti eventuali abusi dei marchi vigenti all'interno dell'UE.

1. INTRODUZIONE

La presente relazione costituisce una risposta alla risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 3 ottobre 2001, che invitava la Commissione europea ad esaminare i vari aspetti relativi all'esaurimento dei marchi all'interno dell'UE. La Commissione si dichiarava disposta a prendere in considerazione la richiesta rivoltale dal Parlamento "*di presentare una relazione sugli eventuali abusi dei diritti di marchio notificati alla Commissione, di spiegare come erano stati trattati tali casi d'abuso, anche in riferimento alle norme sulla concorrenza, e di individuare le eventuali carenze nelle disposizioni giuridiche vigenti*"[1].

Oltre a prendere in considerazione eventuali abusi notificati alla Commissione (e ad interpretare la nozione di abuso nel senso più ampio, cioè al di là della definizione di cui all'articolo 82 del tratta CE "*lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante*"), si è anche colta l'occasione per procedere ad una più ampia

[1] Dichiarazione del Commissario Bolkestein del 3/10/01. L'impegno è stato successivamente confermato nella risposta ad un'interrogazione presentata dagli onorevoli Mayer e Lehne il 25/9/02.

consultazione delle parti interessate al fine di analizzare il problema degli eventuali abusi di marchi verificatisi nell'UE e non direttamente notificati alla Commissione.

2. CONTESTO

Ai sensi del regime giuridico di esaurimento comunitario in vigore all'interno dell'UE, i diritti di marchio non possono essere fatti valere per impedire la libera circolazione delle merci all'interno dell'UE, ma possono essere fatti valere per impedire l'immissione di tali merci nell'UE. Una soluzione alternativa sarebbe l'esaurimento internazionale (o più correttamente l'esaurimento mondiale), a norma del quale tali diritti non potrebbero impedire l'afflusso di merci nell'UE.

2.1. Regime dell'esaurimento dei marchi in vigore

Il regime dell'esaurimento dei marchi in vigore nell'UE è chiaro. Innanzitutto quello dell'esaurimento comunitario è un principio consolidato, come ha confermato la Corte di giustizia delle Comunità europee in cause quali Centrafarm/Winthrop[2] e Hoffman-La Roche/Centrafarm[3].

È stato anche chiaramente affermato che non vi è alcun esaurimento internazionale, o mondiale, soprattutto in cause quali Silhouette[4], Sebago[5] e Zino Davidoff[6]. In altri termini, i titolari di marchi hanno il diritto di impedire l'importazione di merci nell'UE, anche se queste erano state immesse in commercio al di fuori dell'UE con il consenso del titolare del marchio.

2.2. Studio della Commissione sui regimi di esaurimento dei marchi

Nel febbraio 1999 è stato pubblicato uno studio condotto da NERA[7] su richiesta della Commissione, che esaminava le conseguenze economiche dei diversi regimi di esaurimento dei marchi. Sulla base di un documento di lavoro della Commissione, sullo stesso tema sono state inoltre organizzate due ulteriori riunioni di esperti degli Stati membri e nel 1999 si è tenuta un'udienza pubblica delle parti interessate allo scopo di consentire uno scambio di opinioni.

3. METODOLOGIA

3.1. Metodo di lavoro

Per realizzare una raccolta d'informazioni esauriente, è stata effettuata un'ampia consultazione sia interna, cioè dei diversi servizi della Commissione, che esterna, cioè delle parti interessate.

---

2 Causa 16/74 [1974] RACC. pag. 1183

3 Causa 102/77 [1978] RACC. pag. 1139

4 Causa C-355/96 [1998] RACC. I pag. 4799

5 Causa C-173/98 [1999] RACC. I pag. 3103

6 Cause riunite C-414 a 416/99 [2001] RACC I pag. 8691

7 National Economic Research Associates

Nel luglio 2002 sono stati inviati questionari (cfr. allegato) a più di 60 organizzazioni, con la richiesta di compilarli entro il 30 settembre 2002. Le organizzazioni prescelte erano suddivisibili in tre ampie categorie: (i) titolari dei diritti (ii) gruppi di consumatori e (iii) operatori del commercio parallelo. In alcuni casi i questionari sono stati inviati ad avvocati che rappresentavano tali organizzazioni.

Il termine "operatori del commercio parallelo" viene qui utilizzato per indicare le imprese che non sono titolari di marchi, ma che commerciano all'ingrosso o al dettaglio sfruttando le differenze di prezzo tra diverse zone o paesi. La definizione si applica agli operatori sia interni che esterni all'UE.

Per motivi di efficienza si è deciso di indirizzarsi alle organizzazioni rappresentative a livello europeo. In generale a livello europeo sono molto più numerose le associazioni che rappresentano i titolari dei diritti di quelle che rappresentano i consumatori o gli operatori del commercio parallelo. Ci si è quindi particolarmente impegnati ad individuare organizzazioni rappresentative degli ultimi due interlocutori, al fine di disporre di una gamma completa di interessi e di opinioni.

3.2. Risultati dei questionari

Sono pervenute risposte da circa due dozzine di organizzazioni, di cui due da parte di gruppi di consumatori e sei da parte di operatori del commercio parallelo, secondo la precedente definizione. Anche se numericamente le risposte dei consumatori e degli operatori sono poche, in termini di volume costituiscono circa tre quarti (300-400 pagine) delle risposte ottenute. Il loro contributo all'indagine è stato quindi molto importante.

Viene qui presentata una sintesi delle risposte ottenute. Va rilevato che molti intervistati hanno accettato di collaborare solo a condizione che le loro risposte non venissero pubblicate. Per tale motivo la Commissione ha deciso di non allegare alla relazione le risposte .

3.2.1. Titolari dei diritti

Non sorprende che nessuno dei titolari dei diritti intervistati si sia dichiarato al corrente di casi di abuso dei diritti di marchio.

Vari intervistati hanno affrontato il problema degli svantaggi connessi all'esaurimento internazionale, piuttosto che comunitario, dei marchi e hanno richiamato le difficoltà che i titolari dei diritti incontrerebbero nell'adattare i loro prodotti a diverse condizioni locali di mercato, nonché le relative conseguenze sulla fiducia e sulla sicurezza dei consumatori.

Uno degli intervistati ha anche rilevato che con l'esaurimento internazionale i titolari dei diritti non sarebbero in grado di impedire l'immissione sul mercato di merci contraffatte. Senza spiegarne esplicitamente i motivi, ha sottinteso che alcuni paesi (extracomunitari) sarebbero all'origine di un numero spropositato di merci contraffatte. Ne consegue che la capacità dei titolari dei diritti di impedire l'importazione di merci, sia legittime che illegittime, da tali paesi potrebbe essere uno strumento utile per combattere la contraffazione.

Parecchi intervistati hanno rilevato che a molti degli eventuali abusi dei diritti di marchio sono applicabili le pertinenti disposizioni del diritto europeo della concorrenza, degli articoli 81 e 82 del trattato CE e soprattutto del regolamento di esenzione per categoria 2790/99 (cfr. punto 4.2).

In particolare un intervistato ha sollevato il problema dei criteri con cui la Commissione definisce abusiva la fissazione dei prezzi da parte dei titolari dei marchi. Le differenze di prezzo tra paesi diversi non costituiscono una prova di abusi in materia di prezzi (si veda anche la discussione al punto 5.2). Esse potrebbero essere dovute a differenze di aliquote fiscali, di tassi di cambio, di sussidi, di dimensioni del mercato, di preferenze dei consumatori, di strategie di promozione delle vendite, di caratteristiche del mercato al dettaglio, nonché di costi di produzione, di distribuzione e/o di commercializzazione.

Il medesimo intervistato ha inoltre rilevato che comportamenti abusivi di imprese non dominanti, come la fissazione di prezzi al di sopra del livello concorrenziale, verrebbero puniti dal mercato, perché gli acquirenti cambierebbero di fornitore. Non è comunque dimostrato che i mercati con prodotti di marca a prezzi denunciati come troppo elevati siano caratterizzati da posizioni dominanti di singole imprese.

3.2.2. Gruppi di consumatori

Le risposte dei gruppi di consumatori sono state scarse e nessuna delle due ha fornito testimonianze di casi di abuso di marchi. Una delle riposte sembrava sottintendere che comunque la Commissione non è seriamente interessata ad individuare tali casi.

3.2.3. Operatori del commercio parallelo

Gli intervistati hanno evidenziato vari problemi dovuti all'assenza di esaurimento internazionale, in particolare nei settori dei cosmetici e dei distillati alcolici. Hanno anche sostenuto (senza dimostrarlo) che problemi analoghi si riscontrano nei settori dei tessili, delle pellicole e fotografie e di altri tipi di prodotti di marca.

Un intervistato ha fornito un'analisi particolareggiata delle differenze di livello dei prezzi dei cosmetici tra l'UE e gli USA, sostenendo che i prezzi nell'UE sono di norma del 20%-40% più elevati, senza che la differenza possa essere imputata a costi di trasporto delle merci in questione.

Le denunce riguardano vari temi interconnessi. Innanzitutto, dopo la sentenza Zino Davidoff, grava sugli operatori del commercio parallelo l'onere di provare l'origine delle merci che trattano. Ciò significa che, asserendo una violazione dei diritti di marchio, un titolare dei diritti può obbligare l'operatore del commercio parallelo a svelare l'origine dei prodotti di marca, anche se questa è intracomunitaria e i prodotti sono autentici. Pertanto, pur essendo totalmente infondata, la pretesa violazione può essere utilizzata dai titolari dei diritti per individuare l'origine dei prodotti di marca.

Una denuncia analoga riguarda i sistemi a codice numerico, consistenti nell'apposizione al prodotto da parte del fabbricante di un codice che ne individua l'origine. Tali codici sono di norma criptati in modo da poter essere decodificati solo dal fabbricante (e non dall'operatore parallelo). Viene deplorato da vari intervistati che la rimozione dal prodotto del codice numerico venga considerata illegale ai sensi delle legislazioni nazionali sulla correttezza commerciale o sui marchi (in particolare nei Paesi Bassi[8], in Belgio[9], in Germania[10], nel Regno Unito[11] e in Italia), anche se l'impresa in questione non tenta in alcun modo di riconfezionare le merci o di manipolare i marchi.

Secondo gli intervistati, i titolari dei diritti in grado di individuare l'origine dei prodotti di marca (mediante i due metodi indicati in precedenza) sono anche in grado di abusare di queste informazioni a scapito degli operatori del commercio parallelo. Le denunce a tale proposito riguardano quasi esclusivamente i sistemi di distribuzione selettiva (nei settori economici citati in precedenza). Gli intervistati asseriscono che i titolari dei diritti ricorrono a tali sistemi e all'informazione sull'origine delle merci per limitare il commercio parallelo all'interno dell'UE e per premere sui distributori e i dettaglianti affinché mantengano i prezzi elevati.

Uno degli intervistati in particolare ha lamentato la presenza, in quasi tutti i contratti relativi a sistemi di distribuzione selettiva, di prescrizioni formulate in modo molto vago, cui il distributore o dettagliante deve attenersi. Tali clausole discriminerebbero i nuovi aderenti al sistema e quelli che adottano nuove forme di distribuzione. Si asserisce inoltre che in alcuni casi un oligopolio di produttori in posizione dominante, grazie alla distribuzione selettiva e all'assenza di esaurimento internazionale, bloccherebbe tutte le vie alternative di rifornimento ai dettaglianti esclusi dal sistema di distribuzione. Infine i fornitori che operano attraverso sistemi di distribuzione selettiva vengono accusati di forti pressioni sulle vendite, esercitate mediante la fissazione di obiettivi commerciali irraggiungibili dai distributori. Se gli obiettivi non vengono raggiunti, sui distributori incombe la cessazione degli accordi di distribuzione. .

Il medesimo intervistato ha anche rilevato che i fabbricanti possono produrre quantitativi di merci che eccedono la domanda effettiva e cedere quindi tali merci a distributori all'interno dell'UE, impedendo successivamente agli stessi distributori di venderle all'interno dell'UE (i prodotti in questione sono probabilmente di origine extracomunitaria).

---

8 vedere la sentenza del Het Gerechtshof's Gravenhage 15/2/00 Dior/Etos, ingiunzione del Arrondissementsrechtbank te Groningen 29/11/96 Davidoff *et al*

9 vedere la sentenza del Tribunal de Commerce de Liège 18/10/99 Parfums Nina Ricci/Best Sellers Belgium, ingiunzione della Cour d'Appels de Bruxelles/Hof van Beroep te Brussel 23/11/95

10 vedere la sentenza del Oberlandesgericht Karlsruhe 27/9/95 Lancaster/Parfumland

11 vedere la sentenza della English High Court of Justice 18/5/99 RPC

3.3. Aspetti di interfaccia con il diritto della concorrenza

3.3.1. Casi pendenti o risolti informalmente concernenti i marchi e l'articolo 81 del trattato CE

3.3.1.1. Uso dei marchi per imporre la limitazione delle vendite ai distributori autorizzati nei sistemi di distribuzione selettiva

Sono pervenute varie denunce relative ai controlli nei sistemi di distribuzioni selettiva, che consentono ai fabbricanti di rintracciare i prodotti lungo la catena di distribuzione. Finora tuttavia la Commissione ha ritenuto che l'uso di codici per controllare la permanenza dei prodotti all'interno della rete dei distributori autorizzati costituisca uno strumento ragionevole di verifica e di applicazione degli accordi esentati (approvati in linea di principio, cfr. punto 4.2.1) della Commissione. La Commissione non ha pertanto ritenuto che i sistemi di controllo denunciati violino l'articolo 81 del trattato CE.

3.3.1.2. Concessione in licenza di marchi sulla base dei territori nazionali

Nel caso Duales System Deutschland (DSD) la Commissione ha valutato la serie di accordi con cui DSD concedeva all'associazione Pro Europe il diritto di controllo del marchi "Il punto verde" al di fuori della Germania. Con la stessa serie di accordi Pro Europe concedeva ai propri soci il diritto di utilizzare e di accordare in sub-licenza il marchio "Il punto verde" nelle rispettive zone di attività. Negli impegni assunti con la Commissione Pro Europe ha dichiarato che i suoi accordi di licenza non impediranno l'accesso di concorrenti al mercato.

Nel caso Visa International la Commissione ha esaminato il principio della territorialità nella concessione di licenze, comprese quelle sui marchi, nel contesto degli accordi tra Visa International e i suoi istituti finanziari membri che gestiscono la rete del sistema di carte Visa. Nella relativa decisione[12] la Commissione ha rilevato che ogni membro Visa può ottenere una modifica della licenza di marchio originaria oppure una "licenza aggiuntiva", a seconda della legislazione nazionale sui marchi, per qualsiasi territorio in cui sia autorizzato a svolgere attività bancarie. Pertanto il principio della territorialità nella concessione di licenze *in quanto tale* non viene considerato come sensibilmente restrittivo della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE[13].

---

[12] in data 9/8/01

[13] Decisone della Commissione del 9/8/01, GU L-293, pag.24

3.3.1.3. Clausola di cessazione delle licenze di marchio in caso di acquisizione del licenziatario da parte di un residente in un altro Stato membro

Nel caso Vickers/Rolls Royce la Commissione non ha riscontrato alcuna restrizione della concorrenza nella clausola che accordava al titolare del marchio (Rolls Royce) la facoltà di porre fine alla licenza di marchio qualora il controllo su un licenziatario (Rolls Royce Motors Group) fosse stato acquisito da un non residente nel Regno Unito. La Commissione ha respinto la domanda di misure provvisorie da parte di Vickers (società madre del licenziatario) non avendo constatato alcuna apparente violazione delle norme di concorrenza. Alla Commissione non risulta evidente che la clausola di residenza eserciti un effetto significativo sulle condizioni di concorrenza, in quanto Vickers non ha dimostrato che l'acquisto di un operatore attivo sul/sui mercato/i rilevante/i fosse l'unico modo in cui una nuova impresa poteva accedere al mercato al mercato delle automobili di lusso. La "clausola di residenza" inoltre non sembra aver rivestito l'importanza attribuitale da Vickers, visto che il titolare della licenza era favorevole alla vendita del licenziatario ad un non residente nel Regno Unito[14].

3.3.1.4. Accordi di delimitazione

Gli accordi di delimitazione possono violare l'articolo 81 del trattato CE, se mirano a ripartire il mercato o a restringere la concorrenza in altri modi. Tuttavia la loro legittimità e utilità deve essere ammessa, se servono a delimitare, nel reciproco interesse delle parti, le rispettive sfere di utilizzazione dei marchi onde evitare confusioni o conflitti tra esse[15]. Analogamente la Commissione ha autorizzato un accordo notificato in cui l'uso di marchi simili era delimitato su basi non geografiche[16].

3.3.2. Casi pendenti o risolti informalmente concernenti i marchi e l'articolo 82 del trattato CE

Nel caso Duales System Deutschland (DSD)[17], la decisione della Commissione riguarda l'organizzazione da parte di DSD – titolare del marchio "Il punto verde" – di un sistema di recupero dei rifiuti in Germania per conto dei fabbricanti e dei distributori. La Commissione ha ritenuto abuso di posizione dominante la pratica di DSD di rapportare i corrispettivi per la licenza solo alla quantità d'imballaggi che usano il

---

14 28ª Relazione sulla politica di concorrenza – 1998, pag. 168-169

15 Corte di giustizia della Comunità europee, causa 35/83 BAT contro Commissione RACC. [1985], pag. 363, §33

16 Caso 37365 Sears Clothing and Selfridges Retail (lettera di attestazione negativa del 9/6/99)

17 Decisione della Commissione del 20/4/01 GU L-166, pag.1

marchio "Il punto verde" e non alla quantità d'imballaggi effettivamente trattata dal suo servizio di recupero rifiuti. I clienti erano pertanto obbligati a pagare servizi non effettivamente forniti da DSD, che in tal modo impediva ai concorrenti l'accesso al mercato.

Vi è disaccordo tra Commissione e DSD sulla funzione del marchio "Il punto verde": significa che gli imballaggi in questione vengono recuperati dalla stesso DSD, oppure significa solo che il consumatore ha la facoltà di fare recuperare gli imballaggi da DSD[18]? Le parti sono attualmente in attesa di un giudizio di merito da parte del Tribunale di primo grado.

4. SISTEMI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA

4.1. Funzione economica dei sistemi di distribuzione selettiva

Alcuni dei prodotti abitualmente tutelati da marchi vengono anche commercializzati attraverso sistemi di distribuzione selettiva; è soprattutto il caso dei cosmetici. I sistemi di distribuzione selettiva vengono utilizzati da fornitori che in genere non distribuiscono direttamente i prodotti e chiedono che vengano venduti con modalità precise, in particolare che vengano forniti al cliente specifici servizi prevendita.

Per i cosmetici tali richieste possono consistere nella coerenza tra servizio di vendita e immagine della marca interessata, o in un'esauriente informazione e consulenza al cliente sul prodotto che intende acquistare. Anche per i beni elettronici di consumo il cliente necessita di informazioni tecniche prima dell'acquisto.

In assenza di sistemi di distribuzione selettiva alcuni possono approfittarne indebitamente (*free riding*). Un cliente può trovare conveniente rivolgersi ad un distributore in buona fede per essere informato sul prodotto in questione, ma successivamente acquistarlo da un distributore che ne approfitta (free rider) e può praticare prezzi più convenienti, perché non fornisce i servizi prevendita in questione.

Per aggirare questo problema i fornitori possono decidere di costituire un sistema di distribuzione selettivo, in cui i prodotti vengono forniti solo ai distributori *autorizzati*. Essi a loro volta sono vincolati a fornire alcuni servizi prevendita ai clienti, nonché a rivendere solo a consumatori finali o ad altri distributori autorizzati. Si ritiene che in tal modo il sistema sia impermeabile, perché in teoria nessuno dei prodotti "filtrerà" nelle mani di distributori non autorizzati.

In alcuni casi – ad esempio i cosmetici – i sistemi di distribuzione selettiva sono complementari all'uso dei marchi, ma non svolgono le stesse funzioni. I sistemi di distribuzione selettiva garantiscono la prestazione di servizi prevendita, mentre i marchi mirano a proteggere la presentazione dei prodotti stessi. Molti prodotti di marca non vengono distribuiti selettivamente, mentre alcuni prodotti non di marca vengono distribuiti in modo selettivo (ad esempio alcuni componenti elettronici).

---

[18] Cfr. §143-146 della decisione

4.2. Quadro giuridico

Gli accordi tra diverse società ("imprese") sono regolati dall'articolo 81 del trattato CE, che comprende anche gli accordi analizzati in questa sede, cioè le concessioni in licenza di marchi e gli accordi di distribuzione selettiva.

Ai secondi si applicano anche norme più specifiche concernenti i cosiddetti '"accordi verticali (cioè tra fornitore, distributore e dettagliante, invece che tra concorrenti). Esse sono contenute nel regolamento di esenzione per categoria 2790/99 "relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate", in particolare negli articoli 4 e 5, che stabiliscono il tipo di disposizioni degli accordi verticali che non sono ammissibili.

Va anche rilevato che nel settore automobilistico sono in vigore norme speciali[19].

4.2.1. Articolo 81 del trattato CE

Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, *"Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune"*. Tali accordi o decisioni sono nulli di pieno diritto (articolo 81, paragrafo 2). Alcuni tipi di accordo sono tuttavia esenti dal divieto in quanto contribuiscono "*a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva*". Un accordo notificato alla Commissione, che rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 81, paragrafi 1 e 3, può quindi ottenere una cosiddetta "esenzione".

4.2.2. Regolamento 2790/99

Ad accordi di distribuzione, come quelli denunciati dagli operatori del commercio parallelo, si applica di norma il regolamento di esenzione per categoria 2790/99. In particolare esso regola gli accordi di distribuzione selettiva e prevede un'esenzione generale dalle norme sulla concorrenza per gli accordi che non superano il 30% di un determinato mercato rilevante.

Alcuni tipi di disposizioni tuttavia rendono l'accordo parzialmente o totalmente inammissibile all'esenzione[20]. Esempi di disposizioni restrittive negli accordi di distribuzione selettiva sono:

- la fissazione di prezzi al dettaglio

---

[19] Regolamento 1400/2002

[20] Articolo 4 del regolamento 2790/99. Gli accordi non ammissibili all'esenzione di cui al regolamento 2790/99 possono tuttavia ottenere un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE.

- la restrizione delle vendite tra grossisti autorizzati (restrizioni delle forniture incrociate)

- la ripartizione dei clienti tra determinati distributori, inclusa la ripartizione dei clienti per territorio

Va anche evidenziato ciò che non si può considerare contestabile di per sé. Nelle cause Ford contro Commissione[21] ad esempio la Corte ha sentenziato che, nel contesto di un sistema di distribuzione, solo l'accordo incorporato nel contratto di distribuzione può costituire una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1 del Trattato. Ne consegue che il rifiuto di un titolare dei diritti di rifornire uno specifico operatore del commercio parallelo o di stipulare un accordo di distribuzione con tale società non può essere di per sé ritenuto contestabile ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1.

4.3. Giurisprudenza consolidata pertinente

Poiché numerosi (o quasi tutti i) sistemi di distribuzione selettiva riguardano prodotti di marca, non mancano esempi di giurisprudenza pertinente.

Nel caso Yves Saint Laurent[22] ad esempio la Commissione ha esentato un sistema di distribuzione selettiva di cosmetici. È particolarmente interessante che la condizione per l'esenzione posta dalla Commissione sia una modifica degli accordi di distribuzione, che in precedenza obbligavano i distributori a fornire a Yves Saint Laurent informazioni dettagliate sugli acquirenti dei prodotti. Il testo modificato prevede che i distributori conservino le informazioni, ma debbano trasmetterle a Yves Saint Laurent solo in caso di sospetto apparente di vendite a distributori non autorizzati.

In questo caso la Commissione ha ritenuto che all'interno di un sistema di distribuzione selettiva rintracciare l'origine di prodotti di marca non costituisca una violazione dell'articolo 81 del trattato CE, in quanto persegue lo scopo legittimo di impedire le vendite a distributori non autorizzati. Tali pratiche *costituirebbero* tuttavia una violazione delle norme di concorrenza, qualora le informazioni venissero utilizzate per limitare le forniture incrociate tra distributori *autorizzati* all'interno del sistema di distribuzione selettiva.

Questo caso, concernente la comunicazione dai distributori ai fornitori di informazioni sull'origine dei prodotti, è abbastanza simile alle denunce degli operatori del commercio parallelo obbligati a svelare al titolare del marchio l'origine dei prodotti di marca che vendono. Le analogie sono tanto più forti in quanto, se si vendono prodotti di marca attraverso un sistema di distribuzione selettiva, il fornitore (finale) e il titolare del marchio tendono ad essere la stessa società.

---

21 Cause riunite 228 e 229/82, RACC [1984], pag. 1129 §21

22 Decisione 92/33/CEE, in particolare §7

4.4. Conclusioni

I sistemi di distribuzione selettiva non sono di per sé illegali e la Commissione ha effettivamente riconosciuto i vantaggi economici che possono procurare ai consumatori. Nel quadro di un sistema di distribuzione selettiva le restrizioni del tipo indicato al punto 4.2.2 sono illegali e nel contesto del regolamento 2790/99 l'articolo 81 del trattato CE rappresenta uno strumento efficace per combatterle.

5. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE CONCERNENTE I MARCHI

5.1. Tipi di abuso concernenti i marchi

Storicamente vi è sempre stato un certo contrasto tra il riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale, come i marchi, che di norma comportano il diritto di escludere altri dall'uso di tale proprietà, e l'obbligo – a norma del diritto della concorrenza – a carico di un'impresa dominante di concedere ad altri una licenza, che in caso di inadempimento danneggerebbe la concorrenza sul mercato in questione. Tale inadempimento da parte di un'impresa dominante potrebbe essere considerato come rifiuto abusivo di concedere la licenza e rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE.

Altri tipi di comportamento concernenti la concessione di marchi in licenza potrebbero rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 82. Non è possibile fornire un elenco esauriente di tali comportamenti, ma un esempio è costituito dai prezzi eccessivi richiesti come corrispettivo delle licenze.

5.2. Quadro giuridico

Ai comportamenti unilaterali anticoncorrenziali delle imprese si applica l'articolo 82 del trattato CE, il cosiddetto "abuso di posizione dominante".

5.2.1. Articolo 82 del trattato CE

L'articolo 82 del trattato CE recita: "è *[...] vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune"*. Tali pratiche abusive comprendono "*l'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto o di vendita non equi*".

Si può ritenere che il rifiuto di un titolare dei diritti di concedere il suo marchio in licenza ad un'altra impresa rientri nel campo d'applicazione di questo articolo. La Corte di giustizia delle Comunità europee tuttavia ha sentenziato che[23] "*la sostanza stessa*" del diritto di proprietà intellettuale è il potere di escludere altri e non sussiste un obbligo generale di concedere licenze, sia pure in cambio di un corrispettivo. Ne consegue che nel caso di un'impresa in posizione dominante che rifiuti di concedere un marchio in licenza, per dimostrare una violazione dell'articolo 82 del

[23] Volvo contro. Veng, causa 238/87/CEE, RACC. [1988], pag. 6211

trattato CE occorre qualche altro elemento oltre al rifiuto della concessione.

5.2.2. Articolo 10 del trattato CE in combinato disposto con l'articolo 82 del trattato CE

Ai sensi dell'articolo 10 del trattato CE *"Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.*

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato."

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia[24], uno Stato membro trasgredirebbe ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 10 se spingesse un'impresa a violare l'articolo 81, ad esempio imponendo o favorendo la fissazione dei prezzi. Lo stesso varrebbe, almeno in teoria, qualora uno Stato membro spingesse un'impresa ad abusare della propria posizione dominante in un determinato mercato rilevante.

Poiché la regola dell'esaurimento comunitario (o piuttosto l'assenza di esaurimento internazionale) consente a talune imprese all'interno dell'SEE di imporre prezzi più elevati rispetto a quelli altrimenti praticabili, nel caso di un'impresa dominante si potrebbe sostenere che la regola imposta dallo Stato la autorizza ad abusare della propria posizione dominante imponendo prezzi eccessivi.

Tale impostazione comporta tuttavia notevoli complicazioni. Innanzitutto essa vale solo per le imprese dominanti. In secondo luogo, se le imprese si trovavano veramente in posizione dominante, questa - e non la regola dell'esaurimento comunitario - le avrebbe verosimilmente abilitate ad imporre prezzi elevati; o sarebbe quanto meno difficile stabilire la causa dei prezzi elevati. In terzo luogo, è indubbio che uno Stato membro non può mai violare gli obblighi derivanti dal diritto comunitario se fa valere la regola dell'esaurimento comunitario, poiché si tratta di una regola stabilita dal legislatore comunitario all'articolo 7 della direttiva sui marchi, che la Corte di giustizia ha interpretato nelle cause Silhouette, Sebago e Zino Davidoff.

5.3. Giurisprudenza consolidata pertinente

In questo settore non esiste una giurisprudenza consolidata, ma, come si è visto in precedenza, c'è un caso pendente importante che concerne DSD. Va peraltro rilevato che il principale mercato interessato, nel quale secondo la Commissione DSD detiene una posizione dominante, è quello dei *servizi di riciclaggio*. È

[24] Ad esempio causa 290/84 Asjes [1986] RACC pag. 1425

pertanto difficile che esso incida in modo significativo, perché il problema dell'esaurimento comunitario/internazionale riguarda esclusivamente i prodotti[25].

5.4. Conclusioni

I comportamenti abusivi di un'impresa in posizione dominante che cerca di sfruttare i propri diritti di marchio, ad esempio praticando prezzi troppo elevati per i propri prodotti di marca, possono essere sanzionati mediante le disposizioni di cui all'articolo 82 del trattato CE. È tuttavia molto raro che questo tipo di abusi si concretizzino in un rifiuto di concedere in licenza i proprio diritti di marchio, ed in proposito non esiste una giurisprudenza consolidata.

6. VIOLAZIONE DEI MARCHI

6.1. Funzione economica dei marchi

Come è stato rilevato nello studio NERA, i marchi hanno una duplice funzione economica: "*sono d'aiuto al consumatore nell'identificare la provenienza dei prodotti, migliorandone la capacità di valutare la qualità*" e consentono "*ai titolari dei marchi di vedere remunerati gli investimenti nello sviluppo e nella qualità del prodotto e […] nella creazione dell'immagine di marca di un prodotto (branding)*" mediante l'uso dei propri diritti esclusivi.

6.2. Quadro giuridico

All'interno dell'UE coesistono i marchi nazionali e quelli comunitari, entrambi regolati a livello comunitario rispettivamente dalla direttiva 89/104/CEE e dal regolamento 40/94. Nei casi di (pretese) violazioni dei marchi e di esaurimento dei marchi assumono rilevanza anche gli articoli 28 e 30 del trattato CE concernenti la libera circolazione delle merci nell'UE.

6.2.1. Direttiva 89/104/CEE

La direttiva 89/104/CEE armonizza le legislazioni nazionali sui marchi nell'UE. Particolarmente importante per il problema dell'esaurimento è l'articolo 7, paragrafo 1, che stabilisce che: "*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",* e paragrafo 2, che stabilisce che: "*[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*".

6.2.2. Regolamento 40/94

Il regolamento 40/94 crea nell'UE un marchio comunitario a carattere unitario. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 corrispondono quasi esattamente

---

[25] All'interno dell'UE non è previsto l'esaurimento per i servizi; cfr. direttiva 92/100/CEE, cfr. anche Metronome Musik, causa C-200/96, RACC. I [1998], pag. 1953 e Coditel I, causa 62/79

ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 della direttiva sui marchi; per i marchi nazionali e comunitari è stato quindi istituito un regime di esaurimento identico.

6.2.3. Articoli 28 e 30 del trattato CE

L'articolo 28 – che contiene il principio fondamentale della libera circolazione delle merci nell'UE – vieta "*le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente*" tra Stati membri.

L'articolo 30 prevede vari casi di eccezione all'articolo 28, tra cui la "*tutela della proprietà industriale e commerciale*" cioè i marchi. Tuttavia "*tali divieti o restrizioni non devono costituire […] una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri*".

6.3. Giurisprudenza consolidata pertinente

Si è fatto appello alla legislazione sui marchi per decidere delle condizioni alle quali un titolare dei diritti può impedire ad un dettagliante di fare pubblicità a prodotti di marca. Nella causa Dior/Evora[26], in cui Dior si opponeva alla pubblicità di Evora di prodotti che riprendevano i suoi marchi, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha sentenziato che: "*deve essere contemperato l'interesse legittimo del titolare del marchio [ad impedirne un uso a fini pubblicitari] che potrebbero nuocere alla reputazione del marchio stesso con l'interesse del rivenditore a poter mettere in vendita i prodotti […] avvalendosi delle modalità pubblicitarie correnti nel suo settore di attività*". I due principi concorrenti sono pertanto la tutela dei diritti di marchio e la libera circolazione delle merci all'interno dell'UE.

Nella causa Loendersloot[27] la Corte ha giudicato la compatibilità di un divieto di rimuovere i numeri d'identificazione apposti sui prodotti per rintracciarne l'origine con le norme sulla libera circolazione delle merci. Gli operatori del commercio parallelo sostenevano che l'eliminazione dei numeri d'identificazione era necessaria per impedire l'isolamento artificioso dei mercati da parte dei fornitori delle merci. La Corte ha tuttavia sentenziato che l'uso dei numeri d'identificazione per obiettivi legittimi - come la lotta alla contraffazione - non comportava di per sé l'isolamento artificioso dei mercati e quindi non costituiva una violazione delle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci.

6.4. Conclusioni

Se per limitare la libera circolazione delle merci all'interno dell'UE si ricorre ai marchi, piuttosto che a disposizioni contrattuali o al potere di mercato di un'impresa in posizione dominante, il diritto comunitario fornisce mezzi efficaci per impedire tali restrizioni, tutelando al tempo stesso i legittimi interessi dei titolari di marchi.

---

[26] Causa C-337/95, RACC I [1997], pag. 6013, in particolare §44

[27] Causa C-349/95, Loendersloot c/ Ballantine *et al* [1997], RACC. I pag. 6227

7. CONCLUSIONI GENERALI

La relazione ha presentato una sintesi di casi di pretesi abusi dei diritti di marchio notificati alla Commissione, soprattutto relativi ad aspetti del diritto della concorrenza, ed ha descritto il modo in cui sono stati trattati mediante le disposizioni giuridiche in vigore.

La relazione ha inoltre presentato i risultati dell'indagine della Commissione indirizzata ai titolari dei diritti, ai gruppi di consumatori e agli operatori del commercio parallelo. Molte delle denunce di questi ultimi riguardano le modalità con cui i titolari dei diritti riescono ad individuare l'origine dei prodotti di marca. Poiché in tal modo i titolari dei diritti riescono ad impedire le importazioni extracomunitarie di tali prodotti, è difficile considerarlo un abuso. Si tratta piuttosto della conseguenza inevitabile della sentenza Silhouette.

Se ciò consente ai titolari dei diritti di limitare il commercio parallelo all'interno dell'UE, le relative restrizioni per altro potrebbero anche essere considerate illegali, ma il problema va giudicato ai sensi delle vigenti disposizioni del diritto europeo della concorrenza (articoli 81 e 82 del trattato CE), del diritto europeo dei marchi (direttiva e regolamento sui marchi) e relative alla libera circolazione delle merci (articoli 28 e 30 del trattato CE).

Alcuni prodotti di marca potrebbero effettivamente costare meno se nell'UE operasse un sistema di esaurimento internazionale, anche se lo studio NERA lascia intendere che in generale simili effetti sarebbero poco avvertiti. Una fissazione dei prezzi di questo tipo tuttavia non può essere ritenuta un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE, sia considerato a sé stante che in combinato disposto con l'articolo 86, paragrafo 1.

Ne consegue che a conclusione delle indagini svolte per preparare la presente relazione, la Commissione non ha riscontrato alcuna carenza nelle disposizioni giuridiche concernenti eventuali abusi dei marchi vigenti all'interno dell'UE.

ALLEGATO

Lettera inviata il 24.07.2002 da Erik Nooteboom, Capo dell'Unità proprietà industriale - Servizi, commercio elettronico, proprietà intellettuale e industriale, media - DG Mercato interno - COMMISSIONE EUROPEA (riferimenti: 4468 - MARKT/E/2/DE D(2002) / 398)

Persona di riferimento: David Ellard, Telefono:(32-2) 296.31.81, Fax:(32-2) 299.31.04, David.Ellard@cec.UE.int

Oggetto: Esaurimento internazionale dei marchi

Egregio Signore/Signora,

Le scrivo in relazione al problema del cosiddetto esaurimento internazionale dei marchi all'interno dell'Unione europea. Si tratta cioè di stabilire se la legislazione sui marchi consenta a chi è titolare di un marchio nell'UE di impedire l'importazione nell'UE di merci che in origine erano state immesse in commercio fuori dell'UE dallo stesso titolare del marchio o con il suo consenso.

Come probabilmente sa, il problema è stato oggetto di una recente risoluzione del Parlamento europeo, del 3 ottobre 2001, che invitava la Commissione europea ad indagare tra l'altro su "eventuali casi di abuso dei marchi notificati alla Commissione".

Le chiedo pertanto di aiutarci comunicandoci eventuali casi recenti di abuso di marchi, sotto l'aspetto della fissazione dei prezzi, di cui sia al corrente, e segnalandoci se essi siano stati notificati o meno alla Commissione europea.

Vorrei sottolineare che con 'abuso di marchi' non intendo riferirmi a casi di immissione sul mercato di merci contraffatte o usurpative.

Aggiungo per chiarezza che le fattispecie interessate possono includere casi in cui un titolare di marchio (o società agenti nel suo interesse):

- introduce restrizioni negli accordi con i distributori (ad esempio accordi di distribuzione selettiva)
- introduce disposizioni restrittive nei contratti di fornitura (ad esempio divieti o provvedimenti restrittivi per impedire ulteriori esportazioni dei beni forniti in determinate aree geografiche)
- introduce condizioni di garanzia che di fatto impediscono la fornitura in determinate aree geografiche

o, qualora il fornitore abbia una posizione dominante in un determinato mercato rilevante:

- si ritira da tale mercato e/o rifiuta di rifornire i rivenditori che vi operano
- fissa i prezzi a livelli eccessivi
- applica sanzioni ai distributori che non aderiscono allo stesso tipo di pratiche

Si tratta ovviamente di un elenco esemplificativo e non esaustivo, e saremmo lieti di ricevere informazioni su altri eventuali casi di abuso dei diritti di marchio.

Le saremmo molto grati se ci inviasse il Suo contributo entro il **30 settembre 2002**.

Voglia gradire i miei distinti saluti.