

BACHECA, Diritto e reati societari

Contratti di distribuzione extra-UE e divieto di re-importazione nei mercati UE

di Marco Bianchi

Nell'ambito dell'Unione Europea l'impresa che, in un dato Stato membro, detenga un qualche diritto di proprietà intellettuale in relazione a prodotti ivi commercializzati, non può impedire l'importazione in tale Stato dei medesimi prodotti provenienti da un secondo Stato membro ove essi siano stati commercializzati dalla stessa impresa o comunque con il suo consenso, il che accade quando i prodotti dell'impresa siano stati commercializzati da un concessionario autorizzato.

L'"oggetto specifico" dei diritti di privativa si sostanzierebbe dunque nel diritto, esclusivo e discrezionale, attribuito al titolare di tali diritti di privativa, di decidere se e quando porre in commercio in un dato Stato membro i beni ed i prodotti coperti da tali diritti di privativa (*Centrafarm BV v. Sterling Drug* (Caso 15/74 (1974) ECR 1147 – *Centrafarm BV v. Winthrop BV* (1974) ECR 1183).

E' questa la c.d. teoria dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, che nella sostanza legittima le c.d. importazioni parallele, pure ammesse dal Reg. (UE) n. 330/2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3 a categorie di accordi verticali e pratiche concordate. Come chiarito a più riprese dalla Corte di Giustizia la teoria dell'esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale presuppone che la messa in commercio dei prodotti sia avvenuta all'interno della UE, non potendosi parlare di esaurimento dei diritti in relazione a prodotti dapprima commercializzati al di fuori dell'Unione Europea e poi ivi reimportati senza il consenso del titolare dei diritti di proprietà intellettuale (Caso C-355/96 (1998) ECR 4799 - *Silhouette International Schmied GmbH & Co KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* e Caso C-173-98 (1999) 2 CMLR 1371 - *Sebago Inc. and Ancienne Maison Dubois et Fils SA v. GB-Unic SA*).

In altre parole il distributore Extra-UE non può reimporare in Europa i prodotti dell'impresa Italiana, se nel caso on cui l'impresa Italiana abbia dato il suo consenso, espresso o tacito, alla re-importazione. Considerato che, per entrare in un nuovo mercato Extra-Ue, l'impresa Italiana sovente pratica al distributore locale prezzi più bassi di quelli applicati ai propri distributori sul mercato Italiano, ovviamente per l'impresa Italiana, sarebbe del tutto incongruo concedere un tale consenso.

Per evitare che il distributore locale, o la trading company che da questi ha acquistato i prodotti del preponente, sostengano l'esistenza di un consenso tacito alla loro re-

importazione suo mercati Europei, è dunque opportuno inserire nei contratti di concessione / distribuzione extra-UE delle clausole che espressamente escludano l'esistenza di un tale consenso e che permettano all'Impresa Italiana di risolvere anticipatamente il contratto qualora Concessionario, direttamente o indirettamente, re-esporti i Prodotti contrattuali nell'Unione Europea:

1. Distribution of the Products on the Local Market only.

1.1. In accordance with the terms and conditions stated in this Dealership Agreement, the Principal shall sell and Distributor shall purchase the Products as may be ordered by the Distributor from time to time, for re-selling them only in the Local Market.

1.2. In no event the Distributor shall:

(i) export any Product to the EU Markets, and/or

(ii) sell any Product to any third party located in the Local Market and that is in the business of trading outside the Local Market parts and components which are comparable, or used in same industry sector to which belongs the Products.

1.3. By allowing resale on the Local Market, the Principal does not consent to the exhaustion of its intellectual property rights on the Parts in the EU, which rights shall remain in full force and effect.

2. Resale to Local Whole-Sellers

2.1. In the event the Distributor any Product purchased from the Principal to a Local Whole-Seller, the Distributor shall impose to such Local Whole-Sellers terms and conditions similar to those set forth in this Dealership Agreement, including the re-sale limitations set forth in Article 1 above.

1. Distribuzione dei Prodotti esclusivamente sul Mercato Locale

1.1. In accordo con i termini e con le condizioni previste dal presente Contratto di Concessione, il Preponente venderà al Concessionario i Prodotti da questi di volta in volta ordinati, ed il Concessionario acquisterà tali Prodotti per rivenderli esclusivamente sul Mercato Locale.

1.2. In nessun caso il Concessionario potrà:

(i) esportare qualsivoglia Prodotto in un Mercato dell'Unione Europea, e/o

(ii) vendere qualsivoglia Prodotto a terzi domiciliati nel Mercato Locale l'attività dei quali consista nel commercio e nella rivendita al di fuori del Mercato Locale di componenti e prodotti analoghi, o che vengano utilizzati nel medesimo settore industriale dei Prodotti.

1.3. Nel permetterne la rivendita sul Mercato Locale, il Preponente non acconsente all'esaurimento all'interno dell'Unione Europea dei diritti di proprietà intellettuale da essa detenuti sui Prodotti, tali diritti rimanendo pienamente validi ed efficaci.

2. Rivendita a Grossisti Locali

2.1. Qualora il Concessionario rivenda ad un Grossista Locale i Prodotti Rivenditore Intermedio Componenti che essa abbia acquistato da Iveco, il Concessionario dovrà imporre al Grossista Locale termini e condizioni contrattuali analoghi a quelli di cui al presente Contratto di Concessione, ivi espressamente incluse le limitazioni alla rivendita di cui al precedente Articolo 1.

© Marco Bianchi - riproduzione riservata