



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

Dipartimento
di **SCIENZE GIURIDICHE**

UnivrFW
Univr Fashion Week



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

565055-EPP-1-2015-1-IT-EPPJMO-MODULE

Summer School “Univr Fashion Week” Edizione 2017

**IP e industria della moda nell’UE:
gestione delle strategie di licenza e
distribuzione nel quadro comunitario**

Giovanni Francesco Casucci

Dentons

Proprietà Intellettuale e industria della Moda in EU:

gestione delle strategie di licenza e distribuzione nel quadro comunitario

Giovanni Francesco Casucci
Partner Dentons

Verona, 21 Giugno 2017

ALTERNATIVE PER IL TITOLARE:

- sfruttamento diretto del marchio
- sfruttamento indiretto mediante concessione di licenze

Section 8: control of anti-competitive practices in contractual licences back to top

Article 40

1. Members agree that some **licensing practices** or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology.

2. Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their legislation licensing practices or conditions that may in particular cases constitute an **abuse of intellectual property rights** having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided above, a Member may adopt, consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures to prevent or control such practices, which may include for example exclusive grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the relevant laws and regulations of that Member.

Regolamenti di Esenzione

Reg. EU 316/2014 sui Trasferimenti di tecnologia

Art. 1 b)

«diritti tecnologici»:

il know-how e i seguenti diritti, o una loro combinazione, incluse le domande o le domande di registrazione relative a tali diritti:

- i) brevetti;
- ii) modelli di utilità;
- iii) **diritti su disegni e modelli;**
- iv) topografie di prodotti a semiconduttori;
- v) certificati complementari di protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati;
- vi) certificati riguardanti le nuove varietà vegetali;
- vii) diritti d'autore sul software;

Regolamenti di Esenzione

Reg. EU 316/2014 sui Trasferimenti di tecnologia

Art. 1 c)

«accordo di trasferimento di tecnologia»:

- i) accordo di licenza per diritti tecnologici concluso tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali da parte del licenziatario e/o dei suoi subappaltatori;
- ii) cessione di diritti tecnologici tra due imprese, avente per oggetto la produzione dei prodotti contrattuali, ove parte del **rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimane a carico del cedente**;

Regolamenti di Esenzione

Reg. EU 316/2014 sui Trasferimenti di tecnologia

Art. 1 i)

«**know-how**»: un patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è:

- i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile;
- ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e
- iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

Regolamenti di Esenzione

Reg. EU 330/2010 su Accordi Verticali e pratiche concordate

Art. 1

a) per «**accordi verticali**» si intendono gli accordi o le pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell'accordo o della pratica concordata, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi;

per «**sistema di distribuzione selettiva**» si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema;

Regolamenti di Esenzione

Reg. EU 330/2010 su Accordi Verticali e Pratiche Concordate

Art. 1

g) per «**know-how**» si intende un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove eseguite dal fornitore, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; in tale contesto, per «segreto» si intende che il «know-how» non è generalmente noto, né facilmente accessibile; per «sostanziale» si intende che il know-how comprende conoscenze significative e utili all'acquirente per l'uso, la vendita o la rivendita dei beni o dei servizi contrattuali; per «individuato» si intende che il know-how è descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità

Art. 98

(Oggetto della tutela)

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni:

- a) siano **segrete**, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano **valore economico** in quanto segrete;
- c) siano **sottoposte**, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a **misure** da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Art. 23 CPI: “Trasferimento del marchio”

1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato.
2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso **contro il licenziatario che violi** le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Regolamento 330/2010

Art. 4: “Restrizioni che eliminano il beneficio dell'esenzione per categoria restrizioni fondamentali”

- a) La restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il **proprio prezzo di vendita**, **fatta salva** la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;
- b) La restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l'acquirente che è parte contraente dell'accordo, fatta salva una restrizione relativa al suo luogo di stabilimento, può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, **eccettuate** le seguenti:
 - i) la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell'acquirente,
 - ii) la restrizione delle vendite agli utenti finali da parte di un acquirente operante al livello del commercio all'ingrosso,
 - iii) la restrizione delle vendite da parte dei membri di un sistema di **distribuzione selettiva** a distributori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema, e
 - iv) la restrizione della facoltà dell'acquirente di vendere componenti, forniti ai fini dell'incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore;

Regolamento 330/2010

Art. 4: “Restrizioni che eliminano il beneficio dell'esenzione per categoria restrizioni fondamentali”

c) La restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di **distribuzione selettiva** operanti nel commercio al dettaglio, **fatta salva** la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato;

d) La restrizione delle forniture incrociate tra distributori all'interno di un sistema di distribuzione selettiva, ivi inclusi i distributori operanti a differenti livelli commerciali;

e) La restrizione, pattuita tra un fornitore di componenti e un acquirente che incorpora tali componenti, della facoltà del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio a utenti finali, a riparatori o ad altri prestatori di servizi non incaricati dall'acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri prodotti.

Regolamento 330/2010

Art. 4: “Restrizioni Escluse”

1. L'esenzione di cui all'articolo 2 **non si applica** alle seguenti obbligazioni contenute in accordi verticali:

a) un obbligo di non concorrenza, diretto o indiretto, la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni;

b) un obbligo diretto o indiretto che imponga all'acquirente, una volta giunto a scadenza l'accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi;

c) un obbligo diretto o indiretto che imponga ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di non vendere marche di particolari fornitori concorrenti. Ai fini del primo comma, lettera a), un obbligo di non concorrenza tacitamente rinnovabile oltre i cinque anni si considera concluso per una durata indeterminata.

2. **In deroga** al paragrafo 1, **lettera a)**, il limite di cinque anni non si applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall'acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all'acquirente, purché la durata dell'obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell'acquirente.

Regolamento 330/2010

Art. 4: “Restrizioni Escluse”

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'esenzione di cui all'articolo 2 **si applica** a un obbligo diretto o indiretto che imponga all'acquirente, una volta giunto a scadenza l'accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, **qualora:**

- a) tale obbligo si riferisca a beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi contrattuali;
- b) sia limitato ai locali e terreni da cui l'acquirente ha operato durante il periodo contrattuale;
- c) sia indispensabile per proteggere il «know-how» trasferito dal fornitore all'acquirente;
- d) la durata di quest'obbligo di non-concorrenza sia limitata ad un periodo di un anno a decorrere dalla scadenza dell'accordo.

Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicata la possibilità di imporre una restrizione non limitata nel tempo in relazione all'utilizzazione ed alla diffusione del «know-how» che non sia divenuto di pubblico dominio.

Regolamento 330/2010

19.5.2010

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 130/1

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Orientamenti sulle restrizioni verticali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 130/01)

INDICE

Regolamento 330/2010 - orientamenti

2.4. *Distribuzione selettiva*

174) Gli accordi di distribuzione selettiva, come gli accordi di distribuzione esclusiva, restringono da una parte il numero dei distributori autorizzati e dall'altra le possibilità di rivendita. Tali accordi si differenziano da quelli di **distribuzione esclusiva** in quanto la restrizione del numero di rivenditori non dipende dal numero di territori assegnati, bensì da criteri di selezione essenzialmente legati alla natura dei prodotti. Un'ulteriore differenza rispetto alla distribuzione esclusiva deriva dal fatto che le restrizioni imposte alla rivendita non sono restrizioni di vendita attiva in un territorio, bensì restrizioni di qualsiasi vendita a rivenditori non autorizzati. Di conseguenza, solo i rivenditori designati ed i consumatori finali possono diventare acquirenti. Nella maggioranza dei casi, si ricorre ad accordi di distribuzione selettiva per la distribuzione di prodotti finali di marca.

Regolamento 330/2010 - orientamenti

185) La distribuzione selettiva può essere efficiente quando consente risparmi di costi logistici, grazie ad economie di scala nel trasporto dei beni, situazione che può verificarsi indipendentemente dalla natura del prodotto (punto 107, lettera g)). Tuttavia, nei sistemi di distribuzione selettiva, tali economie rappresentano di norma solo un'efficienza marginale. La natura del prodotto è un fattore estremamente importante per eliminare un **problema del parassitismo tra i distributori** (punto 107, lettera a)) o per facilitare la creazione di un'immagine di marchio (punto 107, lettera i)). Di norma, ciò vale soprattutto per prodotti nuovi, per prodotti complessi e per prodotti le cui qualità sono di difficile valutazione prima del consumo (prodotti cosiddetti «d'esperienza») o anche dopo il consumo (prodotti cosiddetti «di convinzione»). La combinazione della distribuzione selettiva con una clausola di ubicazione, che tutela un rivenditore designato dall'eventualità che altri rivenditori designati aprano un punto vendita nelle vicinanze, può in particolare soddisfare le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, se essa è indispensabile per proteggere considerevoli investimenti, specifici al rapporto contrattuale, effettuati dai distributori autorizzati (punto 107, lettera d)).

Regolamento 330/2010 - orientamenti

185) La distribuzione selettiva può essere efficiente quando consente risparmi di costi logistici, grazie ad economie di scala nel trasporto dei beni, situazione che può verificarsi indipendentemente dalla natura del prodotto (punto 107, lettera g)). Tuttavia, nei sistemi di distribuzione selettiva, tali economie rappresentano di norma solo un'efficienza marginale. La natura del prodotto è un fattore estremamente importante per eliminare un **problema del parassitismo tra i distributori** (punto 107, lettera a)) o per facilitare la creazione di un'immagine di marchio (punto 107, lettera i)). Di norma, ciò vale soprattutto per prodotti nuovi, per prodotti complessi e per prodotti le cui qualità sono di difficile valutazione prima del consumo (prodotti cosiddetti «d'esperienza») o anche dopo il consumo (prodotti cosiddetti «di convinzione»). La combinazione della distribuzione selettiva con una clausola di ubicazione, che tutela un rivenditore designato dall'eventualità che altri rivenditori designati aprano un punto vendita nelle vicinanze, può in particolare soddisfare le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, se essa è indispensabile per proteggere considerevoli investimenti, specifici al rapporto contrattuale, effettuati dai distributori autorizzati (punto 107, lettera d)).

INDUSTRIA

Guess nel mirino dell'Antitrust Ue

Francesca Gerosa



L'Antitrust europeo ha avviato un'indagine sul gruppo di abbigliamento Guess, in particolare sugli accordi di distribuzione per verificare se ha impedito illegalmente ai distributori di effettuare vendite transfrontaliere all'interno del mercato unico europeo. "Uno dei benefici chiave del mercato unico è che i consumatori possono fare acquisti in giro per trovare l'offerta più conveniente e la Commissione", ha rilevato la commissaria alla concorrenza, Margrethe Vestager, "ha informazioni in base alle quali Guess avrebbe messo al bando le vendite transnazionali".

Guess è stata fondata dai fratelli Marciano in California nel 1981, disegna, distribuisce e fornisce licenze di vendita per vestiti e accessory. I marchi Guess e Marciano sono quelli più famosi. Con il suo marchio attualmente il gruppo vende anche occhiali, borse, orologi, underwear, abbigliamento da spiaggia, bigiotteria e accessori.

In linea generale, le società sono libere di definire sistemi di distribuzione che ritengono migliori per il loro business, tuttavia tali sistemi devono rispettare le regole di concorrenza. In particolare, ha indicato Bruxelles, i consumatori devono essere liberi di acquistare da ogni rivenditore autorizzato da un produttore anche quando la transazione avviene su scala transfrontaliera.

In un recente rapporto sul settore del commercio online, la Commissione Ue ha indicato che più di un rivenditore su dieci sperimenta restrizioni alla vendita transfrontaliera, che limitano la loro capacità di vendere online a consumatori di altri Stati membri. L'inchiesta formale aperta oggi è una procedura separata dall'inchiesta sul settore del commercio online.

Giovanni Francesco Casucci



Partner
Head of IP and Technology
M +39 335 21 84 33
E giovanni.casucci@dentons.com

- Avvocato
- Direttore del Master ICE in Proprietà Industriale “IDEACINA”,
- Docente della Extended Faculty del MIP Politecnico di Milano
- Coordinatore Centro Studi Anticontraffazione di Milano
- Esperto esterno IP accreditato presso il programma IPKey, Beijing
- Esperto esterno IP accreditato presso il programma IPR SME Helpdesk, Beijing
- Membro di EPLAW, LES, AIPPI e ECTA.

Dentons Europe Studio Legale Tributario

Milan Office

Piazza degli Affari, 1
20123 Milan
Italy

T: +39 02 726 268 00

F: +39 02 726 268 08

E: italy@dentons.com

Rome Office

Via A. Bertoloni, 44
00197 Rome
Italy

T: +39 06 809 120 00

F: +39 06 806 904 09

E: italy@dentons.com

Dentons is the world's largest law firm, delivering quality and value to clients around the globe. Dentons is a leader on the Acritas Global Elite Brand Index, a BTI Client Service 30 Award winner and recognized by prominent business and legal publications for its innovations in client service, including founding Nextlaw Labs and the Nextlaw Global Referral Network. Dentons' polycentric approach and world-class talent challenge the status quo to advance client interests in the communities in which we live and work. www.dentons.com