



RAPISARDI ipnews

No 2 - MAY 2018

IN QUESTO NUMERO

- Baselworld, è tempo di orologi (e della tutela dei rispettivi marchi)
- Convalida brevetti europei in Cambogia
- Cosa prevale tra principio dell'esaurimento ed immagine globale del marchio? Il caso Schweppes.

IN THIS ISSUE

- Baselworld, time for timepieces (and protection of the respective trademarks)
- Validation of european patents in Cambodia
- Which prevails: the principle of exhaustion of intellectual property rights or global trademark image? The Schweppes case

BASELWORLD, È TEMPO DI OROLOGI (E DELLA TUTELA DEI RISPETTIVI MARCHI)

Dal 22 al 27 marzo si è tenuta a Basilea la più importante fiera annuale a livello mondiale per orologi e gioielli.

Il numero di visitatori professionisti del settore è rimasto stabile rispetto al 2017 a circa 106 mila, mentre è decisamente diminuito il numero degli espositori che da 1.300 sono passati a 650. Fra i forfait eccellenti si registrano Eberhard & Co, Hermès, Locman, Gruppo Festina – con i brand Festina, Jaguar, Lotus, Candino, Calypso – Ebel, Perrelet, LeRoy, Dior, Cuervo y Sobrinos e U-Boat, giusto per citarne alcuni.

Forfait che si inseriscono in un trend che ha portato a un -50% abbondante di espositori in due anni. Un processo che non sembra destinato ad arrestarsi, ma che la fiera ha cercato di arginare, per dare un segnale quanto più forte possibile, nel tentativo di mantenere il riconosciuto ruolo di leader tra le grandi esposizioni dedicate all'industria orologiera mondiale che si è guadagnata nei decenni.

Sylvie Ritter, direttrice di Baselworld, dopo l'uscita di scena di quella parte degli espositori che ha criticato i prezzi alti (peraltro diminuiti del 10% nel 2018 rispetto al 2017) e l'immobilismo dell'evento, ha sottolineato come la scelta di puntare sulla qualità anziché sulla quantità sia stata apprezzata. «La maggior parte degli espositori – ha detto – è soddisfatta.

Una qualità che a Baselworld non è mai mancata; i marchi nobili dell'orologeria erano

BASELWORLD, TIME FOR TIMEPIECES (AND PROTECTION OF THE RESPECTIVE TRADEMARKS)

From 22 to 27 March, the world's most important annual fair for watches and jewellery was held in Basel.

The number of professional visitors remained stable compared with 2017 at about 106 thousand but the number of exhibitors fell sharply from 1300 to 650. Some of the leading names to pull out were Eberhard & Co, Hermès, Locman, Festina Group - with the brands Festina, Jaguar, Lotus, Candino, Calypso - Ebel, Perrelet, LeRoy, Dior, Cuervo y Sobrinos and U-Boat, just to name a few.

This decline is part of a trend that has led to a more than 50% fall in the number of exhibitors in two years. This process shows no signs of stopping but the fair is attempting to stem the loss, to send as strong a signal as possible, in order to maintain its leading role amongst major global exhibitions dedicated to world watchmaking that it has won over the decades.

Sylvie Ritter, the director of Baselworld, after the loss of the exhibitors who had criticized the high prices (which nevertheless decreased by 10% in 2018 compared with 2017) and the staidness of the event, emphasized that the decision to concentrate on quality rather than quantity had been appreciated. "Most of the exhibitors", she said, "are pleased".

Baselworld has always stood for quality: the noble brands of watchmaking were still

infatti ancora presenti, a partire da da Rolex e Patek Philippe, senza dimenticare i grandi gruppi. Quelli del lusso, come LVMH, impegnato a presidiare il settore delle lancette con i brand Bulgari, Hublot, TAG Heuer e Zenith. E quelli 100% orologiai, come Swatch Group, trainato da realtà di prim'ordine come Omega, Breguet, Longines, Blancpain, ma anche da Rado, Mido, Hamilton, Glashütte Original, Jaquet Droz e Calvin Klein. Piccoli o grandi nomi, indipendenti o "consorziati", Swiss Made ma anche provenienti da Germania e Giappone.

Una novità rispetto al passato è l'apertura all'era digitale da parte dei marchi orologiai svizzeri che, dopo aver a lungo esitato a smerciare i loro prodotti online, hanno cambiato rotta con apertura di e-shop, lancio di profili Instagram, organizzazione di vendite eccezionali su internet.

Se in passato gli attori del ramo si erano mostrati assai reticenti nei confronti delle vendite online - per paura della contraffazione, ma anche per non danneggiare la loro immagine di fornitori di esperienze di acquisto eccezionali - la musica sembra ora cambiata. A Baselworld, i produttori elvetici hanno moltiplicato i loro annunci di progetti relativi ai web e alle reti sociali.

È il caso per esempio di Patek Philippe, uno degli attori di riferimento del settore, che ha lanciato ufficialmente il suo primo account Instagram. Il 18 di ogni mese la prestigiosa azienda fondata nel 1839 offrirà agli appassionati un appuntamento di discussione. L'orario, 18.39 secondo l'ora di Ginevra, è in riferimento alla data di creazione dell'impresa.

Secondo le stime di DLG, una società di consulenza di marketing digitale, il commercio online rappresenta attualmente solo il 3% delle vendite del settore. Entro il 2022 però la quota potrebbe salire a circa l'8-12%, a seconda delle fasce di prezzo.

Mentre alcuni marchi utilizzano ancora gli strumenti digitali principalmente per comunicare con i collezionisti, molti stanno ora cambiando registro, facendo il passo verso la vendita diretta online.

L'anno scorso Omega, uno dei principali produttori mondiali di orologi di prestigio, ha sorpreso non poco organizzando una vendita flash su Instagram per una comunità di fan del marchio. In novembre ha poi annunciato il lancio della sua prima piattaforma e-commerce per il mercato americano. A Parigi il marchio, noto in particolare per l'orologio di James Bond, ha aperto una boutique virtuale, dotata di uno schermo digitale sulla porta che permette di scorrere una serie di braccialetti per personalizzare il proprio orologio ed effettuare un ordine con pochi clic, partendo da uno smartphone.

present, starting with Rolex and Patek Philippe, without forgetting the large groups. The luxury brands, such as LVMH, committed to dominating the watch industry with the Bulgari, Hublot, TAG Heuer and Zenith brands. And then there are the watchmakers proper, like Swatch Group, driven by leading players like Omega, Breguet, Longines, Blancpain, but also by Rado, Mido, Hamilton, Glashütte Original, Jaquet Droz and Calvin Klein. Small or large names, independent or "consortia", Swiss Made but also German and Japanese.

One innovation compared with the past is the opening to the digital age by the owners of Swiss watch trademarks who, after long hesitation, have decided to sell their products online, and have changed course by opening e-shops, launching Instagram profiles and organizing exceptional sales on the Internet.

In the past, industry players were very reluctant to engage in online sales - because of worries about counterfeiting, but also in order not to harm their image as suppliers with exceptional purchasing experience - but they now seem to have changed their tune. At Baselworld, the Swiss manufacturers multiplied their announcements of projects for websites and social media.

One example is Patek Philippe, one of the main players in the industry, which launched its first Instagram account. On the 18th of each month, the prestigious company founded in 1839 will provide watch lovers with a talking point. The time, 18.39 Geneva time, refers to the year of creation of the company.

According to the estimates of DLG, a digital marketing consultancy firm, online sales currently account for only 3% of sales in the sector. But by 2022 market share could increase to about 8-12%, depending on the price bracket.

Although some brands are still using digital instruments mainly to communicate with collectors, many others are now changing tack and moving towards direct sales online. Last year, Omega, one of the world's leading manufacturers of prestigious watches, caused quite a stir by running a flash sale on Instagram for a community of fans of the brand. In November, it then announced the launch of its first e-commerce platform for the American market. In Paris, the brand, which is famous in particular for the James Bond watch, opened a virtual boutique, with a digital screen on the door that enables a series of watch bands to be scrolled through to allow the customer to customize the watch and place an order with just a few clicks of a smartphone.

"Nobody has the magic formula yet, luxury in the digital age

«Nessuno possiede ancora la formula magica, il lusso nell'era digitale è ancora da inventare», afferma Carlos Rosillo, responsabile della francese Bell & Ross. Le aziende stanno sperimentando nuovi formati per creare legami con i collezionisti. A Basilea il marchio che produce in Svizzera modelli ispirati al mondo dell'aviazione ha annunciato la vendita di tre orologi unici da 400'000 euro ciascuno: uno su Mr. Porter, un portale di distribuzione di beni di lusso per uomo, il secondo sul proprio e-shop e l'ultimo in un negozio tradizionale. Gli acquirenti avranno quindi la possibilità, se lo desiderano, di venire in Svizzera a bordo di un jet privato per incontrare l'orologiaio che ha realizzato il prodotto.

Jean-Christophe Babin, responsabile di Bulgari, uno dei brand del gruppo francese LVMH, leader mondiale nel lusso, ha affermato: «Oggi dobbiamo creare un percorso dal digitale al reale e dal reale al digitale».

Nel suo negozio di Roma, Bulgari ha presentato ai suoi clienti un libro incentrato sulla storia dell'azienda, ma ha anche invitato i blogger a visitare i suoi spazi creativi, affinché potessero pubblicare contenuti che amplifichino il messaggio della società all'indirizzo di un pubblico più ampio.

I marchi del lusso sono più riluttanti a lanciarsi nel commercio trading online. «Per un orologio di alta gamma di valore compreso tra i 10'000 e i 15'000 franchi, la gente vuole avere l'oggetto tra le mani», spiega Ricardo Guadalupe, direttore di Hublot. Ma dal prossimo mese i clienti americani e britannici di Hublot potranno discutere con i negozi online via skype. Ciò darà loro l'opportunità di essere introdotti nei modelli e quindi di riceverli in consegna.

Il settore dell'orologeria è stato interessato ultimamente da interessanti decisioni emesse dalle competenti autorità in materia di marchi. Fra le altre vogliamo ricordarne in particolare due.

La prima è quella relativa al marchio "Swiss Military" di cui il Tribunale Amministrativo Federale (TAF) di San Gallo ha confermato la possibilità di registrazione da parte dell'esercito svizzero. A tale registrazione si era opposta nel 2013 la società orologiera Montres Charmex di Liestal (BL), che utilizza questa denominazione da oltre vent'anni e l'Istituto Federale aveva accolto tale richiesta.

Il TAF, chiamato a pronunciarsi da un ricorso di Armasuisse, non ha concordato con la posizione assunta dall'Istituto Federale ed ha ritenuto che poiché solo Armasuisse è abilitato a utilizzare la designazione ufficiale "Swiss Military", questa deve essere iscritta nel Registro svizzero dei marchi.

Altra decisione interessante è quella emessa dall'Ufficio

still has to be invented", said Carlos Rosillo, the head of the French Bell & Ross. The companies are experimenting with new formats to forge new links with collectors. In Basel, the brand that produces models in Switzerland that take their inspiration from the world of aviation has announced that it is selling three watches costing 400 thousand euros each: one on Mr Porter, a distribution portal for luxury goods for men, the second in its own e-shop and the last in a traditional store. If they want, buyers will then be able to go to Switzerland in a private jet to meet the watchmaker who made the product.

Jean-Christophe Babin, the head of Bulgari, one of the brands of the French LVMH Group, a world leader in luxury goods, stated: "Today, we need to create a path from digital to real and from real to digital".

In its shop in Rome, Bulgari presented its customers with a book on the story of the company but also invited the bloggers to visit its creative spaces, so that they could publish contents that broaden the message of the company to reach a wider audience.

Luxury brands are more reluctant to engage in online sales. "For a high-end watch worth between ten thousand and fifteen thousand Swiss francs, people want to be able to hold the object in their hands" explained Ricardo Guadalupe, the director of Hublot. But from next month, American and British Hublot customers will be able to Skype with stores. This will enable them to be introduced to the models and have them delivered.

The watch industry has been affected by interesting decisions of the relative trademark authorities. We would like to mention two of them in particular.

The first is the "Swiss Military" trademark that the Federal Administrative Court of St. Gallen confirmed could be registered by the Swiss Army. The watchmaking company Montres Charmex in Liestal near Basel opposed this registration in 2013 as it had used this name for over twenty years and the Federal Institute granted the request.

The Federal Administrative Court, which was asked to rule on an appeal by Armasuisse, did not agree with the view taken by the Federal Institute and ruled that only Armasuisse was entitled to use the official name "Swiss Military", which had to be filed with the Swiss Trademark Register.

Another interesting decision is the one taken by the Japanese Trademark Office, which rejected an opposition submitted by the famous Swiss watch manufacturer OMEGA SA against trademark No. 5916814 "OMEGA"

Marchi giapponese che ha rigettato una opposizione presentata dalla nota casa svizzera di orologi OMEGA SA nei confronti del marchio n. 5916814 "OMEGA" per servizi della classe 41 (cartomanzia, servizi di educazione ed istruzione relativi ad arti, mestieri, sport o conoscenza generale; fornitura di pubblicazioni elettroniche, servizi di mostre d'arte, biblioteche; produzione di film nel settore dell'istruzione, della cultura, dell'intrattenimento o dello sport; fotografia ecc.). L'Ufficio Marchi giapponese ha riconosciuto la similitudine dei marchi e la notorietà del marchio dell'opponente in relazione ad "orologi" ma ha ritenuto che non vi sia affinità tra i servizi rivendicati dal marchio contestato ed i prodotti del marchio dell'opponente e che non vi possa essere quindi alcun rischio di confusione per i consumatori.

Sonia Fodale
Trademark Attorney

for class 41 services (fortune-telling, educational and instruction services relating to arts, crafts, sports or general knowledge; providing of electronic publications, art exhibition services, libraries; production of education, cultural, entertainment and sport films; photography, etc.).

The Japanese Trademark Office recognized the similarity of the trademarks and the remarkable degree of reputation of the opponent's trademark in relation to "watches" but ruled that there was no affinity between the services claimed by the opposed trademark and the products of the opponent's trademark and that there was accordingly no risk of confusion for consumers.

Sonia Fodale
Trademark Attorney

CONVALIDA BREVETTI EUROPEI IN CAMBOGIA

Il Presidente dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO) ed il Ministro dell'Industria e dell'Artigianato cambogiano hanno firmato in data 23 gennaio 2017 un accordo sulla convalida dei brevetti europei in Cambogia.

L'accordo di convalida è entrato in vigore a partire dal 01 marzo 2018.

Pertanto tutte le domande di brevetto europeo depositate a partire dal 01 marzo 2018 potranno richiedere la protezione anche in Cambogia previo pagamento della tassa di validazione richiesta.

Cresce quindi il numero dei paesi che pur non facendo parte dei paesi membri della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) hanno sottoscritto dei particolari accordi con l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO).

Difatti, l'EPO già tra il 1993 e il 2009 aveva firmato degli "extension agreement" con un numero di Stati che non sono membri della Convenzione sul Brevetto Europeo.

Ad oggi gli extension state sono Bosnia-Herzegovina e Montenegro.

Inoltre a partire dal 2010, l'Ufficio Brevetti Europeo ha firmato ulteriori accordi (cosiddetti validation agreement) con altri paesi che non sono membri della Convenzione sul Brevetto Europeo e non sono paesi europei.

VALIDATION OF EUROPEAN PATENTS IN CAMBODIA

The President of the European Patent Office (EPO) and the Cambodian Ministry of Industry and Handicrafts signed an agreement on 23 January 2017 on validating European patents in Cambodia. The validation agreement came into effect on 1 March 2018. As a result, all European Patent applications filed from 1 March 2018 can request protection also in Cambodia subject to payment of the requested validation fee.

The number of countries has thus increased that are not signatories to the European Patent Convention (EPC) but have signed individual agreements with the European Patent Office (EPO).

In fact, the EPO, already between 1993 and 2009, had signed extension agreements with a number of states that are not signatories to the European Patent Convention.

To date, the extension states are Bosnia-Herzegovina and Montenegro.

Then, from 2010, the European Patent Office signed further agreements (so-called validation agreements) with other countries that are not members of the European Patent Convention and are not European countries.

To date, the validation states are: Morocco, Moldavia, Tunisia and, most recently, Cambodia.

Ad oggi i validation states sono Marocco, Moldavia, Tunisia ed in ultima la Cambogia.

Per poter beneficiare della protezione negli extension states o validation states, il titolare di una domanda di brevetto europeo dovrà pagare una tassa di convalida supplementare che varia da paese a paese entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del rapporto di ricerca europeo.

La procedura è del tutto identica a quanto avviene già per il pagamento delle tasse di designazione per i 38 paesi membri dell'EPC.

Pertanto, a partire dal 01 marzo 2018 è possibile richiedere la convalida di una domanda di brevetto europeo anche in Cambogia.

Il brevetto convalidato in Cambogia conferirà essenzialmente la stessa protezione dei brevetti concessi dall'EPO per gli attuali 38 stati membri dell'EPC.

L'attuale legge brevettuale cambogiana non permette però la protezione brevettuale per i prodotti farmaceutici.

Infatti la Cambogia beneficia ancora della deroga del WTO che consente ai Paesi meno sviluppati di evitare di concedere ed azionare i diritti di proprietà intellettuale su prodotti farmaceutici fino al 01 gennaio 2033.

Tale deroga si applica pertanto anche alle convalide dei brevetti europei in questo paese.

La richiesta di convalida in Cambogia è valida solo per le domande di brevetto europeo o domande di brevetto internazionale depositate a partire dal 01 marzo 2018.

La richiesta non ha effetto retroattivo e quindi non vale per tutte le domande di brevetto depositate prima della suddetta data.

Sia un brevetto europeo diretto che un Euro-PCT attivato a livello europeo possono godere della possibilità di convalidare in Cambogia.

Per i brevetti europei diretti sarà necessario pagare una tassa di convalida (che per la Cambogia è stata fissata a 180 euro) entro 6 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca sul bollettino europeo.

Per le domande Euro-PCT, al fine di ottenere una valida protezione anche in Cambogia, sarà necessario effettuare tutti gli adempimenti previsti dalla R. 159 EPC entro il termine di 31 mesi dalla data di priorità o, in assenza, dalla data di deposito della domanda di brevetto internazionale.

Chiara Formenton
Patent Attorney

In order to be able to enjoy protection in the extension states or validation states, the owner of a European Patent application must pay an additional validation fee that varies from country to country within 6 months of the date of publication of the European search report.

The procedure is the same as for payment of the designation fees for the 38 countries that are signatories to the EPC. That is why since 1 March 2018 it has been possible to request validation of a European Patent application also in Cambodia.

The patent validated in Cambodia will confer essentially the same protection as the patent protection granted by the EPO for the current 38 states that are signatories to the EPC. The current Cambodian patent law does not, however, permit pharmaceutical products to be protected.

In fact, Cambodia still enjoys the WTO exemption that enables less developed countries to avoid granting and enforcing intellectual property rights on pharmaceutical products until 1 January 2033.

This exemption thus also applies to validations of European patents in Cambodia.

The validation request in Cambodia is valid only for European Patent applications or International patent applications filed from 1 March 2018.

The request is not retroactive and does not therefore apply to a patent application filed before that date.

Both a direct European Patent and a Euro-PCT activated at the European level can be validated in Cambodia.

For direct European patents, a validation fee will have to be paid (that for Cambodia will be €180) within 6 months of the publication of the search report in the European Patent Bulletin.

For Euro-PCT applications, in order to obtain valid protection even in Cambodia, all the steps prescribed by R. 159 EPC must be taken within 31 months of the priority date, or in the absence of a priority date, within 31 months of the date of the filing of the International patent application.

Chiara Formenton
Patent Attorney

COSA PREVALE TRA PRINCIPIO DELL'ESAURIMENTO ED IMMAGINE GLOBALE DEL MARCHIO? IL CASO SCHWEPPEES.

Il caso analizzato verte sul famoso marchio Schweppes che, in Europa, appartiene a soggetti diversi: da un lato l'originale titolare, la Schweppes International Ltd., dall'altro la Coca-Cola che acquistò, nel 1999, il marchio dalla Schweppes limitatamente ad alcuni paesi, tra cui il Regno Unito.

Nel 2014, la Schweppes International propose un'azione di contraffazione in Spagna per opporsi alla commercializzazione di bottiglie di acqua tonica importate dal Regno Unito e, dunque, prodotte dalla Coca-Cola.

La Schweppes riteneva che tale commercializzazione relativamente al territorio spagnolo fosse illecita, in quanto tali bottiglie di acqua tonica erano state prodotte e immesse in commercio non da essa stessa o con il suo consenso (come richiederebbe l'art. 7 della direttiva 2008/95), ma dalla Coca-Cola.

La Coca Cola, a sua volta, rivendicava la legittimità di tale importazione, invocando il principio dell'esaurimento in ragione del consenso tacito che avrebbe fornito la stessa Schweppes dal momento che essa avrebbe una "immagine globale" del marchio Schweppes, così impedendo ai consumatori di distinguere la diversa origine commerciale dei prodotti in funzione della loro provenienza dall'uno o dall'altro Paese.

Il caso è stato rimesso alla Corte di Giustizia che ha, innanzitutto, richiamato l'insegnamento delle sentenze Hag (Causa C-10/89 del 17 ottobre 1990) ed Ideal Standard (Causa C-9/93 del 22 giugno 1994) in forza delle quali il principio di esaurimento non può essere invocato nell'ipotesi di prodotti immessi in circolazione in un altro Stato membro da un terzo che non ha alcun legame economico con il titolare del marchio, e ciò anche nel caso in cui il marchio del titolare e quello apposto sul prodotto di cui quest'ultimo intende vietare l'importazione siano appartenuti in origine allo stesso titolare ed in seguito frazionati a seguito di espropriazione o di cessione contrattuale volontaria.

La Coca Cola ha sostenuto che sussistono incontestabilmente collegamenti giuridici ed economici tra le due società nello sfruttamento comune del segno «Schweppes» a livello globale, e quindi anche in Spagna.

La Corte, ribadendo quanto già affermato nelle sentenze sopracitate, ha affermato che un simile collegamento economico sussiste quando i prodotti in questione sono stati immessi in circolazione da un licenziatario o da una capogruppo o da una controllata del medesimo gruppo oppure da un concessionario esclusivo. Infatti, in tali situazioni, il titolare o l'entità di cui

WHICH PREVAILS: THE PRINCIPLE OF EXHAUSTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OR GLOBAL TRADEMARK IMAGE? THE SCHWEPPEES CASE

The analysed case concerns the famous Schweppes trademark that in Europe belongs to different parties: on the one hand there is the original owner, Schweppes International Ltd., on the other hand there is Coca-Cola, which in 1999 acquired the Schweppes trademark only for certain countries, one of which was the United Kingdom.

In 2014, Schweppes International filed an infringement lawsuit in Spain to oppose the marketing of bottles of tonic water imported from the United Kingdom that were therefore produced by Coca-Cola.

Schweppes was of the opinion that marketing in the territory of Spain was illegal because such bottles of water had not been produced and marketed by Schweppes or with its permission (as required by article 7 of Directive 2008/95), but by Coca-Cola.

Coca Cola in turn claimed that the import was legitimate, citing the principle of exhaustion of intellectual property rights because of the tacit consent that Schweppes had allegedly given as it had a "global image" of the Schweppes trademark, thus preventing the consumers from distinguishing between the products according to their different origin in one country rather than another.

The case was submitted to the Court, which first cited the teaching of the Hag (Case C-10/89 of 17 October 1990) and Ideal Standard (Case C-9/93 of 22 June 1994) rulings, according to which the principle of exhaustion of intellectual property rights cannot be invoked in the case of products marketed in another Member State by a third party that has no economic link with the owner of the trademark, even if the trademark of the owner and the trademark on the product whose import the owner wishes to ban originally belonged to the same proprietor and were fragmented subsequently following expropriation or voluntary contractual assignment.

Coca Cola maintained that legal and economic links undeniably exist between the two companies in the joint exploitation of the "Schweppes" sign at the global level and thus also in Spain.

The Court repeated what had already been stated in the above rulings and stated that such an economic link exists where the goods in question have been marketed by a licensee, by a parent company, by a subsidiary of the same group or by an exclusive distributor. In fact, in all those situations, the proprietor or the entity of which

lo stesso è parte ha la possibilità di controllare la qualità dei prodotti contrassegnati dal marchio (cfr. sentenza del 22 giugno 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punti 34 e 37).

Infatti, la funzione essenziale del marchio sarebbe compromessa se, nel caso di mancanza assoluta di assenso da parte del titolare, lo stesso non potesse opporsi all'importazione di un prodotto identico o simile contrassegnato con un marchio identico o confondibile, prodotto e immesso in circolazione in un altro Stato membro da un terzo che non ha alcun legame economico con detto titolare.

La Corte, del resto, ha sottolineato che l'elemento determinante è costituito dalla possibilità di un controllo della qualità dei prodotti e non dall'esercizio effettivo di tale controllo. In un simile contesto, essa ha evidenziato, a titolo di esempio, che, se il licenziante tollera la fabbricazione di prodotti di cattiva qualità da parte del licenziatario pur avendo i mezzi contrattuali per evitarlo, deve assumersene la responsabilità. Parimenti, se la fabbricazione dei prodotti è decentralizzata all'interno del medesimo gruppo societario e le consociate stabilite in ogni Stato membro fabbricano prodotti la cui qualità corrisponde alle specificità di ogni mercato nazionale, queste differenze di qualità non possono essere invocate al fine di opporsi all'importazione dei prodotti fabbricati da una consociata. Il gruppo deve, infatti, subire le conseguenze della sua scelta (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punto 38).

Come evidenziato dall'avvocato generale ai paragrafi da 72 a 82 delle sue conclusioni, emerge che la nozione di «collegamento economico» rinvia a un criterio non formale ma sostanziale, che non è circoscritto alle situazioni elencate sopra e che è parimenti rispettato qualora, in seguito al frazionamento dei marchi paralleli nazionali dovuto ad una cessione territorialmente limitata, i titolari di tali marchi coordinano le loro politiche commerciali o si accordano al fine di controllare congiuntamente l'utilizzo di tali marchi, di modo che gli stessi hanno la possibilità di determinare direttamente o indirettamente i prodotti contrassegnati dal marchio e di controllarne la qualità. Tenendo ciò presente, è necessario considerare che dopo la cessione parziale dalla Schweppes alla Coca-Cola le due imprese hanno perseguito una strategia di marchio coordinata a livello mondiale, continuando di fatto a rafforzare «attivamente e deliberatamente l'apparenza o l'immagine di un marchio unico e globale, ingenerando o incrementando confusione per il pubblico interessato circa l'origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio» (cfr. par. 40 della sentenza). Mediante una simile condotta, la Schweppes ha compromesso la funzione essenziale del proprio marchio come indicatore

that proprietor is part can control the quality of the goods to which the mark is affixed (cfr. ruling of 22 June 1994, IHT Internationale Heiztechnik and Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, points 34 and 37).

In fact, the essential function of the trademark would be jeopardised if, failing any consent on the proprietor's part, that proprietor could not oppose the import of an identical or similar product bearing an identical trademark or one liable to lead to confusion, which had been manufactured and marketed in another Member State by a third party having no economic link with that proprietor.

The Court has also emphasised that the decisive factor is the possibility of control over the quality of the goods, not the actual exercise of that control. In a similar context, it has observed by way of example that, if the licensor tolerates the manufacture of poor-quality goods by the licensee, despite having contractual means of preventing it, he must bear the responsibility. Equally, if the manufacture of goods is decentralised within a group of companies and the subsidiaries in each of the Member States manufacture goods whose quality is geared to the particularities of each national market, those differences in quality may not be invoked in order to oppose the import of goods manufactured by an affiliated company. The group must in fact bear the consequences of its choice (see, in this respect, the ruling of 22 June 1994, IHT Internationale Heiztechnik and Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, point 38).

As pointed out by the attorney general in paragraphs 72 to 82 of his conclusions, it emerges that the notion of "economic link" refers not to a formal but to a substantive criterion, which is not limited to the above situations and is also respected if, following the fragmentation of parallel national trademarks due to a territorially limited assignment, the proprietors of the trademarks coordinate their commercial policies or agree to monitor jointly the use of the trademarks, so that they have the possibility of determining directly or indirectly goods to which the trademark may be affixed and of controlling their quality.

Bearing this in mind, it is necessary to remember that after the partial transfer from Schweppes to Coca-Cola, the two companies followed a coordinated trademark strategy at the world level, continuing to promote "actively and deliberately the appearance or image of a single global trademark, thereby generating or increasing confusion on the part of the public concerned as to the commercial origin of goods bearing that mark" (cfr. paragraph 40 of the ruling). Through similar conduct, Schweppes compromised

di origine, se non l'ha addirittura snaturata e «conseguentemente, quest'ultima non può avvalersi della necessità di salvaguardare tale funzione al fine di opporsi all'importazione di prodotti identici contrassegnati con il medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro in cui il marchio è attualmente detenuto dal suddetto terzo» (ancora par. 40 della sentenza).

Alla luce di tutte le considerazioni svolte dalla Corte, l'articolo 7.1 della direttiva 2008/95, letto alla luce dell'articolo 36 TFUE, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio nazionale non può opporsi all'importazione da parte di un terzo di prodotti identici contrassegnati dal medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro laddove tale titolare, da solo o coordinando la sua strategia di marchio con il terzo importatore, abbia continuato a rafforzare attivamente e deliberatamente «l'apparenza o l'immagine di un marchio unico e globale», in tal modo ingenerando o incrementando confusione nel pubblico circa l'origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio.

La sentenza conclude rilevando come, sul piano dell'onere probatorio, potrebbe risultare alquanto difficoltoso per chi invochi il principio dell'esaurimento dimostrare in questi casi l'esistenza di collegamenti economici tra i titolari di detti marchi, dal momento che tali collegamenti scaturiscono abitualmente da accordi commerciali o intese informali tra i medesimi titolari ai quali l'operatore non ha accesso, e ritiene pertanto che tale onere possa essere assolto mediante "un complesso di indizi precisi e concordanti che consentano di dedurre l'esistenza di tali collegamenti economici".

Francesca Martinelli
Trademark Attorney

the essential function of its trademark as an indicator of origin, and may even have denatured it and "consequently, he may not rely on the necessity of protecting that function in order to oppose the import of identical goods bearing the same mark originating in another Member State where that mark is now owned by that third party" (still paragraph 40 of the ruling).

In the light of all the considerations set out by the Court, article 7.1 of Directive 2008/95, read in the light of article 36 TFEU, must be construed in the sense that the owner of a national trademark cannot oppose the import by a third party of identical goods bearing the same trademark coming from another Member State if the owner, alone or by coordinating its trademark strategy with the third-party importer, continues to promote actively and deliberately "the appearance or image of a single global trademark", in this way generating or increasing confusion on the part of the public as to the commercial origin of goods bearing that mark.

The ruling concludes that, at the level of the burden of proof, it could be very difficult for the party invoking the principle of exhaustion of intellectual property rights to prove in these cases the existence of economic links between the owners of said trademarks, as these links normally arise from commercial agreements or informal agreements between the owners to whom the operator has no access and accordingly deduces that this proof can be supplied by "a body of precise and consistent evidence indicating the existence of such economic links".

Francesca Martinelli
Trademark Attorney