

**Court of Venice: when removal of identification codes from product packaging constitutes trademark infringement**

On 18 November 2021, the Court of Venice, on appeal, upheld a first instance decision establishing that the removal of identification codes from the packaging of a product constitutes trademark infringement, since such act prevents one from tracing the entrepreneurial origin - and, therefore, the originality - of the product itself.

**The case**

The case concerned the marketing of bananas. Before marketing, the producer/trademark owner had affixed identification codes to the packaging to facilitate tracing its products and thus the fight against counterfeiting. In the case before the Court, these identification codes had been removed by third parties. After learning of this conduct, the producer company brought an interim protective action and received an injunction on an *ex parte* basis, which was ultimately confirmed by the Court of Venice. Further, the Court ordered the seizure and prohibition of the marketing of the packages of bananas without the identification codes, holding that this conduct constituted infringement of the producer's trademarks. The respondent appealed this decision, arguing that it had not committed an offence, in light of the fact that no "brand" had been altered/removed from the products, but only the labels bearing the bar codes identifying the origin of the product.

**The Appeal**

The Court of Venice, sitting as a 3-judge panel, examined the appeal and rejected the respondent's arguments, confirming the interim decision and concluding that the first instance judge had correctly held that when all the product identification labels are removed from the banana packaging, the principle of trademark exhaustion, codified in Italy at Article 5 of the Code of Industrial Property, does not apply. In particular, according to this principle, the owner of the trademark has the exclusive right to the first marketing of its products, while it could not enforce its rights with reference to subsequent acts of circulation of the goods, which otherwise would restrict freedom of competition. It should be noted that, precisely in application of this principle, within the European Union, the proprietor of a trademark cannot even prevent parallel imports, i.e. the circulation in a Member State of products that were put on the market by the proprietor, or with their consent, in another Member State.

However, the principle of trade mark exhaustion does not apply in certain specific cases, defined by case law as

those where "legitimate reasons" exist. The typical example is where the condition of the goods - or their packaging - is altered or modified after they have been put on the market. However, not every alteration of the product - or its packaging - qualifies as an exception to the principle of exhaustion, but only those which interfere with the specific function of the industrial property right, i.e. capacity to indicate the origin of the product in question.

In the cited decision, this exception includes cases involving the removal of identification codes from the packaging, since this is *'likely to alter the possibility of identifying the origin of the product, [...and entailing] the impossibility of distinguishing the products coming from the owner of the trademark from those coming from the retailer or other third parties, precluding the possibility of verifying whether the product bearing the trademark comes from the owner of the trademark itself'* and is, therefore, original, as specified by the Appeal Board. In fact, in the case in point, the Appeal Board acknowledged that *"the removal of the label allowing the identification of the product's origin and its traceability ends up compromising some of the important functions of the trade mark, such as the authenticity of the product's origin from the proprietor of the sign, as well as the very guarantee of quality of the marked product".*

### **Considerations**

With this decision, the Court of Venice provided guidance on an issue that is of great importance, but often underestimated by market operators: the counterfeit nature of the act of removal/alteration of identification codes. While it is customary to consider as counterfeiting the material alteration of a third party trade mark or the unlawful use of a sign identical or similar to a third party's trade mark, as the Court of Venice correctly clarified, not only trademarks but also identification codes, where affixed by the trade mark owner, have an individual character, in that they are capable, on the one hand, of indicating the entrepreneurial origin, and thus originality, of the products to which they are affixed and, on the other, to guarantee the quality and traceability of these products, in order to protect the consumer.

Italian case law had previously recognised the right of the trademark owner to challenge the further marketing of its products where they have been repackaged (see Trib. Bologna, 9.06.2010), as well as in the case of removal of labels from the products (as happens for clothing: see Trib. Milan, 9/04/2020), especially where such conduct was carried out in a "crude" manner, so to speak, i.e. one that could harm the image of the manufacturer, while, with specific regard to product codes, the removal of product codes has been considered unlawful only where there is a legal mandate that they be affixed to products (Trib. Turin, 12 May 2008).

The merit of the decision in question is, therefore, that of having further broadened the scope of the so-called "legitimate reasons" that make it possible to overcome the principle of exhaustion of the trademark. Here, the

Court leveraged the function of the identification codes, and determined that the removal of the same from the product packaging, and regardless of any possible damage to the image of the manufacturer or legal mandates, falls within the recognized exceptions in certain circumstances.

Lastly, a further merit of the decision of the Court of Venice was that it specified that the liability for such counterfeit conduct also extends to all those which, in different capacities and at different levels, participate in the distribution of such products (including the mere retailer), regardless therefore of the identity of the subject that actually removed the identification codes from the product.

\* \* \*

### **Tribunale di Venezia: quando la rimozione di codici prodotto costituisce contraffazione di marchio**

Il 18 novembre 2021, il Tribunale di Venezia in composizione collegiale, confermando la decisione del Giudice di Prime Cure, ha riconosciuto che la rimozione dei codici identificativi dalla confezione di un prodotto integra l'illecito di contraffazione del marchio, precludendo tale rimozione la possibilità di risalire all'origine imprenditoriale – e, quindi, all'originalità – del prodotto stesso.

#### **Il caso**

Il caso aveva ad oggetto la commercializzazione di banane dalle cui confezioni risultavano essere stati rimossi i codici identificativi apposti dalla produttrice/titolare del marchio al fine di tracciare i propri prodotti e facilitare così la lotta alla contraffazione. Venuta a conoscenza di tale condotta, la società in questione instaurava un giudizio cautelare, all'esito del quale il Tribunale di Venezia, confermava il provvedimento reso *inaudita altera parte* di sequestro e inibitoria alla commercializzazione di confezioni di banane prive di codici identificativi, ritenendo che tale condotta costituisse contraffazione dei marchi azionati dalla produttrice. Avverso tale decisione, la resistente instaurava procedimento di reclamo, insistendo sull'assenza dell'illecito comminato in considerazione del fatto che non era stato alterato/rimosso alcun "marchio" ma esclusivamente le etichette riportanti i codici a barre identificanti l'origine del prodotto.

#### **La decisione del reclamo**

Con l'ordinanza in esame, il Collegio ha rigettato il reclamo confermando la decisione del giudice cautelare che aveva correttamente ritenuto che in caso di rimozione dalle confezioni di banane di tutte le etichette identificative del prodotto, non potesse trovare applicazione il c.d. principio di esaurimento del marchio, sancito. Per quanto riguarda l'Italia, dall'art. 5 del Codice di Proprietà Industriale. In particolare, secondo tale principio, il titolare del

diritto di privativa ha l'esclusiva sulla prima immissione in commercio dei propri prodotti, non potendo invece esercitare tale sua prerogativa con riferimento ai successivi atti di circolazione dei beni, restringendo, altrimenti la libertà di concorrenza. Si noti che, proprio in applicazione di tale principio, all'interno dell'Unione, il titolare del marchio non può neppure impedire le c.d. importazioni parallele, ovvero la circolazione nello Stato di prodotti messi in commercio da lui o con il suo consenso in altro Stato membro.

Ebbene, il principio di esaurimento del marchio non trova applicazione in taluni specifici casi, definiti dalla giurisprudenza "motivi legittimi". L'esempio tipico è quello in cui lo stato dei prodotti – o delle loro confezioni – venga alterato o modificato dopo la loro immissione in commercio. Si noti, tuttavia, al riguardo, che non qualsiasi alterazione del prodotto – o della sua confezione – assume rilievo quale eccezione al principio dell'esaurimento, ma solo quella che interferisca con la specifica funzione del diritto di proprietà industriale, ovvero la capacità di indicazione di provenienza del segno di cui si discute.

Alla luce della decisione in esame, in tale nozione va ricompresa anche la rimozione di codici identificativi dalle confezioni, essendo quest'ultima *"idonea a comportare un'alterazione della possibilità di individuare la provenienza del prodotto, [...e comportando] l'impossibilità di distinguere i prodotti provenienti dal titolare del marchio da quelli provenienti dal rivenditore o da altri soggetti terzi, precludendo la possibilità di verificare se il prodotto contrassegnato con il marchio provenga dal titolare del marchio medesimo"* e sia, quindi, originale, come precisato dal Collegio, che, infatti, nel caso di specie ha riconosciuto che *"la soppressione dell'etichetta che consente l'individuazione della provenienza del prodotto e la sua tracciabilità finisce per compromettere alcune delle rilevanti funzioni del marchio quali l'autenticità di provenienza del prodotto da titolare del segno, nonché la stessa garanzia di qualità del prodotto contrassegnato"*.

### **Considerazioni**

Con la decisione in esame, il Tribunale di Venezia si è pronunciato su una questione di grande rilevanza ma spesso sottovalutata dagli operatori del mercato: la natura contraffattiva della rimozione di codici identificativi. Se, infatti, si è normalmente abituati a considerare contraffazione la materiale alterazione del marchio altrui o l'illecito utilizzo di un segno identico o simile al marchio altrui, come chiarito correttamente dal Tribunale di Venezia, non solo i marchi ma anche i codici identificativi, laddove apposti dal titolare del marchio o con il suo consenso, assumono carattere individuale, in quanto idonei da un lato ad indicare l'origine imprenditoriale dei prodotti ai quali sono apposti e, quindi, la loro originalità e, dall'altro, a garantirne la qualità e la tracciabilità, a tutela del consumatore. La giurisprudenza italiana aveva già riconosciuto, in passato, il diritto del titolare del marchio di opporsi all'ulteriore commercializzazione dei propri prodotti laddove questi ultimi avessero subito un riconfezionamento

(si veda Trib. Bologna, 9.06.2010), così come in caso di rimozione di etichette dai prodotti (come avviene per i capi di abbigliamento: si veda Trib. Milano, 9/04/2020), specialmente nel caso in cui tali condotte avvenivano in maniera per così dire “grossolana”, idonea cioè a ledere l’immagine del produttore mentre, con riguardo specificamente ai codici prodotto, la loro asportazione era stata considerata illegittima unicamente nel caso in cui la loro apposizione era obbligatoria per legge (Trib. Torino, 12 maggio 2008).

Il pregio della decisione in esame è, dunque, quello di aver ampliato ulteriormente la portata dei c.d. “motivi legittimi” che permettono di superare il principio di esaurimento del marchio, facendo leva sulle funzioni dei codici identificativi sopra richiamate, e arrivando a ricomprendere al suo interno anche il caso di rimozione degli stessi dalle confezioni e a prescindere da qualsiasi eventuale lesione dell’immagine del produttore così come dell’obbligatorietà per legge della loro presenza.

Da ultimo, un ulteriore pregio del Tribunale di Venezia è stato quello di precisare che anche la responsabilità di tale condotta contraffattiva si estende a tutti i soggetti che, a diverso titolo e a livelli diversi, concorrono alla distribuzione di tali prodotti (compreso il mero rivenditore), a prescindere dunque da chi materialmente rimuova i codici.