

INTER ALIA LEGAL E. NEWS è una pubblicazione edita da NUNZIANTE MAGRONE *Studio Legale Associato* (Reg. Trib. Roma n. 13 del 14 gennaio 2002) e stampata presso la Artigiana Tipografica, in Roma. Direttore Responsabile: Gianmatteo Nunziante. Comitato di Redazione: S. Calderara, S. Giani, R. Podda, E. Scialoja, M. Silveti. Sede della Redazione: Piazza di Pietra, 26 - Roma.

@ : roma@nunziantemagrone.it

INTER ALIA LEGAL E. NEWS is a publication edited by NUNZIANTE MAGRONE *Studio Legale Associato* (registered with the Tribunal of Rome the 14th January 2002, no. 13) and printed at the Artigiana Tipografica of Rome. Editor: Gianmatteo Nunziante. Editorial Committee: S. Calderara, S. Giani, R. Podda, E. Scialoja, M. Silveti. Editorial Office: Piazza di Pietra, 26 - Rome.

In questo numero:

- Responsabilità per mancata offerta pubblica di acquisto: il “*caso Fondiaria*”.
- Riflessioni sulla tutela del “*made in Italy*” alla luce di una recente pronuncia della Corte di Cassazione e del decreto c.d. competitività
- Antitrust - Le ultime novità in tema di operazioni di concentrazione
- Il nuovo Regolamento (CE) n. 261/2004 sull’Overbooking: tutele del viaggiatore ed oneri dei vettori aerei.

Le informazioni contenute in questo numero hanno carattere generale e non esaustivo; prima di assumere qualsiasi iniziativa sulla base delle stesse è consigliabile richiedere l’assistenza di un consulente legale.

In this edition:

- Liability for not having launched a public tender offer: the “*Fondiaria case*”.
- Remarks on the protection of “*made in Italy*” in light of the recent decision of the Court of Cassation and of the so-called “*decree for competitiveness*”.
- Antitrust – The latest news on concentrations
- The new EC Regulation n. 261/2004 on Overbooking: travelers’ protection and air carriers’ duties

The information contained in this edition is of a general and not of an exhaustive nature; before taking any action on the basis hereof, it is advisable to request legal assistance.

Responsabilità per mancata offerta pubblica di acquisto: il “*caso Fondiaria*”.

Con sentenza del 9 giugno 2005, il tribunale di Milano si è pronunciato per la prima volta dall’entrata in vigore del d.lgs. 58/1998, c.d. “T.U.F.”, sull’obbligo di offerta pubblica di acquisto (“OPA”).

La fattispecie posta al vaglio dei giudici milanesi trae origine dalla disputa circa l’avvenuto superamento della soglia rilevante del 30% del capitale sociale ai sensi dell’art. 106 T.U.F., in occasione dell’acquisizione de *La Fondiaria Assicurazioni S.p.A.*, e delle conseguenze giuridiche derivanti dall’eventuale superamento.

In punto di fatto, il tribunale ha ritenuto superata detta soglia all’esito dell’accertamento, da un lato, dell’esistenza di un patto parasociale rilevante ex artt. 109 e 122 T.U.F. tra *Mediobanca S.p.A.*, *Premafin S.p.A.* e *SAI S.p.A.* e, dall’altro, dell’interposizione per conto di *SAI S.p.A.* dei cinque “*Cavalieri Bianchi*” (art. 105 T.U.F.). L’accertamento è stato effettuato sulla scorta sia dei provvedimenti resi da Consob e dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sia in base all’istruttoria appositamente esperita dalla corte milanese in un procedimento parallelo i cui atti sono stati acquisiti dal

Liability for not having launched a public tender offer: the “Fondiaria case”.

On 9 June 2005, the tribunal of Milan made a pronouncement for the first time since the passage of legislative decree n. 58 of 1998 (the Consolidated Financial Act – hereinafter “CFA”) on the obligation to launch a public tender offer (“Offerta Pubblica di Acquisto” – hereinafter also referred to as “OPA”).

*The case examined by the Milan Court related to a dispute arising from the takeover of *La Fondiaria Assicurazioni S.p.A.* regarding the exceeding of the 30% share capital threshold, as set forth by Art. 106 CFA, and its possible consequences.*

*On the merits, the Court found that such threshold had been exceeded after taking into consideration the existence of a shareholders agreement relevant pursuant to Articles 109 and 122 CFA between *Mediobanca S.p.A.*, *Premafin S.p.A.* and *SAI S.p.A.*, and the intervention of five “White Knights” on behalf of *SAI* (Art. 105 CFA). The Court based its findings on both decisions adopted by Consob (the Italian securities regulator) and the Italian Competition Authority, and the results of the inquest conducted by the Milan Court in a parallel proceeding, having the relevant records been acquired by the Court in this case.*

collegio nella controversia di cui parliamo. In punto di diritto, l'importante principio affermato dal tribunale è il seguente: l'obbligo di lanciare l'OPA, determinando un diritto di *exit* con partecipazione al premio di maggioranza in capo a tutti gli azionisti, ha tutti i connotati di un vero e proprio obbligo giuridico contrattuale, discendente dalla legge, la cui tutela è specificamente rafforzata da sanzioni penali e amministrative.

A tale conclusione, il tribunale è giunto attraverso efficaci passaggi, alcuni dei quali in questa sede, per ragioni di spazio, possiamo soltanto limitarci a riportare.

Il collegio richiama inizialmente l'esplicita consacrazione del principio di parità di trattamento tra tutti i portatori di strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni, *ex art.* 92 T.U.F. e, da tale premessa, svolge le proprie considerazioni sull'OPA.

L'OPA si configura, nel sistema delineato dal T.U.F., come un obbligo contrattuale che *ope legis* si inserisce nel contratto sociale, l'adesione al quale si determina con il semplice acquisto delle azioni, posto che la legge impone a chi acquista i titoli di società quotate di rispettare le regole del mercato imposte a tutela degli investitori che (anche solo con piccoli e irrivoli acquisti) nel loro insieme finiscono per alimentarlo e sostenerlo in maniera rilevante. Da quel momento in poi, pertanto, in ciascun azionista investitore insorge l'aspettativa, giuridicamente rilevante e adeguatamente protetta dal legislatore con norme d'azione, a che le regole di trasparenza e di affidamento del mercato vengano da chiunque rispettate, onde si realizzi una concreta protezione dei diritti incorporati nella partecipazione oggetto dell'investimento.

Il sistema sanzionatorio approntato dal legislatore, tendendo a tutelare con norme d'azione primarie e secondarie il sistema nel suo complesso, può rivelarsi inidoneo a reintegrare pienamente il danno subito dall'azionista investitore in caso di violazione dell'obbligo di OPA, anche in considerazione dell'esiguità delle pene edittali approntate dal legislatore in sede penale. Secondo il tribunale milanese, in altri termini, è "ovvio" che la tutela approntata specificamente dal legislatore allo scopo di punire chi violi l'obbligo di OPA non elida quella che si offre in via ordinaria qualora permanga un danno ingiusto. Il principio del *neminem laedere* contenuto nell'art. 2043 c.c. rappresenta il cardine della tutela dei diritti soggettivi, contrattuali e non, poiché parte dal presupposto dell'ingiustizia del danno inferito da chi si trovi, comunque, in posizione di garanzia rispetto a quel diritto leso. Se il danno ingiusto permane non-

As a matter of law, the Court affirmed the following important principle: the obligation to launch an OPA, creating an exit right with participation in the control premium for all the shareholders, has all the connotations of an actual contractual obligation, deriving from the law, the protection of which is specifically strengthened by criminal and administrative sanctions.

The Court reached this conclusion through incisive legal arguments, some of which, due to space limitation, can only be briefly mentioned herein.

The Court first notes the high regard with which the law holds the principle of equality of treatment of all holders of listed financial instruments who are in identical positions, pursuant to Art. 92 CFA, and, taking this as its point of departure, begins its analysis of the OPA.

In the system set out by the CFA, OPAs are viewed as contractual obligations that, by law, are included in the corporate agreement, acceptance of which occurs by simply purchasing the shares, since the law requires a party who purchases shares of a listed company to respect the rules of the market needed to protect investors who (even if each individual purchase is for a small, trifling amount) as a whole end up fuelling and supporting it in a significant way. Therefore, from that point on, each shareholder/investor has the expectation, which is legally significant and adequately protected by the legislator through rules of behaviour, that the regulations granting the transparency and reliability of the market are respected by everyone, so that a true protection of rights inherent in being a shareholder is achieved.

The system of sanctions put in place by the legislator, stretching to protect the system in its entirety through primary and secondary rules of behaviour, may prove to be unable to fully compensate the injury suffered by the shareholder in the event of violation of the obligation to launch an OPA, including considering the meagreness of the criminal penalties provided by the legislator. According to the Milan Court, in other words, it is "obvious" that the protection implemented specifically by the legislator to punish those who violate the obligation to launch an OPA does not cancel that relief which is ordinarily available if there is remaining unjustified injury. The principle that the wrongdoer pays contained in Art. 2043 of the Civil Code represents the foundation for the protection of subjective rights, whether or not contractual, since it is based on the assumption of the unjustified nature of the dam-

ostante l'irrogazione delle sanzioni e l'ottemperanza alle medesime, esso merita comunque adeguato ristoro da parte di chi ha violato detto obbligo.

Il T.U.F. – in conseguenza del richiamato principio di eguaglianza – impone una vera e propria obbligazione (e non un semplice onere) di promuovere l'OPA, cosicché il superamento della soglia del 30% di partecipazioni azionarie di una società quotata è qualificabile come fatto idoneo a produrre tale obbligazione. Creditori della relativa prestazione, ossia coloro che hanno diritto a ricevere un'offerta avente determinati requisiti, sono tutti gli altri azionisti, titolari di un vero e proprio diritto incorporato nel titolo che acquistano.

Alla luce di quanto sopra, la responsabilità civile del mancato offerente nei confronti degli azionisti di minoranza pretermessi dalla possibilità di aderire all'offerta è di natura contrattuale (cfr. artt. 1218 ss. c.c.). Atteso che l'azionista pretermesso ha comunque coltivato nel tempo la propria pretesa di adempimento da parte dell'obbligato, il danno subito consiste nel non avere potuto aderire all'offerta di acquisto e nella mancata possibilità di percepire il premio di maggioranza nonostante il mutamento di assetti proprietari avvenuto all'interno della compagine sociale.

Nella fattispecie, il pregiudizio subito è stato fatto coincidere con il lucro cessante, *id est*, con il mancato guadagno per la mancata vendita della partecipazione al prezzo di OPA. Tale pregiudizio è stato quantificato sottraendo il prezzo d'OPA, pari ad Euro 7,652 e risultante dalla media aritmetica tra Euro 9,50 (il prezzo più alto pagato da SAI nel periodo rilevante) e Euro 5,804 (il prezzo di borsa medio ponderato delle azioni Fondiaria nei dodici mesi precedenti) al prezzo medio dei titoli all'epoca in cui, secondo legge, *Mediobanca S.p.A.*, *Premafin S.p.A.* e *SAI S.p.A.* avrebbero dovuto lanciare l'OPA stessa (18 febbraio 2002 - marzo 2002), pari a Euro 5,094 per azione. Le convenute sono state pertanto condannate al risarcimento di Euro 2,558 per ogni azione detenuta dall'attore nel periodo febbraio - marzo 2002. (*Massimiliano Silveti*)

age inflicted by the party who is, in any case, in a position to ensure respect of that violated right. If the unjustified damage persists despite the application of sanctions and compliance with the same, the party that violates such obligation should, however, provide appropriate relief.

The CFA – as a result of the cited principle of equality – imposes a real obligation (and not a simple responsibility) to launch the OPA; so that exceeding the 30% share capital threshold of a listed company qualifies as an action capable of producing such an obligation. Those people who have the right to receive an offer meeting certain requirements are all the other shareholders, owners of a real right inherent in the shares that they acquire.

In light of what has been stated above, the civil liability of the non-offerer towards the minority shareholders excluded from being able to accept the offer is of a contractual nature (see Arts. 1218 et seq. of the Civil Code). Considering that the excluded shareholders have, in any event, over time cultivated their claim for performance by the obligated party, the damage suffered consists of not being able to join in the purchase offer and in the lack of opportunity to receive the control premium despite the change in the ownership structure that has occurred within the company.

*In this case, the harm suffered corresponded to the lost profits, i.e., with the non-earnings due to the non-sale of the shares at the price of the OPA. This harm was quantified by subtracting the price of the OPA, equal to Euro 7.652 resulting from the arithmetic mean of Euro 9.50 (the highest price paid by SAI during the relevant period) and Euro 5.804 (the price of the weighted market average of Fondiaria shares in the preceding twelve months) from the average price of the shares at the time at which, according to the law, Mediobanca S.p.A., Premafin S.p.A. and SAI S.p.A. should have launched the OPA (18 February 2002 - March 2002), equal to Euro 5.094 per share. The defendants were therefore ordered to pay restitution in the amount of Euro 2.558 for every share held by the plaintiff in the period February - March 2002. (*Massimiliano Silveti*)*

Riflessioni sulla tutela del “made in Italy” alla luce di una recente pronuncia della Corte di Cassazione e del decreto c.d. competitività

L'art. 4 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350 (finanziaria 2004), in ossequio alla normativa europea, disciplina le modalità di indicazione di origine a tutela delle merci integralmente prodotte nel territorio italiano individuando nel nostro sistema penale la forma di tutela più immediata:

“L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 c.p.. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse fin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio”.

La terza Sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza 14 aprile 2005 n. 13712) ha tuttavia recentemente fornito una, allo stato, “isolata” interpretazione della tutela sopra specificata sancendo che non integra il reato di cui al citato art. 4 della legge 350/2003 la condotta di una società commerciale che apponga a merci industriali prodotte all'estero (il processo produttivo era stato delocalizzato in Cina) e successivamente importate in Italia, l'etichetta recante il nome della società seguito dalla dicitura “ITALY” o una indicazione del nome della società accompagnato da una striscia recante i colori della bandiera italiana.

A detta della Corte le indicazioni presenti sulla etichetta sono pertanto idonee a tutelare l'interesse del consumatore a non essere ingannato sulla qualità e provenienza della merce in quanto permettono di identificare il nome e la nazionalità del produttore, che è il soggetto garante e responsabile del prodotto finale.

Tale conclusione si basa sul presupposto che, a detta sempre della citata sentenza, una corretta interpretazione della normativa europea sull'origine dei prodotti porta a distinguere tra prodotti di tipo agricolo, minerario o animale (la cui qualità è

Remarks on the protection of “made in Italy” in light of the recent decision of the Court of Cassation and of the so-called “decree for competitiveness”

Article 4 of Law no 350 dated 24 December 2003 (Financial Law for 2004) provides, in compliance with European guidelines, the conditions for the indication of origin protecting goods produced entirely in Italy, identifying our criminal system as the most immediate form of protection:

“The importation and exportation for commercial purposes or the sale of products that have false or deceptive indication of origin is a criminal offense and is punishable pursuant to Art. 517 of the Italian Penal Code. Stamping “made in Italy” on products and goods not originating in Italy constitutes a false indication pursuant to the European guidelines on origin; the use of signs, illustrations or anything else which may lead the consumer to believe that the product or the good is of Italian origin, even if the foreign origin and provenience of the products or goods is indicated, constitutes misleading indication. The offense is committed from the moment the products or goods are presented to customs authorities for admission for consumption, up until the moment of retail sale.

The third criminal section of the Court of Cassation (decision no. 13712 dated 14 April 2005) has, however, recently provided a currently “isolated” interpretation of the aforementioned protection stating that the conduct of a company which inserts a label which indicates the name of the company followed by the word “Italy” or the name of the company accompanied by a stripe containing the colors of the Italian flag on industrial goods produced abroad (the production process had been relocated in China) and subsequently imported into Italy, does not constitute a criminal offense pursuant to such Art. 4 of Law no. 350/2003. According to the Court, the indications which are on the label are therefore sufficient to protect the consumers' interest not to be deceived as to the quality and origin of the goods, inasmuch as they make it possible to identify the name and the nationality of the producer, who is the party guaranteeing and responsible for the final product. Such conclusion is based on the assumption that, always according to the decision, a correct interpretation of the European regulations on the products' origin makes a distinction between products of an agricultural, mineral and animal kind (which characteristic may be identified in relation to their geographical origin and, hence, in

identificabile in relazione alla loro origine geografica e quindi, nel caso di specie vi sarebbe stata violazione della citata norma) e prodotti industriali (la cui qualità dipende dalla loro origine imprenditoriale, cioè dalla loro fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo).

In sintesi, l'importazione di prodotti industriali le cui etichette non recano alcuna falsa o fallace indicazione sulla origine imprenditoriale - l'unica rilevante per la qualità dei prodotti - non viola i principi a tutela del *made in Italy*.

La pronuncia pare lasciare ampi spazi alla contraffazione del prodotto italiano affidando a sottigliezze interpretative la tutela del consumatore e nascondendosi dietro la considerazione che “Vero è che il marchio nazionale *made in Italy* è stato pensato per tutelare le “*merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine (comma 61 del ripetuto art. 4). Ma è anche vero che tale marchio non è stato istituito e che i capi d'abbigliamento sportivo fabbricati in Cina dalla società (omissis) non recavano alcuna stampigliatura con la scritta made in Italy*”.

Due le riflessioni che paiono imporsi: la prima, inerente l'evoluzione del concetto di contraffazione alla luce dei recenti movimenti migratori della produzione e, in seconda battuta, la tutela del prodotto italiano contenuta nel recente decreto sulla competitività (n. 35 del 2005).

L'ampliamento del fenomeno contraffattivo

Tradizionalmente il fenomeno della contraffazione si svolge nell'ambito del marchio e si sostanzia nell'uso di segni simili riferiti a prodotti dello stesso genere o di generi affini. L'importazione di prodotti realizzati all'estero (soprattutto nei Paesi dell'estremo oriente) hanno evidenziato forme di contraffazione più sottili ma altrettanto dannose quali:

- a) l'uso di marchi identici per prodotti dello stesso genere (o addirittura apparentemente identici, ma spesso di qualità più scadente), che tuttavia vengono venduti attraverso canali distributivi che escludono l'esistenza di un pericolo di confusione (molto diffusa nel settore dei c.d. *luxury goods*);
- b) l'uso di segni che richiamano il marchio, ma lo fanno con modalità tali (la parodia, ad esempio) da indurre il pubblico ad escludere che possano provenire dall'impresa titolare del marchio imitato, o comunque che siano stati posti in

the case being examined there would have been a breach of said rule) and industrial products (which characteristic depends upon business origin, i.e. manufacture by a company accepting legal, economic and technical liability in relation to the production process).

In summary, importation of industrial products with a label which does not contain any false or misleading indication as to its company origin – the only one which is relevant for the quality of the products – does not breach the principles protecting “made in Italy”.

The decision seems to leave broad operating room to the counterfeiting of Italian products, having as a consequence that consumers' protection relies on slim interpretations, hiding behind the statement that “it is true that the “made in Italy” national trademark has been thought to protect the goods entirely produced on the Italian territory or similar pursuant to the European regulations on origin (paragraph 61 of the said art. 4); but it is also true that such trademark has not been established and that the articles of sportswear produced in China by the company (omitted) did not have any stamping with the words “made in Italy”.

Two remarks seem to be necessary at this stage: the first one, concerning the evolution of the concept of counterfeit in the light of the recent migratory movements of production, and a second one as to the protection of the Italian products contained in the recent decree on competitiveness (n. 35 of 2005).

The widening of the counterfeiting phenomenon

Traditionally the counterfeiting phenomenon takes place within trademarks and consists in the use of signs similar and with reference to products of the same kind or of similar kind. Importation of products manufactured abroad (especially in the Far East countries) have evidenced more slim forms of counterfeiting but just as dangerous, such as:

- a) *the use of identical trademarks for products of the same kind (or even apparently identical, but often of an inferior quality), which, however, are sold through distributive channels that avoid the danger of a confusion between the two (very widespread in the sector of so-called luxury goods);*
- b) *the use of signs that recall the trademark, but do so in such a fashion (e.g. as a parody) that the consumers may easily infer that the same are not produced by the company which holds the real trademark, or in any case exclude that the same are com-*

commercio con la sua autorizzazione;

- c) l'imitazione non tanto del segno quanto dei suoi elementi di contorno (come la confezione: è il cosiddetto *look-alike*, fenomeno è particolarmente diffuso per i marchi del comparto alimentare, e in generale per i prodotti di largo consumo);
- d) l'uso di segni allusivi di una provenienza geografica prestigiosa, che però non è direttamente richiamata (come nel caso sopra citato).

Vari i tentativi di reazione a queste “nuove forme” di contraffazione:

- a) attraverso la dilatazione della nozione di confondibilità raggiunta mediante l'applicazione del principio secondo cui più il marchio è famoso, più facile sarebbe la confondibilità con esso (tuttavia la giurisprudenza di merito ha in alcuni casi sconfessato tale principio giungendo ad affermare che, proprio il fatto che il marchio sia famoso, esclude la confusione del consumatore, aspetto di recente sottolineato anche in sede comunitaria: Trib. CE, 22 giugno 2004 nel procedimento T-185/02, Picasso/Picaro);
- b) sostanziando l'illecito con una valutazione “in astratto” della confondibilità (ma anche in questo caso, sia in ambito nazionale sia comunitario, si è sottolineato come sia necessario tener conto di tutti i fattori del caso concreto che possano determinare l'inganno del consumatore);
- c) tramite il tentativo (di matrice americana) di attribuire rilevanza ai c.d. fenomeni di “*initial confusion*” (ossia dare rilievo alla confusione in cui il consumatore incorre nel suo primo approccio al prodotto) e di “*post sale confusion*” (ossia la confusione in cui incorre non chi effettua l'acquisto, ma chi poi vede il prodotto-copia nelle mani di chi lo ha acquistato); si segnala che questo approccio è stato di recente utilizzato anche dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza 12 marzo 2004 n. 12926) al fine di applicare le sanzioni penali previste in materia di contraffazione dagli articoli 473 e 648 cod. pen..

Il limite delle ipotesi solutorie sopra indicate risiede nel fatto che le citate forme di confusione non intaccano direttamente la funzione del marchio come indicatore di origine del prodotto pur avendo in comune con la confondibilità “*tradizionale*” (basata, appunto, sulla contraffazione del marchio) il fatto di sfruttare parassitariamente i valori di

mercialised with the latter's authorization.

- c) *the imitation of the elements surrounding the trademark, rather than the trademark itself (e.g. the package: the so-called look-alike, which is very widespread for food-related trademarks and, in general, for convenience goods).*
- d) *the use of signs that refer to a prestigious geographical origin, which however is not directly quoted (such as in the aforementioned case).*

There have been various attempts to react to these new forms of counterfeiting:

- a) *through the widening of the concept of “confondibilità” (likelihood to be confused), by applying the principle according to which the more the trademark is famous, the more it is likely to be confused (lower Court cases dealing with this issue however, have not always adopted such a position, stating to the contrary that the more a trademark is famous, the less likely is it that a consumer may confuse it – an approach which was adopted also at a European level: EC Court, 22 June 2004, in the proceedings T-185/02, Picasso/Picaro);*
- b) *making the offence substantial with an “abstract” evaluation of the likeliness to be confused (but also in this case, both at a national and European level it has been outlined that all the factors that in the actual case could ingenerate the consumers' deception should be borne in mind);*
- c) *through the attempt (made in the US) to attach value to the so-called phenomenon of “initial confusion” (i.e. to take into account the consumers' confusion which might be created when first approaching the product) and to the one of “post sale confusion” (i.e. the confusion of those who see the copied product in the hands of whoever purchased it, rather than of those who have purchased it themselves); this approach has recently been adopted also by the Supreme Court of Cassation (decision n. 12926 of 12 March 2004) in order to apply the criminal sanctions for counterfeiting provided by articles 473 and 648 of the Italian Penal Code.*

The aforementioned suggested solutions are limited, however, to the extent that the said forms of confusion do not undermine directly the trademark's function as an indicator of the origin of the product, although they have in common with the “traditional” concept of “confondibilità” (likelihood to be confused – based on the counterfeit of trademarks) the character-

avviamento commerciale incorporati nel marchio.

L'obiettivo deve pertanto essere quello di ristrutturare la protezione del marchio italiano, sia a livello civile sia a livello penale, fino a giungere alla possibilità di sanzionare non soltanto l'inganno del pubblico ma, più in generale (e a tutela del produttore italiano), lo "sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta" (art. 13.1.b del Regolamento n. 92/2081/CEE su DOP e IGP).

Il decreto competitività

Forse un tentativo di freno ai fenomeni contraffattivi legati all'ampliamento del mercato può rivenirsi (anche se occorre attendere la verifica della concreta applicazione delle norme) nel recente Decreto sulla competitività (Legge 14 maggio 2005 n. 80 di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35). L'art. 1 del capo I (il cui oggetto è "Sviluppo del mercato interno e apertura dei mercati") è dedicato al *Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo*; il settimo comma, rafforzando la precedente tutela, non solo ha integrato il citato art. 4 della Legge 350 del 2003 (stabilendo che dopo le parole: "fallaci indicazioni di provenienza" sono inserite le seguenti: "o di origine") ma ha altresì sancito che: "Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70". In seguito alla citata modifica legislativa, quindi, pare potersi auspicare che la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni "di origine" – oltre che "di provenienza" – costituisca reato e sia punita ai sensi del novellato art. 517 cod. pen.; con ciò forse sconfessando la tesi giurisprudenziale della Suprema Corte dalla quale le presenti riflessioni hanno preso spunto. (Sabrina Giani)

istic of exploiting parasitically the trademarks' goodwill.

The objective must therefore be that of reforming the Italian trademarks protection, both at a civil and at a criminal law level, in order to make it possible to sanction not only the fraud to the public, but also more generally (and protecting the Italian manufacturers), the "wrongful exploitation of the reputation of a protected name" (art. 13.1.b. of the Regulation n. 92/2081/EEC on PDO and PGI).

The competitiveness decree

An attempt to slacken the counterfeiting phenomenon related to the widening of the markets may be found (even if its actual implementation needs yet to be verified) in the recent Decree on competitiveness (Law n. 80 dated 14 May 2005 converting the law decree n. 35 of 14 March 2005). Article 1 of part I (entitled the "Development of the internal market and market opening") is dedicated to the strengthening of the customs system, the fight against counterfeiting and support to the internationalization of the production system; accordingly (in the seventh paragraph), the said article, by strengthening the previous protection, has not only supplemented the aforementioned art. 4 of Law n. 350 of 2003 (inserting, after the words "misleading indication of provenance" the words "or origin") but has also stated that "Save where the conduct is to be considered a criminal offense, the purchase or the acceptance, without having previously checked its legitimate provenience, for whatever reason, of goods which, for their quality or for the conditions of the subject offering them or for their price, may induce to believe that laws concerning the origin and provenience of the products and intellectual property have been breached, is punished with a administrative pecuniary sanction up to 10.000 Euro. The sanction indicated in the present paragraph applies also to those who for any reason engage themselves in making others buy or receive any of the aforementioned goods, without having previously ascertained their provenience. In any case, the goods indicated in the present paragraph are subject to administrative confiscation; it being understood that the provisions of legislative decree n. 70 of 9 April 2003 continue to apply". Following the said amendment of the law, therefore, it seems possible to hope that the marketing of products with false or misleading indication of "origin" – as well as of "provenience" – constitutes an offence and is punished pursuant to the new art. 517 of the Italian Penal Code; hence disavowing the principles stated by the Supreme Court with which we have started our remarks. (Sabrina Giani)

Antitrust – Le ultime novità in tema di operazioni di concentrazione

In linea con quanto già avvenuto in sede di Unione Europea ove, mediante il Regolamento n. 139 del 2004 sul controllo comunitario delle concentrazioni, è stata introdotta la possibilità per le parti di interpellare la Commissione CE prima ancora della notifica vera e propria allo scopo di verificarne l'effettiva competenza e per snellire il procedimento di valutazione delle operazioni di concentrazione comunicate, anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha introdotto una fase di collaborazione informale "pre-notifica".

Come si legge nella relazione annuale del Presidente Catricalà, l'AGCM ha voluto innovare prevedendo una procedura più snella, meno formale e più partecipata, con evidenti economie nella tempistica procedimentale.

Allo scopo di apprezzare appieno i vantaggi in termine di risparmio di tempo legati all'introduzione della nuova fase preliminare occorre fare un cenno alla procedura di comunicazione delle operazioni di concentrazione.

L'art. 16 della legge n. 287 del 1990 prevede l'obbligo di comunicazione preventiva all'AGCM di tutte le operazioni di concentrazione qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dalle imprese interessate supera i 421 milioni di Euro, o quando il fatturato totale a livello nazionale dell'impresa oggetto di acquisizione è superiore a 42 milioni di Euro. I criteri per il calcolo del fatturato sono stabiliti dallo stesso articolo 16 e dai principi fissati in ambito comunitario nella comunicazione della Commissione CE n. 94/C66/04. La nozione di imprese interessate è definita nella comunicazione della Commissione n. 98/C 66/03. La comunicazione deve essere fatta dall'impresa, o singolarmente dalle imprese che acquisiscono il controllo e, come accennato, ha carattere preventivo. Deve essere fatta prima della realizzazione della concentrazione, ma dopo che le parti hanno raggiunto un accordo contenente gli elementi essenziali dell'operazione. Quindi, nel caso di fusione tra imprese, prima della redazione dell'atto di fusione; nel caso dell'acquisizione del controllo, quando gli atti sono sospensivamente condizionati all'esito della valutazione dell'AGCM; nel caso di costituzione di un'impresa comune, prima dell'iscrizione

Antitrust – The latest news on concentrations

The Italian Competition Authority (AGCM) has introduced an informal "pre-notification" cooperation phase, in line with developments at the European Unions level where, through Regulation no. 139 of 2004 on Community control on concentrations, parties have been provided the opportunity to consult the EC Commission before submitting an actual notification in order to determine whether the transactions falls within the body's competence and to speed up the process of appraising the notified concentration.

As stated in Chairman Catricalà's annual report, the AGCM wished to introduce changes by providing for a more streamlined process that is less formal and invites more participation on behalf of the parties, while clearly shortening the time required for the process.

In order to fully appreciate the advantages in terms of time saved with the introduction of the new preliminary phase, we should first review the notification procedure for concentrations.

Article 16 of Law no. 287 of 1990 requires that prior notification be made to the AGCM of all concentrations where the total national turnover of the undertakings concerned exceeds 421 million Euro, or where the total national turnover of the undertaking being acquired is greater than 42 million Euro. The criteria for calculating turnover are provided by Article 16 and by the principles that apply at the Community level outlined in EC Commission Notice no. 94/C66/04. The concept of "concerned undertaking" is defined in Commission Notice no. 98/C66/03. Notification must be made by the undertaking, or individually by the undertakings acquiring control and, as mentioned, are of a preliminary nature. It must be done before the concentration is implemented, but after the parties have reached an agreement containing the essential elements of the concentration. Therefore, in the case of a merger between undertakings, this occurs before the merger agreement is drawn up; in the case of acquisition of control, when the agreement is conditional upon the outcome of the appraisal by the AGCM; in the event of formation of a jointly-controlled undertaking, before registration of the articles of

ne dell'atto costitutivo nel registro delle imprese.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'AGCM deve decidere se l'operazione è suscettibile di essere vietata e quindi se aprire o meno un'istruttoria. Nel primo caso, l'istruttoria deve concludersi entro un termine perentorio di quarantacinque giorni, peraltro prorogabile di 30 giorni. Nel secondo caso l'AGCM comunica immediatamente alle imprese interessate e al Ministro delle attività produttive le proprie conclusioni. L'AGCM può avviare l'istruttoria anche dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 16 laddove le informazioni fornite con la comunicazione risultino incomplete. Inoltre, tali termini possono subire slittamenti laddove sia coinvolta anche l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), che deve rendere un parere obbligatorio se la concentrazione avviene nell'ambito di un mercato sottoposto alla sua vigilanza.

Come si vede si tratta di una procedura lunga, soprattutto nel caso in cui sia coinvolta anche l'AGCOM, con risvolti economici non indifferenti essendo l'operazione di concentrazione sospensivamente condizionata dalla valutazione dell'AGCM.

Come accennato sopra, allo scopo di snellire il procedimento, l'Autorità ha introdotto in via sperimentale a partire del 1 luglio 2005 la possibilità di sottoporre alla sua attenzione un documento informale, nel termine di almeno quindici giorni antecedenti alla comunicazione vera e propria, di contenuto più snello rispetto a quest'ultima, ma avente comunque un contenuto minimo, come l'indicazione dei soggetti che procedono all'operazione; una breve descrizione delle modalità di realizzazione della stessa; l'indicazione dei mercati interessati dall'operazione; la posizione delle parti nei mercati individuati; se l'operazione sia stata o debba essere sottoposta all'attenzione delle autorità competenti di altri Paesi. Ciò consente all'AGCM di richiedere eventuali ulteriori informazioni, che, se chieste durante il procedimento vero e proprio, determinerebbero l'allungamento dei tempi.

La presentazione del documento informale non determina chiaramente il decorso del termine assegnato all'AGCM per concludere il procedimento di valutazione, termine che decorre solo dal momento della comunicazione completa presentata utilizzando l'apposito formulario con la necessaria

incorporation with the Register of Undertakings.

The AGCM has thirty days from receipt of the notification to decide whether the concentration is liable to be prohibited and, therefore, whether or not to open an examination. In the first case, the examination must be completed within 45 days, however, this deadline may be extended by a further 30 days. In the second case, the AGCM shall immediately notify the concerned undertakings and the Ministry of Productive Activities of its findings. The AGCM may open an examination even after the deadline provided by Art. 16 where the information supplied with the notification is incomplete. In addition, these deadlines may be deferred when the Communications Authority (AGCOM) becomes involved; the AGCOM must render an opinion if the concentration falls within the scope of the market over which it has oversight.

As can be seen, this is a long process, especially in cases where the AGCOM is involved, with a significant financial impact since the concentration is conditional upon the appraisal of the AGCM.

As mentioned above, in order to speed up the process, the AGCM introduced as of 1 July 2005, on an experimental basis, the opportunity to submit an informal document for its consideration at least 15 days prior to the actual notification. The informal document is less detailed than the notification but does require that some minimal information be provided such as the parties involved in the transaction; a brief description of the methods to be used to achieve the concentration; the relevant markets; the positions of the parties in the relevant markets; and whether the concentration was or must be brought to the attention of authorities in other Countries. This allows the AGCM to request additional information which, if requested during the actual process, would extend the time of examination.

The submission of the informal document obviously does not cause time to run with regard to the deadline set for the AGCM to complete its appraisal process. Instead, the time permitted starts to run only once the completed notification is submitted using the appropriate form with the necessary documentation attached. However, as stated, submission of the informal document surely makes the proce-

documentazione allegata, ma, come detto, rende sicuramente più snella e partecipata la procedura e consente di evitare il ricorso da parte dell'Autorità alla interruzione dei termini di legge. (Enrico Scialoja)

Il nuovo Regolamento (CE) n. 261/2004 sull'Overbooking: tutele del viaggiatore ed oneri dei vettori aerei.

Il 17 febbraio scorso è entrato in vigore in tutti i paesi membri il Regolamento CE n. 261/2004 (in seguito, anche "Reg."), che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (c.d. "overbooking").

Il citato provvedimento abroga il regolamento 295/1991 del 4 febbraio 1991, disciplinante i diritti dei passeggeri nel caso di negato imbarco, ed apporta alla previgente normativa sostanziali modifiche con riferimento sia all'ambito applicativo, che viene ampliato, sia alle misure di tutela dei passeggeri, estremamente più incisive.

L'ambito applicativo. Le nuove norme disciplinano tutte le possibili ipotesi di *overbooking* (art. 1 Reg.) e quindi il negato imbarco, già previsto dalla previgente disciplina (art. 2 reg. 295/1991), la cancellazione del volo ed il ritardo prolungato della partenza; si applicano altresì a tutti i voli, siano essi di linea o "charter", anche inclusi in "pacchetti turistici tutto compreso" e non più, come in passato, ai soli trasporti aerei di linea (art. 3 Reg.); operano infine per i passeggeri, con prenotazione confermata, in partenza da aeroporto comunitario od extracomunitario e con destinazione UE (artt. 3.1 e 3.2. Reg.). Le disposizioni in esame non sono, invece, applicabili ai passeggeri di vettore comunitario, che abbiano ricevuto nel paese terzo i benefici, la compensazione pecuniaria o l'assistenza di cui agli artt. 7 - 10 Reg., esaminati nel prosieguo; nonché ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta "non accessibile al pubblico", fatti salvi i titolari di biglietti Frequent Flyer (art. 3.3. Reg.).

Misure di tutela dei passeggeri. La nuova disciplina ha dettato peculiari ed innovative misure di tutela dei passeggeri nei casi di negato imbarco, cancellazione e ritardo del volo.

...dure more streamlined and participatory on the part of the parties involved and helps to avoid appeals by the Authority that interrupt the running of the time periods set by law. (Enrico Scialoja)

The new EC Regulation n. 261/2004 on Overbooking: travelers' protection and air carriers' duties

On 17 February last, EC Regulation no. 261/2004 (hereinafter also referred to as "Reg.") came into force in all Member States, setting common rules on passengers' compensation and assistance in the event of denied boarding, flight cancellation and long delays (so-called "overbooking").

This provision repeals Regulation no. 295/1991 of 4 February 1991, granting certain rights to passengers in case of denied boarding, and introduces significant changes to the previous set of rules both with regard to its scope of application, which has been broadened, and to the measures protecting passengers, which have become much more incisive.

Scope of application. *The new provisions provide for all possible cases of overbooking (Art. 1 Reg.) such as denied boarding, which was already dealt with by the past set of rules (Art. 2 of Regulation no. 295/1991), flight cancellation and long departure delays. They also apply to all flights and are, therefore, no longer limited only to scheduled air transport, but extend to charter flights and to those flights which are included in an "all inclusive tourist package" (Art. 3 Reg.). Finally, they apply to passengers with a confirmed reservation departing from an airport in the EC or outside the EC and having as a destination the European Union (Art. 3.1 and 3.2 Reg.).*

The aforementioned provisions are not, however, applicable to passengers of a EU carrier who have received benefits, monetary compensation or assistance in the non-EU country pursuant to Arts. 7 - 10 Reg., as described hereinafter, as well as to passengers who are traveling for free or at a reduced fare "not available to the public", save for holders of Frequent Flyer tickets (Art. 3.3. Reg.).

Measures protecting passengers. *The new set of rules has introduced special, innovative measures for the protection of passen-*

La *prima fattispecie* citata si configura quando il vettore nega l'imbarco al passeggero, che si presenta con prenotazione confermata nelle modalità e termini previsti. In tal caso, l'art. 4 Reg. impone al vettore l'obbligo – e non più la facoltà (art. 3 reg. 295/1991) - di fare un appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di un beneficio da concordare, in genere consistente in una somma pecuniaria. In caso di accettazione, il volontario, oltre al beneficio, avrà diritto ex art. 8 Reg in alternativa a: il rimborso – oggi esigibile anche dai titolari di pacchetti turistici tutto compreso - entro sette giorni del prezzo del biglietto, oppure un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile; o l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile; o ancora, l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale ad una data successiva di suo gradimento, a seconda della disponibilità dei posti.

Se il numero dei volontari non fosse sufficiente per consentire la partenza, il vettore potrà negare l'imbarco ai passeggeri non consenzienti, ai quali dovrà corrispondere una *compensazione pecuniaria* ex art. 7 Reg., più significativa rispetto al passato, pari a € 250 per tratte fino a 1.500 Km; € 400 per tratte fino a 3.500 Km; € 600 per le altre tratte. Le compensazioni sono ridotte della metà se il viaggiatore accetta un volo alternativo. In aggiunta alla compensazione, il vettore dovrà poi accordare al passeggero gli stessi diritti dei volontari, sopra citati (art. 8 Reg.), ed il diritto all'*assistenza* (art. 9 Reg.), ampliata rispetto alla normativa previgente, e consistente nella fornitura gratuita di pasti, bevande durante l'attesa, sistemazione alberghiera se necessaria, trasporto aeroporto-albergo, due telefonate o fax, telex o e-mail.

Si segnala che anche con riferimento alla *cancellazione del volo* (art. 5 Reg.), il vettore deve garantire ai passeggeri gli stessi diritti sopra citati di cui agli artt. 7, (salvo che riesca a dimostrare che la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali ed imprevedibili), 8 e 9 Reg.

Infine, in caso di ritardo significativo, ossia di ritardo di due o più ore (nello specifico, art. 6.1. Reg.), il vettore ha l'obbligo di offrire al passeggero l'assistenza di cui all'art. 9 Reg. cit. e, se l'orario di partenza è ritardato di almeno cinque ore, il rimborso entro sette giorni del biglietto.

In ogni caso, si segnala che il regolamento lascia del tutto

gers in case of denied boarding, cancellation and flight delay.

The first case occurs when the carrier denies boarding to the passenger who shows up with a confirmed reservation on time and in compliance with the necessary formalities. In this case, Art. 4 Reg. puts on the carrier an obligation – no longer just an option (Art. 3 of Regulation 295/1991) – to call for the passengers to surrender their reservations in exchange for benefits to be agreed upon between the passenger concerned and the carrier, usually consisting of a sum of money. A passenger who volunteers will be entitled, pursuant to Art. 8 Reg., to receive, in addition to the benefit, alternatively: reimbursement – to which, in any event, even holders of all inclusive packages shall be entitled – of the price of the ticket within 7 days, or a return flight to the first point of departure; or, otherwise, a re-routing to the final destination at a later date at the passenger's convenience, subject to availability of seats.

If the number of volunteers is insufficient to permit departure, the carrier may deny boarding to non-consenting passengers, to whom it shall pay compensation pursuant to Art. 7 Reg., which is higher than previous amounts, in the amount of € 250 for flights up to 1500 Km; € 400 for flights up to 3500 Km; and € 600 for other flights. Compensation is reduced by half if the passenger accepts an alternative flight. In addition to the compensation, the carrier shall grant to the passenger the same rights to which volunteers are entitled, mentioned above (Art. 8 Reg.) as well as a right to care (Art. 9 Reg.) which is broader than the one granted under the previous set of rules, and includes the provision of meals and refreshments during the waiting time, hotel accommodation if necessary, transportation between the airport and the hotel, two phone calls or fax messages, telex or email. Moreover, in relation to the cancellation of the flight (Art. 5 Reg.), the carrier shall grant the passengers the same rights mentioned above, provided by Arts. 7, (unless it may be proven that the cancellation was caused by exceptional and unpredictable circumstances), 8 and 9 Reg.

In case of a significant delay, i.e. a delay of two or more hours (as specifically provided by Art. 6.1 Reg.), the carrier shall offer to the passenger assistance pursuant to Art. 9 Reg. and, if the time of departure is delayed by at least five hours, reimbursement of the ticket within 7 days.

In any case, it must be pointed out that the Regulation applies

impregiudicati i diritti del passeggero – che non sia rinunciatario volontario - ad un risarcimento supplementare ulteriore (art. 12 Reg.), eventualmente previsto dalle parti o dalla normativa nazionale.

Per quanto concerne, infine, il profilo sanzionatorio, si segnala che gli Stati membri non hanno ancora ottemperato all'obbligo previsto dall'art. 16 Reg. di dettare le sanzioni da comminarsi al vettore in caso di inadempienza agli obblighi menzionati: la violazione del regolamento non è quindi, allo stato, ancora puntualmente sanzionata. (Nadia Martini)

without prejudice to a passenger's right – in the event he has not surrendered voluntarily – to further compensation agreed upon between the parties or provided by national law (Art. 12 Reg.). Finally, with reference to the sanctions, it should be stated that the Member States have not complied, yet, with the obligation set forth in Art. 16 Reg., i.e. to provide for sanctions on carriers that do not comply with provisions contained in the Regulation: hence, infringement of the Regulation is not currently being sanctioned. (Nadia Martini)

Notizie dalle sedi

Corrado Rosano si unisce alla *partnership* di Nunziante Magrone dal 1 settembre 2005 presso la sede di Roma, assumendo il ruolo di responsabile del settore tributario e contribuendo allo sviluppo della già riconosciuta competenza dello Studio nei settori della finanza e dei prodotti strutturati. Corrado è sia Avvocato che Dottore Commercialista e giunge allo Studio Legale Associato Nunziante Magrone dopo diverse esperienze, in un primario studio tributario italiano e in due primari studi legali internazionali, dove ha prestato consulenza prevalentemente ad istituzioni finanziarie e multinazionali nei settori della finanza strutturata, dell'*acquisition finance*, del *M&A* e del *private equity*, senza trascurare il contenzioso tributario e le ristrutturazioni societarie. E' stato altresì attivo nel settore dell'*executive compensation and employees benefits*. Corrado parla correntemente italiano ed inglese

News from the local offices

Corrado Rosano joins the Nunziante Magrone partnership in the Rome office as of 1 September 2005, taking over the responsibility of the Tax department and expanding the Firm's recognized expertise in the fields of finance and structured products. Corrado is both a qualified attorney and certified public accountant and joins Nunziante Magrone after having gained a significant experience in a major Italian tax boutique firm and two major international law firms, where he gave advice mainly to financial institutions and multinationals in the fields of structured finance, acquisition finance, M&A and private equity, as well as tax litigation and company reorganization. He's also active in the fields of executive compensation and employees benefits. Corrado is fluent in Italian and English.

NUNZIANTE MAGRONE

STUDIO LEGALE ASSOCIATO



00186 ROMA

Piazza di Pietra, 26

Tel. +39.06695181 Fax +39.0669518333

20121 MILANO

Foro Buonaparte, 70

Tel. +39.026575181 Fax +39.026570013

10128 TORINO

Corso Re Umberto, 23

Tel. +39.0114407257 Fax +39.0115178344

40123 BOLOGNA

Via D'Azeglio, 44

Tel. +39.051330502 Fax +39.0516447906