

IMPORTANTE DECISIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO SUL DIVIETO AD AMAZON DI VENDITA DI UN PRODOTTO DI LUSO O PRESTIGIO

In questo articolo commentiamo una recentissima e importante ordinanza (pubblicata in data 03.07.2019) con la quale il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto per il titolare di un marchio, sulla base della tutela del medesimo, di vietare ad Amazon di commercializzare un prodotto di lusso/prestigio destinato ad essere ordinariamente distribuito tramite una rete di distribuzione selettiva.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

Con ordinanza in data 03.07.2019 emessa nell'ambito di un procedimento cautelare iniziato da Sisley contro Amazon¹, il Tribunale di Milano ha dato ragione a Sisley, stabilendo che quest'ultima può validamente eccepire la contraffazione del proprio marchio da parte di Amazon e quindi vietare su tale base a quest'ultima di vendere i propri prodotti, pur non sussistendo alcun rapporto contrattuale tra le due società e quindi non essendo opponibile ad Amazon il divieto stabilito in capo ai distributori autorizzati di Sisley di vendere ad Amazon o su Amazon i prodotti contrattuali. Ma procediamo con ordine:

I prodotti Sisley sono di lusso e di prestigio

Giova ricordare, anzitutto, che la Société c.f.e.b. Sisley è titolare di numerosi marchi registrati ed è nota per cosmetici conosciuti internazionalmente per qualità molto elevata nel campo della fitocosmesi di alta gamma. Sisley commercializza i suoi prodotti in Italia (ed in Europa) tramite una rete di distribuzione selettiva.

Le reti di distribuzione selettiva

Le reti di distribuzione esclusiva sono costituite dai produttori per

canalizzare in ogni Paese UE la vendita di prodotti di lusso, prestigio o di alta tecnologia, per i quali occorrono in capo ai rivenditori particolari competenze e "facilities" ossia capacità di svolgere servizi adeguati di gamma, presentazione, consulenza ed eventualmente assistenza ai clienti; i distributori esclusivi nazionali nominati o le filiali nazionali del produttore individuano, selezionano e nominano un certo numero di rivenditori esclusivi che possiedono le suddette qualità di eccellenza, costituendo quindi una rete di distribuzione selettiva nazionale che fa capo ad essi e, tramite loro, alla più vasta rete di distribuzione selettiva europea, così costituita.

Qual è l'inquadramento legale delle reti di distribuzione selettiva?

Le reti di distribuzione selettiva, che godono di esenzioni rispetto alle ordinarie, strette maglie delle regole dell'antitrust europeo, sono attualmente disciplinate dal Regolamento UE 330/2010, in vigore dall'1 giugno 2010 al 31 maggio 2022 (il "Regolamento").

Come tutti i Regolamenti, esso si rivolge direttamente ai cittadini e alle persone fisiche e giuridiche residenti nei vari Stati Membri dell'Unione Europea, vincolando anche i governi nazionali e tutte quante le autorità facenti capo ad ogni Stato Membro, ivi compresi quindi i giudici nazionali che sono tenuti a interpretare e applicare le leggi nazionali in conformità ai Regolamenti.

Il Regolamento riguarda, con alcune eccezioni, i soli accordi verticali tra imprese non concorrenti (quindi, ad esempio, gli accordi tra Philips e i suoi distributori e non gli accordi "orizzontali" tra Philips e Sony, Samsung e/o altri concorrenti).

Tali accordi fruiscono dell'esenzione prevista dal Regolamento, malgrado alcuni contenuti che sarebbero normalmente vietati, se:

1-Ordinanza T. Milano 03/07/2019 RG n. 50977/2018; parti: Sisley Italia Srl + Société c.f.e.b.Sisley + Société d'investissement et de licence contro: Amazon Europe Core s.a.r.l.+ Amazon EU s.a.r.l.+ Amazon Services Europe s.a.r.l.

di Maurizio Iorio

- non contengono restrizioni fondamentali della concorrenza;
- il venditore detiene una quota inferiore al 30% del mercato rilevante su cui vende il bene o il servizio oggetto del contratto e
- l'acquirente detiene una quota inferiore al 30% del mercato rilevante su cui acquista il bene o il servizio oggetto del contratto.

Come dicevo, l'adozione di una rete di distribuzione selettiva permette di derogare, a certe condizioni, ai divieti di esclusiva e a diverse altre restrizioni altrimenti previste dal diritto della concorrenza europeo, come segue:
► Esempi di clausole normalmente vietate ma esentate alla luce del Regolamento:

- Obbligo del fornitore di vendere i prodotti contrattuali ai soli rivenditori selezionati.

- Obbligo del rivenditore di acquistare i prodotti contrattuali solo dal fornitore.

- Divieto ai rivenditori di vendere ad altri rivenditori che NON facciano parte della rete distributiva selettiva.

- Divieto ai rivenditori di cercare attivamente clienti al di fuori della zona assegnata.

► Esempi di clausole comunque vietate anche alla luce del Regolamento:

- Divieto di vendere a utilizzatori finali (salvo il caso di grossisti).

- Divieto di soddisfare ordini non sollecitati provenienti da acquirenti allocati fuori della zona di competenza.

- Mancata fornitura di garanzia contrattuale ai clienti che ne hanno diritto ma non sono non raggiunti dalla rete di distribuzione selettiva².

È importante sottolineare fin d'ora tre aspetti particolarmente rilevanti; non si può vietare a un distributore/



rivenditore selettivo, come abbiamo visto, di:

- vendere ai consumatori finali;

- vendere ed acquistare i prodotti contrattuali da altri distributori selettivi, anche allocati in altri paesi UE;

- soddisfare ordini non sollecitati provenienti da clienti allocati in altre zone, al di fuori della sua zona contrattuale.

Non è opponibile ad Amazon il contratto tra Sisley e il Rivenditore autorizzato

Nel caso di specie, uno o più rivenditori facenti parte della rete di distribuzione esclusiva di Sisley in Italia avevano venduto ad Amazon i prodotti contrattuali, contravvenendo alla seguente clausola del contratto con Sisley (frutto peraltro della rielaborazione radicale di una precedente clausola ritenuta illegittima dal Tribunale): *"Il Rivenditore autorizzato si impegna a vendere i prodotti Sisley solo nei punti di vendita autorizzati da parte del Fornitore, anche quando questo sia proprietario di più punti vendita. È vietata la vendita a rivenditori non autorizzati da parte del Fornitore, mentre è consentita la rivendita dei prodotti a operatori commerciali facenti parte del sistema di distribuzione selettiva Sisley, come le parti qui espressamente riconoscono".* *"Il Rivenditore autorizzato si impegna a far sì che i prodotti commercializzati sul suo Sito Internet Autorizzato siano rivenduti al dettaglio solo a consumatori diretti e finali che dispongano di un indirizzo di consegna nel territorio dello Spazio Economico Europeo, ovvero ad altri Rivenditori autorizzati Sisley [...]".* Orbene, secondo il Tribunale di Milano: **(a)** tale clausola, nel testo rielaborato sopra riportato, è perfettamente **legittima**; **(b)** la rete di distribuzione selettiva di Sisley è conseguentemente **anch'essa legittima**, in quanto non sussiste alcuna previsione in contrasto col Regolamento 330/2010 sopra esaminato; **(c)** tale clausola tuttavia **non può essere opposta ad Amazon**, in quanto *"Come*

già evidenziato da questo Tribunale, le condizioni di vendita stipulate dal titolare del diritto con i rivenditori, in quanto clausole aventi efficacia inter partes, non sono infatti opponibili a terzi ai sensi dell'art. 1372, secondo comma c.c. (in tal senso, T. Milano, ordinanza del 17 marzo 2016; CE, sentenza del 30 novembre 2004, Peak holding, in C-16/03; T. Milano, sentenza del 9 dicembre 2008)".

Non si può vietare a un Rivenditore Autorizzato di vendere tramite Internet ma si possono stabilire requisiti qualitativi

L'ordinanza ricorda altresì **che non si può vietare ai rivenditori selettivi di vendere tramite Internet**: *"...Con particolare riferimento agli accordi inerenti la vendita via internet di prodotti da parte di distributori, questo tribunale si è già pronunciato in un caso analogo, evidenziando che < il paragrafo 52 delle Linee Guida che accompagnano il citato Regolamento UE specifica che, ad ogni distributore, debba essere consentito commercializzare on line tramite un proprio sito web > e che tale possibilità è del tutto in linea con quanto precisato dalla Corte di Giustizia per la quale < l'obiettivo di preservare l'immagine di prestigio del marchio non può rappresentare un obiettivo legittimo per restringere la concorrenza e non può quindi giustificare che una clausola contrattuale diretta ad un simile obiettivo non ricada nell'art. 101, n. 1 TFUE > "*

Tuttavia, secondo l'ordinanza in esame, *"... si è ritenuto che < se da un lato un impedimento assoluto alla vendita on line costituisce grave restrizione della concorrenza, dall'altra appare lecito imporre al distributore il rispetto di alcuni standard qualitativi del sito >, restando affidato all'interprete il compito di "declinare le prescrizioni imposte dal titolare per la vendita negli spazi fisici, e già ritenute lecite dalle Corti, in relazione alle peculiarità della vendita via web, verificando quali rientrino nelle*

²- " ... un sistema di garanzia in cui il fornitore di merci riserva la garanzia ai soli clienti del concessionario esclusivo pone quest'ultimo ed i suoi rivenditori in una posizione privilegiata rispetto agli importatori e distributori paralleli e, di conseguenza, deve ritenersi abbia l'oggetto o l'effetto di restringere la concorrenza..." (Corte di Giustizia E. 10.12.1985 Causa 31/85)

deroghe di cui all'art. 101 paragrafo 3 TFUE ” (ordinanza in data 11 gennaio 2016 nel procedimento cautelare n.55581/2015).

È opponibile ad Amazon, in presenza di una rete di distribuzione selettiva, la violazione del marchio Sisley

L'Ordinanza del Tribunale di Milano ricorda a questo punto che, se è vero che in ambito intra UE il titolare del marchio esaurisce i suoi diritti sul marchio stesso dopo avere immesso il prodotto in commercio per la prima volta e che pertanto non può far valere il proprio marchio per opporsi alla successiva commercializzazione dei suoi prodotti, tale esaurimento tuttavia non si verifica in presenza di “ motivi legittimi: “Come è noto, l'art. 5, secondo comma c.p.i. esclude l'applicazione del principio dell'esaurimento comunitario qualora sussistano motivi legittimi che giustificano l'opposizione del titolare del marchio all'ulteriore commercializzazione dei prodotti. Secondo la giurisprudenza comunitaria (cfr. CGCE, sentenza del 23 aprile 2009, caso C-59/08), l'esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i “motivi legittimi” ostativi all'esaurimento, a condizione che:

- il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di adottare un sistema di distribuzione selettiva;
- sussista un pregiudizio effettivo all'immagine di lusso o di prestigio del marchio per effetto della commercializzazione effettuata da terzi estranei alla rete di distribuzione

3- CGUE sentenza del 06.12.2017, caso C-230/16. Nella sentenza del caso Coty è stata affermata la legittimità delle reti di distribuzione selettiva per la commercializzazione di prodotti di lusso/prestigio ed è stata sancita la legittimità, nei rapporti Fornitore / Rivenditore autorizzato, del divieto del primo al secondo di vendere i prodotti contrattuali di lusso su Amazon o altre piattaforme di terzi. Si tratta pertanto - fatta salva la parte della motivazione menzionata nel presente articolo - di un caso diverso da quello in esame, che si riferisce ai rapporti Fornitore - titolare del marchio / Amazon.

selettiva”.

A quest' ultimo proposito (pregiudizio per il marchio nel caso di vendita on line da parte di piattaforme estranee ad una rete di distribuzione selettiva) il Tribunale di Milano richiama la sentenza relativa al famoso caso “ Coty”³ ricordando che *“Quanto al pregiudizio all'immagine di lusso del marchio, si osserva, prima di ogni altra considerazione, che è la stessa Corte di Giustizia che, nella sentenza Coty, ai punti 49 e 50, evidenzia che <[...] una vendita online di prodotti di lusso tramite piattaforme che non appartengono ad alcun sistema di distribuzione selettiva di tali prodotti, nell'ambito della quale il fornitore non ha la possibilità di controllare le condizioni di vendita dei suoi prodotti, determina il rischio di uno scadimento della presentazione di detti prodotti su Internet, idoneo a nuocere alla loro immagine di lusso e, quindi, alla loro stessa natura >, soprattutto laddove si consideri il fatto che “tali piattaforme costituiscono un canale di vendita per ogni tipo di prodotto”.*

Nel caso concreto, rileva il Tribunale di Milano, *“... i prodotti Sisley vengono mostrati e offerti mescolati ad altri articoli, quali prodotti per la casa e per le pulizie, prodotti comunque di basso profilo e di scarso valore economico (...) il marchio Sisley è accostato a marchi di fascia bassa, di qualità, reputazione e prezzo molto inferiori o comunque di gran lunga meno prestigiosi. Laddove si consideri che, nei propri contratti, Sisley esplicitamente richiede che i propri prodotti vengano venduti in profumerie di lusso o in reparti specializzati di profumeria e cosmesi di grandi magazzini, con personale qualificato, in un determinato contesto urbano, appare indubbiamente inadeguata, rispetto agli standard richiesti, la messa in vendita dei prodotti in questione accanto a contenitori per microonde, prodotti per la pulizia dei pavimenti e per gli animali domestici...”.*



In conclusione: *“Devono pertanto ritenersi lesive del prestigio e dell'immagine del marchio Sisley la commercializzazione, l'offerta in vendita, la promozione e la pubblicazione di prodotti di quest'ultima accanto a materiale pubblicitario di prodotti di altre marche, anche di segmenti di mercato più bassi, nella stessa pagina internet. Ancora, appaiono lesivi anche l'accostamento a prodotti non appartenenti alla sfera del lusso e la presenza di link che indirizzano a siti di prodotti del tutto diversi. Infine, la mancanza di un idoneo servizio clienti, analogo a quello assicurato dalla presenza nel punto vendita fisico di una persona in grado di consigliare o informare i consumatori in maniera adeguata, giudicata esigenza legittima da parte della Corte di Giustizia, in quanto riferita alla qualificazione del personale, concorre a compromettere quell'aura di esclusività che ha sempre contraddistinto l'immagine del marchio Sisley, assicurando alla sua titolare fama ed elevata considerazione nel mercato dei cosmetici”.*

Il Tribunale di Milano ha pertanto accolto la richiesta di Sisley di inibire in via cautelare ad Amazon Europe di commercializzare, offrire in vendita, promuovere o pubblicizzare sul territorio italiano, con le modalità sopra indicate, i prodotti recanti i marchi Sisley di cui ai correlativi marchi registrati.

La decisione del Tribunale di Milano è importante anche perché il principio affermato e applicato si presta ad essere applicato in una casistica più vasta rispetto a quella della vendita online tramite Amazon o altra piattaforma di terzi, in tutti i casi di importazioni parallele da paese UE a paese UE, in cui di regola, al di fuori del caso considerato in questo articolo opererebbe – a differenza delle importazioni parallele da paese extra UE – il principio dell' esaurimento del marchio.