

IMPORTANTE DECISIONE DEL TRIBUNALE DI MILANO SULLE VENDITE ONLINE DI PRODOTTI DI LUSO O PRESTIGIO

In questo articolo si commenta una recente ordinanza del Tribunale di Milano che, nuovamente, ma con motivazioni questa volta più ampie che nel passato, ha riconosciuto il diritto per il titolare di un marchio, sulla base della tutela dell'immagine di lusso/prestigio dei prodotti da esso contraddistinti, di opporsi alla loro commercializzazione online, al di fuori di un'esistente rete di distribuzione selettiva idonea a preservare tale immagine e reputazione.



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.

L'ordinanza del Tribunale di Milano n. 5265/2020 del 19.10.2020

Con ordinanza n. 10182/2020 emessa in data 19.10.2020 (che d'ora in poi chiameremo anche semplicemente l' "Ordinanza"), il Tribunale di Milano si è pronunciato nell'ambito di un procedimento cautelare instaurato dal licenziante e dal licenziatario/distributore esclusivo di un celebre e rinomato marchio di prodotti di profumeria e cosmetica contro un famoso operatore economico della vendita online (che permetteva in tal caso, tramite il proprio sito, con la formula "marketplace" la commercializzazione da parte di terzi di prodotti coperti dal marchio di cui trattasi). Con la suddetta ordinanza, il Tribunale di Milano ha ancora una volta stabilito che il titolare e il licenziatario di un marchio può opporsi, anche nel caso di vendita online, alla commercializzazione di prodotti contrassegnati dal proprio marchio da parte di terzi, estranei alla propria rete di distribuzione selettiva, ogni qualvolta da tale commercializzazione non "autorizzata" possa derivare pregiudizio alla rinomanza e alla reputazione del marchio. Si tratta di un caso analogo a quello di cui all'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano in data 03.07.2019, largamente esaminata e commentata dal sottoscritto in un articolo apparso su un precedente numero di questa rivista (<https://www.avvocatoiorio.it/wp-content/uploads/2019/09/AVV-IORIO-MKT.pdf>). La Corte di Giustizia europea, del resto, con una nota sentenza del 06.12.2017, si è già pronunciata in proposito, ribadendo il medesimo principio (<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197487&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=816146>). Tuttavia, la motivazione dell'Ordinanza in esame è più completa della precedente, in quanto fa riferimento a

un ventaglio di elementi più ampio e complesso, sì da rendere utile e opportuno un suo esame specifico e dedicato, che effettueremo nel presente articolo.

A tal fine andremo in via preliminare a ricordare, nei prossimi tre paragrafi, alcuni importanti principi di diritto comunitario in tema di libera circolazione delle merci in ambito UE.

La regola generale è la libera circolazione delle merci

Anzitutto una precisazione importante: la regola, all'interno dell'Unione Europea, è la libera commercializzazione e circolazione in ambito UE dei prodotti, mentre l'eccezione è la possibilità di contrastare legalmente tale fenomeno.

Giova infatti ricordare che ai sensi dell'art. 101 del TFUE (Trattato su Funzionamento dell'Unione Europea) "sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante "tra cui quelle consistenti nel" c) ripartire i mercati.

La commercializzazione in ambito UE di prodotti provenienti da Paesi extra UE

Tuttavia, nel caso di vendita all'inter-



no della UE di prodotti provenienti da un Paese non facente parte dell'Unione Europea (o dello "spazio economico europeo" o "SEE", che in pratica estende l'area di nostro interesse, composta dai 27 Stati Membri, anche a Islanda, Norvegia e Liechtenstein, il titolare di un marchio ha il diritto di far valere i suoi diritti e di opporsi all'introduzione nell'Unione Europea di prodotti che riportino il suo marchio, anche se questi sono stati immessi legittimamente in commercio nel mercato extra UE proprio da lui o col suo consenso¹.

In altri termini, in questi casi il titolare di un marchio non esaurisce i propri diritti con l'immissione in commercio per la prima volta dei prodotti in ambito extra UE, ma può esercitarli anche successivamente.

Gli Stati Membri non sono liberi di legiferare in proposito e devono pertanto rispettare il principio secondo il quale, se una merce è stata introdotta nello SEE senza consenso del titolare del marchio, questi può opporsi alla sua circolazione anche all'interno del medesimo².

La commercializzazione in ambito UE di prodotti provenienti da Paese UE e l' "esaurimento del marchio"

Invece, all'interno dello SEE, vige all'opposto il principio dell'esaurimento del diritto di marchio, così espresso dall'art. 7 n. 1 della D. 2008/95/CE (e quindi, con altre parole, dal CPI, Codice della Proprietà Industriale, che attua all'art. 5 tale principio in Italia): "Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso".

Tuttavia, il secondo paragrafo della norma (art. 7.2) contiene un'importante eccezione: "Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi purché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio".

Quanto ai suddetti "motivi legittimi", la giurisprudenza stabilisce che nel caso di specie il titolare del marchio può opporsi alla commercializzazione in uno Stato Membro di prodotti di proprio marchio (anche se in ipotesi provenienti da altro Stato Membro) solo in presenza di tre condizioni concomitanti:

-(1) L'esistenza di una rete di distribuzione selettiva contenente un correlativo, legittimo divieto di vendita a rivenditori estranei alla rete.

-(2) Il prodotto commercializzato e marcato deve essere un articolo di lusso o di prestigio (ad esempio: articoli di moda, cosmetici, prodotti tecnologici, purché sempre di

alta gamma e accompagnati da servizi di alta qualità).

-(3) Deve sussistere un pregiudizio, effettivo o potenziale, all'immagine di lusso o di prestigio a seguito della commercializzazione tramite importazione parallela.

Concorrendo tali tre condizioni Caio, titolare del marchio e fornitore di Tizio, può infatti sostenere che il prodotto non è mai stato immesso legittimamente in commercio e che conseguentemente il proprio diritto sul marchio non si è mai esaurito; egli può quindi agire non solo (contrattualmente) contro il distributore Tizio che ha in ipotesi violato il contratto di distribuzione selettiva ma, sulla base della tutela del marchio, direttamente contro il terzo Sempronio che ha acquistato i prodotti da quest'ultimo per commercializzarli al di fuori della rete di distribuzione esclusiva e/o contro l'operatore della vendita online Manlio, che abbia consentito a Sempronio di vendere online i prodotti di cui trattasi, mettendo a disposizione di questi la sua piattaforma di vendita online "marketplace".

La responsabilità di chi gestisce un sito di vendita online "marketplace"

A quest'ultimo proposito, la responsabilità dell'operatore della piattaforma "marketplace" di vendita online, che abbiano chiamato "Manlio" è ben chiarita proprio nell'ordinanza del Tribunale di Milano 19.10.20 in esame: infatti, il Tribunale ricorda che ai sensi della disciplina di legge sul commercio elettronico (Dlgs 70/2003), l'attività di chi presta a terzi servizi online può rientrare in una delle seguenti tre tipologie: a) attività di semplice trasporto dati o "mere conduite"; b) attività di memorizzazione tempo-

1- Tale principio è ribadito, da ultimo, dall' art. 7.1 della D. 2008/95/CE, di cui si dirà.
2- C. Giustizia UE, caso Silhouette C-355/96 del 16.9.1998.

PARERE LEGALE

di Maurizio Iorio



ranea delle informazioni o “caching”; c) attività di memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, o “hosting” (accostabile, quest’ultima, ai servizi “marketplace” (forniti da Manlio del nostro esempio): i soggetti che svolgono una delle suddette tre attività rispondono civilmente solo in casi estremi, ossia solo “se richiesti dall’autorità giudiziaria o amministrativa, non agiscono prontamente per impedire l’accesso al contenuto di tali servizi... o manchino di informare se del caso l’autorità competente”; più precisamente, secondo la giurisprudenza della CGUE 3 (Cfr Sentenza C-567/18), tale esonero di responsabilità si verifica in pratica nel solo caso degli operatori “*che svolgono esclusivamente operazioni di magazzino di prodotti che violano i diritti connessi a un marchio – ma senza finalità di offerta commerciale di detti prodotti e di immissione degli stessi nel mercato,*” quindi, evidentemente, non nel caso dell’operatore Manlio che è invece responsabile verso il titolare del marchio dell’utilizzo non autorizzato del medesimo da parte dei terzi “ospitati” sul suo sito. Nell’ordinanza in

esame, il Tribunale precisa anche che, ove mai Caio, titolare del marchio, “si limiti a richiedere al giudice di inibire a Manlio di continuare a ospitare sul suo sito le vendite “marketplace” di Sempronio che violano lo stesso, non occorre neppure che Manlio sia astrattamente responsabile civilmente per il pregiudizio derivante dalla dedotta violazione, essendo l’inibitoria un provvedimento “neutro” che prescinde da dolo o colpa dell’agente.

Responsabilità di chi gestisce un sito “marketplace” anche a prescindere dalla violazione di un marchio

L’ordinanza è interessante perché individua la responsabilità del titolare Manlio della piattaforma di vendita online anche nel caso in cui nello specifico non sussista una violazione del marchio di Caio. In effetti, nell’ordinanza il Tribunale evidenzia anzitutto che nel caso concreto le modalità di commercializzazione non rispondono a nessuno degli standard qualitativi stabiliti da Caio e obiettivamente necessari per tutelare l’immagine e reputazione del prodotto, e ciò per la mancanza di qualsiasi negozio fisico, essendo Sempronio un pure player; “l’accostamento ai profumi litigiosi di altri prodotti eterogeni appartenenti a categorie del tutto disomogenee da quelle di lusso e di livello qualitativo non elevato (ad esempio: cibo per gatti, carta igienica, insetticidi ecc.), “con conseguentemente nessuna garanzia di “un’idonea percezione dei prodotti da parte dell’acquirente”; “... la presenza di materiale pubblicitario di prodotti di altri brand – anche di segmenti di mercato più bassi – nella stessa pagina Internet in cui sono presentati i profumi “e senza la presenza, a contrasto di tale contiguità, di elementi

valorizzanti dei medesimi”.

Orbene, secondo i giudici milanesi la mancanza di tutti questi requisiti qualitativi, ancorché non invocabile come violazione contrattuale di Manlio e Sempronio, che sono estranei alla rete di distribuzione selettiva di Caio e non hanno pertanto assunto in proposito alcun obbligo contrattuale verso il medesimo, è ugualmente opponibile agli stessi, come segue: “Va sul punto precisato che, se alcuni standard di vendita sono previsti nei contratti di distribuzione selettiva, non per questo – in sé – essi sono de plano inapplicabili al terzo rivenditore.

Qualora essi, in concreto, integrino requisiti che, ove violati, ledano comunque l’immagine di prestigio del marchio a prescindere dall’essere o meno inseriti anche in clausole contrattuali, tali standard sono senz’altro opponibili anche a soggetti terzi rispetto al contratto.

E ciò non come - inammissibile - estensione a terzi degli effetti negoziali, ma in quanto regole di condotta che – a prescindere dal recepimento nel contratto di distribuzione selettiva - sono esigibili anche a carico del terzo”.