

Important decision of the Court of Milan on the online sales of luxury or prestige products

Maurizio Iorio, Attorney at Law

In this article, we comment on a recent and important order of the Court of Milan which once again – for far more substantive reasons than in the past – recognizes the right for the proprietor of a trademark, on the basis of the protection of the luxury/prestige image of the products bearing it, to oppose their online marketing outside an existing selective distribution network capable of preserving that image and reputation.

Order of the Court of Milan No. 5265/2020 of 19/10/2020

By order No. 10182/2020 issued on 19/10/2020 (which will here be referred to as the “Order”), the Court of Milan has ruled in relation to an application for an interlocutory order filed by the licensor and the licensee/exclusive distributor of a famous and renowned brand of perfumery and cosmetics against a well-known online sale operator (which allowed, thanks to the marketplace formula and by means of his own website, the marketing by third parties of products bearing his trademark). With the aforementioned Order, **the Court of Milan has once again ruled that the proprietor and licensee of a trademark may well oppose, even in the case of online sales, the marketing of products bearing his own trademark by third parties unrelated to his selective distribution network, whenever such ‘unauthorized’ marketing may cause damage to the brand’s name and reputation.**

This is a similar case to the one referred to in the order issued by the Court of Milan on 03/07/2019, already widely examined and commented by myself in an article published in a previous issue of this magazine (<https://www.avvocatoiorio.it/wp-content/uploads/2019/09/Art-September-2019-MKP.pdf>).

Indeed, the European Court of Justice with its famous ruling of 06/12/2017 has already stated its position in this regard, reiterating the same principle (<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197487&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=816146>).

However, the grounds for the Order in question are more exhaustive than for the previous one as they refer to a wider and more complex range of elements, making it useful and appropriate their specific and dedicated examination which we shall do in this article. To this end, we will first recall in the next three paragraphs some important principles of Community law on the free movement of goods within the EU.

The general rule is the free movement of goods

First of all an important clarification is needed: the rule, within the European Union, is the free marketing and movement of goods within the EU, while the exception is the possibility of legally countering this phenomenon. In this regard, it should be noted that pursuant to Article 101 of the TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union) **“Are prohibited as incompatible with the internal market all agreements between undertakings which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the national market or a substantial part thereof”** including those which **“(c) share markets or sources of supply...”**.

Marketing within the EU of products from non-EU countries

However, in case of sale within the EU of products from a country outside the European Union (or the “European Economic Area” or “EEA”, which in fact extends the area that concern us, consisting of 27 Member States, also to Iceland, Norway and Liechtenstein), the proprietor of a trademark is entitled to enforce his rights and oppose the introduction into the EU of products bearing his trademark, even if they have been legitimately put on the non-EU market by himself or with his consent¹.

In other words, in such cases the trademark proprietor does not exhaust his trademark rights with the putting on the market for the first time the products outside the EU, but may also exercise them subsequently.

Member States are not free to legislate in this field and must therefore respect the principle according to which if a product has been introduced into the EEA without the consent of the trademark proprietor, he may well oppose its circulation within the same.

Marketing within the EU of products from an EU county and exhaustion of trademark rights

On the contrary, within the EEA applies the principle of exhaustion of trademark rights, as expressed by Article 7(1) of Directive 2008/95/EC, and thus with other words by the IPC (Industrial Property Code) whose Article 5 implements this principle in Italy: *“Trademark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trademark by the proprietor or with his consent”*.

However, the second paragraph of the provision (Article 7.2) contains an important exception: *“Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialization of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market”*.

As for the aforesaid “*legitimate reasons*”, the case-law provides that in the case in point the trademark proprietor may oppose the commercialization in a Member State of his own-brand products (even where they come from another Member State) only in the presence of three concurrent conditions:

- (1) The existence of a **selective distribution network** containing a related, legitimate ban on sales to resellers outside the network;
- (2) The marketed and labelled good must be a **luxury or prestige product** (e.g.: fashion items, cosmetics, technological products, provided they are always high-end products accompanied by high-quality services);
- (3) there must be an **actual or potential damage** to the luxury or prestige image as a result of being sold through parallel imports.

By concurring these three conditions, DICK, proprietor of the trademark and supplier of TOM, can in fact claim that the product has never been legitimately put on the market and that consequently his trademark rights have never been exhausted. He can therefore act not only (contractually) against the distributor TOM who allegedly breached the selective distribution contract but, on the basis of trademark protection, directly against the third party HARRY who purchased the products from the latter to market them outside the exclusive distribution network and/or against the online sale operator ROGER, who allowed HARRY to sell online the products in question by making available to such third party his online marketplace platform.

Liability of the operator of a marketplace website

In the latter regard, the responsibility for the operator of the online marketplace platform, which we called “ROGER”, is fully clarified in the Court of Milan order of 19/10/2020 examined here. In fact, the Court recalls that pursuant to the law governing electronic commerce (Legislative Decree 70/2003), the activity of those who provide online services to third parties may fall into one of the following three categories:

- a) activity of simple data transport or “*mere conduit*”;
- b) activity of temporary storage, or “*caching*”;

¹This principle has been recently reaffirmed by Article 7(1) of Directive. 2008/95 / EC, which will be discussed further below.

²European Court of Justice, Silhouette case (C-355/96) of 16/07/1998.

c) activity of storing information provided by a recipient of the service, or “hosting” (i.e. activity comparable to the marketplace services provided by the operator ROGER used in our example). Those who carry out one of the aforementioned three activities are civilly liable only in extreme cases, i.e. only “... if, when requested by the judicial or administrative authorities, they do not act promptly to prevent access to the content of such services... or fail to inform the competent authority where appropriate”. More precisely, according to the case-law of the CJEU³ (see Judgment C-567/18), this exemption from liability occurs in practice only in the case of operators “... who exclusively store goods which infringe trademark rights – but not for the purposes of offering them or putting them on the market”, thus obviously not in the case of the operator ROGER who is instead responsible to the proprietor of the trademark for the unauthorized use of the same by third parties ‘hosted’ on his website. In the Order under examination, the Court also states that where DICK, proprietor of the trademark, limits itself to requesting the judge to prevent ROGER from continuing to host on his website the marketplace sales made by HARRY which infringe the same, it is not even necessary for ROGER to be abstractly responsible for any damage deriving from the alleged infringement, since the measure is a ‘neutral’ provision that disregards the intent or fault of the agent.

Liability of the operator of a marketplace website regardless of trademark infringement

The Court Order is interesting because it identifies the responsibility of the proprietor of the online sales platform, ROGER, even if specifically there is no violation of the trademark of DICK. In fact, in the Order, the Court first of all highlights that, in the specific case, the marketing methods do not meet any of the quality standards laid down by DICK and objectively necessary to protect the image and reputation of the product, and this due to: the lack of any physical store in being HARRY a pure player; “the juxtaposition of the perfumes at issue and other diversified products belonging to categories completely different from those of luxury and thus of low qualitative level (like for example cat food, toilet paper, insecticides etc.)” with consequently no guarantee of “an appropriate perception of the products by the buyer”; “... the presence of advertising material for products of other brands – also of lower market-level and prestige – on the same webpage in which perfumes are presented” and without the presence of contrasting elements making distinct the different qualities.

However, according to the Court of Milan, the lack of all these qualitative requirements, even if it cannot be invoked as a breach of contract by ROGER and HARRY, which are unrelated to DICK’s selective distribution network and have therefore not entered into any contractual obligation towards DICK in this regard, could be equally invoked against them as follows: “On this point... It should be noted out that, although certain sales standards are laid down in selective distribution contracts, it is not for this reason – in itself – that they are inapplicable to the third-party retailer.

If they, in practice, integrate requirements that, if violated, still damage the prestige image of the trademark regardless of whether or not they are included in contractual clauses, these standards are certainly also enforceable against any other party with respect to the contract. And this not as an -inadmissible- extension to third parties of the contractual effects, but as rules of conduct which – regardless of their transposition into the selective distribution contract – are enforceable also against third parties”.

Maurizio Iorio, Attorney at Law

³ Court of Justice of the European Union

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



anea 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 agiscano 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”.