

***A proposito di e-commerce: reti selettive,
importazioni parallele, geoblocking,
vendite su market place e altro***

WEBINAR ANDEC

16 settembre 2021



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



Il punto sulle vendite on line

BACKGROUND



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



Il punto sulle vendite on line
Background: sviluppo del commercio elettronico

E-commerce in italia **nel 2020 crescita del 26%**



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it

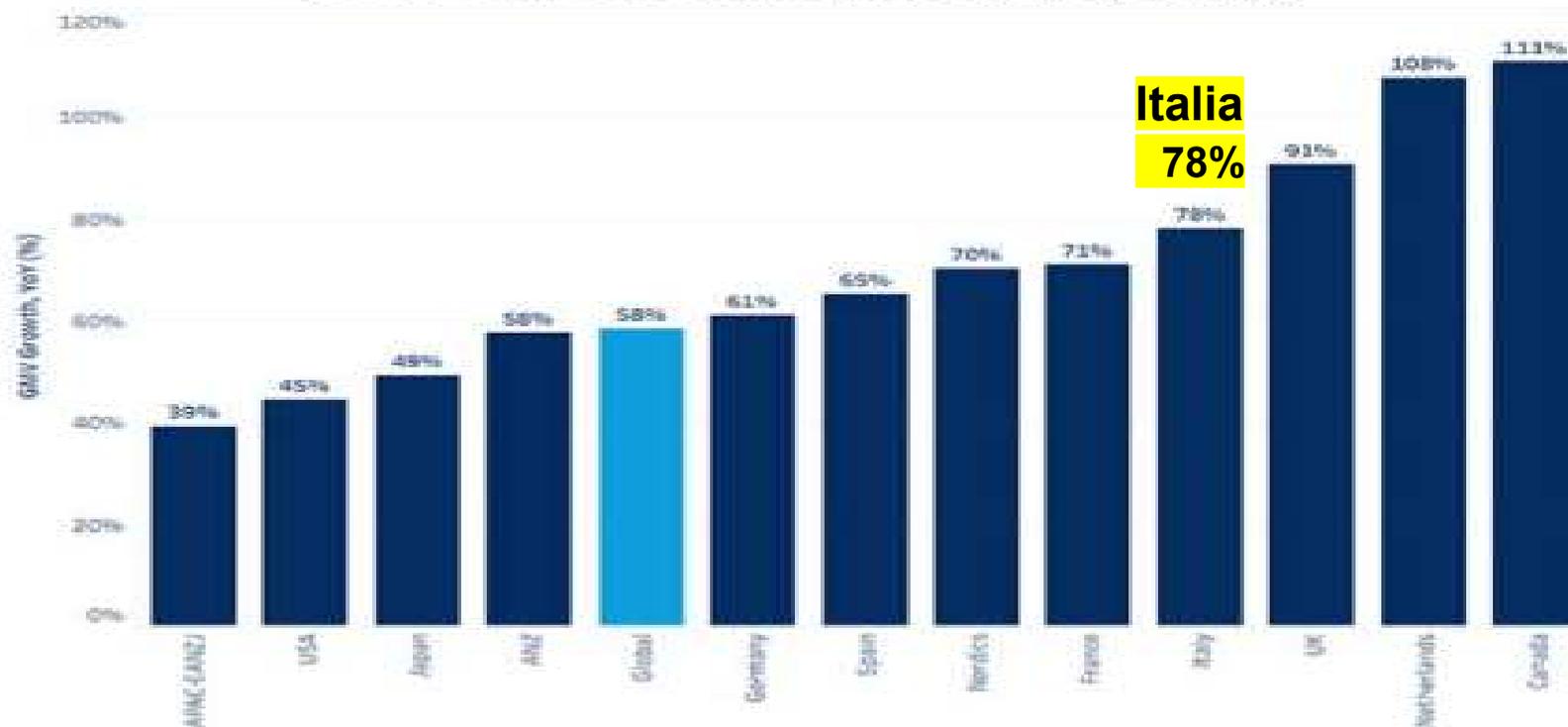


ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Il punto sulle vendite on line

Background: sviluppo del commercio elettronico

Q1 2021 Same Site Online GMV Growth by Country



Nel 1° trimestre 2021 l'e-commerce è globalmente cresciuto del **58%** su base annua, a fronte di una crescita del **17%** nel 1° trimestre 2020. L'Italia si colloca al **4° posto al mondo** per crescita (**+ 78%**) dopo Canada, Olanda e UK.



Il punto sulle vendite on line

Background: sviluppo del commercio elettronico



Growth
from
Knowledge

Home / Stampa / Tecnologia Ancora In Crescita Nei Primi Sei Mesi Del 2021

Milano, 03.08.2021

Tecnologia ancora in crescita (+21,3%) nei primi sei mesi del 2021

Milano, 3 agosto 2021 – Nel primo semestre del 2021 continua il trend positivo della Tecnologia di consumo in Italia, con un incremento significativo delle vendite nei punti vendita tradizionali rispetto allo stesso periodo del 2020. In crescita tutti i comparti, con performance particolarmente positive per l'Elettronica di consumo, il Grande Elettrodomestico e la Telefonia. Dopo mesi di crescita sostenuta, rallentano le vendite di prodotti IT Office e di Piccoli Elettrodomestici, che nel mese di giugno registrano segni negativi.

Non sembra arrestarsi il trend positivo della Tecnologia di consumo: secondo le rilevazioni GfK Market Intelligence* nel primo semestre del 2021 il mercato italiano ha registrato una crescita complessiva del **+21,3% a valore** rispetto allo stesso periodo del 2020.

La crescita delle vendite nei primi sei mesi dell'anno è stata più marcata nei **punti vendita tradizionali (+75,5%)** rispetto al **canale online (+24,5%)**. Questo incremento maggiore su base annua è ovviamente legato alle chiusure dei negozi durante il primo *lockdown* della primavera 2020, che aveva portato ad un rallentamento delle vendite nei negozi fisici e ad una crescita del ricorso all'e-commerce da parte degli italiani.

 **Avv. Maurizio Iorio** ©
www.avvocatoiorio.it

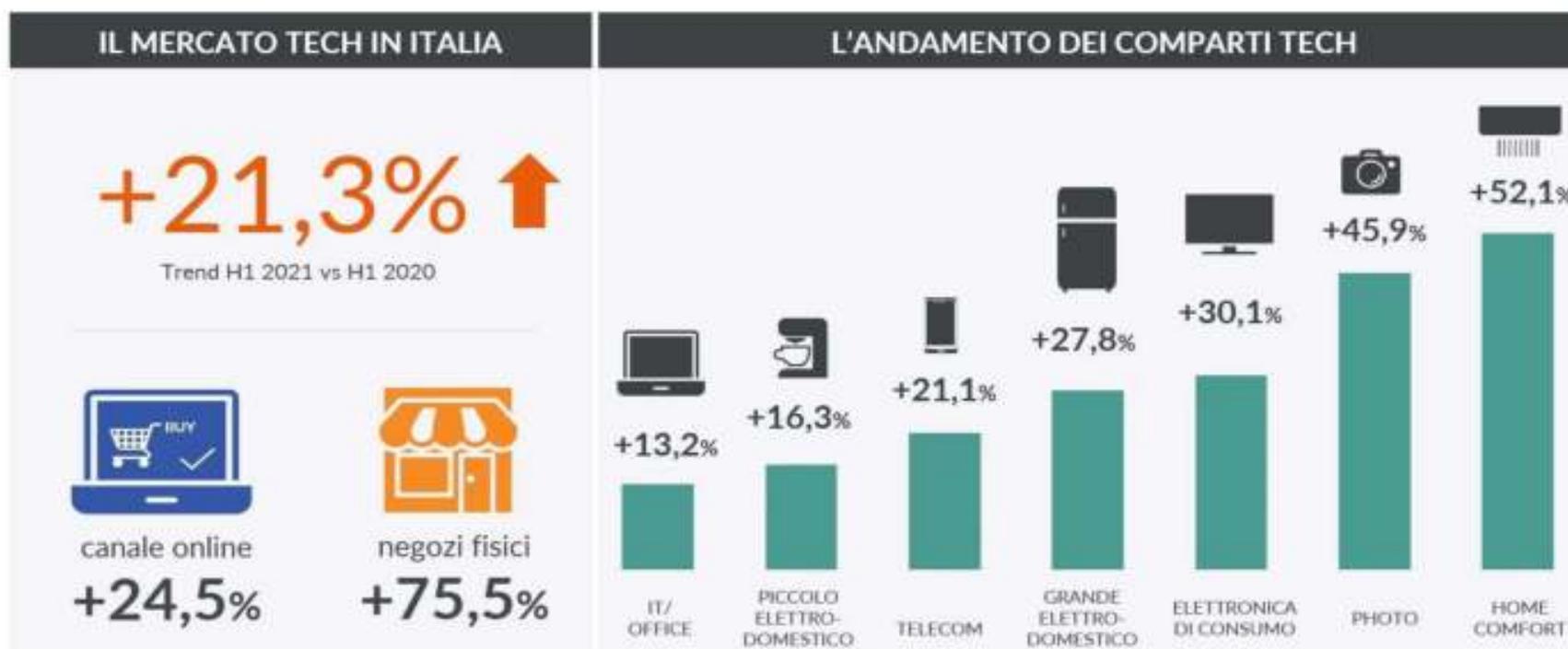


ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Il punto sulle vendite on line

Backaround: sviluppo del commercio elettronico

TECNOLOGIA DI CONSUMO: TREND ANCORA POSITIVO NEL PRIMO SEMESTRE 2021



Fonte: GfK Market Intelligence, Retail Market - Trend a valore Gennaio-Giugno 2021 vs Gennaio-Giugno 2020

© GfK 2021

Il punto sulle vendite on line

AREE DI CRITICITA'



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
**ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE**



Il punto sulle vendite on line

Indagine UE di settore sul commercio elettronico (2015/2017)

Aree di criticità rilevate

(1) Aumento della ***trasparenza dei prezzi***: i consumatori possono ottenere e confrontare online le informazioni di prodotto e passare da un canale online ad uno offline. Tale fenomeno può indurre al ***parassitismo***, così definito nella relazione finale 10.5.2017 della Commissione: “... ***i consumatori possono ... ricorrere ai servizi di prevendita offerti dai punti vendita non virtuali per poi acquistare il prodotto in questione online; oppure, possono cercare e confrontare i prodotti online prima di acquistarli in punti vendita tradizionali***”.



Problema: senza condizioni paritarie per la vendita online e offline non si possono incentivare i dettaglianti a fornire servizi di qualità.



Il punto sulle vendite on line

Indagine UE di settore sul commercio elettronico (2015/2017)

Aree di criticità rilevate

(1) Aumento della **trasparenza dei prezzi**: i consumatori possono ottenere e confrontare online le informazioni di prodotto e passare da un canale online ad uno offline. Tale fenomeno può indurre al **parassitismo**, così definito nella relazione finale 10.5.2017 della Commissione: “... **i consumatori possono ... ricorrere ai servizi di prevendita offerti dai punti vendita non virtuali per poi acquistare il prodotto in questione online; oppure, possono cercare e confrontare i prodotti online prima di acquistarli in punti vendita tradizionali**”.



Problema: senza condizioni paritarie per la vendita online e offline non si possono incentivare i dettaglianti a fornire servizi di qualità.

(2) Aumento della **concorrenza sul prezzo** per le vendite sia on line che offline.



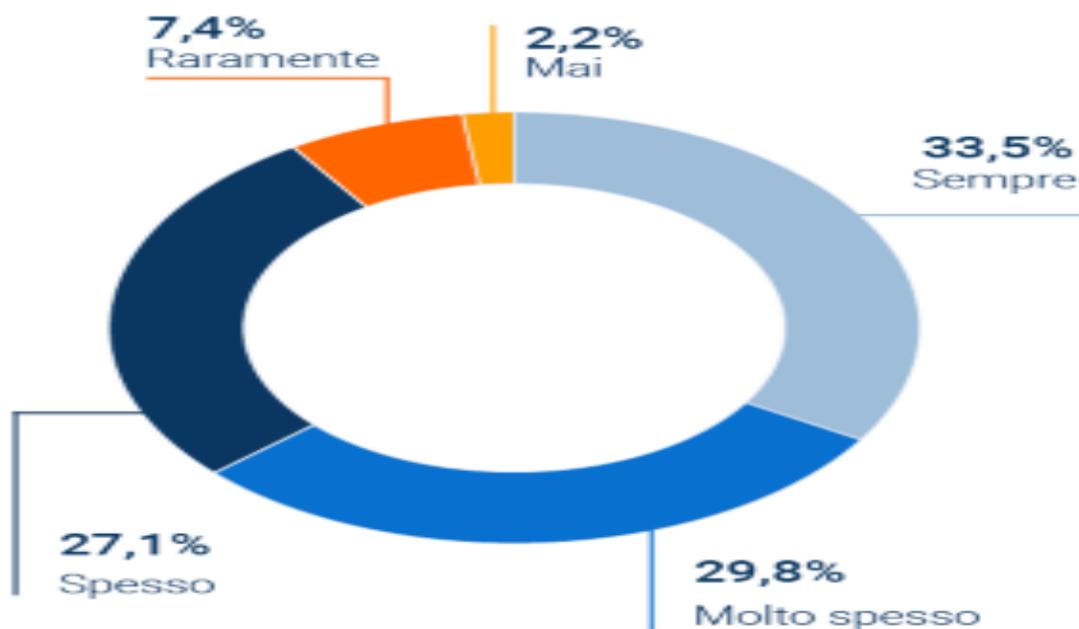
Problema: viene falsata, per mancanza di redditività, la concorrenza sugli altri parametri essenziali per il consumatore: marca, qualità, innovazione.



Il punto sulle vendite on line

Indagine UE di settore sul commercio elettronico (2015/2017)

Marzo 2021: Periodicità nella comparazione dei prezzi da parte dei consumatori:



Da un'indagine demografica condotta da Kantar per conto di idealo nel marzo 2021.

idealo



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E POSSESSORI DI ELETTRONICA CIVILE

Il punto sulle vendite on line

Indagine UE di settore sul commercio elettronico (2015/2017)

Aree di criticità rilevate

(3) Una maggiore trasparenza dei prezzi consente ai produttori / fornitori di ***monitorare più facilmente i prezzi*** praticati dai dettaglianti individuando in brevissimo, a mezzo software, le deviazioni dai prezzi “raccomandati”.



Problema: possibilità di coordinamento automatizzato dei prezzi; preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza.



Il punto sulle vendite on line

Indagine UE di settore sul commercio elettronico (2015/2017)

Aree di criticità rilevate

(3) Una maggiore trasparenza dei prezzi consente ai produttori / fornitori di ***monitorare più facilmente i prezzi*** praticati dai dettaglianti individuando in brevissimo, a mezzo software, le deviazioni dai prezzi “raccomandati”.



Problema: possibilità di coordinamento automatizzato dei prezzi; preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza.

(4) ***Diffusione dei marketplace*** che, per loro natura permettono ai piccoli dettaglianti di aumentare la propria visibilità e clientela con investimenti limitati.



Problema: contrasto con le strategie distributive e di marchio dei Produttori.



Il punto sulle vendite on line

CRITICITA' ANTITRUST



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE



Il punto sulle vendite on line

Criticità antitrust

- Reti di distribuzione selettiva** 
- Divieto di vendere a mezzo internet
- Obbligo di disporre di almeno un punto vendita fisico
- Divieto al rivenditore autorizzato di vendere su Market Place
- Divieto al terzo di vendere su Market Place o su altra piattaforma
- Responsabilità del gestore di Market Place
- Importazioni parallele intra / UE ed Extra UE**

- Geoblocking**
- SFTW monitoraggio dei prezzi**
- Dual pricing**



Il punto sulle vendite on line

Regolamento UE 330/2010 in vigore dall'1.06.2010 al 31.05.2022: riguarda i soli **Accordi verticali tra imprese non concorrenti** (quindi, ad esempio, gli accordi tra Philips ed i suoi distributori e non gli accordi "orizzontali" tra Philips e Sony, Samsung e/o altri concorrenti).

Eccezionalmente, sono compresi anche alcuni **Accordi verticali tra imprese concorrenti, tra cui:**

- Gli accordi verticali conclusi nell'ambito di un gruppo di acquisto o altra associazione di rivenditori, purché nessun rivenditore realizzi un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di Euro (senza contare le transazioni con le sue collegate);
- Gli accordi di "doppia distribuzione" in cui il fornitore distribuisce anch'esso i beni da esso venduti ad un altro distributore, non concorrente.



Il punto sulle vendite on line

Criticità antitrust

- Gli **Accordi di distribuzione selettiva** fruiscono dell'esenzione prevista dal **Regolamento**, malgrado alcuni contenuti che sarebbero normalmente vietati, se:
 - non contengono restrizioni fondamentali della concorrenza e, nel «**Mercato Rilevante**»,
 - 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

Il “**Mercato Rilevante**” va individuato col concorso di 2 criteri:

- (1) mercato rilevante per il prodotto, composto da beni e servizi considerati intercambiabili dall'acquirente e
- (2) mercato geografico rilevante, inteso come l'area in cui vengono forniti i servizi o prodotti rilevanti caratterizzati da condizioni di concorrenza distinte rispetto ad altre aree.



Il punto sulle vendite on line

Le reti di distribuzione selettiva

Clausole normalmente vietate ma esonerate (esempi):

- **Obbligo di fornire**: Obbligo del fornitore di vendere i prodotti contrattuali ai soli distributori o rivenditori autorizzati (il che non può mai tradursi, tuttavia, in un'esclusiva per il distributore / rivenditore, posto che il fornitore dovrà poter vendere a terzi modelli o prodotti diversi da quelli pattuiti e comunque non sarà responsabile per le vendite dei prodotti pattuiti da parte di terzi nella zona);
- **Obbligo di acquistare**: Obbligo del distributore autorizzato di acquistare i prodotti contrattuali solo dal fornitore e del rivenditore autorizzato di acquistarli solo dal distributore.
- **B2B: Divieto di vendite attive**: divieto ai distributori e ai rivenditori autorizzati di cercare attivamente altri distributori o rivenditori a cui vendere i prodotti contrattuali al di fuori della zona assegnata.



Il punto sulle vendite on line

Le reti di distribuzione selettiva

- **Esempi di clausole NON esonerate dal Regolamento (quindi vietate):**
 - **Divieto all'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita**, fatta salva la facoltà di imporre un prezzo massimo vendita (quindi: non minimo), o di raccomandare un prezzo di rivendita.
 - **B2B : Divieto di forniture incrociate tra i distributori o i rivenditori che fanno parte della rete di distribuzione selettiva.**
 - **B2B: Divieto di vendite passive (= ordini non sollecitati) dei rivenditori ad altri rivenditori o distributori allocati fuori della zona di competenza.**
 - **B2C : Divieto di vendite passive o attive dei rivenditori agli utilizzatori finali (il divieto è possibile solo nel caso dei distributori = grossisti).**



Il punto sulle vendite on line

Le reti di distribuzione selettiva

La Corte di Giustizia Europea ritiene che **le reti di distribuzione selettiva siano in linea con la normativa antitrust europea** (ed in particolare con l'art. 101, paragrafo 1, TFUE) ***“...nel senso che un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l'immagine di lusso di tali prodotti è conforme a detta disposizione, a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio, e che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario”***. (CGE caso Coty, S. 6.12.2017 C-230/16).



Il punto sulle vendite on line

Criticità antitrust

- Reti di distribuzione selettiva
- Divieto di vendere a mezzo internet** ←
- Obbligo di disporre di almeno un punto vendita fisico
- Divieto al rivenditore autorizzato di vendere su Market Place
- Divieto al terzo di vendere su Market Place o su altra piattaforma
- Responsabilità del gestore di Market Place
- Importazioni parallele intra / UE ed Extra UE

- Geoblocking
- SFTW monitoraggio dei prezzi
- Dual pricing



Il punto sulle vendite on line

Le reti di distribuzione selettiva: è legittimo il divieto di vendite a mezzo internet?

Secondo la Commissione « ...In linea di principio, **a qualsiasi distributore deve essere consentito di utilizzare Internet per vendere prodotti.** In generale, l'esistenza di un sito internet è considerata una forma di vendita passiva... Se un cliente visita un sito internet di un distributore e lo contatta e se tale contatto si conclude con una vendita...ciò viene considerato come una vendita passiva».

(Linee Guida sulle Restrizioni verticali, n. 52)



Il punto sulle vendite on line

Criticità antitrust

- Reti di distribuzione selettiva
- Divieto di vendere a mezzo internet
- Obbligo di disporre di almeno un punto vendita fisico** ←
- Divieto al rivenditore autorizzato di vendere su Market Place
- Divieto al terzo di vendere su Market Place o su altra piattaforma
- Responsabilità del gestore di Market Place
- Importazioni parallele intra / UE ed Extra UE**

- Geoblocking
- SFTW monitoraggio dei prezzi
- Dual pricing



Il punto sulle vendite on line

Le reti di distribuzione selettiva: obbligo di possedere almeno un punto di vendita fisico

La Commissione evidenzia una specifica criticità **nella richiesta ai rivenditori che fanno parte di una rete di distribuzione selettiva di possedere almeno un punto vendita fisico.**

Infatti, secondo la Commissione, **ove tale richiesta non fosse mirata a garantire la qualità della distribuzione e/o l'immagine del marchio, essa potrebbe essere vietata in quanto non giustificata dal regolamento di esenzione.**

Da qui una **particolare attenzione in punto della autorità di sorveglianza antitrust UE e nazionali**, che valutano di volta in volta, a seconda della situazione, la fondatezza o meno di tale requisito alla stregua delle circostanze sopra indicate.



Il punto sulle vendite on line

Criticità antitrust

- Reti di distribuzione selettiva**
- Divieto di vendere a mezzo internet
- Obbligo di disporre di almeno un punto vendita fisico
- Divieto al rivenditore autorizzato di vendere su Market Place** ←
- Divieto al terzo di vendere su Market Place o su altra piattaforma
- Responsabilità del gestore di Market Place
- Importazioni parallele intra / UE ed Extra UE**

- Geoblocking**
- SFTW monitoraggio dei prezzi**
- Dual pricing**



Il punto sulle vendite on line

Le reti di distribuzione selettiva: Divieto al rivenditore autorizzato di vendere su Market Place

Un'ulteriore criticità si riferisce alla possibilità di vietare ad un rivenditore autorizzato di vendere i prodotti di cui alla rete di distribuzione selettiva su market place.

La questione, su cui alcune autorità antitrust nazionali avevano un orientamento negativo) è stata decisa in senso positivo dalla **Corte di Giustizia Europea** (CGE) (causa C-230/16 Coty Germany GmbH/Parfumerie Akente GmbH), che era stata chiamata da una corte tedesca a pronunciarsi in via pregiudiziale.

Secondo la CGE, a certe condizioni (ossia: effettiva necessità di tutelare l'immagine di prestigio o di lusso di un prodotto, ordinariamente venduto tramite una rete di distribuzione selettiva) è **possibile vietare ad un rivenditore autorizzato di vendere su market place i prodotti ordinariamente commercializzati tramite una rete di distribuzione selettiva.**



Il punto sulle vendite on line

Le reti di distribuzione selettiva: Divieto al rivenditore autorizzato di vendere su Market Place

Il caso Coty

In particolare, la CGE, con sentenza del 2 aprile 2020 (C-567/18) si è pronunciata come segue:

1) **È legittima** una clausola contrattuale contenente il divieto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso di effettuare vendite a mezzo Internet tramite piattaforme di vendita on line di terzi (Amazon e simili) ***“qualora tale clausola sia diretta a salvaguardare l’immagine di lusso di detti prodotti, sia stabilita indistintamente e applicata in modo non discriminatorio, e sia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.”***

2) Il divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso di servirsi in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze, ***“non costituisce una restrizione della clientela, ai sensi dell’articolo 4, lettera b), di tale regolamento, né una restrizione delle vendite passive agli utenti finali, ai sensi dell’articolo 4, lettera c), di detto regolamento.”*** (ossia il Reg. 330/2010).



Il punto sulle vendite on line

Criticità antitrust

- Reti di distribuzione selettiva
- Divieto di vendere a mezzo internet
- Obbligo di disporre di almeno un punto vendita fisico
- Divieto al rivenditore autorizzato di vendere su Market Place
- Divieto al terzo di vendere su Market Place o su altra piattaforma** ←
- Responsabilità del gestore di Market Place
- Importazioni parallele intra / UE ed Extra UE

- Geoblocking
- SFTW monitoraggio dei prezzi
- Dual pricing



Il punto sulle vendite on line

Le reti di distribuzione selettiva: Divieto al terzo di vendere su Market Place / altra piattaforma i prodotti di una rete SD

Un'altra criticità si riferisce alla **possibilità di vietare ad un terzo, che non fa parte di una rete di distribuzione selettiva (ad es. AMAZON) di vendere on line prodotti di lusso o di prestigio destinati dal fabbricante ad una propria rete di distribuzione selettiva.**

Il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa in via cautelare in data 03.07.2019 nella causa Sisley / Amazon, ha riconosciuto il diritto per il titolare di un marchio, sulla base della tutela del marchio stesso, di vietare ad Amazon di commercializzare un prodotto di lusso / prestigio destinato ad essere ordinariamente distribuito tramite una rete di distribuzione selettiva.

In fatti, 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, alla stregua della normativa UE e di quella nazionale, non si verifica in presenza di «*motivi legittimi*».



Il punto sulle vendite on line

Criticità antitrust

- Reti di distribuzione selettiva
- Divieto di vendere a mezzo internet
- Obbligo di disporre di almeno un punto vendita fisico
- Divieto al rivenditore autorizzato di vendere su Market Place
- Divieto al terzo di vendere su Market Place o su altra piattaforma
- Responsabilità del gestore di Market Place 
- Importazioni parallele intra / UE ed Extra UE

- Geoblocking
- SFTW monitoraggio dei prezzi
- Dual pricing



Il punto sulle vendite on line

Le reti di distribuzione selettiva: Divieto al terzo di vendere su Market Place / altra piattaforma i prodotti di una rete SD

Un'altra criticità si riferisce alla possibilità per il titolare ed il licenziatario di un marchio di agire contro la società che gestisce il Market Place nel caso di commercializzazione su tale piattaforma di prodotti contrassegnati dal proprio marchio da parte di terzi, estranei alla propria rete di distribuzione selettiva.

Con ordinanza n. 10182/2020 emessa in data 19.10.2020, il Tribunale di Milano individua la responsabilità del titolare della piattaforma di vendita on line **anche nel caso in cui nello specifico non sussista una violazione del marchio**. Nell'Ordinanza si evidenzia che nel caso concreto le modalità di commercializzazione non rispondono a nessuno degli standard qualitativi stabiliti dal titolare del marchio e obiettivamente necessari per tutelare l'immagine e reputazione del prodotto, e ciò per la mancanza di qualsiasi negozio fisico, essendo il terzo rivenditore 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».*



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Il punto sulle vendite on line

Le reti di distribuzione selettiva: Divieto al terzo di vendere su Market Place / altra piattaforma i prodotti di una rete SD

Secondo il tribunale, la mancanza di tutti questi requisiti qualitativi, ancorché non invocabile come violazione contrattuale da parte del rivenditore e del gestore della piattaforma Market Place, che sono entrambi estranei alla rete di distribuzione selettiva e non hanno pertanto assunto in proposito alcun obbligo contrattuale verso il titolare del marchio, 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*».



Il punto sulle vendite on line

Criticità antitrust

- Reti di distribuzione selettiva
- Divieto di vendere a mezzo internet
- Obbligo di disporre di almeno un punto vendita fisico
- Divieto al rivenditore autorizzato di vendere su Market Place
- Divieto al terzo di vendere su Market Place o su altra piattaforma
- Responsabilità del gestore di Market Place
- Importazioni parallele intra / UE ed Extra UE** ←

- Geoblocking
- SFTW monitoraggio dei prezzi
- Dual pricing



Il punto sulle vendite on line

***(1) Importazioni parallele da paesi extra SEE:
possono esser contrastate sulla base del marchio***

Il titolare di un marchio ha il diritto di far valere i suoi diritti e di opporsi all'introduzione nell'Unione Europea dei prodotti che riportano il marchio di cui egli è titolare, anche se questi sono stati immessi legittimamente in commercio nel mercato extra UE proprio da lui o col suo consenso (principio ribadito, da ultimo da D. 2008/95/CE e costantemente affermato dalla giurisprudenza della C. Giustizia UE (cfr. S. 23.04.09, caso Copad/Dior e altri, C-59/08).

In altri termini, in questi casi il titolare di un marchio non esaurisce i propri diritti sul marchio con l'immissione in commercio per la prima volta da parte di terzi non autorizzati 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 medesimo (C. Giustizia UE, caso Silhouette C-355/96 del 16.07.1998).



Il punto sulle vendite on line

**(1) Importazioni parallele da paesi extra SEE:
possono essere contrastate sulla base del marchio**



**Parallelo extra SEE: Il marchio
NON si esaurisce**



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Il punto sulle vendite on line

(2) Importazioni parallele da paesi UE: non possono essere contrastate sulla base del marchio (salvo eccezioni)

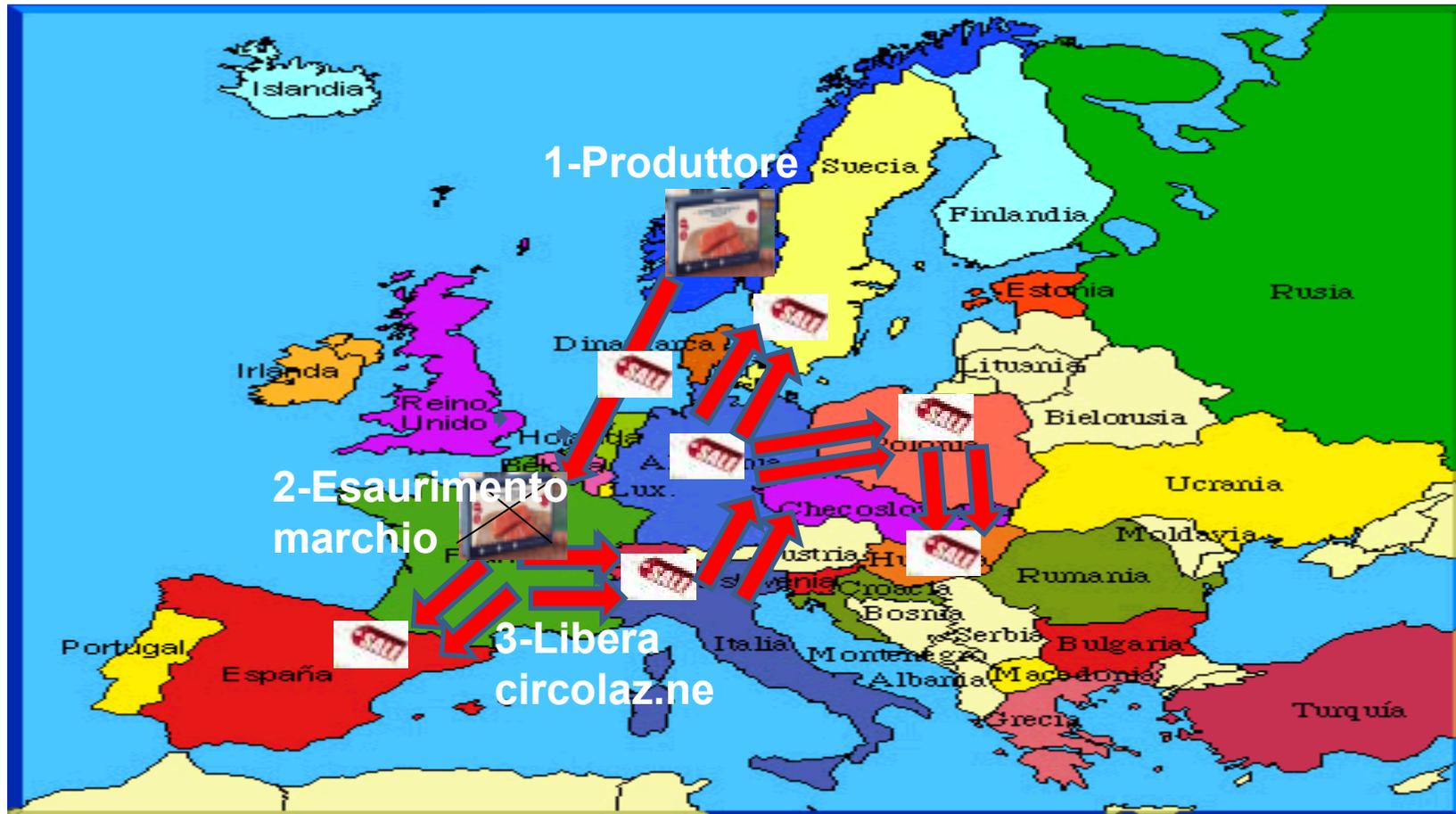
In coerenza con le regole in materia di libertà di concorrenza e di libera circolazione dei beni all'interno dello SEE, è stabilito a livello europeo il principio dell'esaurimento del diritto di marchio, così espresso dall'art. 7 n. 1 della D. 2008/95/CE: ***“Il diritto conferito dal marchio di impresa 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”***.

L'esaurimento del marchio va tuttavia dimostrato da chi lo eccepisce (quindi, in ipotesi, l'importatore parallelo): ***“...la parte resistente che eccepisce l'esaurimento... ha l'onere di provarne tutti gli elementi integranti la fattispecie, tra cui il consenso e l'assenza di legittimi motivi alla opposizione alla messa in commercio ...”*** (T. Roma Sez. Specializzata 08.07.2009; pacifico in giurisprudenza: si veda anche T. Milano 17.12.2005 Paolo Chayi vs. Mumble Mumble)



Il punto sulle vendite on line

(2) Importazioni parallele da paesi UE: non possono essere contrastate sulla base del marchio (salvo eccezioni)



**Paralelo intra SEE: Il marchio
si esaurisce**



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE

Il punto sulle vendite on line

(2) Importazioni parallele da paesi UE: non possono essere contrastate sulla base del marchio (salvo eccezioni)

Il principio dell'esaurimento del marchio è riportato, nel nostro ordinamento, all'art. 5 del D.Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Intellettuale – CPI), come segue:

Art. 5.

1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

(...)



Il punto sulle vendite on line

(2) Importazioni parallele da paesi UE: non possono essere contrastate sulla base del marchio (salvo eccezioni)

Quanto ai ***motivi legittimi***, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea stabilisce che nel caso di specie il titolare del marchio può opporsi all'introduzione in uno Stato Membro di prodotti di proprio marchio 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** ai rivenditori estranei alla rete,

(2) Il prodotto commercializzato e marcato deve esser **un articolo di lusso o di prestigio** per sue caratteristiche intrinseche e/o per le modalità di presentazione agli acquirenti (ad es.: 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.



Il punto sulle vendite on line

(2) Importazioni parallele da paesi UE: non possono essere contrastate sulla base del marchio (salvo eccezioni)

Concorrendo le tre condizioni, il fornitore TIZIO, titolare del marchio, ai sensi della norma in esame (art. 7.2) può sostenere che **il prodotto non è mai stato immesso legittimamente in commercio** e conseguentemente il diritto di marchio **non si è mai esaurito**; egli può quindi agire non solo (contrattualmente) contro il Distributore CAIO che ha violato il contratto, **ma, sulla base della tutela del marchio, direttamente contro il terzo SEMPRONIO** che ha acquistato i prodotti da quest'ultimo per importarli in un altro Stato Membro.

Sta a chi invoca l'esaurimento comunitario del marchio dimostrare che i prodotti sono stati a suo tempo messi in commercio nello SEE con il consenso del titolare del marchio, mentre sta a quest'ultimo fornire la prova contraria delle circostanze sopra indicate.



Il punto sulle vendite on line

(2) Importazioni parallele da paesi UE: non possono essere contrastate sulla base del marchio (salvo eccezioni)

In alcune sentenze della magistratura italiana, con cui è stato riconosciuto il diritto del titolare del marchio di opporsi alla distribuzione in parallelo da parte di terzi estranei alla rete selettiva, si fa riferimento anche al concetto di concorrenza sleale:

T. Palermo, Sez. Imprese, Ordinanza 01.03.2013: “ ... *Se la rete di distribuzione selettiva è creata lecitamente dal produttore, nel rispetto della normativa antitrust, gli atti dei terzi estranei alla rete in questione consistenti nel vendere comunque (nonostante siano stati resi edotti del sistema di distribuzione selettiva) i prodotti contraddistinti da quel marchio possono essere considerati atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. ...*”.



Il punto sulle vendite on line

Criticità antitrust

- Reti di distribuzione selettiva**
- Divieto di vendere a mezzo internet**
- Obbligo di disporre di almeno un punto vendita fisico**
- Divieto al rivenditore autorizzato di vendere su Market Place**
- Divieto al terzo di vendere su Market Place o su altra piattaforma**
- Responsabilità del gestore di Market Place**
- Importazioni parallele intra / UE ed Extra UE**

- Geoblocking** 
- SFTW monitoraggio dei prezzi**
- Dual pricing**



Il punto sulle vendite on line

Restrizioni verticali: il GEO BLOCKING

(i) Il Geoblocking

La Commissione, in una sua relazione del 10.05.2017, identifica tre diverse misure – definite di “**geoblocking**” o “geoblocco” con le quali gli operatori impediscono il perfezionarsi di vendite oltre confine:

(1) il rifiuto di fornire la merce oltre frontiera o di accettare pagamenti transfrontalieri (tale sistema è largamente il più diffuso);



(2) il vero e proprio “blocco” informatico al proprio sito web ai consumatori “esteri”;



(3) il reindirizzamento automatico dei consumatori “esteri” verso altri siti dedicati ad altri Stati membri.



Il punto sulle vendite on line

Restrizioni verticali: il GEO BLOCKING

(i) Il Regolamento n. 302/2018 UE

Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 302 del 28.02.2018, che è posto a tutela del «cliente», inteso sia come consumatore che come impresa, **stabilisce un divieto perentorio «a tutto campo»** alle discriminazioni basate su nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento con riferimento tanto al vero e proprio “geo blocco” (art. 3) che a qualsiasi altra pratica discriminatoria basata sui medesimi tre elementi.



Il punto sulle vendite on line

Restrizioni verticali: il GEO BLOCKING

In particolare, il Regolamento stabilisce:

Divieto di bocca all'accesso alle interfacce online (art. 3)

«1. Un professionista non può bloccare o limitare, attraverso l'uso di strumenti tecnologici o in altro modo, l'accesso di un cliente alla sua interfaccia online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.

«2. Un professionista non può, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, reindirizzare tale cliente ad una versione della sua interfaccia online diversa da quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente (...)»

Accesso a beni o servizi (art. 4)

«1. Un professionista non può applicare diverse condizioni generali di accesso a beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente nelle situazioni in cui quest'ultimo intende ...» acquistare beni o ricevere servizi.



Il punto sulle vendite on line

Restrizioni verticali: il GEO BLOCKING

Divieto di discriminazioni per motivi legati al pagamento (art. 5)

«1. Un professionista non può, nell'ambito dei mezzi di pagamento dallo stesso accettati, applicare condizioni diverse a un'operazione di pagamento per motivi connessi alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento di un cliente, all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione ...», se l'operazione di pagamento è effettuata tramite bonifico elettronico, i requisiti di autenticazione sono soddisfatti e le operazioni di pagamento sono effettuate in valuta accettata dal professionista.



Il punto sulle vendite on line

Restrizioni verticali: il GEO BLOCKING

Enforcement del divieto di geo-blocking e altre pratiche vietate: competenza dell'AGCM

La «legge europea 2018» (L. 37/2019) identifica nell'**AGCM** (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) l'autorità nazionale italiana incaricata della vigilanza e repressione delle pratiche vietate dal Regolamento 2018/32, così come previsto all'art. 7 del medesimo.

In tale veste l'AGCM:

- deve cooperare con le altre autorità incaricate dell'enforcement del Reg. 2018/32 dagli altri Stati membri;
- dispone dei medesimi poteri, anche sanzionatori, riconosciuti dal Codice del Consumo (art. 27, commi da 2 a 5) nel caso di pratiche commerciali scorrette: ciò si traduce, tra l'altro, nella possibilità di imporre «... una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5000 euro 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione».



Il punto sulle vendite on line

Criticità antitrust

- Reti di distribuzione selettiva**
- Divieto di vendere a mezzo internet
- Obbligo di disporre di almeno un punto vendita fisico
- Divieto al rivenditore autorizzato di vendere su Market Place
- Divieto al terzo di vendere su Market Place o su altra piattaforma
- Responsabilità del gestore di Market Place
- Importazioni parallele intra / UE ed Extra UE**

- Geoblocking
- SFTW monitoraggio dei prezzi**
- Dual pricing



Il punto sulle vendite on line

Restrizioni verticali: SFTW monitoraggio prezzi

La legge antitrust italiana (L. 287/1990, art. 2) così come la legislazione UE (TFEU, art. 101) fa tra l'altro divieto di qualsiasi accordo o intesa che abbia come scopo o anche solo di fatto, come risultato, quello di **«fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione»**.

Non è invece vietato al fornitore, neppure nell'ambito di una rete di distribuzione selettiva, **consigliare** ai propri clienti i prezzi di vendita al pubblico, purché naturalmente i rivenditori siano liberi di adeguarvisi o meno.

La questione che si pone nell'**applicazione pratica di tale regola** è proprio questa: quando ci si trovi di fronte ad un prezzo realmente suggerito al pubblico (lecito) e quando invece ad un prezzo imposto (vietato).



Il punto sulle vendite on line

Restrizioni verticali: SFTW monitoraggio prezzi

Per fare qualche esempio: il **fornitore che minacci di interrompere le relazioni commerciali** con i rivenditori che non applichino i prezzi da lui «suggeriti» (ottenendone pertanto il rispetto) oppure **attribuisca sconti, bonus, co-ad, prezzi particolarmente vantaggiosi o altre utilità** ai rivenditori che ottemperino ai prezzi suggeriti e non ai rivenditori che invece non li rispettano, viola tale disposizione legislativa in quanto realizza una forma di accordo con cui impone al rivenditore (o «mantiene» come si usa dire) i prezzi al pubblico.

Nel caso di reti distributive selettive, il Regolamento di esenzione 330/2010 prevede espressamente la possibilità di fissare **un prezzo di vendita massimo** a cui i rivenditori devono adeguarsi, ma fa espresso divieto di stabilire qualsiasi prezzo di rivendita anche minimo.



Il punto sulle vendite on line

Restrizioni verticali: SFTW monitoraggio prezzi

L'utilizzazione di programmi informatici di monitoraggio dei prezzi, secondo la Commissione, *potrebbe* da una parte consentire ai produttori di **sorvegliare i rivenditori** che si discostano dai prezzi raccomandati onde adottare misure di ritorsione e, dall'altra, **favorire fenomeni collusivi tra i rivenditori** stessi in materia di prezzi.

In conclusione, l'utilizzo di tali software **non è ritenuto di per sé vietato, ma potrebbe di fatto attirare l'attenzione delle autorità di vigilanza** e richiedere particolari evidenze da parte degli operatori interessati, onde dimostrare che con l'utilizzazione di tali mezzi si persegue una finalità lecita e, soprattutto, che in concreto non ci sono effetti pregiudizievoli sotto il punto di vista concorrenziale.



Il punto sulle vendite on line

Criticità antitrust

- Reti di distribuzione selettiva
- Divieto di vendere a mezzo internet
- Obbligo di disporre di almeno un punto vendita fisico
- Divieto al rivenditore autorizzato di vendere su Market Place
- Divieto al terzo di vendere su Market Place o su altra piattaforma
- Responsabilità del gestore di Market Place
- Importazioni parallele intra / UE ed Extra UE

- Geoblocking
- SFTW monitoraggio dei prezzi
- Dual pricing



Il punto sulle vendite on line

Restrizioni verticali: il DUAL PRICING

Un' ulteriore specifica criticità evidenziata si riferisce alla cosiddetta «**doppia tariffazione**» (o «**dual pricing**»), ossia all'applicazione da parte del fornitore di due prezzi diversi al medesimo rivenditore "ibrido" (ossia al rivenditore che vende sia on line che off line): un prezzo per i prodotti destinati alle vendite on line ed un altro, differente, per i prodotti commercializzati in un punto di vendita fisico.

Tale pratica commerciale è vietata dal Regolamento di esenzione 330/2010, ma il divieto è fortemente contestato dai produttori nelle risposte contenute nei questionari diffusi dalla Commissione ai fini dell'indagine in esame: in particolare, i produttori sostengono che la doppia tariffazione sia uno strumento efficace per fare fronte al **parassitismo** ed inoltre che la stessa possa contribuire a creare *condizioni di parità tra vendite on line e off line* in quanto è mirata ad **appianare le differenze di costi e di investimenti** tra i due canali.



Il punto sulle vendite on line

Restrizioni verticali: il DUAL PRICING

La Commissione sembra considerare tali argomenti possibilmente fondati ma conclude che, pur rimanendo la doppia tariffazione verso il medesimo rivenditore vietata, **la stessa potrà essere esentata solo su base individuale, a seconda delle circostanze, alla stregua di quanto previsto all'art. 101, paragrafo 3 del TFUE.**



Grazie per la Vostra attenzione



Avv. Maurizio Iorio ©
www.avvocatoiorio.it



ANDEC
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPORTATORI
E PRODUTTORI DI ELETTRONICA CIVILE