

RETI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA E VENDITE TRAMITE MARKETPLACE

In occasione del presente numero di Marketplace, dopo avere ricordato le principali regole che disciplinano una rete di distribuzione selettiva, esaminiamo ciò che il titolare del marchio può vietare ai distributori/rivenditori anche selettivi e ai terzi, con particolare attenzione alle vendite tramite marketplace e con un occhio ad una recente pronuncia dell'AGCM del novembre 2021.



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.

In cosa consiste una rete di distribuzione selettiva?

Le reti di distribuzione selettiva 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 a 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 a quelle ordinarie, sono attualmente disciplinate dal Regolamento UE 330/2010, detto anche VABER, in vigore dal 1 giugno 2010 fino al 31 maggio di quest'anno.

Quali accordi rientrano nell'esenzione di cui al Reg. 330/2010?

Il VABER 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).

Solo eccezionalmente, sono compresi anche alcuni accordi verticali tra imprese concorrenti.

Quali sono le condizioni per l'esenzione?

Gli accordi fruiscono dell'esenzione prevista dal VABER, malgrado alcuni contenuti che sarebbero normalmente vietati, se non contengono restrizioni fondamentali della concorrenza e se, 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 due 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 i prodotti rilevanti caratterizzati da condizioni di concorrenza distinte rispetto ad altre aree.

In cosa consiste l'esenzione?

Come si è detto, gli accordi di distribuzione selettiva fruiscono dell'esenzione prevista dal Regolamento. Riporto di seguito, come esempio, alcune clausole esentate che sarebbero altrimenti vietate:

- **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 obbligo del rivenditore autorizzato di acquistarli solo dal distributore.
- **B2B: Divieto di vendite attive:** divieto ai distributori e ai rivenditori au-

torizzati di cercare attivamente altri distributori o rivenditori a cui vendere i prodotti contrattuali al di fuori della zona assegnata.

Quali clausole restano invece non esentate e pertanto vietate?

Riporto di seguito alcuni esempi di clausole non esonerate dal Regolamento e 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).

Alcuni punti fermi stabiliti dalla Commissione UE e dalla Corte di Giustizia Europea:

Per completare il quadro espositivo riporto, in modo necessariamente conciso, alcuni importanti punti relativi all'interpretazione della normativa sulle reti di distribuzione selettiva:

(1) "In linea di principio, a qualsiasi distributore deve essere consentito di utilizzare Internet per vendere i prodotti. In generale, l'esistenza di un sito Internet è considerata una forma di vendita passiva" (Linee Guida sulle Restrizioni verticali, n. 52).

(2) 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.** Secondo la Commissione, infatti, 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 delle autorità di sorveglianza su questo punto.

(3) Possibilità per il titolare di un marchio di opporsi (sulla base del marchio stesso) alle importazioni parallele del prodotto di proprio marchio da altro Stato UE o SEE, sulla base di tre condizioni: (a) l'esistenza di una rete di distribuzione selettiva; (b) trattasi di un prodotto di lusso o prestigio; (c) sussistenza di un pregiudizio, effettivo o potenziale, all'immagine di lusso o di prestigio a seguito della commercializzazione tramite importazione parallela. Concorrendo le tre condizioni, il fornitore, titolare del marchio (ai sensi dell' art.7.2 della Direttiva 2008 /95/CE, disposizione attuata in Italia dal Codice della Proprietà Intellettuale, art. 5) può sostenere che il prodotto non è mai stato immesso legittimamente in commercio e conseguentemente che il proprio diritto di marchio non si è mai esaurito; egli può quindi agire non solo (contrattualmente) contro il distributore autorizzato che ha in ipotesi violato il contratto, ma, sulla base della tutela del marchio, direttamente contro il terzo che ha acquistato i prodotti da quest'ultimo per importarli in un altro Stato Membro.

Marketplace: quali divieti si possono opporre ai rivenditori e ai distributori?

Ricordato per sommi capi il contesto legale di una rete di distribuzione selettiva, veniamo alla parte centrale del presente elaborato e rispondiamo alle seguenti quattro domande:

(1) Il produttore/fornitore può vietare a un rivenditore autorizzato di vendere i prodotti (di cui alla rete di distribuzione selettiva) su Marketplace?

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 Corte di Giustizia Europea (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 a un rivenditore autorizzato di vendere su marketplace i prodotti ordinariamente commercializzati tramite una rete di distribuzione selettiva.

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

a) 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 online 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"*.

b) 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 "non ammessa dal regolamento di esenzione relativo alle reti selettive di vendita"* (il Reg. 330/2010).

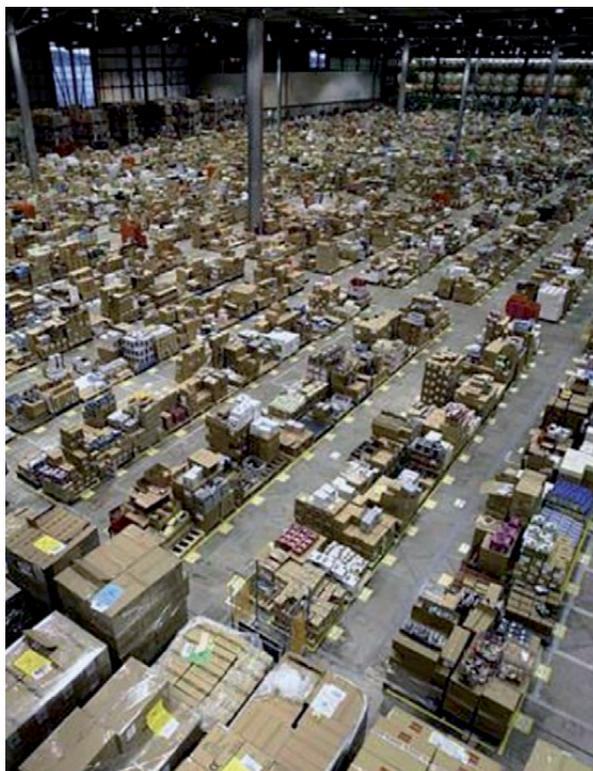
(2) Il produttore/fornitore può riservare a sé le vendite al titolare di una piattaforma (ad esempio Ebay, Amazon ecc.) e vietare a un rivenditore autorizzato di vendere i prodotti (di cui alla rete di distribuzione selettiva) tramite il marketplace gestito anche dalla stessa piattaforma?

Su questo specifico punto si è pronunciata l'autorità antitrust italiana (AGCM) con provvedimento in data 16.11.2021. Secondo l'AGCM l'istruttoria condotta nel corso del procedimento **“... ha permesso di accertare che talune clausole contrattuali di un accordo stipulato in data 31.10.2018 – che vietavano ai rivenditori ufficiali e non ufficiali di prodotti Apple e Beats di utilizzare Amazon.it, permettendo la vendita dei prodotti Apple e Beats in tale marketplace solo ad Amazon e a taluni soggetti scelti singolarmente e in modo discriminatorio - violano l'art.101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Le clausole dell'accordo hanno altresì limitato le vendite transfrontaliere, in quanto si è operata una discriminazione dei rivenditori su base geografica. Inoltre, “Le restrizioni dell'accordo si sono riflesse sul livello degli sconti praticati dai soggetti terzi su Amazon.it, diminuendo l'entità”.** Sempre secondo l'AGCM **“La restrittività di tali condotte appare confermata dalla circostanza che Amazon.it rappresenta il luogo di commercio elettronico dove si realizza almeno il 70% degli acquisti di prodotti di elettronica di consumo in Italia, di cui almeno il 40% è rappresentato da rivenditori che utilizzano Amazon come piattaforma di intermediazione”.**

L'AGCM ha pertanto comminato una sanzione al gruppo Apple di 114.681.657 euro e al gruppo Amazon di 58.592.754 euro. Il provvedimento è stato impugnato da entrambe le aziende, che negano gli addebiti e hanno diramato comunicati stampa con cui si critica in modo argomentato la decisione dell'AGCM, illustrando la loro posizione in proposito; il comunicato di Amazon è reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.arenadigitale.it/2021/11/23/amazon-profondo-di-saccordo-con-decisione-antitrust/>

Il provvedimento dell'AGCM può essere reperito al seguente indiriz-



zo: <https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/1842%20chiusura.pdf>

(3) Il produttore/fornitore può vietare a un terzo, che non fa parte di una rete di distribuzione selettiva, di vendere online prodotti di lusso o di prestigio destinati dal fabbricante a 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 a essere ordinariamente distribuito tramite una rete di distribuzione selettiva.

Infatti, secondo il Tribunale, 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».

(4) Il titolare/il licenziatario di un marchio può agire contro la società che gestisce il Marketplace 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 ti-

tolare della piattaforma di vendita online **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'adeguata percezione dei prodotti da parte dell'acquirente».

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 Marketplace, 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: **«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».**