Focus Team Alta gamma



Focus Team leader

Francesco Anglani
Francesco.Anglani@belex.com
Tel. 06-845511
02-771131

Autori

Giovanni Guglielmetti,
Proprietà Intellettuale



Giovanni.Guglielmetti@belex.com
Tel. 02-771131

Francesco Anglani
Antitrust



Francesco.Anglani@belex.com
Tel.: 06 845511
02-771131

Pasquale Tammaro
Proprietà Intellettuale
Pasquale.Tammaro@belex.com
Tel. 02-771131

Distribuzione selettiva e tutela dei marchi del lusso nel caso di vendite su canali non autorizzati

I. Premessa

Recentemente, i Tribunali italiani si sono occupati della possibilità, per le aziende che adottano sistemi di distribuzione selettiva per distribuire i propri prodotti di marca, di tutelare il prestigio del loro marchio nei confronti di distributori che, pur commercializzando prodotti originali, non dispongano dei requisiti richiesti dal sistema selettivo e si siano procurati la disponibilità dei prodotti attraverso canali paralleli.

II. Distribuzione selettiva, controllo del canale, e tutela del marchio

Le aziende titolari di marchi prestigiosi hanno interesse a esercitare uno stretto **controllo sulla distribuzione** dei propri prodotti. Infatti il valore dei loro marchi "*non risulta solo dalle loro caratteristiche materiali, ma anche dallo stile e dall'immagine di prestigio che conferisce loro un'aura di lusso*" che è "*un elemento essenziale affinché i consumatori li distinguano da altri prodotti simili*" [1]. Lo stile e l'immagine di prestigio dipendono tra l'altro anche dalle modalità di commercializzazione, dai servizi di pre- e post-vendita, dall'allestimento, dalla localizzazione e dalla selezione dei punti vendita.

Lo strumento più utilizzato per esercitare il controllo della rete distributiva e degli standard di qualità della rivendita dei prodotti è la **distribuzione selettiva**. Questa consente di creare *network* distributivi "chiusi" ai quali possono accedere solo rivenditori selezionati che rispettano specifici criteri di rivendita. Le relative limitazioni non sono considerate restrittive della concorrenza quando siano giustificate per la natura dei prodotti e quando la selezione dei distributori avviene attraverso parametri applicati in maniera trasparente e non discriminatoria.

La creazione di un sistema di distribuzione selettiva si realizza attraverso la previsione, nei contratti di fornitura, di clausole che vietano al rivenditore la vendita del prodotto (sia in maniera attiva sia anche in maniera passiva) ad altri rivenditori che non facciano parte del *network* distributivo.

---

[1] Corte di Giustizia 23 aprile 2009, C-59/08 Dior/Copad, punti 24-25. E già in precedenza 4 novembre 2007, C 337/96, Dior/Evora, e più dire recente 6 dicembre 2017, C-230/16, Coty.

In linea teorica, quindi, i rivenditori non autorizzati non dovrebbero entrare in possesso dei prodotti oggetto della distribuzione selettiva. Tuttavia, può accadere che alcuni distributori appartenenti alla rete, contravvenendo alle regole contrattuali, vendano i prodotti a rivenditori non autorizzati. In questo modo si creano forme di **commercio parallelo**, che si realizzano attraverso canali fuori del controllo del titolare e spesso con modalità non rispettose dell'immagine ricercata dei prodotti di lusso, che possono quindi risultare gravemente pregiudizievoli alla rinomanza dei relativi marchi.

I produttori possono senz'altro agire nei confronti dei rivenditori "infedeli" per l'inadempimento del contratto e interrompere le forniture. Si tratta tuttavia di una protezione insufficiente: da un lato per la difficoltà pratica di individuare il rivenditore infedele[2], e dall'altro perché una volta che i prodotti sono stati consegnati al commerciante estraneo alla rete, non è più possibile bloccarne l'ulteriore offerta in vendita con una azione contrattuale.

Di qui l'interesse dei titolari dei marchi a potersi tutelare anche al di là dell'ambito contrattuale, facendo valere direttamente nei confronti dei terzi rivenditori i diritti sul marchio.

In via di principio, tuttavia, il titolare del marchio non può esercitare le prerogative derivanti dal marchio per controllare o condizionare l'ulteriore distribuzione dei prodotti che egli stesso (o altri con il suo consenso) abbia immesso sul mercato nel territorio UE (c.d. **esaurimento del marchio**). Infatti sui prodotti originali il marchio svolge correttamente la funzione distintiva di indicatore di provenienza lungo tutta la catena distributiva, indipendentemente da quale soggetto si occupi della rivendita. Il principio tuttavia si applica solo nella misura in cui i prodotti, dopo la loro prima immissione in commercio, non subiscano mutamenti o trasformazioni che ne alterino gli aspetti essenziali, senza il consenso

---

[2] Si tratta di una operazione che anche nel caso di adozione di sistemi di tracciatura può rivelarsi vana, qualora i codici siano stati rimossi dal rivenditore infedele proprio per impedire che si possa risalire a lui. Nel caso L'Oreal, deciso con ordinanza del 16 novembre 2018 del Tribunale di Milano, per garantire la tracciabilità dei prodotti era stato adottato un sistema di codici *anti-diversion*, che permette di risalire a tutta la catena distributiva, verificandone quindi la liceità. Il Tribunale ha osservato che la rimozione della pellicola dalla confezione del prodotto e la rimozione dell'AD code, oltre ad alterare la confezione dell'articolo di lusso, costituisce una condotta illecita volta ad occultare la provenienza dei prodotti da Paesi extra europei.

del titolare. Quest'ultimo potrà dunque opporsi all'ulteriore commercializzazione dei prodotti quando "lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio" o in presenza di qualsiasi altro "**motivo legittimo**".

Nel considerare quali circostanze possano essere invocate come "motivi legittimi" nel caso della rivendita in canali non autorizzati dei prodotti del lusso, assume immediato rilievo il fatto che, come riconosciuto dalla giurisprudenza europea sopra richiamata, per tali prodotti "*l'aura di lusso che li circonda è un elemento essenziale affinché i consumatori li distinguano da altri prodotti simili. Pertanto, un danno a tale aura di lusso può compromettere la qualità stessa di tali prodotti*"[3].

Le caratteristiche essenziali di questi prodotti non sono dunque limitate agli elementi materiali, ma si estendono a tutti gli altri aspetti dai quali dipende la (conservazione della) loro immagine di prestigio. Di conseguenza anche una modifica dello stato immateriale dei prodotti, che possa pregiudicare la loro immagine di prestigio e di lusso, costituisce un "motivo legittimo", che impedisce l'esaurimento. E questa modifica può discendere – in certi casi - anche da forme di commercializzazione non autorizzate con modalità non appropriate atte a incidere negativamente sulla immagine del marchio.

III. L'orientamento della giurisprudenza: la possibile tutela nei confronti dei rivenditori non autorizzati

Nelle decisioni rese dai giudici nazionali si riscontra quasi sempre uno schema logico suddiviso in due fasi: i) pregiudiziale valutazione della legittimità antitrust del sistema di distribuzione adottato dal titolare del marchio, ii) accertamento dell'esistenza in concreto di un pregiudizio alla notorietà del marchio discendente dalla vendita dei prodotti da parte del commerciante estraneo alla rete.

La **pregiudiziale antitrust**[4]: affinché la distribuzione selettiva contribuisca all'immagine di lusso del marchio, è necessario che si tratti di un si-

---

[3] Dior/Copad, (nota 1), punti 25-26.

[4] Trib. Milano, ord. 18 dicembre 2018, Landoll; Trib. Milano, ord. 16 novembre 2018, L'Oreal; Trib Milano, ord. 12 gennaio 2016, Chanel; Trib Milano sent. 9 luglio 2008, Chantecler; Trib. Palermo, ord. 1 marzo 2013, Thun. Di conseguenza Trib. Milano ord. 19 ottobre 2018, Sisley, in presenza di restrizioni alle vendite passive dei distributori conclude che si deve "*ritenere che non sussista il motivo legittimo idoneo a determinare la non operatività nel caso di specie del principio dell'esaurimento*".

stema di distribuzione legittimo. Solo in tal caso infatti se ne potrebbe esigere il rispetto, e quindi tale sistema potrebbe fungere da elemento sul quale viene costruito o accresciuto il valore del marchio.

In particolare, come recentemente ribadito dalla Corte di Giustizia,[5] una rete di distribuzione selettiva di prodotti di pregio, finalizzata a salvaguardare la loro aura di lusso, è legittima in base al diritto antitrust in presenza di determinate condizioni: (i) la scelta dei rivenditori facenti parte della rete di distribuzione selettiva deve avvenire secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali ed applicati in modo non discriminatorio, (ii) la rete di distribuzione selettiva deve giustificarsi per la garanzia della qualità del prodotto e (iii) i criteri richiesti per essere ammessi al sistema devono essere proporzionati allo scopo di salvaguardare l'immagine dei prodotti e non devono andare oltre quanto necessario a tale scopo.

Concreto pregiudizio alla notorietà del marchio: il motivo legittimo in presenza del quale il titolare riacquista le proprie prerogative di controllo sui beni già immessi in commercio, può essere costituito – come si è visto – da un pregiudizio all'aura di prestigio e di lusso dei prodotti che possa comprometterne l'apprezzamento agli occhi del pubblico. La giurisprudenza della Corte di Giustizia, ritiene che "*non può escludersi che la vendita di prodotti di prestigio… a terzi che non fanno parte della rete di distribuzione selettiva comprometta la qualità stessa di tali prodotti*"[6]. La verifica andrà fatta caso per caso tenendo conto che l'interesse del titolare del marchio a essere tutelato rispetto alla rivendita del prodotto fuori dalla rete selettiva deve essere contemperato con l'interesse del rivenditore indipendente a commercializzare i prodotti avvalendosi delle modalità correnti nel suo sistema di attività[7]. Tra gli elementi da prendere in considerazione a tal fine vi sono da un lato la natura di prestigio dei prodotti, e dall'altro il carattere saltuario o sistematico delle vendite ai rivenditori estranei al sistema selettivo, la natura dei prodotti commercializzati abitualmente da tali rivenditori e le modalità di vendita da essi utilizzate[8].

---

[5] Caso Coty, cfr. nota 1. Nel documento disponibile qui un approfondimento sulla sentenza Coty.

[6] Caso Dior v. Copad (nota 1), punto 30.

[7] Caso Dior v Copad (nota 1), punto 56, e Dior v. Evora (nota 1), punto 44.

[8] Caso Dior v. Copad (nota 1), punti 32 e 57.

IV. Casistica

I giudici italiani hanno riscontrato il pregiudizio ad es. in casi di rivendita online con una presentazione dalla grafica inadeguata, su siti classificati come outlet dai motori di ricerca, privi di assistenza ai clienti[9], oppure che presentavano i prodotti assimilandoli a tutti gli altri del medesimo settore merceologico anche di minore qualità, senza offrire alcuna specifica professionalità per consigliare i clienti sull'utilizzo[10]; oppure in altro caso nella rivendita in outlet con forti sconti non in linea con quelli praticati dai rivenditori autorizzati[11], oppure ancora in altri casi di rivendita in locali poco curati, con un'apparenza assimilabile a un discount[12], senza garanzie di assortimento adeguato, senza idonea comunicazione pubblicitaria, in assenza di adeguati stand espositivi[13]. Al contrario, in un altro caso, la rivendita dei prodotti fuori dalla rete, anche se effettuata a prezzi più bassi, non è di per sé stata ritenuta lesiva, in quanto effettuata tramite siti internet dotati di presentazione grafica giudicata adeguata, con una sezione dedicata che valorizzava i prodotti, su siti specializzati che accostavano tra loro prodotti dello stesso settore merceologico[14]. Possono infine venire in considerazione alterazioni dello stato materiale dei prodotti, spesso collegate al loro commercio parallelo, come la rimozione dei codici utilizzati per la tracciabilità, che da un lato pregiudicano l'integrità delle confezioni (anch'esse elemento integrante dei prodotti) e dall'altro rendono più difficoltoso per il titolare controllarne la circolazione[15].

Il titolare del marchio potrebbe poi avvalersi anche della tutela contro gli atti di **concorrenza sleale** nel caso in cui il rivenditore fuori rete sia a conoscenza della (o non possa ragionevolmente ignorare la) esistenza del sistema di distribuzione selettiva, ad esempio ove prosegua la distribuzione non autorizzata anche dopo aver ricevuto una diffida che l'aveva messo sull'avviso[16], oppure quando il rivenditore sia un ex membro della rete selettiva e la prosecuzione della sua attività avvenga con modalità

---

[9] Caso Chanel (nota 5).

[10] Caso Landoll (nota5).

[11] Caso Chantecler (nota 5).

[12] Caso L'Oreal (nota 5).

[13] Trib. Catania, ord. 29 novembre 2016, Bulgari.

[14] Cfr. ad es. i casi Notino, Trib. Torino, ord. 17 dicembre 2018 e 18 gennaio 2019.

[15] Nel caso L'Oreal (nota 5) sono affrontati anche questi aspetti.

[16] Caso Thun (nota 5).

Contatti del Focus Team Alta gamma

Francesco Anglani, Focus Team leader
Francesco.Anglani@belex.com

Alessandro Balp
Alessandro.Balp@belex.com

Elena Busson
Elena.Busson@belex.com

Stefano Cacchi Pessani
Stefano.CacchiPessani@belex.com

Giovanni Guglielmetti
Giovanni.Guglielmetti@belex.com

Marco Maniscalco
Marco.Maniscalco@belex.com

Fulvio Marvulli
Fulvio.Marvulli@belex.com

Alessandra Piersimoni
Alessandra.Piersimoni@belex.com

Stefano Simontacchi
Stefano.Simontacchi@belex.com

Silvia Stabile
Silvia.Stabile@belex.com

Francesca Secondari
Francesca.Secondari@belex.com

Nicola Marchioro
Nicola.Marchioro@belex.com

idonee a generare inganno sul perdurare della sua appartenenza alla rete dei distributori autorizzati[17].

Alcuni suggerimenti

Alla luce dell'attuale orientamento della giurisprudenza, le aziende che sono toccate più da vicino dal fenomeno del commercio parallelo dovrebbero anzitutto assicurarsi di adottare un sistema di distribuzione selettiva legittimo sia per quanto riguarda le clausole contrattuali adottate sia per quel concerne la sua concreta applicazione pratica. Laddove così non fosse, infatti - ad esempio perché i criteri di selezione non si basino su parametri oggettivi o siano applicati in maniera discriminatoria - l'azione nei confronti dei rivenditori che non fanno parte del *network* distributivo del *brand owner* potrebbe non solo essere rigettata, ma anche portare all'avvio di procedimenti antitrust volti ad accertare la violazione di norme a tutela della concorrenza.

Le imprese dovrebbero inoltre monitorare in maniera costante e sistematica la propria rete e il mercato e contestare tempestivamente (il primo passo può essere la lettera di diffida) le condotte di terzi non autorizzati che rivendano i prodotti con modalità non in linea con il prestigio dei marchi.

Nei casi più gravi e reiterati infine potrebbero valutare l'avvio di **un'azione inibitoria** e di rimozione dei prodotti dal canale non autorizzato a tutela del loro marchio.

***

BonelliErede grazie all'esperienza del **Focus team Alta gamma** - gruppo di lavoro multidisciplinare composto da professionisti con esperienza in diverse area di pratica e focus nel settore del lusso - offre servizi integrati e sinergici con propri professionisti specializzati in **antitrust** e **IP,** che coprono sia la messa in pratica dei sistemi di distribuzione selettiva sia la successiva conseguente tutela dei marchi contro i rivenditori non autorizzati.

[17] Trib. Roma, sent. 17 febbraio 2016, Thun.

Il presente documento è fornito per scopi puramente educativi. Non costituisce parere legale e non deve essere interpretato o inteso come consulenza legale o per creare una relazione avvocato-cliente.