



La distribuzione selettiva, ossia il sistema di distribuzione mediante il quale i prodotti vengono commercializzati esclusivamente attraverso rivenditori che rientrano in specifici standard fissati dal produttore, è uno strumento spesso utilizzato dalle *maison* del lusso in numerosi settori, tra i quali quello cosmetico.

Da un punto di vista del marketing, i benefici di questo tipo di distribuzione sono molto evidenti: il consumatore è anche attirato dal piacere di acquistare e possedere un prodotto non per tutti, e quindi, già solo per questo, il prodotto gode di un particolare appeal.

Da un punto di vista giuridico, la distribuzione selettiva è una questione piuttosto “scivolosa” in quanto, essendo astrattamente idonea a limitare la concorrenza sul mercato, può facilmente degenerare in comportamento non legittimo quando i criteri di selezione oggettiva dei distributori sono applicati in modo discriminatorio.

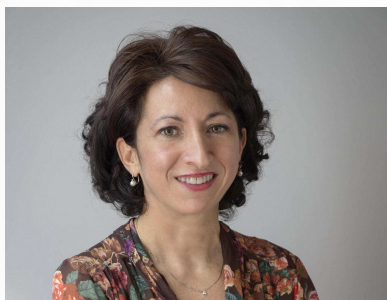
Ai sensi dell’art.1, lett.e del Regolamento UE 330/2010, la distribuzione selettiva è un sistema con cui “il fornitore si impegna a vendere i prodotti o i servizi oggetto del contratto direttamente o indirettamente, esclusivamente a distributori selezionati, sulla base di criteri specifici e a condizione che questi distributori si impegnino a non rivendere questi prodotti/servizi a rivenditori non autorizzati, nel territorio, che il fornitore ha riservato a questo sistema”.

In presenza di un legittimo sistema di distribuzione selettiva, ove un distributore non autorizzato si ponga nella catena distributiva, i tribunali nazionali spesso affrontano la questione sotto un duplice profilo: quello della concorrenza sleale e quello della contraffazione del marchio.

Di recente (il 10 maggio 2021) il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, ha pronunciato in sede d’urgenza un provvedimento con il quale, nell’accogliere le domande delle ricorrenti, ha fatto il punto circa la questione della legittimità o meno della distribuzione selettiva, anche con riferimento a quella che avviene attraverso i canali web.

I fatti di causa

Le società ricorrenti erano rispettivamente il titolare di un noto marchio del settore della profumeria e il suo distributore esclusivo per l’Italia. Dette società dapprima inviavano diverse lettere di diffide alla resistente, che gestiva un portale e-commerce italiano specializzato in prodotti per capelli, nelle quali facevano presente l’esistenza di una rete di distribuzione selettiva e intimavano la cessazione del comportamento in esse descritto. Successivamente, considerato l’esito negativo delle diffide e ritenendo sussistente l’esistenza del proprio diritto e gravi motivi di urgenza, agivano giudizialmente in via cautelare d’urgenza nei confronti di detta società. In particolare, le ricorrenti, chiarito che la società resistente era soggetto esterno al sistema di distribuzione selettiva della titolare del marchio, lamentavano la vendita sul sito di detta ultima società dei propri prodotti in violazione dei criteri di selettività, nonché la manomissione dei relativi codici apposti sulle confezioni del prodotto e necessari al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti medesimi. Esse chiedevano, quindi, che il tribunale accogliesse le domande di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale, e ordinasse la cessazione del comportamento contestato; chiedevano inoltre l’emissione di sanzioni accessorie.



di **CRISTINA BELLOMUNNO**

Avvocato - cristina.bellomunno@legaltax.it

La società resistente contestava la sussistenza degli illeciti fatti valere e si difendeva anche facendo leva sulla circostanza che essa era un semplice rivenditore e che chiedeva venisse chiamato in giudizio il proprio fornitore.

I principi affermati dal tribunale

Anzitutto il Tribunale di Milano ha precisato che il sistema di distribuzione selettiva è legittimo quando:

- a. si riferisce a prodotti di elevato livello tecnico il cui acquisto richiede una specifica assistenza oppure si riferisce a prodotti di particolare lusso e prestigio;
- b. la scelta dei distributori avviene sulla base di criteri oggettivi, avuto riguardo a parametri attinenti alle qualità professionali del rivenditore e applicati con modalità tali da non discriminare coloro i quali ambiscono a far parte della rete di distribuzione autorizzata.

Nel caso in questione il tribunale, esaminati i contratti di distribuzione, ha ritenuto che essi contenevano clausole lecite, in quanto destinate unicamente a salvaguardare il prestigio del marchio, e conformi ai principi sopra citati.

Il tribunale ha anche specificato che nell'ipotesi di distribuzione attraverso il web, da un lato, deve essere consentito a ogni rivenditore autorizzato di commercializzare i prodotti tramite il proprio sito ma, dall'altro lato, è lecito imporre al distributore il rispetto di specifici standard qualitativi del sito.

Il caso di specie

Al fine di decidere il caso specifico,

il tribunale ha considerato che il titolare del marchio è società leader in numerosi settori del lusso e che i suoi marchi sono pacificamente dotati di rinomanza e prestigio, grazie a "un'intensa attività e di ingenti investimenti sostenuti... nel corso di decenni, non limitata alla ricerca di materiali di alta qualità, ma estesa alla cura del packaging e alla presentazione al pubblico idonea a valorizzare la specificità estetica dei prodotti, destinati a soddisfare le esigenze di un segmento di consumatori a fascia alta".

Il tribunale ha anche specificato che la notorietà dei marchi, raggiunta grazie alle attività di cui si è detto, "viene tutelata dalle ricorrenti anche mediante il ricorso a un sistema di distribuzione selettiva: attraverso di esso i rivenditori selezionati sono tenuti ad adottare tecniche di commercializzazione per ingenerare e mantenere nei consumatori un'immagine di lusso e di prestigio associata al marchio".

Ciò premesso, il tribunale ha esaminato le clausole contenute nei contratti in questione e le ha ritenute lecite. In particolare, esse avevano a oggetto:

1. con riferimento al punto vendita: l'impegno del rivenditore autorizzato "a esporre e vendere i prodotti esclusivamente presso il punto vendita, a non esporre o vendere i prodotti al di fuori di esso, a non mettere in vendita in prossimità dello stesso prodotti idonei a svalutare, per la loro vicinanza, l'immagine del marchio C., a commercializzare marche concorrenti che siano consone all'immagine e alla notorietà del brand";
2. con riferimento al servizio di consulenza: l'impegno del

rivenditore autorizzato "a offrire un servizio di consulenza e di dimostrazione dei prodotti adeguato e proporzionale alla superficie del punto vendita e al numero di marche presenti nello stesso, e alla quantità dei prodotti disponibili";

3. con riferimento al marchio l'impegno del rivenditore autorizzato: "a mettere in evidenza il marchio mediante esposizione dei prodotti su scaffali sui quali siano collocate targhette recanti il logo C. o in prossimità del materiale pubblicitario nel punto vendita relativo a detto marchio; qualora il punto vendita si trovi all'interno di un negozio non specializzato nella vendita di articoli di profumeria aventi determinate caratteristiche dimensionali, il rivenditore autorizzato si impegna a presentare i prodotti in un apposito mobile dedicato";
4. con riferimento agli standard qualitativi: l'impegno del rivenditore autorizzato "a rispettare quelli stabiliti dalla titolare, con particolare riferimento al personale (che deve possedere specifica e comprovata formazione professionale nel settore della profumeria) e al punto vendita, che deve essere una profumeria o un reparto di profumeria (la qualità e l'ambiente interno ed esterno devono essere consoni al prestigio e alla notorietà del marchio e, qualora venissero commercializzati prodotti diversi dai cosmetici di lusso, l'idoneità delle modalità di vendita viene valutata da C. tenendo conto della natura e

della presentazione dei prodotti venduti nelle immediate vicinanze, della separazione dell'ambiente dove sono esercitate le attività di vendita di prodotti diversi dai cosmetici di lusso”);

5. con riferimento alla vendita dei prodotti: l’impegno del rivenditore autorizzato “ad offrire alla clientela prodotti perfettamente conservati e dotati della loro presentazione originale”.

Con riferimento alla distribuzione selettiva via internet, il tribunale ha ritenuto la liceità delle clausole che prevedono che:

- a. i prodotti contrassegnati dal marchio “non vengano affiancati da prodotti recanti altri marchi; tuttavia, ove nel corso della navigazione i prodotti appaiono su pagine c.d. “fuori catalogo”, gli stessi devono essere affiancati solo da prodotti cosmetici di lusso, oppure presentati attraverso il logo, per consentire l’accesso a una pagina dedicata agli stessi”;
- b. “non vi siano collegamenti ipertestuali a siti internet e pubblicità, entrambi suscettibili di ledere l’immagine del marchio”;
- c. “sia garantito un servizio di consulenza personalizzata rivolto ai clienti, consona con la specificità dei prodotti”;
- d. “sia assicurata l’alta qualità del sito anche attraverso la qualità grafica generale dello stesso”.

La decisione del tribunale e l’ordinanza cautelare

Ciò considerato, il tribunale ha ritenuto sussistente il primo dei

requisiti richiesti dalla legge per la concessione di un provvedimento d’urgenza: il c.d. *fumus boni iuris*, ossia l’apparenza del diritto.

Il giudice ha infatti ritenuto che, anche sulla base di un giudizio sommario e non approfondito, le ragioni delle ricorrenti fossero fondate, ciò in quanto le modalità di vendita dei prodotti in questione da parte della resistente apparivano lesive del prestigio del marchio altrui, e ciò anche sulla base di una perizia di parte prodotta dalle ricorrenti secondo la quale la vendita dei prodotti sul sito della resistente era idonea a pregiudicare l’immagine, la qualità e il prestigio dei prodotti venduti dopo essere stati privati dei codici identificativi originari.

Tra l’altro, la resistente aveva pure predisposto nel proprio sito una specifica sezione dedicata a tali prodotti, come se si trattasse di una “vetrina virtuale” riportante anche la storia della *maison*, e utilizzava fotografie con modelle famose rispetto alle quali era anche scaduto il diritto di utilizzo dell’immagine delle modelle, essendo esse relative a campagne pubblicitarie non più in essere.

Il tribunale ha anche specificato come fosse irrilevante che i prodotti venduti dal resistente fossero stati acquistati da un rivenditore autorizzato interno alla rete vendita autorizzata, poiché le modalità di presentazione e commercializzazione adottate dalla resistente non erano consone alla reputazione e al prestigio del marchio, e quindi non in linea con l’immagine di esclusività e lusso del marchio della ricorrente (ad esempio, in quanto accostati a prodotti di minore qualità relativi

al diverso settore dei prodotti per capelli piuttosto che a quelli del settore profumeria e per la mancanza di una specifica consulenza professionale necessaria per la vendita di prodotti di altra gamma).

Il tribunale negava anche la richiesta della resistente di chiamare in giudizio il proprio fornitore, in quanto riteneva che detta richiesta fosse dilatoria e, comunque, ininfluyente al fine di escludere la responsabilità della resistente.

Il tribunale riteneva, infine, sussistente anche l’altro requisito necessario per la concessione delle richieste misure d’urgenza: il c.d. *periculum in mora*, ossia il fondato timore che il tempo occorrente per far valere i propri diritti in via ordinaria possa aggravare la situazione in modo irreparabile e, in particolare, possa rendere molto difficile, o impossibile, porre rimedio alla modificata percezione dell’immagine del marchio da parte del pubblico.

Sulla base di quanto sopra, quindi, il tribunale, in accoglimento delle domande delle ricorrenti, ha:

- a. inibito la pubblicizzazione, commercializzazione e offerta dei prodotti contestati, nonché l’uso dei relativi marchi anche sotto forma di meta tag;
- b. fissato una penale di Euro 20,00 per ogni prodotto venduto in violazione dell’ordine cautelare e di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nel relativo adempimento;
- c. ordinato la pubblicazione di un estratto della sua decisione sul sito e-commerce della resistente;
- d. condannato la resistente al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente.