

N. R.G. 2020/10182



TRIBUNALE di MILANO

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

SEZIONE XIX CIVILE

nel procedimento iscritto al n.r.g. 10182/2020 promosso da:

[REDACTED]

[REDACTED] S.P.A. con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

RICORRENTI

Contro

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED]
dell'avv. [REDACTED]

RESISTENTI

Il Giudice designato,

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08/09/2020;
- ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

1. Le vicende processuali

[REDACTED] S.A. – licenziatarie esclusive dei marchi
[REDACTED] per



la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di profumeria, di cosmetica – e [REDACTED]
S.P.A. – sub-licenziataria di tali marchi e distributrice esclusiva per il territorio italiano – in data
27.02.2020, hanno proposto procedimento urgente *ante causam* nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] S.A.R.L., [REDACTED] S.A.R.L., [REDACTED] S.A.R.L. – imprese rispettivamente
titolare, responsabile e gestore del sito Internet [REDACTED] – per l'indebita promozione e
offerta in vendita dei prodotti recanti i marchi di titolarità delle ricorrenti attraverso l'omonima
piattaforma *e-commerce*.

[REDACTED] soggetto estraneo alla rete di distribuzione selettiva di [REDACTED] non garantirebbe infatti i
requisiti necessari per la tutela del prestigio dei propri segni distintivi, ledendo la loro notorietà ed
interferendo con gli stessi.

Di tale condotta, rilevante anche sotto il profilo concorrenziale, le ricorrenti hanno dunque invocato
l'inibitoria assistita da penale estesa a tutto il territorio italiano, nonché le misure accessorie.

Instaurato il contraddittorio, le resistenti hanno eccepito, quanto al *fumus*, l'irresponsabilità di
[REDACTED] che si limiterebbe ad offrire un servizio di *hosting* ed esprimerebbe l'eccellenza nella
vendita di prodotti *online* anche con riferimento al servizio di assistenza, superiore a quello offerto
dai distributori autorizzati. Con conseguente insussistenza del pregiudizio all'immagine dei marchi
avversari. Del resto, il terzo rivenditore non sarebbe obbligato a rispettare le previsioni inserite nei
contratti di distribuzione selettiva sottoscritte da terzi. Hanno poi contestato la mancanza di prova
sia del prestigio dei prodotti avversari e sia dell'effettività del relativo sistema di distribuzione
selettiva. Infine, hanno negato il *periculum* giacché la condotta censurata sarebbe in corso da oltre
cinque anni.

Alla prima udienza di comparizione delle parti è stata tentata la definizione bonaria della lite, non
andata a buon fine. Concesso termine per il deposito di note autorizzate, all'esito della seconda
udienza, celebrata l'08.09.2020 con modalità telematica, il Giudice si è riservato la decisione.

2. Quanto al *fumus*

2.1 Principi generali: l'esaurimento e la distribuzione selettiva via internet

Com'è noto, l'art. 5 c.p.i. – che al primo comma sancisce il c.d. principio di esaurimento- al secondo comma ne contempla una deroga, stabilendo che il titolare della privativa industriale può, sussistendone legittimi motivi, opporsi all'ulteriore commercializzazione dei propri prodotti già immessi sul mercato, in particolare quando lo stato di questi sia modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Per indirizzo pacifico, la distribuzione selettiva può rientrare in questa eccezione. Espressamente definita dal Regolamento UE n. 330/2010 come *“sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema”*, essa può essere ricompresa tra gli accordi che producono vantaggi in termini di efficienza, tali da compensare i suoi possibili effetti anticoncorrenziali.

Sebbene dunque astrattamente idonea a limitare la concorrenza sul mercato e sanzionata dall'art. 101 par. 1 del TFUE, che fa espresso divieto di stipulare accordi tra imprese che abbiano quale oggetto o effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza- essa è tuttavia considerata una modalità di vendita legittima e, quindi, consentita in base all'art. 101 paragrafo 3 TFUE. E ciò a condizione che:

- sia limitata a particolari tipologie di prodotti, individuati in quelli di elevato livello tecnico per i quali l'acquirente necessita di una specifica assistenza sin dal momento dell'acquisto ovvero in prodotti lusso e di prestigio del relativo marchio, al fine di tutelare gli investimenti effettuati dal titolare;
- i limiti imposti alla libera concorrenza generati da tale modalità di vendita non vadano oltre il necessario e siano stabiliti in modo oggettivo, riferiti a parametri attinenti alle qualità professionali del rivenditore, coerenti con l'obiettivo di assicurare una distribuzione specializzata del prodotto ed applicati in maniera non discriminatoria a

tutti gli aspiranti rivenditori (Tribunale CE, 12 dicembre 1996, causa T-88/92, [REDACTED] c. Commissione CE, punto 16; Corte di Giustizia UE, 13 ottobre 2011, causa C 439/09, [REDACTED] SAS/Président de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, punto 41; tali principi sono stati riaffermati dalla Commissione Europea e trasposti nelle Linee Guida che accompagnano il Regolamento UE n. 330 del 2010, paragrafo 175).

In presenza di tali condizioni la distribuzione selettiva è dunque lecita.

2.2 . La distribuzione selettiva via internet

Quanto agli accordi inerenti la vendita via *internet* di prodotti da parte dei distributori autorizzati, il Reg.n.330/2010 UE disciplina tale vendita *on-line* ed il paragrafo 52 delle Linee Guida della Commissione del 19.5.2010 -che accompagnano il citato testo normativo- specifica come, ad ogni distributore, deve essere consentita la commercializzazione *on line* tramite un proprio sito web.

E ciò del tutto in linea con quanto precisato dalla Corte di Giustizia per la quale “l'obiettivo di preservare l'immagine di prestigio del marchio non può rappresentare un obiettivo legittimo per restringere la concorrenza e non può quindi giustificare che una clausola contrattuale diretta ad un simile obiettivo non ricada nell'art. 101, n. 1 TFUE” (Corte di Giustizia UE, 13 ottobre 2011, causa C 439/09, [REDACTED] SAS/Président de l'Autorité de la concurrence, Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, punto 46, - ove la Corte ha esaminato una clausola che di fatto vietava tutte le forme di vendita via internet dei prodotti).

Pertanto, se da un lato un impedimento assoluto alla vendita *on line* costituisce grave restrizione della concorrenza, dall'altra appare lecito imporre al distributore il rispetto di alcuni *standard* qualitativi del sito.

L'indagine giudiziale si sposta dunque nella verifica:

- a) se i prodotti oggetto di lite siano qualificabili come articoli di lusso;

- b) se il titolare dei marchi abbia adottato un valido ed efficace sistema di distribuzione selettiva per la commercializzazione del prodotto;
- c) se il soggetto che commercializza il prodotto al di fuori della rete distributiva autorizzata, ed in particolare *on line*, arrechi un pregiudizio alla reputazione del marchio nel mercato (Cfr. Corte d'Appello di Milano, 25 novembre 2019, n. 5682).

2.3 (segue quanto al *fumus*): I marchi in licenza esclusiva delle ricorrenti

Oggetto della lite sono i prodotti di profumeria e di cosmetica recanti i marchi " [REDACTED] [REDACTED] in licenza esclusiva alle ricorrenti.

Come noto, un prodotto può essere definito di lusso non solo in ragione delle sue caratteristiche materiali, ma anche dello stile e dell'immagine di prestigio che lo accompagnano. Tali elementi conferiscono al prodotto un'aurea di lusso che costituisce elemento di distinzione rispetto ad altri analoghi (cfr. CGUE, 6 dicembre 2017, C-230/16, punto 25). E ciò del resto in coerenza con le funzioni assegnate -simmetricamente- al marchio, non soltanto indicatore dell'origine imprenditoriale, ma anche veicolo pubblicitario e garante dell'immagine e della qualità dei prodotti della Casa titolare.

Nel caso in esame, nei limiti della cognizione sommaria di questa sede, l'appartenenza alla categoria *luxury* dei profumi recanti i marchi [REDACTED] è riscontrata.

L'elevato prestigio associato a tali *res* si deduce dai seguenti indici (cfr. doc. 19 di parte ricorrente):

- la ricerca di materiali di alta qualità;
- la cura del *packaging*. In particolare, i prodotti [REDACTED] accentuano altresì l'attenzione sulla elevata cura delle confezioni;
- la presentazione al pubblico, promossa a livello pubblicitario da personalità dello spettacolo;

- l'ampio accreditamento nel settore di riferimento, desumibile dai numerosi premi conseguiti (la fragranza [REDACTED] ha ricevuto il premio [REDACTED] dalla prestigiosa Accademia del Profumo negli anni 2016, 2017, 2018 e 2020 nella sua declinazione '[REDACTED]'; nel 2019 '[REDACTED]' è stato premiato come miglior profumo dell'anno maschile e femminile, mentre nel 2008 [REDACTED] ha ottenuto nel 2008 il riconoscimento come miglior fragranza maschile, '[REDACTED]' ha vinto i premi [REDACTED] nella categoria '[REDACTED]' ed [REDACTED] è stato giudicato miglior profumo femminile);
- il consolidato riconoscimento da parte della stampa specialistica (che ha più volte esaltato l'elevata qualità e il prestigio associato a tali marchi, riconoscendo i profumi [REDACTED] la precisione e la cura nei dettagli – sia quanto alla fragranza sia quanto al packaging e alla promozione pubblicitaria – dei prodotti [REDACTED]).

Tali elementi costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. circa l'appartenenza di tali fragranze alla categoria d'alta gamma, nell'ambito della cognizione sommaria di questa sede, salvo diversa e più approfondita indagine nella fase di merito.

Quanto invece ai prodotti a marchio '[REDACTED]', [REDACTED]', il relativo l'onere probatorio non sembra essere stato qui compiutamente assolto da parte ricorrente. Non risultano infatti sufficientemente documentati:

- l'*allure* di lusso e prestigio, desumibili dalla ricerca di materiale di alta qualità, dalla cura del packaging, dal prezzo elevato, dall'attenzione nell'attività promozionale presso il pubblico;
- il riconoscimento nel settore di riferimento, attraverso premi o menzioni da parte di istituzioni/associazioni del settore;



- un particolare apprezzamento da parte della stampa specialistica. Sembrano in proposito insufficienti, in senso contrario, gli articoli e i redazionali della stampa specialistica e di blog versati dalle ricorrenti (cfr. doc. 19-20 di parte ricorrente).

Salvo diverse evidenze nelle successive fasi del procedimento -e senza comunque attingere, in senso favorevole alle resistenti, all'indagine Doxa depositata da [REDACTED] (la cui attitudine probatoria è stata contestata dalle ricorrenti alla luce del modello di consumatore adottato e delle domande poste) non vi sono dunque riscontri sufficienti per potere collocare tali fragranze nella categoria di alta gamma. E ciò senza che diversi spunti possano trarsi, in senso favorevole alla ricorrente, dall'ordinanza del Tribunale di Napoli del 30.09.2019 (che non ha approfondito tale specifico profilo) o dagli investimenti pubblicitari dichiarati profusi (ma riscontrati qui solo da dichiarazioni interne della Casa).

Le considerazioni che seguono sono pertanto limitate ai prodotti *beauty* riconducibili ai *brands*

[REDACTED]

2.4 I contratti di distribuzione selettiva di [REDACTED]

Il sistema di distribuzione selettiva apprestato dalle titolari appare adeguato per creare e mantenere nei consumatori un'immagine di lusso e di prestigio associata ai marchi.

I relativi contratti versati agli atti (cfr. docc. 10, 23, 23bis, 24, 24bis delle ricorrenti) sembrano infatti articolarsi in altrettante clausole destinate unicamente a salvaguardare il prestigio del marchio e paiono conformi ai principi normativi e giurisprudenziali citati. Si pensi alle disposizioni aventi ag oggetto il posizionamento del marchio e dell'insegna, il servizio vendita e consulenza, il punto

vendita, le modalità di vendita, l'utilizzo del materiale pubblicitario, la qualificazione del personale addetto alla vendita e la cura dei clienti.

Tali requisiti appaiono coerenti con quelli individuati dalla giurisprudenza europea in relazione ai punti vendita, alla qualificazione professionale del personale, alla disponibilità nei punti vendita di un assortimento di prodotti di marche concorrenti e conformi al dettato del Regolamento UE n. 330/2010. Non sembrano invece inserite prescrizioni, vietate, di natura restrittiva relative, ad esempio, ai prezzi di vendita, al territorio ed ai clienti finali, ovvero a forniture incrociate tra distributori autorizzati.

Quanto alla distribuzione selettiva via *internet*, [REDACTED] consente tale veicolo ai soli rivenditori autorizzati che abbiano la disponibilità di almeno tre punti vendita fisici, stabilendo una serie di criteri qualitativi del sito per tutelare il prestigio, l'immagine e la notorietà del marchio. E' richiesta in proposito la preventiva autorizzazione scritta da parte del distributore, il quale attiva la procedura di ammissione che tiene conto di alcuni criteri quali:

- la qualità grafica del sito;
- la predisposizione di una "*zona di qualità dedicata*", quale spazio virtuale esclusivo, ai marchi ed ai prodotti, con esclusione di ogni riferimento pubblicitario a prodotti e/o marchi diversi;
- la presenza di spazi di qualità dedicati ai marchi/prodotti di lusso concorrenti di pari livello. In particolare, il Sito Internet deve contemplare un numero di almeno quattro



Marchi di prodotti di lusso concorrenti e di pari prestigio; per [REDACTED] è necessaria la presenza di almeno un Prodotto concorrente di lusso, dotato di uno dei Marchi indicati nell'Allegato 2;

- l'assenza di offerte in vendita prodotti diversi, rispetto a quelli di profumerie o di bellezza, o dei servizi non collegati a questi prodotti, che siano suscettibili di svilire l'immagine di prestigio dei marchi e dei prodotti.

Tali requisiti richiesti da [REDACTED] sembrano diretti a tutelare esclusivamente l'allure dei propri brands, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della vendita *on line*, con applicazione dei criteri oggettivi, qualitativi, non discriminatori e proporzionati al carattere di lusso dei prodotti distribuiti.

A tale conclusione non ostano le eccezioni delle resistenti relative:

- al deposito di soli quattro esemplari dei relativi contratti. Tenuto conto della necessaria sommarietà dell'indagine, anche istruttoria, di questa sede, tale riscontro è sufficiente per ritenere assolto il relativo onere probatorio a cura delle titolari;
- alla reiterata violazione del sistema di distribuzione selettiva da parte dei distributori autorizzati. In proposito, l'eventuale lesione degli obblighi contrattuali assunti dai rivenditori [REDACTED] non elide l'illecito qui censurato a carico delle resistenti;
- alla mancata prova della vigilanza di [REDACTED] sull'operato dei distributori autorizzati, ritenuta in sede applicativa requisito necessario per derogare al principio di esaurimento (Cfr. Corte d'Appello di Milano, 25 novembre 2019, n.5682). Parte ricorrente ha fornito un principio di prova circa il controllo esercitato sul mercato (cfr. doc. 25 di parte ricorrente), mentre le contestazioni delle resistenti sul punto necessitano di maggiori approfondimenti istruttori, incompatibili con questa fase.

2.5 . La veste delle resistenti

2.5.1 Perimetro soggettivo della lite



Le ricorrenti hanno contestato l'attività di [REDACTED] sotto un duplice profilo: oltre all'attività di vendita e spedizione diretta dei prodotti [REDACTED] le resistenti parteciperebbero anche "attivamente" alle inserzioni di vendita gestite da terzi venditori, con servizi di stoccaggio, spedizione e servizio clienti.

Le resistenti hanno eccepito l'irresponsabilità, ai sensi del d. lgs. 70/2003, di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.A.R.L., limitandosi quest'ultima ad agevolare i rapporti tra acquirenti e venditori dei prodotti ma senza alcun intervento sui contenuti trasmessi e non potendo, di conseguenza, essere qualificata quale hosting provider attivo.

In ogni caso, [REDACTED] non avrebbe ricevuto né una contestazione specifica circa i contenuti asseritamente illeciti presenti sul sito né tantomeno una diffida prima dell'avvio del presente procedimento.

2.5.2 *Quadro normativo*

Rileva in questa sede il testo normativo di cui al d.lgs. n. 70/2003, recante la disciplina del commercio elettronico, attuativo della Direttiva 2000/31/CE, attinente a taluni aspetti giuridici dei servizi della società di informazione nel mercato interno.

Come noto, il testo nazionale regola l'attività del prestatore di servizi descrivendone tre tipologie:

- attività di "semplice trasporto dati" – *mere conduit*,
- attività di memorizzazione temporanea – *caching*,
- attività di memorizzazione delle informazioni – *hosting* – ("consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio", art. 16).

Tali soggetti in ogni caso rispondono civilmente del contenuto dei servizi se, richiesti dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non agiscano prontamente per impedire l'accesso al contenuto di tali servizi, ovvero se, avendo conoscenza della presunta natura illecita o pregiudizievole del contenuto di un servizio per il quale garantiscono l'accesso, manchino di informare l'autorità competente (cfr.

art. 17 D.lgs. n. 70/2003, nonché art. 15 Direttiva 2000/31, non superata sui principi qui rilevanti dalla nuova Direttiva 2019/771 peraltro non ancora implementata nell'ordinamento italiano).

I precedenti artt. 14 e 16 indicano invece quali sono le condizioni di esonero della responsabilità per ciascuna di tali figure. Per quel che qui rileva, l'*hosting provider* non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

- a. "non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
- b. non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso" (art. 16).

Il regime privilegiato previsto dal d.lgs. in questione viene meno, ai sensi del considerando 42 della direttiva *ecommerce* (il cui testo deve intendersi qui integralmente richiamato), laddove l'attività di memorizzazione delle informazioni sia posta in essere da un *hosting provider* attivo, la cui figura va ricondotta alla fattispecie della condotta illecita attiva di concorso (cfr. Cass., sez. I, n. 7708/2019).

E, sul punto, la Suprema Corte ha dichiarato che gli indici di interferenza da accertare in concreto ad opera del giudice di merito sono, a titolo esemplificativo, *"le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare ed arricchire in modo non passivo i contenuti da parte di utenti indeterminati"* (Cfr. sempre Cass., sez. I, n. 7708/2019). In sostanza, l'*hosting provider* non viene esentato dalla responsabilità qualora l'attività da quest'ultimo posta in essere comporti una *"manipolazione di dati"* ed il *"mutamento della natura del servizio"* fornito dai singoli utenti.



In proposito, con un recente intervento la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. pronuncia  c.  C-567/18) ha ritenuto che gli operatori che svolgono esclusivamente operazioni di magazzinaggio di prodotti che violano i diritti connessi ad un marchio -ma senza le finalità di offerta commerciale di detti prodotti e di immissione degli stessi nel mercato- non sono responsabili di tale lesione, non rientrando tale fattispecie tra gli usi che possono essere vietati dal titolare di un marchio ai sensi dell'art. 9, par. 1, del regolamento n. 207/2009 e dell'art. 9, par. 1 del regolamento 2017/2001.

Il recentissimo arresto dei giudici europei pare dunque ricondurre la sola attività di stoccaggio della merce al ruolo di *hosting passivo*, estraneo al perimetro dell'illecito.

Ciò premesso, osserva l'Ufficio che- in generale- l'indagine sulla qualificazione attiva o passiva dell'*hosting provider* non incide sulla possibilità di adottare un provvedimento cautelare inibitorio - che prescinde dall'accertamento del dolo o della colpa (cfr. art. 16 comma 3 d. lgs. 70/2003) - di cui può essere destinatari anche l'*hosting passivo*.

Nel nostro ordinamento sono invero previste le c.d. inibitorie pure: l'ipotetica irresponsabilità dell'*hosting provider* e l'essere lo stesso soggetto passivo del provvedimento interdittivo non sono dunque processualmente incompatibili.

La diversa qualificazione- di hosting attivo o passivo- costituisce un profilo che può incidere invece sotto il profilo risarcitorio, sul regolamento delle spese processuali e sulla diversa modulazione del comando cautelare (soprattutto ove l'illecito sia continuativo).

Dunque, anche ove si aderisca all'indirizzo per cui sono hosting provider -non responsabili dei contenuti illeciti caricati dagli utenti- anche le piattaforme di condivisione e conservazione di contenuti che offrono a terzi uno spazio di condivisione, anche corredato da strumenti volti ad ottimizzare il servizio fornito (ad esempio funzioni di indicizzazione e ricerca, anche



personalizzata) senza incidere sul merito dei contenuti⁷, il conseguente accesso al regime di limitazione di responsabilità ex art 16 del D.Lgs. 70/2003 a favore dell'hosting provider non escluderebbe che lo stesso possa essere destinatario di ordini inibitori c.d. puri.

2.5.3. Il caso concreto

Ciò premesso, rimesso ogni ulteriore approfondimento all'esito del giudizio di merito, sembra che le resistenti non rivestano un ruolo meramente passivo.

In particolare, [REDACTED] player che dichiara di gestire un servizio *marketplace* attraverso l'omonimo sito in qualità di prestatore intermediario dei servizi della società d'informazione:

- opera in alcuni casi come venditore diretto dei prodotti litigiosi come allegato dalle ricorrenti (cfr. doc. 8 e 9). In questo ultimo caso, [REDACTED] non risponde di concorso nella commissione dell'illecito ma ne è l'autore diretto;
- quanto ai servizi di intermediazione, sembra tenere una condotta attiva, avendo conoscenza e controllo dei dati che vengono inseriti dai terzi rivenditori, non essendo dunque esonerata dalla responsabilità di cui all'art. 16 del d. lgs. 70/2003. Infatti, [REDACTED]
 - gestisce lo stoccaggio e la spedizione dei prodotti attraverso il servizio di "Logistica [REDACTED]" (cfr. doc. 17 delle resistenti), utilizzato dai gestori della piattaforma anche in tutti i casi in cui le inserzioni di vendita presentano il bollino [REDACTED] [REDACTED] spesso presente nelle inserzioni di vendita dei prodotti [REDACTED] (cfr. doc. 8 delle ricorrenti). Il risultato di tale attività è quello di rendere il servizio più efficiente, modulandosi dunque in una condotta attiva dell'hosting provider. A tale apprezzamento non osta la citata recente pronuncia dei giudici europei, adottata in un caso in cui [REDACTED] si limitava ad offrire esclusivamente servizi di stoccaggio, mentre la spedizione veniva curata da vettori terzi;



- gestisce un servizio clienti per le inserzioni di vendita di terzi, che costituisce l'unico servizio di cui il cliente dispone per potersi interfacciare con il venditore;
 - è responsabile di un'attività promozionale anche tramite inserzioni su siti Internet di terzi (cfr. doc. 5 di parte ricorrente). Tale ruolo attivo è stato riconosciuto di recente dal Tribunale di Bruxelles ove [REDACTED] pur non effettuando attività promozionale in modo autonomo, consente la visualizzazione di annunci relativi alle offerte poste in vendita da terzi (cfr. doc. 16 delle ricorrenti);
 - permette ai consumatori di inferire l'esistenza di un legame tra [REDACTED] e [REDACTED].
- Secondo il paragrafo 4, delle Condizioni Generali d'Uso e di Vendita del sito [REDACTED] (i cui riferimenti sono stati versati agli atti) infatti i marchi -non di sua proprietà ma- visibili sul suo sito *"sono di proprietà dei rispettivi titolari, che possono essere o meno collegati, commessi ad Amazon o sponsorizzati da [REDACTED]"*.

Dunque, pur tenendo conto dell'ultimo arresto della Corte di Giustizia, sembra ravvisabile la responsabilità di [REDACTED] anche quando quest'ultima non vende direttamente i prodotti [REDACTED] ma ne cura comunque l'attività logistica, il servizio clienti e l'attività promozionale, elementi che concorrono ad ottimizzare la promozione delle offerte in vendita.

Tale condotta di [REDACTED] -in quanto intermediario- è dunque riconducibile a quella di un hosting provider attivo, esentato dal regime privilegiato di esclusione della responsabilità.

Infine, la circostanza che le ricorrenti abbiano allegato che controparte sia stata informata con due diffide datate 31.07.2019 e 06.02.2019 svolge un ruolo neutro considerata la veste di provider attivo di [REDACTED] e, dunque, l'inoperatività del regime di cui al citato art. 16, par. 1, lett. b).

2.5.4. la legittimazione passiva di [REDACTED] S.A.R.L.

Le resistenti eccepiscono il difetto di legittimazione di [REDACTED] [REDACTED] -responsabile della gestione informatica e delle tecnologie del sito [REDACTED] - ma estranea alle attività di vendita verso la clientela nonché ai rapporti commerciali con i venditori terzi che operano sul *marketplace*.



Tale censura è infondata.

Va premesso che la legittimazione passiva va vagliata alla luce della prospettazione della domanda, a prescindere dalla fondatezza nel merito delle pretese dell'attore (ad eccezione delle ipotesi di prospettazione del tutto artificiosa) e consiste nella coincidenza tra colui che è citato in giudizio e soggetto indicato come autore della violazione del diritto azionato.

Nel caso in esame tale coincidenza è riscontrata, giacché [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] è indicata come corresponsabile dell'illecito addebitato alle altre società del Gruppo coinvolto nella lite.

Per completezza, tutte le resistenti partecipano alla funzionalità del sito litigioso (cfr. "Condizioni Generali di Uso e Vendita" del Sito [REDACTED] che rammenta come "[REDACTED] [REDACTED] e/o le sue affiliate ([REDACTED] o "noi") ti forniscono funzionalità del sito e altri prodotti e servizi quando visiti o fai acquisti su [REDACTED] (il "sito")", il quale in particolare "è di proprietà di ed è gestito da [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED] Srl" (cfr. par. 18).

2.6. La condotta di [REDACTED]

Parte resistente non intrattiene rapporti contrattuali con [REDACTED] il titolo di responsabilità invocato dalle ricorrenti ha dunque solo natura aquiliana.

Tale azione è del tutto coerente e si colloca nell'alveo delle indicazioni dei giudizi comunitari, secondo i quali il fornitore di prodotti di lusso può agire nei confronti di piattaforme terze, con un'azione extra-contrattuale, quando la vendita di detti articoli sulle piattaforme possa determinare e determini lo scadimento delle caratteristiche qualitative di detti articoli (cfr. punti 49 e 50 della sentenza [REDACTED]).

Dunque, le clausole dei contratti di distribuzione selettiva sopra esaminati non trovano applicazione diretta nei confronti di [REDACTED] ma costituiscono criteri di giudizio (oltre i cui standard, ad esempio, non può essere richiesta una condotta più onerosa da parte dei terzi, non rivenditori autorizzati) per valutare se le attività del distributore indipendente siano o meno lesive del marchio di prestigio.

Non è peraltro contestata in questa sede l'originalità in sé dei prodotti litigiosi, bensì le modalità di vendita, ritenute lesive del prestigio dei brands azionati.

Occorre dunque di seguito indagare se le modalità concrete di vendita sul sito [REDACTED] arrechino pregiudizio all'immagine di lusso e di prestigio dei prodotti recanti i marchi "[REDACTED]" e [REDACTED];

Come rammentato in sede comunitaria, *"la vendita online di prodotti di lusso tramite piattaforme che non appartengono ad alcun sistema di distribuzione selettiva di tali prodotti, nell'ambito della quale il fornitore non ha la possibilità di controllare le condizioni di vendita dei suoi prodotti, determina il rischio di uno scadimento della presentazione di detti prodotti su Internet, idoneo a nuocere alla loro immagine di lusso e, quindi, alla loro stessa natura"* (cfr. CGU, 06 dicembre 2017, C-230/16, punti 49-50). Pertanto, come già dichiarato da questa Sezione Specializzata e in linea con il paragrafo 52 delle Linee Guida che accompagnano il regolamento UE 330/2010, *"se da un lato un impedimento assoluto alla vendita online costituisce grave restrizione della concorrenza, dall'altra appare lecito imporre al distributore il rispetto di alcuni standard qualitativi del sito"* (cfr. ordinanza, 11 gennaio 2016, cautelare n. 55581/2015; ordinanza, 28 marzo 2019, [REDACTED] c. [REDACTED]).

Le ricorrenti lamentano sul sito [REDACTED]

- a) l'assenza anche di negozi fisici, essendo [REDACTED] un soggetto "pure player".

Ritiene in proposito l'Ufficio che, trattandosi quelli litigiosi di fragranze e cosmetici, il consumatore potrebbe necessitare di un riscontro diretto dell'effetto del prodotto sul corpo ed in particolare sulla pelle (si pensi, ad esempio, a problemi allergologici ecc.). Si tratta questa di una limitazione- di richiedere un seppure limitatissimo numero di punti vendita fisici sull'intero territorio nazionale- che non sembra spingersi oltre il perimetro del necessario, peraltro ammessa dalla Commissione Europea (cfr. punto 54 delle Linee Guida del Regolamento n. 330/2020)

- b) di conseguenza, manca un idoneo servizio clienti analogo a quello assicurato nel punto vendita reale con la presenza di una persona capace-in caso di specifiche esigenze del consumatore- di informare il pubblico in modo adeguato all'esito. I distributori autorizzati devono garantire invece tale servizio, esigenza in generale considerata legittima da parte della Corte di Giustizia;
- c) 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: cibi per gatti, carta igienica, insetticidi ecc...). Tale abbinamento, peraltro, si produce automaticamente e non a seguito di una ricerca guidata dall'utente. A riguardo, si richiamano analogicamente le considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia rispetto ai negozi reali ove -benché possano essere in essi venduti altri prodotti eterogenei- deve essere garantita una *"separazione adeguata tra la vendita dei cosmetici di lusso e la vendita di altri prodotti di qualità inferiore"*.
- In effetti, la modalità di vendita qui censurata non garantisce quindi un'idonea percezione dei prodotti [REDACTED] da parte dell'acquirente, svilendone il pregio e risulta al contempo violando i requisiti richiesti dalle ricorrenti ai propri distributori autorizzati;
- d) la presenza di materiale pubblicitario di prodotti di altri brands -anche di segmenti di mercato più bassi- nella stessa pagina internet in cui sono presentati i profumi [REDACTED] proposito, sono dirimenti in senso favorevole alle ricorrenti le considerazioni della Corte di Giustizia, la quale ha avuto occasione di sottolineare -che seppure nello stesso spazio (fisico o virtuale, si trattava in quell'ipotesi di ipermercati) possano essere presenti altri beni-le modalità di presentazione del profumo di lusso, attraverso il reparto o lo spazio riservato alla vendita di tale prodotto, deve evidenziare elementi valorizzanti (cfr. Tribunale CE, 12.12.1996 in causa T-88/92).

Nell'ambito della cognizione sommaria di questa sede, ritiene l'Ufficio che le specifiche modalità di offerta e di vendita sopra esaminate ledano gravemente il prestigio dei marchi "██████████" (sentenza ██████████ punto 56; sentenza ██████████ punto 59) requisito richiesto dalla giurisprudenza comunitaria per consentire al titolare di inibire ad un rivenditore non autorizzato l'ulteriore rivendita (C. Giustizia, C-337/95 caso ██████████ c ██████████ 4.11.1997).

Sul punto non colgono nel segno le censure di parte resistente circa:

- la mancanza di danno all'immagine, alla luce dell'alta reputazione goduta dal sito ██████████ presso i consumatori e i professionisti, alla luce dell'efficace interfaccia grafica, dell'offerta di un servizio di assistenza, della messa a disposizione di informazioni dettagliate. La considerazione infatti che l'esperienza di consumo sul sito ██████████ sia tra le migliori del contesto *online*, anche per i consumatori dei prodotti di lusso e prestigio, non esclude il rischio di lesione dell'immagine ove siano riscontrate, in concreto, le modalità di vendita sopra censurate;
- l'irrelevanza nel giudizio di liceità, della commercializzazione, a cura del rivenditore terzo, anche di prodotti non di lusso o di prestigio. Qui al contrario, osserva l'Ufficio, è censurata non già la vendita di altre *res*, ma le concrete modalità di accostamento con i profumi litigiosi;
- l'irrelevanza del confronto tra le modalità di vendita del terzo rivenditore e quelle implementate dai suoi distributori autorizzati, giacché solo i primi non sono vincolati dai contratti sottoscritti con il titolare. Va sul punto al contrario 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;

- la qualifica di [REDACTED] quale eccellenza nel canale *online*, anche per la vendita di prodotti di lusso. Tale circostanza non è tuttavia oggetto di discussione essendo in concreto, censurate le specifiche modalità di offerta dei prodotti cosmetici delle ricorrenti sulla piattaforma delle resistenti.

3. (Segue quanto al *funus*); la concorrenza sleale

Le ricorrenti ravvisano altresì profili anticoncorrenziali nelle condotte sopra indagate sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c., Non residuano tuttavia altri aspetti che non siano stati censurati con i rimedi apprestati alla tutela dei marchi, assorbente ogni ulteriore questione qui sollevata.

4. Quanto al *periculum in mora*

Le condotte qui sindacate- particolarmente diffusive considerato che si tratta di promozione e vendita via web compiuto dalla più nota piattaforma di *e-commerce*, dunque destinata ad un pubblico potenzialmente illimitato -rischiano di ulteriormente aggravare, ed irreparabilmente, la percezione di qualità e l'immagine che i prodotti evocano presso il pubblico.

Sul punto non colgono nel segno le censure delle resistenti relative alla luce della presenza dei prodotti litigiosi sul sito [REDACTED] da ben più di cinque anni.

Parte ricorrente ha sottolineato l'accentuazione della condotta rispetto all'offerta in vendita passata, definita sporadica (cfr. ultima memoria della ricorrente). L'aggravamento dell'illecito ed suo consolidamento presso il mercato non si sono ancora stabilizzati presso il pubblico e rischiano di erodere, con ulteriori margini, le prerogative della ricorrente, consentendo dunque un intervento urgente in via giudiziale.

Secondo indirizzi consolidati, invero, non può dirsi escluso qualora- pur essendo l'attività contraffattoria iniziata da tempo- non si sia tuttavia verificata una stabilizzazione nei rapporti di mercato tra le parti ma il contraffattore sembra aumentare progressivamente il proprio giro d'affari.



mentre simmetricamente il concorrente progressivamente perda clientela (cfr. Tribunale di Venezia, ord. 30.1.2006, est. [REDACTED])

E ciò senza indagare ulteriormente il tentativo delle ricorrenti di definire stragiudizialmente la lite, con conseguente spendita di tempo per evitare il conflitto giudiziale e mancanza di affidamento da parte di [REDACTED] circa la tolleranza della condotta sindacata da parte della titolare.

5. *Il comando cautelare*

Occorre dunque procedere all'ordine interdittivo a carico delle resistenti limitatamente ai prodotti di profumeria recanti i marchi "[REDACTED]"

L'inibitoria è assistita da *astreinte* quantificata in € 1.000,00 per ogni giorno di inosservanza dell'ordine inibitorio, tenuto conto della duplice natura del rimedio, sia interdittiva sia di liquidazione anticipata del danno: la penale è dunque modulata in relazione all'utile verosimilmente conseguito dall'autore dell'illecito.

La penale decorre dal trentesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza per consentire a parte resistente di adeguarsi al comando.

La misura della pubblicazione, dotata di funzione preventiva-dissuasiva e risarcitoria in forma specifica, è rimessa alla prudente valutazione del giudice: qui tale rimedio non appare necessaria, essendo preferibile riservarla al merito.

Non appare neppure opportuno disporre il sequestro né l'acquisizione di informazioni sulla rete di acquisto ex art. 121 bis c.p.i., trattandosi di prodotti originali.

Trattandosi di provvedimento totalmente anticipatorio del giudizio di merito, occorre governare le spese del procedimento. Tenuto conto che parte resistente, alla luce delle considerazioni sopra svolte, riveste un ruolo attivo nelle condotte censurate (con conseguente inapplicabilità dell'indirizzo anche di questo Ufficio per cui, ferma l'inibitoria urgente ove il provider svolga un ruolo meramente passivo al ricorrere di talune condizioni le spese possono essere compensate), le stesse sono poste a carico di [REDACTED] per la frazione di 1/2, considerato l'accoglimento solo parziale del ricorso. Per il residuo 1/2 vengono compensate.



La liquidazione, come da dispositivo, tiene conto delle molteplicità e, in parte, della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

1. In parziale accoglimento del ricorso, inibisce con effetto immediato a [REDACTED] di commercializzare e/o offrire in vendita e/o promuovere e/o pubblicizzare tramite il proprio sito [REDACTED] i prodotti recanti i marchi [REDACTED] con le modalità indicate e nei limiti indicati in narrativa;
2. dispone a carico del resistente una penale pari all'importo di € 1.000,00 per ogni per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di cui al punto sub. 1), successivamente al trentesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. compensate per la frazione di $\frac{1}{2}$ le spese di lite, condanna le resistenti in solido a rifondere, a favore delle ricorrenti in solido, la residua frazione di $\frac{1}{2}$, liquidata in complessivi € 7.000,00 di cui € 1.000,00, per spese ed il residuo per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA e spese di registrazione.

Si comunichi

Milano, 19 ottobre 2020

Il Giudice designato

dott.ssa Alima Zana