



E-commerce dei prodotti di marca: rischi e opportunità per le imprese a seguito dell'indagine di settore della Commissione UE pubblicata il 10 maggio 2017

Team Leader

Francesco Anglani

francesco.anglani@belex.com

Soci

Alessandro Balp

alessandro.balp@belex.com

Stefano Cacchi Pessani

stefano.cacchipessani@belex.com

Marcello Giustiniani

marcello.giustiniani@belex.com

Giovanni Guglielmetti

giovanni.guglielmetti@belex.com

Fulvio Marvulli

fulvio.marvulli@belex.com

Alessandra Piersimoni

alessandra.piersimoni@belex.com

Stefano Simontacchi

Stefano.simontacchi@belex.com

- Introduzione
- Le restrizioni verticali più diffuse
- L'uso e la tutela dei marchi
- Conclusioni

Autori dell'articolo:

Francesco Anglani

Giovanni Guglielmetti

Introduzione

Il 10 maggio 2017 la Commissione europea (“**Commissione**”) ha pubblicato il *report* finale dell’indagine conoscitiva sull’*e-commerce* (1), avviata il 6 maggio 2015 al fine di inquadrare le dinamiche competitive del settore del commercio elettronico ed indirizzare l’intervento della Commissione e delle autorità *antitrust* nazionali verso la repressione delle pratiche anticoncorrenziali più critiche e diffuse (2).

Dall’indagine è emerso che il commercio *online* è un settore in crescita e che i produttori, per controllare al meglio la distribuzione dei propri prodotti ed il posizionamento dei propri marchi, impongono ai fornitori una serie di restrizioni che possono presentare criticità sotto il profilo *antitrust*.

È, dunque, opportuno che le imprese che dispongono di un’ampia e complessa rete distributiva **svolgano una verifica sulla loro conformità al diritto *antitrust* ed eventualmente adottino i provvedimenti opportuni** a risolvere le criticità riscontrate.

Segue una tabella che riassume le restrizioni verticali presenti nei contratti di distribuzione che, secondo la Commissione, possono destare criticità anticoncorrenziali.

Brick and mortar shops

Di frequente i distributori che fanno ricorso a sistemi di distribuzione selettiva prevedono che almeno una parte dei propri prodotti siano venduti tramite *brick and mortar shops* (i.e. distributori che abbiano almeno un punto vendita fisico), così escludendo i *pure online players* (i.e. rivenditori attivi esclusivamente *online*)

Escludi i *pure on-line players* dalla distribuzione *online* dei tuoi prodotti?

Profili di restrizione individuati dalla Commissione

Dalle analisi svolte dalla Commissione sarebbe emerso che spesso tale misura è priva di alcuna giustificazione ed è piuttosto volta unicamente ad escludere i *pure online players* al fine di limitare il fenomeno delle vendite *online*

Possibili condizioni per la legittimità del comportamento

Affinché tale previsione sia considerata legittima è necessario che sussistano delle ragioni connesse alla caratteristiche del prodotto o degli incrementi di efficienza tali da rendere le restrizioni giustificabili (3)

Fissazione dei prezzi

La restrizione più diffusa (riscontrata nel 42% dei contratti di distribuzione analizzati dalla Commissione) è quella mediante cui i fornitori danno ai propri distributori indicazioni e/o raccomandazioni in merito al prezzo da praticare ai consumatori finali (4)

Utilizzi software per monitorare i prezzi applicati ai tuoi prodotti dai rivenditori?

Profili di restrizione individuati dalla Commissione

È noto che sotto il profilo *antitrust* la libertà di fissazione del prezzo da parte del venditore costituisce un presupposto essenziale per garantire il libero dispiegarsi della concorrenza, sia tra distributori del medesimo marchio (c.d. concorrenza *intra-brand*), sia tra distributori di marchi diversi (c.d. concorrenza *inter-brand*), potendo il fornitore al più indicare delle mere “raccomandazioni” di prezzo (5)

La Commissione ha osservato come il progressivo diffondersi di *software* informatici che consentono di monitorare in tempo reale i prezzi applicati dai vari rivenditori presenti delle criticità sotto il profilo *antitrust* nella misura in cui facilita (i) per i fornitori individuare i casi in cui i rivenditori si discostano dai prezzi raccomandati e (ii) per i rivenditori, “allineare” i prezzi rispettivamente praticati

Dual pricing

La pratica di applicare un “doppio listino” a seconda del canale distributivo, *online* o *offline*, cui sono destinati i prodotti è stata tipicamente ritenuta legittima solo nel caso in cui i prezzi diversi siano applicati a distributori diversi

Applichi listini differenziati?

Profili di restrizione individuati dalla Commissione

In passato l'applicazione di prezzi diversi al medesimo distributore era stata ritenuta critica sotto il profilo *antitrust* (6)

Possibili condizioni per la legittimità del comportamento

La Commissione mostra un approccio meno restrittivo: nel proprio *report* ha, infatti, affermato che tale pratica possa considerarsi legittima nella misura in cui è volta a contrastare fenomeni di *free riding*, per cui i distributori *online* si avvantaggiano dei maggiori investimenti effettuati dai distributori *offline* (7)

Vendita attraverso marketplaces

Di frequente nei contratti di distribuzione sono presenti clausole volte a limitare e/o vietare la possibilità per i distributori di vendere attraverso *marketplaces*, ovvero piattaforme su cui è possibile acquistare prodotti di diversi venditori (e.g. eBay e Amazon)

Limiti la possibilità dei distributori di vendere i tuoi prodotti su *marketplaces*?

Profili di restrizione individuati dalla Commissione

Fuori dai casi di distribuzione selettiva simili restrizioni sono ammesse solo in casi particolari e comunque previa valutazione del caso di specie

Possibili condizioni per la legittimità del comportamento

La Commissione - fermo il rimando all'attesa pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che fornirà alcune indicazioni essenziali in merito alle condizioni di legittimità di tali clausole (8) - precisa che tali accordi possono essere considerati legittimi, specie se inseriti in un sistema di distribuzione selettiva

In particolare, la Commissione ha chiarito che i divieti (assoluti) di vendita tramite *marketplaces* non sono considerati restrizioni fondamentali della concorrenza, essendo soggetti ad una analisi caso per caso

Geo-blocking

Ossia la pratica adottata da un fornitore di beni o servizi *online* per impedire l'acquisto a consumatori situati in uno Stato membro diverso da quello del fornitore stesso, che può essere attuata in diverse fasi del processo di vendita *online*, in particolare ove: (i) sia bloccato l'accesso a un sito internet estero; (ii) vi sia un re-indirizzamento automatico verso un "sito internet nazionale"; (iii) sia negata la possibilità di completare il pagamento dopo aver ottenuto le informazioni sulla geolocalizzazione dell'utente; (iv) la spedizione in uno Stato membro diverso da quello del fornitore comporti oneri ingiustificati

Imponi limiti all'acquisto online da alcuni Stati membri?

I tuoi prodotti possono essere consegnati ovunque?

Profili di restrizione individuati dalla Commissione

Simili pratiche creano vere e proprie barriere ai consumatori che vogliano fruire di un servizio o di un prodotto al di fuori dei confini nazionali, impedendo la realizzazione di un mercato unico digitale

La Commissione ricorda che tali misure sono legittime salvo il caso in cui: (i) siano attuate da un'impresa in posizione dominante o (ii) rappresentino il frutto di un accordo tra imprese volto alla ripartizione del mercato (9)

Possibili condizioni per la legittimità del comportamento

Gli esiti dell'indagine sul punto appaiono comunque confortanti: la Commissione ha, infatti, rilevato come la maggior parte dei fornitori distribuiscano i loro prodotti in almeno 21 Stati membri mentre solo il 4% vendano esclusivamente entro i confini di un unico Stato

Informazioni sensibili

I contratti di distribuzione possono rappresentare il veicolo di informazioni commercialmente sensibili, quali quelle inerenti i prezzi e le quantità vendute

Profili di restrizione individuati dalla Commissione

Questa circostanza può destare criticità sotto il profilo concorrenziale nel caso in cui il fornitore, che accede alle informazioni da parte dei propri distributori, sia esso stesso un rivenditore e, quindi, loro concorrente nel mercato a valle della distribuzione

Consenti ai retailer online l'utilizzo di servizi di posizionamento tramite l'uso dei tuoi marchi?

L'uso dei marchi come parola chiave per fruire di servizi di posizionamento su Internet

L'indagine ha inoltre rilevato che alcuni *retailers online* sono soggetti a restrizioni con riguardo all'uso dei marchi dei produttori per attività pubblicitarie (SEO e SA)

Profili di restrizione individuati dalla Commissione

La Corte di Giustizia (10) ritiene

Possibili condizioni per la legittimità del comportamento

La Commissione sembra

che l'uso dei marchi altrui come parola chiave per fruire di servizi di posizionamento su Internet può, al ricorrere di determinate condizioni, essere effettuato senza la necessità di domandare il consenso del titolare del marchio. Queste limitazioni non sono quindi necessariamente funzionali alla tutela dei marchi, e possono dare luogo a uno scrutinio sotto il profilo dei loro effetti sulla concorrenza

La Commissione ritiene che un divieto assoluto di fruire di servizi di posizionamento, nei limiti in cui possa limitare la rintracciabilità *online* dei *retailers* attraverso l'uso dei motori di ricerca, sia valutabile come una restrizione vietata in quanto si traduce in una limitazione nell'uso effettivo del canale *online*

ammettere le limitazioni all'uso dei marchi come chiavi di ricerca ove essi siano funzionali a evitare che il *retailer* abbia un posizionamento sui motori di ricerca privilegiato rispetto al *brand owner* o a evitare una lievitazione del prezzo di tali parole nelle aste *online*

Non sembra invece possa essere messo in dubbio che i titolari dei marchi possano regolare le attività di advertising *online* e di ottimizzazione dei servizi di ricerca per evitare che i *retailers* facciano un uso illegittimo dei loro marchi (il che si verifica quando l'uso crei pregiudizio a una delle funzioni protette dai marchi)

La tutela dei marchi nei confronti delle reti di vendita

La tutela dei marchi, anche nei confronti delle reti di vendita, non viene assolutamente messa in discussione nella indagine della Commissione e rimane un fondamentale presidio per i titolari dei marchi anche come complemento necessario per assicurare la tenuta dei sistemi di distribuzione selettiva o esclusiva

Ritieni che le vendite da parte di piattaforme non autorizzate abbiano leso l'immagine dei tuoi marchi?

Protezioni del marchio non legittime verso i distributori non autorizzati

In base al principio di esaurimento europeo il titolare del marchio non può far valere i propri diritti sul marchio stesso per ostacolare la libera circolazione dei prodotti di marca da lui stesso o con il suo consenso messi in commercio nello Spazio Economico Europeo. E ciò a meno che lo stato dei prodotti sia stato modificato in maniera tale che la presenza del marchio sul prodotto rivenduto non ne garantisca più la vera origine o esistono altri motivi legittimi legati alla tutela della proprietà industriale

Protezioni del marchio possibili verso i distributori non autorizzati

Nel caso ad es. di manipolazione delle confezioni, di rimozione dei codici che consentono la tracciabilità dei prodotti, ma anche (in determinate ipotesi soprattutto per i prodotti di lusso) di presentazione dei prodotti in maniera inadeguata e lesiva della loro immagine, il titolare del marchio, potrebbe opporre i propri diritti per ottenere il ritiro dal mercato dei prodotti di marca, commercializzati in violazione dei suoi diritti (11). Una verifica di tali condizioni andrà effettuata caso per caso in sede di *enforcement*, ma prima ancora

andrà tenuta in attenta considerazione nella messa a punto dei presidi dei sistemi di distribuzione (ad es. codici di tracciabilità, fissazione degli standard di qualità della distribuzione etc.)

Conclusioni

Come risulta da tutto quanto sopra esposto, valutare la legittimità o meno delle intese verticali è particolarmente complesso poiché molte di esse non sono lecite o illecite di per sé, ma occorre prendere in considerazione numerosi elementi, quali le condizioni di mercato a monte e a valle, la tipologia di prodotti venduti e il modello di distribuzione adottato.

In ogni caso, con riferimento al settore dell'*e-commerce*, la Commissione ha rilevato che le pratiche che appaiono destare **maggiori criticità concorrenziali** sono quelle relative a:

- (i) l'esclusione senza alcuna giustificazione dei *pure online players* dai sistemi di distribuzione selettiva;
- (ii) la circostanza che la vendita *online* e l'utilizzo di particolari *software* possano facilitare il controllo dei prezzi da parte dei fornitori o l'allineamento tra i distributori;
- (iii) l'ingiustificata previsione di un divieto di vendere attraverso *marketplaces* e
- (iv) la circostanza che i contratti di distribuzione possano diventare veicolo di informazioni commerciali sensibili e alterare la concorrenza nel caso in cui il fornitore sia esso stesso distributore.

È bene ricordare che l'indagine conoscitiva rappresenta solamente la fase ricognitiva di possibili criticità, alla quale farà dichiaratamente seguito una o più azioni di *enforcement* diretto. La Commissione ha, infatti, esplicitamente chiarito che **interverrà al fine di reprimere le condotte anticoncorrenziali più diffuse** osservate nel corso dell'indagine e che avvierà un dialogo con le autorità *antitrust* nazionali affinché anche queste adottino coerenti linee di intervento. Il rischio sanzionatorio cui sono esposte le imprese è molto elevato, potendo arrivare sino al 10% del fatturato dell'impresa che ha commesso l'infrazione. È, dunque, senz'altro opportuno che **le imprese verifichino la legittimità dei propri contratti e del proprio sistema distributivo**, eventualmente anche attraverso un puntuale programma di *compliance* con la normativa *antitrust*.

La **tutela dei marchi**, inoltre, rimane un importante presidio per i titolari sia per quanto riguarda il loro uso per il *marketing online* e per l'ottimizzazione dei sistemi di ricerca, sia per la possibilità di far ricorso alla loro tutela nel caso in cui i prodotti siano venduti al di fuori dei sistemi di distribuzione organizzata con modalità lesive. È opportuno che gli **operatori verifichino**

la legittimità delle limitazioni contenute nei loro contratti per il SEO e il SA, e considerino sia ex ante sia ex post le possibilità di tutela offerte dai marchi (e dalla concorrenza sleale) per proteggere la distribuzione *online* dei prodotti.

Note:

(1) Copia del *report* è reperibile al seguente *link*:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_final_report_en.pdf.

Si precisa che un *report* preliminare è stato pubblicato in data 15 settembre 2016 ed è reperibile al seguente *link*:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiry_preliminary_report_en.pdf.

(2) Più in dettaglio, la Commissione ha concentrato la propria analisi sui seguenti prodotti più frequentemente venduti *online*: vestiti e scarpe, elettronica di consumo, elettrodomestici, giochi e *software* per computer, giochi e articoli per bambini, cosmetici e prodotti per la salute, attrezzature per lo sport, e prodotti per la casa e il giardino. Ai fini del presente documento non ci si soffermerà sulle evidenze emerse con riferimento ai contenuti digitali.

(3) Gli Orientamenti sulle restrizioni verticali (“**Orientamenti**”), par. 176, stabiliscono che *“se le caratteristiche del prodotto non richiedono una distribuzione selettiva o non richiede i criteri applicati, come ad esempio la condizione per i distributori di avere uno o più punti vendita «non virtuali» o di fornire specifici servizi, tale sistema di distribuzione non comporta generalmente vantaggi in termini di efficienza tali da compensare una notevole riduzione della concorrenza all’interno del marchio”*.

(4) È frequente che le imprese fornitrici si limitino formalmente a “suggerire” un prezzo di rivendita, salvo poi sottoporre i rivenditori a pressioni al fine di indurli a non discostarsi da tali prezzi.

(5) Gli Orientamenti, al par. 226, precisano che *“la prassi di raccomandare un prezzo di rivendita a un rivenditore o di richiedere al rivenditore di rispettare un prezzo di rivendita massimo può beneficiare di un’esenzione ai sensi del regolamento di esenzione per categoria quando la quota di mercato di ciascuna delle parti dell’accordo non supera la soglia del 30%, a condizione che ciò non determini un prezzo di vendita minimo o fissato in conseguenza delle pressioni esercitate o degli incentivi offerti da una qualsiasi delle parti”*.

(6) Gli Orientamenti, al par. 52, stabiliscono che sono fondamentali (e, quindi, illegittimi) gli accordi *“con cui il distributore paghi un prezzo più elevato per i prodotti destinati ad essere rivenduti on-line dal distributore rispetto ai prodotti destinati a essere rivenduti off-line. Ciò non esclude la possibilità che il fornitore concordi con l’acquirente un compenso fisso (ossia non un compenso variabile che aumenti in base al fatturato realizzato off-line in quanto questo rappresenterebbe indirettamente una doppia tariffazione) per sostenere gli sforzi di vendita off-line o on-line dell’acquirente”*

(7) A ben vedere, l’ipotesi di esenzione ad oggi prevista dagli Orientamenti, par. 64, appare circoscritta all’ipotesi limite in cui: *“il produttore concordi tale doppia tariffazione con i propri distributori, in quanto le vendite on-line determinano costi sostanzialmente più alti per il produttore rispetto alle vendite effettuate off-line”*.

(8) Nel caso C.230/16 - *Coty Germany GmbH v. Parfumerie Akzente GmbH* è stato richiesto alla Corte di Giustizia quanto un divieto di utilizzare piattaforme di terze parti nell’ambito di un sistema di distribuzione selettiva può essere considerato compatibile con l’art. 101, comma 1, del TFUE e quando tale previsione costituisce una *hardcore restriction*.

(9) Con riferimento al fenomeno del *geo-bloking*, il 25 maggio 2016 la

Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento reperibile tramite il seguente *link*: <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16742>.

(10) Caso C-323/09, *Interflora/Marks & Spencer*.

(11) Un diverso scenario che potrebbe essere esplorato è dato dalla tutela contro gli atti di concorrenza sleale, ad es. nel caso di induzione all'inadempimento degli obblighi derivanti dai contratti di distribuzione selettiva o esclusiva laddove, il commerciante si procuri i prodotti inducendo il fornitore a violare i suoi obblighi verso il fornitore.

Bonelli Erede Pappalardo
Studio Legale

via Barozzi 1
20122 Milano
+39 02 771131 t.

via Vittoria Colonna 39
00193 Roma
+39 06 845511 t.

via delle Casaccie 1
16121 Genova
+39 010 84621 t.

Square de Meeûs 40
1000 Brussels
+32 2 5520070 t.

Bonelli Erede Pappalardo LLP

30 Cannon Street
EC4M 6XH London
+44 20 76536888 t.

in cooperation with Kosheri, Rashed & Riad
16A, Maamal El Sokkar St.
Garden City Cairo
+202 27371195 t.

in cooperation with Tameru Wondm Agegnehu Law Office
METI Office Park, Bole Woreda 3, Bdg. No. 4/10, 2nd Floor, Office No. 201
Addis Ababa
+251 948298345 t.

belex.com  