



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

**SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA "A" CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Anna Bellesi	Presidente Relatrice
dott. Stefano Tarantola	Giudice
dott.ssa Alima Zana	Giudice

all'esito dell'udienza del 28 marzo 2019

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **50977/2018** promosso da:

SYSLEY ITALIA S.R.L. con il patrocinio degli avvocati Cesare Galli e Mariangela Bogni

SOCIÉTÉ C.F.E.B. SISLEY con il patrocinio degli avvocati Cesare Galli e Mariangela Bogni

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT ET DE LICENSE con il patrocinio degli avvocati Cesare Galli e Mariangela Bogni

RECLAMANTI

contro

AMAZON EUROPE CORE S.A.R.L. con il patrocinio degli avvocati Fabrizio Sanna e Matteo Orsingher

AMAZON EU S.A.R.L. con il patrocinio degli avvocati Fabrizio Sanna e Matteo Orsingher

AMAZON SERVICES EUROPE S.A.R.L. con il patrocinio degli avvocati Fabrizio Sanna e Matteo Orsingher

RECLAMATE

Ha emesso la seguente



ORDINANZA

1. La Société c.f.e.b. Sisley, la Sisley Italia S.r.l. e la Société d'investissement et de license (S.I.L), con il reclamo depositato in data 6 novembre 2018, hanno chiesto che, in riforma dell'ordinanza in data 19 ottobre 2018 venga inibito alle resistenti, ai sensi degli artt.131 c.p.i., 700 c.p.c. e 163 l.d.a., di diffondere e utilizzare i propri marchi e le immagini dei propri prodotti; venga disposto, ai sensi degli artt.129 c.p.i. e 162 l.d.a., il sequestro dei prodotti e dei materiali pubblicitari, compresi i siti internet, recanti i marchi e le immagini delle reclamanti; venga disposto, ai sensi dell'art. 131 c.p.i., il ritiro dal commercio dei prodotti e dei materiali pubblicitari recanti i segni delle reclamanti e che, infine, venga disposta, ai sensi dell'art.129 c.p.i., la descrizione dei medesimi prodotti e materiali pubblicitari, nonché delle scritture contabili delle reclamate.

In particolare, le società reclamanti lamentano che, con l'ordinanza impugnata, il giudice della prima fase abbia respinto le richieste cautelari dalle stesse avanzate sulla base di una non condivisibile interpretazione della clausola n.II.2 del contratto di distribuzione Sisley.

Il giudice avrebbe infatti erroneamente ritenuto che detta clausola contenesse un divieto di vendite incrociate, fra distributori appartenenti alla rete, che non sarebbe effettivamente strumentale e proporzionato allo stretto soddisfacimento degli obiettivi di mantenimento di alti livelli di prestigio e reputazione dei beni cui la distribuzione selettiva è preordinata, e quindi impedirebbe di ritenere il sistema di Sisley estraneo all'applicazione dell'art. 101 TFUE e costituirebbe una "restrizione fondamentale" ai sensi dell'art.4 d) del Reg. CE 330/2010, che a sua volta impedirebbe di applicare all'accordo l'esenzione prevista dal predetto regolamento per le intese verticali.

Le reclamanti sostengono, da un lato, che tale clausola andava interpretata diversamente e, dall'altro lato, che la stessa è stata rimossa dal testo attualmente in vigore e sostituita con una nuova clausola che consente in modo espresso le vendite incrociate tra distributori della rete. Per tale ragione, le stesse chiedono l'accoglimento delle istanze cautelari respinte nella prima fase del processo.



2. Le reclamate rilevano preliminarmente che le “*dimensioni abnormi*” del reclamo (il testo si compone di 180 pagine) attestano – una volta di più– che i temi oggetto di questo contenzioso “*non si prestano a una delibazione sommaria*” ed eccepiscono l’inammissibilità della richiesta della controparte che ha sottoposto al Collegio una clausola nuova, il cui testo non è stato però oggetto di esame e contraddittorio nel corso della prima fase cautelare.

Le stesse sostengono pertanto che si tratta di domanda nuova e diversa da quella proposta in prime cure, non costituendo fatti sopravvenuti ma formati dalla stessa parte in epoca successiva, neanche realmente vigenti alla data di proposizione del reclamo.

Viene contestata quale nuova allegazione, comunque non supportata da prove concrete, anche l’affermazione della controparte secondo la quale su Amazon.it “*abbondano i falsi*”, evidenziandosi che la controversia ha sempre riguardato, e continua a riguardare, la vendita e la promozione sul sito Amazon.it di prodotti Sisley originali.

In realtà, rilevano le reclamate, Sisley dimostra di agire in questo procedimento per far valere la pretesa di imporre *erga omnes* l’efficacia del suo illecito sistema di distribuzione selettiva, proprio per precludere ad Amazon la possibilità di vendere, o di consentire a terzi la vendita di prodotti su cui si è avuto esaurimento. Pertanto, l’asserita violazione del nuovo sistema di distribuzione selettiva di Sisley dovrebbe, eventualmente, essere fatta valere in un autonomo giudizio.

Vengono ribadite tutte le contestazioni sollevate con riferimento alla giurisdizione del giudice adito in relazione ai fatti avvenuti all’esterno del territorio italiano e, nel merito, vengono reiterate tutte le difese tese a dimostrare l’insussistenza delle violazioni contestate e del *periculum in mora*.

3. L’ordinanza reclamata

L’ordinanza impugnata ha ritenuto che il sistema di distribuzione selettiva di Sisley non sia idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione del divieto di intese di cui all’art. 101, paragrafo 1, TFUE in quanto la clausola II.2 delle Condizioni Generali di



vendita di Sisley, prevedendo che il rivenditore autorizzato non possa vendere i prodotti a marchio Sisley se non nel proprio negozio “*esclusivamente al dettaglio e al cliente utilizzatore finale*”, va al di là del lecito intento di preservare la qualità e l’immagine di lusso dei prodotti della titolare del marchio e non è quindi strumentale e proporzionata allo stretto soddisfacimento di tali obiettivi di ordine qualitativo. Rileva quindi il giudice di prime cure che dall’accertata assenza, nel sistema di distribuzione selettiva di cui si controverte, dei presupposti necessari per essere considerato esente dal divieto di intese di cui al paragrafo 1 dell’art.101 TFUE consegue la necessità di procedere alla valutazione relativa alla possibilità che esso possa considerarsi beneficiario di esenzione ai sensi del paragrafo 3 della medesima disposizione, in relazione a quanto stabilito dal Reg.330/2010. In tale prospettiva, la medesima clausola II.2 delle Condizioni Generali di vendita risulta di fatto ricollegabile all’ipotesi di restrizione fondamentale prevista dall’art.4 d) del Reg. CE 330/2010, che a sua volta impedisce l’applicazione dell’esenzione per categoria laddove la regolamentazione della distribuzione selettiva preveda “*la restrizione delle forniture incrociate tra distributori all’interno di un sistema di distribuzione selettiva, ivi inclusi i distributori operanti a differenti livelli commerciali*”. Da qui, il rigetto delle istanze cautelari delle ricorrenti.

4. La giurisdizione del tribunale adito

Le reclamate hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana limitatamente alle condotte commesse al di fuori del territorio italiano.

Ai sensi dell’art. 125, quinto comma del Reg. UE n. 1001/2017, le procedure derivanti dalle azioni e domande in materia di contraffazione, “*escluse le azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio UE, possono essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso [...]*”.

Dal contenuto degli atti delle reclamanti, e come è esplicitamente affermato alla pag. 169 del reclamo, le domande di Sisley hanno ad oggetto condotte di contraffazione che si assumono commesse in Italia.



L'eccezione delle reclamate, pertanto, alla luce della prospettazione della domanda, non ha ragion d'essere.

5. Il sistema di distribuzione selettiva di Sisley

Come è noto, l'art. 5, secondo comma c.p.i. esclude l'applicazione del principio dell'esaurimento comunitario qualora sussistano motivi legittimi che giustifichino l'opposizione del titolare del marchio all'ulteriore commercializzazione dei prodotti.

Secondo la giurisprudenza comunitaria (cfr. CGCE, sentenza del 23 aprile 2009, caso C-59/08), l'esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i "motivi legittimi" ostativi all'esaurimento, a condizione che:

- il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di adottare un sistema di distribuzione selettiva;
- sussista un pregiudizio effettivo all'immagine di lusso o di prestigio del marchio per effetto della commercializzazione effettuata da terzi estranei alla rete di distribuzione selettiva.

Ne consegue che, in presenza delle suddette condizioni, il titolare di un marchio può opporsi, con l'azione di contraffazione, alla rivendita dei propri prodotti da parte di soggetti esterni alla propria rete di distribuzione selettiva, anche qualora costoro abbiano acquistato da licenziatari o da rivenditori autorizzati.

La Corte di Giustizia ha attribuito al Giudice nazionale il compito di verificare, caso per caso, se, in concreto, la vendita da parte del licenziatario o del rivenditore esclusivo a terzi non facenti parte della rete di distribuzione selettiva, e parimenti la commercializzazione da questi successivamente realizzata, possa comportare uno svilimento del marchio sulla base di criteri quali:

- la natura dei prodotti di prestigio contraddistinti dal marchio;
- il volume e il carattere sistematico oppure saltuario delle vendite da parte del licenziatario a rivenditori esterni alla rete di distribuzione selettiva;
- la natura dei prodotti commercializzati abitualmente da tali rivenditori e le forme di normale commercializzazione impiegate.



In base al regolamento UE 330/2010, per sistema di distribuzione selettiva si intende una rete di distribuzione nella quale il fornitore s'impegna a vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo ai distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori s'impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema.

A determinate condizioni, gli accordi di distribuzione selettiva non sottostanno all'applicazione del divieto di intese restrittive della concorrenza ai sensi dell'art. 101, paragrafo 1, TFUE.

A tal proposito, la giurisprudenza della corte di Giustizia (cfr. CGUE sentenza del 6 dicembre 2017, caso C-230/16) ha chiarito che l'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato primariamente a salvaguardare l'immagine di lusso di tali prodotti è conforme a detta disposizione a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio e che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario.

La limitazione della possibilità di vendita del rivenditore autorizzato ai soli clienti utilizzatori finali, *“che esclude dunque rapporti commerciali interni al sistema di distribuzione selettiva risulta di fatto eccedente il lecito intento di preservare la qualità e l'immagine di lusso dei prodotti in questione”* (pag.6 dell'ordinanza reclamata) è stata ritenuta pertanto eccedente i limiti di effettiva e stretta necessità.

6. La clausola modificata da Sisley

Ritiene il Collegio che sia necessario valutare preliminarmente se, effettivamente, la nuova clausola sottoposta da Sisley all'esame del tribunale possa essere analizzata nella sua effettiva portata, all'esito delle modifiche realizzate dalla ricorrente in considerazione delle valutazioni espresse dal giudice di prime cure, o se, come sostiene Amazon, tale esame debba essere demandato ad un nuovo e futuro giudizio.



Come noto, ai sensi dell'art.669 *terdecies* c.p.c., le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo “*debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento*”.

La questione relativa alla possibilità di esaminare in questa sede la nuova clausola va quindi impostata alla luce della previsione legislativa che consente alle parti di sottoporre al giudice circostanze e motivi sopravvenuti purché sia rispettato il principio del contraddittorio.

Nel caso in esame, Sisley ha dato conto della modifica della clausola controversa nel proprio reclamo sin dalla memoria del 28 agosto 2018 depositata nella prima fase cautelare e la controparte, sia con la propria memoria difensiva, sia alle udienze tenute anche a seguito di rinvii concessi per sondare la possibilità di intese fra le parti, ha avuto modo di dibattere e contraddire in merito alla natura e alla portata delle conseguenze derivanti dalla modifica della clausola contrattuale introdotta da Sisley e sottoposta all'esame del giudice.

Poiché è stato salvaguardato il principio del contraddittorio, il Collegio ritiene di poter valutare la clausola II.2 nella sua portata attuale.

La stessa, nella sua nuova versione, recita: “*Il Rivenditore autorizzato si impegna a vendere i prodotti Sisley solo nei punti di vendita autorizzati da parte del Fornitore, anche quando questo sia proprietario di più punti vendita. E' vietata la vendita a rivenditori non autorizzati da parte del Fornitore, mentre è consentita la rivendita dei prodotti a operatori commerciali facenti parte del sistema di distribuzione selettiva Sisley, come le parti qui espressamente riconoscono*”.

Anche nella nuova versione delle Condizioni Generali di Autorizzazione di un sito di vendita *on line*, al punto 2.2.1, è previsto: “*Il Rivenditore autorizzato si impegna a far sì che i prodotti commercializzati sul suo Sito Internet Autorizzato siano rivenduti al dettaglio solo a consumatori diretti e finali che dispongano di un indirizzo di consegna nel territorio dello Spazio Economico Europeo, ovvero ad altri Rivenditori autorizzati Sisley [...] La presente clausola ha efficacia ricognitiva in relazione ai*



rapporti pregressi intercorsi fra il Rivenditore e Sisley” (doc. 157 della parte reclamante).

Le nuove condizioni commerciali che Sisley sottopone ai propri rivenditori possono pertanto ritenersi conformi ai principi sanciti dal Reg. CE 330/2010 e dalla giurisprudenza comunitaria, stante la natura oggettiva, qualitativa e non discriminatoria dei criteri che le ispirano e la loro congruità e proporzionalità rispetto agli obiettivi di tutela dell’immagine commerciale e dell’aura di lusso del marchio (cfr. CGUE sentenza del 6 dicembre 2017, caso C-230/16).

Deve ritenersi superata la questione relativa alla vessatorietà della clausola e alla sua conseguente inefficacia derivante dall’assenza di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 c.c., dal momento che, a prescindere dalla questione della rilevabilità dell’inefficacia della clausola non specificamente sottoscritta da parte di terzi (questione controversa in dottrina e in giurisprudenza), la stessa, nel testo attuale, quale risulta dai contratti prodotti in questa fase, risulta specificamente approvata per iscritto dai diversi rivenditori attraverso il richiamo espresso con riferimento al numero della clausola medesima (Cass. 3756/1989 e 5052/1986).

7. L’immagine del marchio Sisley e il suo svilimento

Posto che deve ritenersi provata, per i motivi anzidetti, oltre all’esistenza, la liceità del sistema di distribuzione selettiva dei prodotti realizzati dalle reclamanti, occorre valutare la natura dei medesimi e i profili di svilimento del marchio azionato.

Per ciò che attiene alla natura dei prodotti Sisley, può ritenersi pacifico che si tratti di prodotti di lusso o comunque di prestigio, come richiesto dalla più volte citata giurisprudenza comunitaria.

La Société c.f.e.b. Sisley è titolare sia di registrazioni per marchio internazionale estese all’Italia, sia di marchi dell’Unione Europea ed è nota per la produzione di prodotti considerati a livello internazionale cosmetici di qualità molto elevata nel campo della fitocosmesi di alta gamma (docc.36-67 di parte reclamante).



Per quanto attiene invece ai profili di svilimento del marchio, va chiarito che le modalità di vendita previste dal sistema di distribuzione selettiva Sisley non costituiscono parametro di liceità delle condotte delle resistenti.

Come già evidenziato da questo Tribunale, le condizioni di vendita stipulate dal titolare del diritto con i rivenditori, in quanto clausole aventi efficacia *inter partes*, non sono infatti opponibili a terzi ai sensi dell'art. 1372, secondo comma c.c. (in tal senso, T. Milano, ordinanza del 17 marzo 2016; CE, sentenza del 30 novembre 2004, Peak holding, in C-16/03; T. Milano, sentenza del 9 dicembre 2008).

Quanto al pregiudizio all'immagine di lusso del marchio, si osserva, prima di ogni altra considerazione, che è la stessa Corte di Giustizia che, nella sentenza Coty, ai punti 49 e 50, evidenzia che “[...] *una 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*”, soprattutto laddove si consideri il fatto che *“tali piattaforme costituiscono un canale di vendita per ogni tipo di prodotto”*.

Con particolare riferimento agli accordi inerenti la vendita via internet di prodotti da parte di distributori, questo tribunale si è già pronunciato in un caso analogo, evidenziando che *“il paragrafo 52 delle Linee Guida che accompagnano il citato Regolamento UE specifica che, ad ogni distributore, debba essere consentito commercializzare on line tramite un proprio sito web”* e che tale possibilità è *“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, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Président de l’Autorité de la concurrence, Ministre de l’Économie, del’Industrie et de l’Emploi, punto 46, -nel caso di specie, la Corte ha*



esaminato una clausola che di fatto vietava tutte le forme di vendita via internet dei prodotti).”

Per tali motivi si è ritenuto che *“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”*, restando affidato all’interprete il compito di *“declinare le prescrizioni imposte dal titolare per la vendita negli spazi fisici, e già ritenute lecite dalle Corti, in relazione alle peculiarità della vendita via web, verificando quali rientrino nelle deroghe di cui all’art. 101 paragrafo 3 TFUE”* (ordinanza in data 11 gennaio 2016 nel procedimento cautelare n.55581/2015).

Poiché Amazon non intrattiene rapporti contrattuali con Sisley, la tutela richiamata dalle ricorrenti nel caso di specie ha natura extracontrattuale.

Occorre quindi verificare se la parte reclamata rispetti gli standard che Sisley generalmente esige dai propri distributori autorizzati e, in caso di esito negativo, se tali modalità di commercializzazione, non conformi agli standard richiesti, siano lesive della reputazione del marchio celebre azionato, dunque sottratte al principio dell’esaurimento.

Ed effettivamente, dalle produzioni delle reclamanti, come si evince anche dall’immagine tratta da internet riprodotta alla pag.12 del reclamo, emerge la circostanza che i prodotti Sisley vengono mostrati e offerti mescolati ad altri articoli, quali prodotti per la casa e per le pulizie, prodotti comunque di basso profilo e di scarso valore economico.

Anche nella sezione *“Bellezza Luxory”* (pag.16 del reclamo) il marchio Sisley è accostato a marchi di fascia bassa, di qualità, reputazione e prezzo molto inferiori o comunque di gran lunga meno prestigiosi.

Laddove si consideri che, nei propri contratti, Sisley esplicitamente richiede che i propri prodotti vengano venduti in profumerie di lusso o in reparti specializzati di profumeria e cosmesi di grandi magazzini, con personale qualificato, in un determinato contesto urbano, appare indubbiamente inadeguata, rispetto agli standard



richiesti, la messa in vendita dei prodotti in questione accanto a contenitori per microonde, prodotti per la pulizia dei pavimenti e per gli animali domestici (foto di pag.12 del reclamo già richiamata).

Devono pertanto ritenersi lesive del prestigio e dell'immagine del marchio Sisley la commercializzazione, l'offerta in vendita, la promozione e la pubblicizzazione di prodotti di quest'ultima accanto a materiale pubblicitario di prodotti di altre marche, anche di segmenti di mercato più bassi, nella stessa pagina internet.

Ancora, appaiono lesivi anche l'accostamento a prodotti non appartenenti alla sfera del lusso e la presenza di *link* che indirizzano a siti di prodotti del tutto diversi.

Infine, la mancanza di un idoneo servizio clienti, analogo a quello assicurato dalla presenza nel punto vendita fisico di una persona in grado di consigliare o informare i consumatori in maniera adeguata, giudicata esigenza legittima da parte della Corte di Giustizia, in quanto riferita alla qualificazione del personale, concorre a compromettere quell'aura di esclusività che ha sempre contraddistinto l'immagine del marchio Sisley, assicurando alla sua titolare fama ed elevata considerazione nel mercato dei cosmetici.

8. La concorrenza sleale e la violazione del diritto d'autore

Quanto alle asserite condotte di concorrenza sleale, può affermarsi che le stesse appaiono in parte non provate, in parte coincidenti (in particolare con riferimento alla concorrenza sleale confusoria) con le condotte già sanzionabili sotto il profilo della violazione dei diritti di privativa industriale. Con specifico riguardo alla concorrenza sleale per appropriazione di pregi, non può affermarsi che Amazon faccia passare per propri pregi commerciali che in realtà non le competono, né che si presenti come distributore ufficiale di Sisley, come sostengono le reclamanti. Non risulta provato alcun comportamento scorretto sotto il profilo considerato dall'art.2598 n.3 c.c.

Relativamente alla violazione del diritto d'autore, richiamate le considerazioni espresse dal primo giudice e ferma la necessità di ulteriori approfondimenti allegatori e probatori, a cura delle ricorrenti, nella fase di merito, può affermarsi che non risulta allo stato provato che le fotografie utilizzate sulla piattaforma di Amazon siano



identiche alle fotografie appartenenti a Sisley. I prodotti vengono infatti rappresentati nella loro nuda essenza, così come sono, senza alcuna caratteristica o suggestione aggiunta, senza sfondi o inquadrature particolari.

9. *Il periculum in mora*

Perché possa ritenersi integrato il requisito del *periculum in mora* è sufficiente tener presente che le attuali modalità di vendita dei prodotti Sisley comportano il rischio concreto che, durante il tempo necessario alla tutela del diritto in via ordinaria, venga arrecato un pregiudizio all'immagine del marchio, con conseguente perdita di valore del medesimo, perdita difficilmente quantificabile e, quindi, risarcibile all'esito del giudizio di merito.

10. *Le misure cautelari*

La sussistenza di entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* comporta l'accoglimento delle istanze cautelari formulate dalle reclamanti, nei limiti sotto precisati.

L'illiceità della condotta delle reclamate giustifica l'ordine di inibitoria con riguardo alla promozione e alla vendita, sulla piattaforma di Amazon, dei prodotti delle reclamanti, con le modalità attuali, descritte al punto 7.

Tale rimedio è assistito da penale, quantificata nei termini indicati in dispositivo.

Non appare invece consigliabile disporre il sequestro ed emettere gli altri provvedimenti invocati, perché l'inibitoria disposta deve ritenersi sufficiente ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze cautelari delle reclamanti.

Quanto alla descrizione, inoltre, deve ritenersi che non sussista il pericolo di dispersione della prova.

Relativamente alla richiesta di pubblicazione del provvedimento, deve tenersi conto, in aggiunta alle circostanze già evidenziate, della natura, anche risarcitoria, di tale misura; si ritiene pertanto di demandare alla fase di merito ogni decisione al riguardo.

Va, infine, respinta la domanda di imposizione di una cauzione non inferiore all'importo di euro 20.000.000 formulata dalle reclamate, sia perché non è possibile, allo stato, stimare l'ipotetico futuro danno di Amazon, né si comprende come la



stessa possa aver quantificato in tale misura gli effetti economici del pregiudizio, sia perché si deve ritenere che le società reclamate offrano sufficienti garanzie di solvibilità.

L'inibitoria avrà effetto sul solo territorio nazionale e non sull'intero territorio comunitario perché la giurisdizione è stata radicata in Italia in virtù del criterio di collegamento del *forum commissi delicti* e non del *forum rei*. E ciò in ossequio agli artt. 125 quinto comma e 126 secondo comma del Reg. UE n. 1001/2017.

Infatti Amazon EU, Amazon Europe Corse e Amazon Services Europe sono società di diritto lussemburghese, con sede legale, amministrazione centrale e centro di attività principale nel Granducato di Lussemburgo, mentre nessun ruolo pare giocare l'esistenza di una succursale di Amazon EU in Italia, poiché la succursale, di per sé, non è idonea ad integrare il domicilio come definito nell'art. 125 citato, non costituendo né la sede statutaria, né l'amministrazione centrale, né il centro d'attività principale di detta società.

11. Le spese di lite

Trattandosi di provvedimento totalmente anticipatorio del giudizio di merito, occorre provvedere in ordine alle spese del procedimento.

Ritiene il Collegio che, alla luce delle motivazioni che sorreggono questo provvedimento e del fatto che l'accoglimento del reclamo è dipeso dal mutamento delle circostanze sulle quali era basata la prima pronuncia, le spese di lite, per entrambe le fasi cautelari, debbano essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del reclamo;

visto l'art. **131 c.p.i.**,

1) inibisce con effetto immediato a Amazon Europe Core S.a.r.l., ad Amazon EU S.a.r.l. e ad Amazon Services Europe S.a.r.l. di commercializzare, offrire in vendita, promuovere o pubblicizzare sul territorio italiano, con le modalità indicate in narrativa, i prodotti recanti i marchi Sisley di cui alle registrazioni 497472 – IR (SISLEY), R385946 - IR (SISLEY), 729895 – IR (SISLEY AVEC FLEUR),



1317996 – IR (IZIA SISLEY), R423115 – IR (EAU DE CAMPAGNE COUNTRY WATER), R571743 – IR (EAU DE CAMPAGNE SISLEY FRAGMENT D’ETUI), 988832 – IR (Supremya), 842698 – IR (LYSLAIT), 629465 – IR (HYDRA FLASH), 1084894 – IR (EAU D’IKAR), 1176139 – IR (EAU TROPICALE SISLEY), 495874 – IR (LISLEY), R385942 – IR (MASQUEGIVRE), 1010875 – IR (ALL DAY ALL YEAR), R456011 - IR (EMULSION ECOLOGIQUE SISLEY FLEUR FRAGMENT D’ETUI), 1307962 – IR (HAIR RITUEL BY SISLEY), 628236 – IR (HYDRA MINUTE), R385941 – IR (HYDRALAIT), R385947 – IR (SISLEY HAUTEALTITUDE), 385939 - IR (TRANSMAT), 815312 – IR (EAU DE SOIR), 614291 – IR (EAU DE SOIR HUBERT ISABELLE D’ORNANO VIGNETTE), 1229432 – IR (SOIR D’ORIENT HUBERT ISABELLE D’ORNANO), 845029 – IR (SOIR DE LUNE) e 887678 – IR (SOIR DE LUNE – fig. couleur) n. 011474285 – CT (SISLEYÜM), 008444242 – CT (EAU DE SISLEY), 011474277 – CT (SUNLEÿA) e n. 010419315 – CT (CRÉATION HUBERT ISABELLE D’ORNANO);

2) fissa la penale di € 1.000 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento a far tempo dal trentesimo giorno dalla sua comunicazione;

3) respinge ogni altra istanza;

4) compensa fra le parti le spese di entrambe le fasi del procedimento.

Si comunichi.

Milano, 28 marzo 2019

La Presidente est.
Anna Bellesi

