

Marchi europei. Nel caso *Coty Germany II* la Corte di Giustizia si pronuncia sulle condizioni di liceità dello stoccaggio di prodotti contraffatti in un *marketplace* virtuale

📅 30/04/2020

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, BENI DI CONSUMO, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 2 aprile 2020 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-567/18, *Coty Germany GmbH contro Amazon Services Europe Sàrl e a.* (c.d. *Coty Germany II*), sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione Europea¹, nella versione anteriore alle modifiche ad

opera del Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015², nonché dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione Europea³. La domanda pregiudiziale era stata presentata dalla Corte di Cassazione tedesca nell'ambito di una controversia tra la *Coty Germany GmbH* ("Coty") e *Amazon Services Europe Sàrl* ("Amazon"), *Amazon Europe Core Sàrl*,

¹ GUUE L 78 del 24.03.2009.

² GUUE L 341 del 24.12.2015.

³ GUUE L 154 del 16.06.2017.

Amazon FC Graben GmbH e Amazon EU Sàrl in merito alla vendita, in uno spazio di mercato virtuale del sito www.amazon.de, da parte di un venditore terzo, senza l'autorizzazione della Coty, di flaconi di profumo per i quali i diritti conferiti dal marchio non erano esauriti.

In data 8 maggio 2014, un acquirente-test della Coty, quale titolare di una licenza sul marchio europeo DAVIDOFF tutelato per i prodotti "profumeria, oli essenziali, cosmetici", aveva ordinato, tramite il sito www.amazon.de, un flacone di profumo "Davidoff Hot Water EdT 60 ml" offerto in vendita da una venditrice terza e logisticamente trattato e spedito agli acquirenti finali dal gruppo Amazon nell'ambito del proprio *marketplace* virtuale⁴. Poiché in relazione ai prodotti affidati dalla venditrice ad *Amazon FC Graben* i diritti conferiti dal marchio non erano esauriti, su diffida della Coty la venditrice aveva assunto un impegno di astensione dalla commercializzazione corredato da una clausola penale. Successivamente, la Coty aveva invitato Amazon a rimetterle tutti i flaconi di profumo recanti il marchio in discorso stoccati per conto della venditrice ed inoltre, una volta appreso che 11 dei 30 flaconi inviati provenivano dalle scorte di un altro venditore, aveva del pari invitato Amazon a indicarle il nome e l'indirizzo di quest'ultimo, in quanto, in relazione a 29 flaconi su 30, non si era verificato alcun esaurimento.

Non avendo Amazon soddisfatto tale richiesta, la Coty aveva adito il *Landgericht* (Tribunale del Land, Germania) domandando che Amazon e *Amazon FC Graben* venissero condannate, a pena di sanzioni, ad astenersi dallo stoccare o spedire, o far stoccare o spedire, in Germania profumi recanti il marchio "Davidoff Hot Water" se tali prodotti non risultassero immessi in commercio nell'Unione con il suo consenso. Risultata soccombente sia in primo grado che in appello, la Coty aveva successivamente proposto ricorso per cassazione dinanzi al *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia, Germania; "giudice del rinvio") il quale, ritenendo necessaria l'interpretazione della normativa europea in materia di marchi, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento n. 207/2009⁵ e l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento 2017/1001⁶ dovessero essere interpretati nel senso che occorre ritenere che un soggetto che detenga per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza esserne a conoscenza, e stocchi tali prodotti ai fini della loro offerta o immissione in commercio, sia responsabile o corresponsabile di atti di contraffazione, anche quando non persegue essa stessa tali finalità.

La Corte ha preliminarmente ricordato che ancorché né il Regolamento 207/2009 né il Regolamento 2017/1001 definiscano la nozione di "usare" ai sensi dei rispettivi articoli 9, nella sua

⁴ Amazon offre a venditori terzi la possibilità di pubblicare, per i loro prodotti, offerte di vendita sul sito *internet* www.amazon.de, all'interno dello spazio "Amazon-Marketplace". In caso di vendita, i contratti aventi ad oggetto tali prodotti sono stipulati tra gli acquirenti e i venditori terzi, i quali hanno, peraltro, la possibilità di partecipare al programma "Logistica di Amazon" nell'ambito del quale i prodotti sono conservati da società del gruppo Amazon, tra cui *Amazon FC Graben*, che gestisce un deposito. La spedizione di tali prodotti è effettuata da prestatori esterni.

⁵ L'articolo 9 del Regolamento n. 207/2009, intitolato "Diritti conferiti dal marchio comunitario", al paragrafo 2, lettera b) dispone: "... Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1: (...)

b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno..."

⁶ L'articolo 9 del Regolamento 2017/1001, intitolato "Diritti conferiti dal marchio UE", al paragrafo 3, lettera b) dispone: "... Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2: (...)

b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno..."

accezione abituale, tale verbo implica una condotta attiva ed un controllo, diretto o indiretto, sull'atto che costituisce l'uso. Nello specifico, l'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento 207/2009, la cui sostanza è ripresa all'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento 2017/1001, menziona esclusivamente comportamenti attivi da parte del terzo⁷. Poiché tali disposizioni hanno lo scopo di fornire al titolare del marchio uno strumento che gli consenta di vietare, e quindi far cessare, ogni uso del marchio posto in essere da un terzo senza il suo consenso, solo il terzo che abbia il controllo, diretto o indiretto, sull'atto che costituisce l'uso è effettivamente in grado di cessarlo e quindi di conformarsi al divieto⁸. La Corte ha inoltre rilevato che l'uso di un segno identico o simile al marchio del titolare da parte di un terzo implica, quanto meno, che quest'ultimo lo utilizzi nell'ambito della propria comunicazione commerciale⁹. Il fatto di creare le condizioni tecniche necessarie per l'uso di un segno ed essere remunerati per tale servizio, infatti, non significa che chi rende il servizio usi egli stesso il segno¹⁰.

L'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento 207/2009 e l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento 2017/1001 riguardano specificamente l'offerta di prodotti, la loro immissione in commercio, il loro stoccaggio a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi contraddistinti dal medesimo segno. Di conseguenza, affinché il magazzinaggio di prodotti contraddistinti da segni identici o simili possa venire qualificato come

“uso” del segno, occorre che l'operatore che effettua il magazzinaggio persegua in prima persona le finalità vietate. In caso contrario, non si potrebbe ritenere l'atto di uso del marchio ascrivibile a tale soggetto, né che il segno sia utilizzato nell'ambito della sua comunicazione commerciale. Nel caso concreto, sia Amazon che *Amazon FC Graben* non avevano esse stesse, né offerto in vendita i prodotti di cui trattasi, né li avevano immessi in commercio, non facendo pertanto, di per sé, uso del segno nell'ambito della loro comunicazione commerciale. Restava salva la possibilità che le società Amazon utilizzassero esse stesse il segno su flaconi di profumo stoccati, non già per venditori terzi, e bensì per proprio conto, o che, non potendo esse identificare il venditore terzo, sarebbero parimenti da ritenere offerti o immessi in commercio per conto proprio.

Per costante giurisprudenza¹¹, qualora un operatore economico abbia permesso ad un altro di fare uso di un marchio, il suo ruolo deve venire valutato con riferimento a norme diverse dall'articolo 9 del Regolamento 207/2009 o dall'articolo 9 del Regolamento 2017/1001. Di conseguenza, la Coty aveva sollecitato la Corte, in caso di risposta negativa al quesito sollevato dal giudice del rinvio, a stabilire se l'attività del gestore di uno spazio di mercato *on-line* in circostanze come quelle di cui al procedimento principale rientrasse nell'ambito di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della Direttiva 2000/31¹² o se un tale gestore dovesse essere considerato un

⁷ CGUE 25.07.2018, Causa C-129/17, *Mitsubishi Shoji Kaisha e Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe*, punto 38; CGUE 03.03.2016, Causa C-179/15, *Daimler*, punti 39-40.

⁸ CGUE 03.03.2016, Causa C-179/15, *Daimler*, punto 41.

⁹ CGUE 23.03.2010, Cause da C-236/08 a C-238/08, *Google France e Google*, punto 56.

¹⁰ CGUE 15.12.2011, Causa C-119/10, *Frisdranken Industrie Winters*, punto 29; CGUE 23.03.2010, Cause da C-236/08 a C-238/08, *Google France e Google*, punto 57.

¹¹ CGUE 15.12.2011, Causa C-119/10, *Frisdranken Industrie Winters*, punto 35; CGUE 23.03.2010, Cause da C-236/08 a C-238/08, *Google France e Google*, punto 57.

¹² Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, *GUUE L 178 del 17.07.2000. L'articolo 14 della Direttiva, intitolato "Hosting", al paragrafo 1 dispone: "... Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:*

“autore della violazione” ai sensi dell’articolo 11, prima frase, della Direttiva 2004/48¹³. Tuttavia, poiché tra i quesiti sottoposti alla Corte dalle parti del procedimento principale devono essere esaminati soltanto quelli che hanno costituito oggetto della decisione di rinvio¹⁴, non avendo la Corte di Cassazione tedesca sollevato tale questione, la Corte ha ritenuto non necessario rispondervi.

Per questi motivi, la Corte ha statuito che:

“L’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], e l’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che una persona che conservi per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, si deve ritenere che non stocchi tali prodotti ai fini della loro offerta o della loro immissione in commercio ai sensi delle succitate disposizioni, qualora non persegua essa stessa dette finalità”.

a) non sia effettivamente al corrente 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’illegalità dell’attività o dell’informazione, o b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso...”.

¹³ Direttiva 2004/48/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, GUUE L 157 del 30.04.2004. L’articolo 11 della Direttiva, intitolato “Ingiunzioni”, dispone: “... Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell’autore della violazione un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un’ingiunzione è oggetto, ove opportuno, del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l’esecuzione. Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE...”.

¹⁴ CGUE 03.09.2015, Causa C-89/14, A2A, punto 44.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com