



L'avvocato generale Jääskinen ritiene che la eBay non sia in generale responsabile per violazioni di marchio commesse dai suoi utenti nel suo mercato elettronico

Tuttavia, qualora alla eBay sia stato segnalato l'uso illecito di un marchio e lo stesso utente continui o ripeta tale violazione, la società di commercio su Internet può esserne ritenuta responsabile

La eBay gestisce un mercato elettronico globale su Internet in cui privati e imprese possono acquistare e vendere un'ampia varietà di prodotti e servizi. Per attirare nuovi clienti sul proprio sito web, la società ha acquistato parole chiave, compresi marchi noti, da servizi di posizionamento a pagamento su Internet (come AdWords di Google) in modo da indirizzare i clienti verso il suo mercato elettronico.

La'Oréal, proprietaria di una vasta gamma di marchi noti, accusa la eBay di essere coinvolta in violazioni di marchio commesse da venditori sul suo mercato online. La L'Oréal sostiene che, acquistando parole chiave corrispondenti a marchi L'Oréal, la eBay indirizza i suoi utenti verso prodotti oggetto di violazione del marchio, messi in vendita sul suo sito web. Inoltre, la L'Oréal è del parere che gli sforzi compiuti dalla eBay per impedire la vendita di prodotti oggetto di violazione di marchio sul suo mercato elettronico siano inadeguati. La L'Oréal ha individuato diverse forme di violazione, compreso il commercio di prodotti contraffatti e privi di imballaggio, nonché la vendita di prodotti di origine esterna allo Spazio economico europeo (SEE) nei paesi del SEE¹ e la vendita di campioni di prodotto non destinati alla vendita ai consumatori.

La High Court, dinanzi alla quale la controversia è pendente nel Regno Unito, ha sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni circa la natura dei prodotti oggetto di violazione identificati dalla L'Oréal. Inoltre, la High Court desidera sapere quali misure ci si può attendere adotti il gestore di un mercato online per impedire le violazioni dei marchi da parte dei suoi utenti.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Niilo Jääskinen constata, innanzi tutto, che i tester e flaconi per ricariche - spesso contrassegnati con la dicitura "non in vendita" o "non vendibile separatamente", non destinati alla vendita al pubblico e forniti gratuitamente ai distributori autorizzati del titolare del marchio - non possono essere considerati prodotti immessi in commercio con il consenso del titolare del marchio. Pertanto, spetta ancora al titolare del marchio decidere se intende immettere questi prodotti in commercio ovvero vietarne eventualmente la vendita.

Analogamente, la tutela del marchio può essere invocata anche quando le merci messe in vendita sul mercato elettronico non sono ancora state immesse in commercio all'interno del SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso, nei limiti in cui l'offerta di vendita sia rivolta ai consumatori nei paesi del SEE.

Per quanto riguarda gli effetti dell'eliminazione dell'imballaggio di prodotti cosmetici tutelati da un marchio, l'avvocato generale dichiara che nel caso di cosmetici di lusso non si può escludere che l'imballaggio esterno del prodotto costituisca una parte della condizione del prodotto per effetto del suo design specifico che include l'uso del marchio. Secondo l'avvocato generale Jääskinen, in tali

¹ I 27 Stati membri dell'UE insieme ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

casi, il titolare del marchio ha il diritto di opporsi all'ulteriore commercializzazione di prodotti privi di imballaggio, laddove la rimozione di quest'ultimo comprometta le funzioni del marchio di indicare l'origine e la qualità dei prodotti o ne danneggi la reputazione.

L'avvocato generale analizza poi il ruolo della eBay nelle violazioni di marchio. Ritiene che sebbene non sia la eBay stessa a vendere prodotti L'Oréal sul suo sito web, essa offre comunque una fonte alternativa per il loro acquisto, che coesiste con la rete di distribuzione del titolare del marchio. Pertanto, riservando marchi L'Oréal quali parole chiave che indirizzano i clienti verso il proprio mercato online, la eBay usa questi marchi in relazione a prodotti commercializzati dalla L'Oréal con tali contrassegni.

Tuttavia, secondo l'avvocato generale, l'uso, da parte della eBay, dei marchi controversi come parole chiave non comporta necessariamente un inganno nei confronti dei consumatori riguardo all'origine dei prodotti offerti. Egli ritiene che, ove l'inserzione stessa non sia fuorviante circa la natura dell'attività del gestore del mercato online autore dell'inserzione, la funzione del marchio di indicare l'origine del prodotto non rischia di essere compromessa.

L'avvocato generale chiarisce altresì che l'uso contestato dal titolare del marchio, qualora consista nella visualizzazione del segno sullo stesso sito web di un gestore di un mercato elettronico, e non in un link sponsorizzato di un motore di ricerca, non può essere considerato come uso del marchio in relazione ai prodotti da parte del gestore del mercato, bensì può essere considerato come un uso da parte degli utenti del mercato stesso. In effetti, in tali casi, il gestore del mercato si limita a consentire ai propri clienti di utilizzare segni identici a marchi d'impresa, senza utilizzarli esso stesso. Di conseguenza, i potenziali effetti negativi per il marchio derivanti dalle inserzioni degli utenti di un mercato elettronico che elencano prodotti tutelati da marchi non possono essere attribuiti, ai sensi del diritto dell'UE in materia di marchi, al gestore del mercato.

Infine, l'avvocato generale esamina l'interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza Google2, secondo cui un prestatore di servizi informatici che memorizza informazioni su richiesta del suo cliente non è responsabile di tali dati unicamente se svolge un ruolo neutro in relazione ai dati ospitati. Pur osservando che il ruolo della eBay può non essere neutro in questo senso perché essa fornisce istruzioni ai suoi clienti su come redigere le inserzioni e controlla i contenuti degli elenchi, l'avvocato generale Jääskinen non ritiene che un siffatto coinvolgimento nella preparazione degli elenchi dei clienti comporti la perdita della tutela concessa alle imprese che memorizzano informazioni caricate dagli utenti. L'avvocato generale sottolinea nondimeno che la eBay - mentre è in generale esente da responsabilità per le informazioni memorizzate dai suoi clienti sul proprio sito web - rimane comunque responsabile per il contenuto dei dati che comunica come inserzionista all'operatore di un motore di ricerca. L'esonero di responsabilità non si applica neppure nei casi in cui al gestore del mercato elettronico sia stato segnalato l'uso illecito del marchio e lo stesso utente continui o ripeta la stessa violazione. In quest'ultimo caso, un provvedimento ingiuntivo può essere emesso anche nei confronti del gestore del mercato elettronico per impedire la continuazione o la ripetizione della violazione.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

² Cause riunite da [C-236/08](#) a C-238/08, Google (v. anche comunicato stampa n. [32/10](#)).

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106