

Causa C-148/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

8 marzo 2021

Giudice del rinvio:

Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo)

Data della decisione di rinvio:

5 marzo 2021

Attore:

Christian Louboutin

Convenute:

Amazon Europe Core Sàrl

Amazon EU Sàrl

Amazon Services Europe Sàrl

I. Oggetto e dati della controversia

- 1 Il sig. Christian Louboutin è titolare del marchio di posizione detto «suola rossa», rappresentato e descritto come segue nei documenti di registrazione per prodotti della classe 25 «calzature con tacco alto (escluse quelle ortopediche)», vale a dire la registrazione n. 8845539 del marchio dell'Unione europea e la registrazione n. 0874489 del marchio del Benelux:



«Il marchio consiste nel colore rosso (codice Pantone n. 18.1663TP) applicato alla suola di una scarpa come rappresentata (il contorno della scarpa non fa quindi parte del marchio ma ha lo scopo di evidenziare la posizione del marchio)».

- 2 Il gruppo Amazon offre in vendita online svariati beni e servizi, sia direttamente per proprio conto sia indirettamente per venditori terzi.
- 3 Amazon pubblica regolarmente sui suoi siti Internet pubblicità per scarpe con soles rosse immesse in commercio senza il consenso del sig. Christian Louboutin.
- 4 Il 1° marzo 2019 il sig. Christian Louboutin ha proposto, sulla base del suo marchio Benelux, un'azione inibitoria nei confronti delle società Amazon Europe core, Amazon eu e Amazon services Europe dinanzi al presidente del tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunale del commercio di Bruxelles di lingua francese, Belgio).
- 5 Con sentenza del 7 agosto 2019, il presidente di detto tribunale ha dichiarato, tra l'altro, che l'uso del marchio in tutte le pubblicità contestate era imputabile alle parti citate e lo ha vietato a pena di una sanzione pecuniaria.
- 6 Con sentenza del 25 giugno 2020, la cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio) ha parzialmente riformato la sentenza, decidendo in particolare che potevano essere oggetto di provvedimenti inibitori unicamente le pubblicità relative alle scarpe vendute da Amazon, poiché l'uso delle altre pubblicità era imputabile solo ai venditori terzi.
- 7 Il sig. Christian Louboutin ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza.
- 8 Il 19 settembre 2019 il sig. Christian Louboutin ha citato in giudizio, sulla base del suo marchio dell'Unione europea, dinanzi al tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo), le società Amazon Europe core, Amazon eu e Amazon services Europe (in prosieguo anche: «Amazon»), le quali gestiscono congiuntamente a vario titolo i siti amazon.fr, amazon.de, amazon.es, amazon.it e amazon.co.uk rivolti più specificamente ai consumatori dell'Unione europea, chiedendo che fosse loro ordinato di cessare gli usi del suo marchio e di risarcire il danno causato da tali usi.

II. Diritto dell'Unione

Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea

- 9 L'articolo 9 dispone, nei passaggi che rilevano nel presente procedimento, quanto segue:

«Diritti conferiti dal marchio UE

1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.
2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:
 - a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato;(...)
3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:
 - a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;
 - 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;
 - c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
 - d) l'uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;
 - e) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;
 - f) l'uso del segno nella pubblicità comparativa in una maniera contraria alla direttiva 2006/114/CE.(...)).»

III. Posizioni delle parti

Sig. Christian Louboutin

- 10 L'attore fonda la sua azione inibitoria e risarcitoria sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, addebitando ad Amazon l'uso nel commercio, senza il suo consenso, di un segno identico (la suola rossa) per prodotti identici.
- 11 Nella fattispecie, l'uso contestato ad Amazon consiste, da un lato, nel pubblicare sui suoi siti di vendita online pubblicità relative a prodotti recanti un segno contraffatto e, dall'altro, nello stoccare, spedire e consegnare detti prodotti.

- 12 Egli sostiene che tale uso è effettivamente imputabile ad Amazon in quanto essa svolge un ruolo attivo nei comportamenti contestati e le pubblicità relative ai prodotti contraffatti fanno parte della sua propria comunicazione commerciale. Infatti, Amazon non si limita ad offrire un servizio neutro, creando le condizioni tecniche necessarie alla commissione da parte di altri dell'atto che costituisce l'uso. La sua comunicazione commerciale è basata essenzialmente sulla sua qualità di distributore di prodotti messi in vendita sui suoi siti. Tutti i prodotti offerti online da Amazon appaiono in una visualizzazione distinta che, al pari di un'offerta pubblicitaria classica di un distributore, è caratterizzata dalla presenza dominante del marchio del distributore Amazon. Tutte le pubblicità sono presentate in modo uniforme, il che dimostra il ruolo attivo svolto da Amazon. Il fatto che alcuni prodotti siano venduti da terzi non è evidenziato sui suoi siti.
- 13 Amazon non può quindi essere qualificata come semplice host o intermediario neutro, in quanto presta assistenza ai venditori terzi, segnatamente per l'ottimizzazione della presentazione delle offerte.
- 14 Inoltre, l'uso di segni identici da parte di Amazon risiede anche nella spedizione delle scarpe contraffatte ai consumatori finali, in ragione del suo ruolo attivo e del fatto che essa è o dovrebbe essere a conoscenza della natura dei prodotti spediti dai suoi centri di distribuzione.

Amazon

- 15 Anzitutto, Amazon solleva due eccezioni di irricevibilità per nullità della citazione (tenore letterale oscuro) nonché per difetto di legittimazione e di interesse dell'attore. Inoltre, essa presenta una domanda riconvenzionale di nullità del marchio fatto valere.
- 16 Amazon sostiene poi, in sostanza, che, in qualità di gestore di un mercato online, essa non può incorrere in responsabilità per gli usi fatti dai venditori che si avvalgono della sua piattaforma.
- 17 La modalità di funzionamento del mercato di Amazon, aperto ai venditori terzi, non sarebbe significativamente diversa da quella degli altri mercati. L'inserimento del logo di Amazon negli annunci dei venditori terzi sui siti Amazon non implica che Amazon si appropri di tali annunci, dato che anche le altre piattaforme si avvalgono di tale tecnica che consente di indicare l'origine dei servizi di gestione.
- 18 I consumatori che navigano sui siti di Amazon sono perfettamente in grado di non equiparare sistematicamente i prodotti e i marchi di venditori terzi a quelli dei gestori dei mercati. È falso, secondo Amazon, affermare che il pubblico non vede i suoi siti come mercati ma esclusivamente come piattaforme di un distributore.
- 19 È inoltre erroneo sostenere che i servizi accessori proposti da Amazon giustificano l'equiparazione delle offerte dei venditori terzi alla pubblicità di Amazon. Ad

esempio, anche eBay, di cui nessuno mette in dubbio la qualità di mercato puro, fornisce agli acquirenti una garanzia specifica.

- 20 Il fatto che le offerte siano presentate sui siti Amazon in diverse categorie per garantire una visualizzazione logica è determinato dall'elevato numero di offerte pubblicate e non è tale da integrare dette offerte nella comunicazione commerciale di Amazon.
- 21 Amazon considera inoltre che il fatto che le sue diverse entità spediscono per conto altrui prodotti recanti un marchio non costituisce un uso del marchio. Amazon afferma che non è stato dimostrato che essa fosse o dovesse essere a conoscenza del carattere contraffatto di taluni prodotti di terzi da essa stoccati e spediti. La Corte di giustizia e molti giudici nazionali hanno confermato che un fornitore di servizi di stoccaggio e spedizione di prodotti non è in alcun modo responsabile delle violazioni di marchio provocate da tali prodotti.
- 22 Il fatto di creare le condizioni tecniche necessarie per l'uso di un segno e di essere remunerati per tale servizio non significa che l'autore di detto servizio faccia a sua volta uso di detto segno.
- 23 Si può ritenere che il depositario intenda immettere sul mercato i prodotti da lui stoccati solo quando esso stocchi i prodotti allo scopo di rivenderli a proprio nome per il proprio vantaggio economico o quando non sia più in grado di determinare l'identità del terzo e decida di vendere esso stesso il prodotto di origine ignota. Lo stesso vale per i servizi di spedizione, dato che la giurisprudenza esclude costantemente la responsabilità del vettore in tale settore.
- 24 Amazon sostiene infine che l'imputabilità dell'uso di un marchio da parte di un gestore di un mercato online deve essere esaminata indipendentemente dall'analisi dell'eventuale ruolo attivo assunto da tale gestore, poiché la nozione di ruolo attivo rientra nell'ambito della responsabilità degli hosting provider ai sensi della normativa sul commercio elettronico.
- 25 Un annuncio rimarrebbe attribuibile all'inserzionista e non al gestore del sito fintanto che la sua pubblicazione sul sito sia conforme alle istruzioni dell'inserzionista.

IV. Valutazione del tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale)

- 26 Il tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) respinge anzitutto le eccezioni di irricevibilità e la domanda riconvenzionale di nullità del marchio.
- 27 Esso circoscrive poi la controversia sottolineando che la domanda è fondata unicamente sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, che riguarda l'uso senza il consenso del titolare del marchio di un segno identico al marchio.

- 28 Il Sig. Christian Louboutin afferma che, da una parte, la diffusione sui siti di Amazon di pubblicità di prodotti contraffatti, anche offerti in vendita da terzi, e, dall'altra, la spedizione di tali prodotti costituiscono usi che ricadono nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/19, ciò che Amazon contesta.
- 29 Prima di esaminare gli usi contestati, il tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) constata che le funzioni svolte dalle tre convenute del gruppo Amazon sono diverse.
- 30 Amazon EU, la cui attività consiste nella vendita al dettaglio dei prodotti propri di Amazon, a suo nome e per suo conto, non interviene nelle vendite di terzi e non è pertanto dimostrato per quale motivo si possa considerare che essa utilizzi i segni pubblicati sui siti di Amazon da venditori terzi. Tuttavia, si potrebbe considerare che essa utilizzi segni che ledono il marchio nel caso delle offerte di vendita proposte a suo proprio nome.
- 31 Non è stato dimostrato per quale motivo si possa ritenere che Amazon Europe core, responsabile del funzionamento tecnico dei siti Amazon, utilizzi i segni contestati. Tuttavia, dal momento che essa mette a disposizione di altre entità del gruppo Amazon il supporto tecnico per la gestione dei siti Internet, la sua responsabilità non può essere esclusa a priori.
- 32 Amazon Services Europe, dal canto suo, è responsabile del servizio «Vendere su Amazon», che consente ai venditori terzi di accedere alla piattaforma di mercato online di Amazon per mettervi in vendita i propri prodotti. Occorre quindi stabilire se tale attività, consistente nel pubblicare offerte di venditori terzi contemporaneamente alle offerte di Amazon stessa, possa dare luogo a un uso in capo ad Amazon di segni lesivi del marchio.
- 33 Tuttavia, il tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) non si pronuncia in questa fase sulle eventuali responsabilità rispettive delle diverse entità del gruppo Amazon, tenuto conto del fatto che le loro attività sono strettamente connesse, in modo da determinare un'impressione di unità nella percezione degli utenti. Le rispettive responsabilità saranno esaminate solo nel caso in cui sia accertata nei confronti di Amazon una responsabilità di principio.
- a) *Imputabilità dell'uso del segno nelle pubblicità*
- 34 È pacifico che l'uso di un marchio possa essere fatto in vari modi, elencati in modo non tassativo dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, e in particolare nell'ambito della pubblicità nonché nel fatto dello stoccaggio e dell'immissione in commercio di prodotti recanti il segno.
- 35 Amazon sostiene di non utilizzare i segni contestati, giacché, in qualità di gestore di un mercato online, essa non potrebbe essere responsabile dei contenuti pubblicati sui suoi siti.

- 36 Il sig. Christian Louboutin, dal canto suo, nega che i principi applicabili ai mercati online secondo la giurisprudenza della Corte siano applicabili ad Amazon, poiché quest'ultima deve essere considerata un distributore dei prodotti venduti sui suoi siti e gli annunci dei venditori terzi sono integrati nella comunicazione commerciale propria di Amazon.
- 37 L'espressione «usare» implica un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull'atto che costituisce l'uso. A tal riguardo, la Corte di giustizia ha già avuto occasione di sottolineare che, nella sua accezione abituale, il verbo «usare» implica un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull'atto che costituisce l'uso. In proposito essa ha rilevato che l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, che fa un elenco non tassativo dei tipi di uso che il titolare del marchio può vietare, menziona esclusivamente comportamenti attivi da parte del terzo (sentenza del 2 aprile 2020, *Coty Germany*, C-567/18, EU:C:2020:267, punto 37 e giurisprudenza citata).
- 38 Nella sentenza del 12 luglio 2011, *l'Oréal e a.* (C-324/09, EU:C:2011:474, punto 102), la Corte di giustizia ha dichiarato che, nell'ambito di un puro mercato online, gli annunci messi online dai venditori terzi non configurano un uso in capo al gestore del mercato, in quanto tali annunci non fanno parte della comunicazione commerciale del gestore.
- 39 Mentre Amazon propone la pura e semplice trasposizione di tale giurisprudenza nella presente controversia, il sig. Christian Louboutin ritiene che le attività di Amazon costituiscano un comportamento attivo, che giustificano pertanto un divieto nei suoi confronti di utilizzare i segni contestati.
- 40 L'espressione «mercato online» designa qualsiasi piattaforma che mette in relazione acquirenti e venditori su Internet, permettendo ai venditori di beneficiare delle funzionalità e della visibilità della piattaforma, dietro il pagamento di commissioni.
- 41 È pacifico che Amazon pubblica sui suoi siti di vendita annunci relativi a propri prodotti, da essa venduti e spediti a suo nome, nonché annunci di venditori terzi, che provvedono essi stessi alla spedizione dei prodotti venduti o ne incaricano Amazon, la quale li raccoglie nei suoi centri di distribuzione e li spedisce agli acquirenti dai suoi magazzini.
- 42 È altresì pacifico che gli annunci sono raggruppati in diverse categorie e sottocategorie secondo un sistema ad albero, che non distingue in alcun modo tra i prodotti venduti da Amazon e quelli venduti dai venditori terzi, e le informazioni relative al venditore e al mittente dei prodotti appaiono sullo schermo solo quando gli annunci vengono consultati individualmente, e, per quanto riguarda in particolare le scarpe, solo nel momento in cui viene specificata la misura desiderata.
- 43 Il tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) constata che la modalità di funzionamento delle piattaforme di Amazon, consistente in una mescolanza di

annunci di Amazon, da una parte, e di venditori terzi, dall'altra, è diversa da quella di altri mercati quali eBay o Rakuten, che pubblicano solo annunci di venditori terzi e non esercitano alcuna attività di vendita. Tuttavia, Amazon non è l'unica ad utilizzare tale modello commerciale, dato che operatori quali Cdiscount accolgono anche prodotti di venditori terzi accanto alla propria gamma di prodotti.

- 44 Il sig. Christian Louboutin ritiene che tale amalgama tra vendite proprie e vendite di terzi implica che Amazon non possa essere considerata un gestore di mercato nel senso inteso dalla Corte di giustizia, bensì come un distributore personalmente responsabile del contenuto di tutti gli annunci pubblicati. Ciò creerebbe nella percezione del pubblico di riferimento, che sarebbe un internauta mediamente attento, l'impressione che tutti i prodotti venduti sui siti Amazon provengano da quest'ultima, o quanto meno che gli annunci dei venditori terzi siano parte della comunicazione commerciale propria di Amazon.
- 45 Il tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) considera, contrariamente al sig. Christian Louboutin, che i servizi offerti da Amazon attraverso i suoi siti Internet costituiscano servizi derivanti da un mercato online, in quanto, sebbene vi sia una mescolanza tra tipi di offerte diversi, resta il fatto che tutti gli attributi dei mercati online si ritrovano anche nell'attività di Amazon services Europe, in particolare nell'ambito del suo servizio «Vendere su Amazon».
- 46 Il fatto che a tali servizi se ne aggiungano altri, e in particolare le offerte proprie del gestore del mercato, nonché i servizi di stoccaggio e di spedizione, e che tali servizi si intreccino a rischio di creare una certa confusione agli occhi degli internauti che utilizzano le piattaforme, non osta a che le piattaforme Amazon siano qualificate come mercati.
- 47 Tuttavia, occorre esaminare se siffatto funzionamento particolare delle piattaforme gestite da Amazon possa indurre ad un'integrazione degli annunci di venditori terzi in modo tale da potersi ritenere che Amazon utilizzi i segni contestati nell'ambito della propria comunicazione commerciale, secondo l'espressione impiegata dalla Corte nella sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e a. (C-324/09, EU:C:2011:474, punto 102).
- 48 Il tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) rammenta che, in detta sentenza, la Corte di giustizia ha ritenuto che l'«uso» di un segno identico o simile al marchio del titolare da parte di un terzo comporti, quanto meno, che quest'ultimo utilizzi il segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale, per concludere che un gestore di un mercato online non faceva un uso siffatto.
- 49 Tuttavia, poiché detta sentenza riguardava la piattaforma eBay, che notoriamente interviene nella pubblicazione degli annunci dei suoi utenti solo in qualità di intermediario e non come venditore e distributore, tale giurisprudenza non è

puramente e semplicemente trasponibile a una piattaforma che funziona in modo diverso.

- 50 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di «uso» di un marchio «riguarda una situazione (...) in cui un intermediario commerciale, che agisce in nome proprio ma per conto del venditore e che non è quindi parte interessata nell'ambito di una vendita di merci nella quale sia esso stesso vincolato contrattualmente, utilizza nella sua corrispondenza commerciale un segno identico ad un marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali esso è registrato» (ordinanza del 19 febbraio 2009 UDV North America, C-62/08, EU:C:2009:111, punto [54] e dispositivo). V. altresì, nello stesso senso, sentenza del 30 aprile 2020, A (Contraffazione attraverso importazione di cuscinetti a sfera), C-772/18, EU:C:2020:341.
- 51 È quindi irrilevante che i prodotti venduti sui siti Amazon non siano economicamente attribuibili ad essa.
- 52 Tuttavia, nella sentenza L'Oréal e a. (C-324/09, EU:C:2011:474, punto 102), la Corte ha introdotto la nozione di «propria comunicazione commerciale», secondo la quale, se un segno è incluso nella comunicazione commerciale propria di un operatore commerciale, si può ritenere che quest'ultimo utilizzi tale segno e, conseguentemente, incorra in una responsabilità per violazione di un marchio.
- 53 Occorre pertanto esaminare i diversi elementi dedotti dal sig. Christian Louboutin sulla base dei quali si dovrebbe ritenere che Amazon utilizzi i segni contestati integrando le offerte di terzi nella propria comunicazione commerciale.
- 54 Il sig. Christian Louboutin fa valere in tal senso l'uniformazione degli annunci, con la presenza in ciascun annuncio del marchio semi-figurativo di elevata rinomanza di Amazon e l'intervento di quest'ultima nella forma e nella composizione degli annunci, la discrezionalità con la quale vengono pubblicate le informazioni relative ai venditori dei prodotti, l'intervento attivo di Amazon nell'elaborazione degli annunci, l'intervento nello stoccaggio e nella spedizione dei prodotti, nonché l'intervento attivo di Amazon nella fissazione dei prezzi di vendita.
- 55 L'intervento attivo di Amazon si dedurrebbe inoltre dalla presentazione dei diversi negozi, con un utilizzo sistematico del pronome personale «noi» per descrivere l'offerta presentata sui siti Amazon, ma anche dalla presenza di rubriche generali quali «bestseller» «i più desiderati» o «i più regalati» senza distinguere la provenienza dei prodotti.
- 56 Il sig. Christian Louboutin precisa poi che gli annunci di Amazon apparirebbero nelle sezioni pubblicitarie di altri siti, quali quotidiani online o siti di reti sociali.
- 57 A suo avviso, se ne può dedurre che l'internauta normalmente informato e ragionevolmente attento percepisca Amazon come il distributore di tutti i prodotti

offerti sui suoi siti, essendo peraltro sottolineata da Amazon stessa la sua qualità di distributore.

- 58 Nonostante una giurisprudenza abbondante della Corte, quest'ultima non si è mai pronunciata sulla questione se si possa ritenere che un distributore di prodotti su Internet, che nel contempo gestisce un mercato online, integri le offerte di terzi nella propria comunicazione commerciale. Infatti, tutte le decisioni richiamate dalle parti partono dal presupposto che gli annunci di terzi non siano parte della comunicazione commerciale propria del gestore della piattaforma.
- 59 Il tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) propone quindi di sottoporre una prima questione alla Corte di giustizia.
- 60 Amazon ha concluso principalmente per l'inutilità e l'irrelevanza di tale prima questione pregiudiziale alla luce della giurisprudenza della Corte.
- 61 La Corte avrebbe infatti già avuto occasione di rispondere alla questione suggerita, in particolare nella causa Coty Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), in cui l'avvocato generale aveva concluso nel senso della questione pregiudiziale proposta. Tuttavia, la Corte di giustizia ha scelto di non seguirne il parere, limitandosi a confermare che il gestore di un mercato online non utilizzava i segni attribuibili ai venditori terzi e precisando che la responsabilità di tali operatori deve essere analizzata sotto il profilo di altre norme giuridiche.
- 62 Il tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) rammenta che, in detta causa, alla Corte era stata sottoposta la seguente questione pregiudiziale: «[s]e una persona che conserva per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, effettui lo stoccaggio di tali prodotti ai fini dell'offerta o dell'immissione in commercio, nel caso in cui solo il terzo, e non anche essa stessa, intenda offrire o immettere in commercio detti prodotti».
- 63 La Corte ha risposto a tale questione che l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato 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».
- 64 Così facendo, la Corte ha quindi affrontato la questione esclusivamente sotto il profilo della conservazione dei prodotti, senza considerare un'analisi più ampia del modello commerciale utilizzato dalle diverse entità del gruppo Amazon.
- 65 L'avvocato generale aveva ritenuto che l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2017/1001 debba essere interpretato nel senso che:

– «(...)

- tuttavia, se tale persona partecipa attivamente alla distribuzione di detti prodotti nell’ambito di un programma avente le caratteristiche del programma denominato “Logistica di Amazon”, al quale aderisca il venditore, si può ritenere che effettui lo stoccaggio di tali prodotti ai fini della loro offerta o immissione in commercio.
 - (...).».
- 66 Pronunciandosi in tal modo, la Corte di giustizia non ha tenuto conto delle riserve dell’avvocato generale quanto all’eventuale responsabilità di Amazon in qualità di depositario.
- 67 Tuttavia, detti elementi non consentono di ritenere che la Corte di giustizia abbia già preso posizione, anche solo implicitamente, sulla problematica attualmente all’esame del tribunal [d’arrondissement] (Tribunale circoscrizionale), che non riguarda solamente la conservazione da parte di Amazon di prodotti venduti da terzi, bensì solleva una questione più ampia relativa alla qualificazione dell’integrazione delle offerte di terzi nella propria comunicazione commerciale.
- 68 Ne consegue che la questione pregiudiziale suggerita non è ancora stata risolta dalla Corte di giustizia ed è quindi rilevante in linea di principio.
- 69 Inoltre, il fatto che la questione affrontata possa eventualmente trovare una soluzione nel regime applicabile al commercio elettronico non consente di escludere con certezza una responsabilità in materia di protezione dei marchi.
- 70 Si deve quindi ritenere che la questione pregiudiziale suggerita dal tribunal [d’arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) sia rilevante, tenuto conto della controversia di cui esso è investito e delle risposte già fornite dalla Corte di giustizia nell’ambito di altri procedimenti.
- 71 Il tribunal [d’arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) constata che la riformulazione della questione proposta da Amazon non menziona più la nozione di «mescolanza» di offerte aventi origini diverse, nozione che tuttavia è alla base della problematica sollevato dalla presente controversia.
- 72 Amazon fa inoltre valere che essa non partecipa in alcun modo alla fissazione dei prezzi da parte dei venditori terzi.
- 73 Il tribunal [d’arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) constata che la formulazione da esso utilizzata a tale riguardo nel suo progetto di questione suggerisce che Amazon partecipa direttamente alla fissazione dei prezzi. Tuttavia, è pacifico che Amazon fornisca assistenza per la fissazione dei prezzi e vari articoli di stampa comparsi su giornali molto noti quali *The Wall Street Journal* o *The New York Times* versati agli atti sembrano indicare che Amazon agisce indirettamente sui prezzi esercitando pressioni sui venditori terzi affinché non offrano i loro prodotti ad un prezzo inferiore su altri siti. Occorre quindi riformulare la questione pregiudiziale nel senso che Amazon fornisce assistenza

per la fissazione dei prezzi dei prodotti terzi, senza tuttavia eliminare completamente la questione relativa alla fissazione dei prezzi.

- 74 Il tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) porrà quindi la questione 2, suggerita dal sig. Christian Louboutin.
- 75 Il sig. Christian Louboutin sottolinea l'importanza che avrebbe la percezione da parte del pubblico di riferimento del ruolo attivo o dell'integrazione nella comunicazione commerciale propria del gestore, essendo siffatta percezione atta a rendere imputabile al gestore l'uso di un segno identico o simile a un marchio, e chiede al tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale a tale riguardo.
- 76 La cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio) ha ritenuto il contrario nella sua sentenza del 25 giugno 2020, attualmente soggetta alla censura della Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio).
- 77 Tuttavia, possono assumere rilevanza la questione della percezione da parte del pubblico del ruolo più o meno attivo svolto dal gestore del mercato nella pubblicazione degli annunci e quindi la questione se gli annunci pubblicati formino parte della comunicazione commerciale propria del gestore.
- 78 Occorre quindi chiedersi se il fatto che la percezione del pubblico attribuisca un annuncio o un'offerta alla comunicazione commerciale propria di un gestore di una piattaforma digitale di vendita equivalga ad un'effettiva integrazione dell'offerta in tale comunicazione commerciale, implicando pertanto la responsabilità di tale gestore sotto il profilo del diritto dei marchi.

b) Uso dei segni attraverso la spedizione di prodotti recanti il segno contestato

- 79 Il sig. Christian Louboutin ritiene che la spedizione ad opera di Amazon, dai suoi centri di distribuzione, dei prodotti venduti da venditori terzi possa essere qualificata come uso, in quanto, a differenza del depositario che in linea di principio non è a conoscenza di eventuali violazioni dei marchi da parte dei prodotti stoccati per venditori terzi, il mittente, in linea di principio, ne sarebbe a conoscenza. Egli addebita alla cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles) di avere considerato che la spedizione è soltanto il prolungamento del magazzinaggio, per applicare la giurisprudenza Coty della Corte di giustizia e negare pertanto un uso da parte di Amazon.
- 80 Egli ritiene che la combinazione della pubblicazione degli annunci, del magazzinaggio e della spedizione di prodotti contraffatti costituisca una conoscenza effettiva dell'apposizione del segno contraffatto e chiede al tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) di interrogare la Corte di giustizia su questo punto.

- 81 Nella sentenza del 2 aprile 2020, *Coty Germany*, C-567/18, EU:C:2020:267, la Corte di giustizia ha sottolineato nella sua risposta alla questione pregiudiziale l'importanza della finalità dello stoccaggio dei prodotti.
- 82 Pertanto, affinché il magazzinaggio di prodotti rivestiti di segni identici o simili a marchi possa essere qualificato come «uso» di tali marchi, occorre pure che l'operatore economico che effettua tale magazzinaggio persegua in prima persona le finalità cui si riferiscono tali disposizioni, che consistono nell'offerta dei prodotti o nella loro immissione in commercio.
- 83 Detta sentenza non si è pronunciata sulla spedizione dei prodotti dopo il magazzinaggio, dato che, nella fattispecie sottoposta alla Corte, la spedizione era effettuata da un prestatore di servizi esterno.
- 84 Sebbene la questione 3 suggerita dal sig. Christian Louboutin sia già parzialmente compresa nella seconda questione, essa introduce alcune precisazioni supplementari che occorre sottoporre alla Corte ai fini della massima completezza.

V. Questioni pregiudiziali

- 85 Il tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) solleva le seguenti questioni:

1. Se l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l'uso di un segno identico a un marchio in una pubblicità pubblicata su un sito sia imputabile al suo gestore o ad entità economicamente collegate in ragione della mescolanza su tale sito delle offerte proprie del gestore o delle entità economicamente collegate e di quelle di venditori terzi, mediante l'integrazione di tali pubblicità nella comunicazione commerciale propria del gestore o delle entità economicamente collegate.

Se siffatta integrazione sia rafforzata dal fatto che:

- le pubblicità sono presentate in modo uniforme sul sito;
- le pubblicità proprie del gestore e delle entità economicamente collegate e quelle dei venditori terzi sono visualizzate indistintamente per quanto riguarda la loro origine, ma mostrando chiaramente il logo del gestore delle entità economicamente collegate nelle sezioni pubblicitarie di siti Internet di terzi sotto forma di «pop-up»;
- il gestore o entità economicamente collegate offrono un servizio integrato ai venditori terzi, che include un'assistenza all'elaborazione delle pubblicità e alla fissazione dei prezzi di vendita, lo stoccaggio dei prodotti e la loro spedizione;

- il sito del gestore e delle entità economicamente collegate è concepito in modo tale da presentarsi sotto forma di negozi e di etichette quali «bestseller», «i più desiderati» o «i più regalati», senza alcuna distinzione apparente prima facie tra i prodotti propri del gestore e delle entità economicamente collegate e i prodotti di venditori terzi.

2. Se l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che l'uso di un segno identico a un marchio in una pubblicità pubblicata su un sito di vendita online sia, in linea di principio, imputabile al gestore di detto sito o ad entità economicamente collegate qualora, nella percezione di un internauta normalmente informato e ragionevolmente attento, tale gestore o un'entità economicamente collegata abbia svolto un ruolo attivo nell'elaborazione della pubblicità di cui trattasi o quest'ultima sia percepita come parte della comunicazione commerciale propria di detto gestore.

Se su tale percezione influisca:

- la circostanza che detto gestore e/o entità economicamente collegate siano un noto distributore di un'ampia varietà di prodotti, tra cui prodotti della stessa categoria di quelli pubblicizzati;
- o la circostanza che la pubblicità così pubblicata presenti un'intestazione nella quale è riprodotto il marchio di servizio di tale gestore o delle entità economicamente collegate, essendo detto marchio rinomato come marchio di distributore;
- o ancora la circostanza che tale gestore o entità economicamente collegate offrano, contemporaneamente a detta pubblicazione, servizi tradizionalmente offerti dai distributori di prodotti della medesima categoria in cui rientra il prodotto pubblicizzato.

3. Se l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che la spedizione, nel commercio e senza il consenso del titolare di un marchio, al consumatore finale di un prodotto recante un segno identico al marchio costituisca un uso imputabile al mittente solo se quest'ultimo ha una conoscenza effettiva dell'apposizione di tale segno sul prodotto.

Se detto mittente sia l'utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un'entità economicamente collegata abbia indicato al consumatore finale che si incaricherà della spedizione dopo che esso stesso o un'entità economicamente collegata ha stoccato il prodotto a tal fine.

Se detto mittente sia l'utilizzatore del segno in questione qualora esso stesso o un'entità economicamente collegata abbia precedentemente contribuito in modo attivo alla pubblicazione, nel commercio, di una pubblicità del prodotto recante

tale segno o abbia registrato l'ordine del consumatore finale, tenuto conto di tale pubblicità.

DOCUMENTO DI LAVORO