

Versione anonimizzata

Traduzione

C-76/24 – 1

Causa C-76/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

1° febbraio 2024

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Germania)

Data della decisione di rinvio:

23 gennaio 2024

Convenuta in primo grado e ricorrente in cassazione:

Tradeinn Retail Services S.L.

Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione

PH

Copia autenticata

BUNDESGERICHTSHOF

ORDINANZA

[OMISSIS]

emessa il:
23 gennaio 2024
[OMISSIS]

nella causa

Tradeinn Retail Services S.L., [OMISSIS] Celra (Girona), Spagna,

Convenuta in primo grado e ricorrente in cassazione,

IT

[OMISSIS]

contro

PH, [OMISSIS] Schierling, Germania

Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione,

[OMISSIS]

La Prima Sezione civile del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), all'udienza del 31 agosto 2023 [OMISSIS]

ha deliberato quanto segue:

- I. Il procedimento è sospeso.
- II. Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23 dicembre 2015, pag. 1):
 1. Se il titolare di un marchio nazionale possa, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436, chiedere che sia inibito ad una persona di stoccare all'estero prodotti lesivi di un marchio, allo scopo di offrirli o immetterli in commercio nel paese di protezione.
 2. Se la nozione di stoccaggio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436, sia subordinata all'effettiva possibilità di accesso ai prodotti lesivi di un marchio, o se sia sufficiente la possibilità di influire su chi abbia effettivamente accesso a tali prodotti.

Motivazioni:

- 1 A. Il ricorrente in primo grado è titolare dei marchi denominativi e figurativi registrati presso il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi), tra l'altro, per «attrezzature per immersione, mute per immersione, guanti da immersione, maschere per immersione e dispositivi di respirazione»

n. 30426551



e n. 30426550



- 2 La convenuta in primo grado, con sede in Spagna, promuoveva o offriva accessori per immersioni, utilizzando i marchi d'impresa del ricorrente, tramite il sito Internet da essa gestito www.scubastore.com e la piattaforma commerciale www.amazon.de. In tale contesto, essa ha utilizzato, in alcuni casi, fotografie di prodotti recanti i marchi d'impresa del ricorrente.
- 3 Tramite la piattaforma commerciale www.amazon.de, la convenuta pubblicizzava tra l'altro, con i marchi del ricorrente, una tasca per zavorra che il ricorrente aveva acquistato l'8 giugno 2019, nell'ambito di un acquisto di prova. I marchi del ricorrente non erano stampati né sull'imballaggio, né sulla tasca per zavorra fornita.
- 4 A seguito di una diffida del 15 settembre 2020, rimasta infruttuosa, il ricorrente ha chiesto che sia inibito alla convenuta, a pena di sanzioni meglio specificate,

l'utilizzo in ambito commerciale, senza il consenso del titolare del marchio, dei segni in questione (i marchi denominativi e figurativi tedeschi n. 30426551 e/o n. 30426550 del ricorrente) nella Repubblica federale di Germania, per accessori di immersione, in particolare, l'apposizione di tali segni su accessori per immersione o sul loro imballaggio, l'offerta, la fabbricazione, la distribuzione o altrimenti l'immissione in commercio di accessori per immersione recanti tali segni, la pubblicizzazione o lo stoccaggio di tali accessori per gli scopi summenzionati.
- 5 Esso ha altresì chiesto l'accertamento dell'obbligo della convenuta al risarcimento del danno, la trasmissione di informazioni e il rimborso delle spese di diffida, maggiorate degli interessi.
- 6 La convenuta ha riconosciuto la fondatezza della domanda nella parte in cui il ricorrente ha chiesto che le fosse ingiunto di astenersi dall'offrire accessori per immersione o di pubblicizzare gli stessi con i marchi e nella misura in cui il ricorrente, con riferimento a tali atti, ha chiesto la trasmissione di informazioni e l'accertamento dell'obbligo di risarcimento gravante sulla convenuta.
- 7 Il Landgericht (Tribunale del Land) ha condannato la convenuta con una decisione di accoglimento parziale e una sentenza definitiva conformemente al

riconoscimento di quest'ultima, riconoscendo altresì al ricorrente le spese di diffida per un importo di EUR 1 398,25, oltre agli interessi. Il ricorso è stato respinto quanto al resto.

- 8 A seguito dell'appello interposto dal ricorrente avverso tale decisione, il Berufungsgericht (Corte d'appello) ha integrato con le parole «nonché distribuire o stoccare ai succitati fini» la sentenza di condanna della convenuta ad astenersi, ed ha esteso le domande reiterate a tali condotte, condannando altresì la convenuta al rimborso delle spese di diffida per un importo di EUR 1 822,96, maggiorate degli interessi. L'ulteriore appello del ricorrente è stato respinto [Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunale superiore del Land, Norimberga), GRUR 2023, 260].
- 9 Con il suo ricorso per cassazione («Revision»), dichiarato ammissibile dal Berufungsgericht, di cui il ricorrente chiede il rigetto, la convenuta intende ottenere la conferma della sentenza del Landgericht (Tribunale del Land).
- 10 B. L'accoglimento del ricorso per cassazione dipende dall'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436. Pertanto, prima di statuire sul ricorso per cassazione, è necessario sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), e terzo comma, TFUE.
- 11 I. Il Berufungsgericht ha considerato l'appello del ricorrente ricevibile e in parte fondato. Per quanto pertinente ai fini del giudizio per cassazione, esso ha motivato la propria decisione come segue:
- 12 La competenza internazionale delle autorità giurisdizionali tedesche sarebbe sancita dall'articolo 7, punto 2, e dall'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (regolamento Bruxelles Ibis).
- 13 La richiesta di inibitoria si estenderebbe, oltre agli atti lesivi consistenti nel «pubblicizzare» e «offrire» riconosciuti dalla convenuta, agli atti «distribuire» e «stoccare», che sono essenzialmente identici. Al riguardo, occorrerebbe partire dal principio che tutte le modalità d'azione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del MarkenG (legge sui marchi) sono essenzialmente identiche e che, in presenza di una sola delle modalità d'azione, la presunzione di pericolo di reiterazione si estenderebbe anche alle altre. Non appare del tutto improbabile, considerate le circostanze, che la convenuta abbia non solo pubblicizzato e offerto, via Internet, prodotti lesivi di un marchio, ma che abbia anche distribuito e stoccato i prodotti da essa pubblicizzati e offerti. Per quanto riguarda gli atti costituenti l'uso «distribuire» e «stoccare», sussisterebbero anche le domande accessorie dirette alla determinazione del risarcimento dei danni e alla trasmissione di informazioni.
- 14 Qualora la diffida fosse in tutto fondata, il ricorrente avrebbe diritto a un rimborso delle spese per un ammontare di EUR 1 822,96, maggiorato degli interessi.

Contrariamente a quanto sostiene il Landgericht, una riduzione di tale pretesa nella prospettiva di una diffida fondata solo in parte, non verrebbe in considerazione.

- 15 II. Il ricorso è ricevibile (v., sul punto, sub B II 1). L'accoglimento del ricorso per cassazione presentato dalla convenuta dipende dall'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436 (v., sul punto, sub B II 2).
- 16 1. Il ricorso è ricevibile. La competenza internazionale dei giudici tedeschi [OMISSIS] con riferimento alla convenuta avente sede in Spagna risulta, in ogni caso, dalla sua comparizione, avvenuta senza contestazione, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, prima frase, del regolamento Bruxelles I bis. [OMISSIS].
- 17 2. Nei limiti in cui il ricorso per cassazione è diretto contro la valutazione del Berufungsgericht, secondo cui la convenuta deve essere condannata per aver stoccato accessori per immersione in violazione dei marchi del ricorrente, l'accoglimento del ricorso dipende da questioni di interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436, che necessitano di chiarimenti. Da ciò dipende inoltre se la condanna della convenuta alla trasmissione di informazioni e all'accertamento del suo obbligo di risarcimento sia fondata.
- 18 a) Le pretese fatte valere dal ricorrente devono essere valutate in base al diritto tedesco. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 (in prosieguo: il «regolamento Roma II»), la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale è quella del paese per il quale la protezione è chiesta. Sulla base di tale normativa occorre valutare, in particolare, la sussistenza del diritto, la titolarità del diritto del soggetto leso, il contenuto e la portata della tutela, nonché gli elementi costitutivi e le conseguenze giuridiche della violazione di un diritto [giurisprudenza costante, v. sentenza del Bundesgerichtshof, GRUR 2022, 1675 (juris punto 31), Google, informazioni da terzi, con ulteriori rimandi]. Dal momento che l'oggetto del ricorso sono pretese relative alla violazione di marchi d'impresa tedeschi, nella fattispecie è applicabile il diritto tedesco in materia di marchi.
- 19 b) L'uso del segno contestato dal ricorrente presenta il necessario collegamento economicamente rilevante con il territorio nazionale.
- 20 aa) In forza del principio di territorialità, applicabile al diritto di proprietà intellettuale, l'ambito di tutela di un marchio nazionale è limitato al territorio della Repubblica federale di Germania. Il diritto di inibitoria ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2 e 5, del MarkenG, e i diritti al risarcimento del danno e alla trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, e dell'articolo 19, paragrafo 1, della medesima legge presuppongono, pertanto, un

atto costituente l'uso sul territorio nazionale, che sia lesivo del diritto al segno (v. sentenze del BGH del 13 ottobre 2004, I ZR 163/02, GRUR 2005, 431 (juris punto 21), WRP 2005, 493 – HOTEL MARITIME; del 7 novembre 2019, I ZR 222/17, GRUR 2020, 647 (juris punto 25), WRP 2020, 730, Club Hotel Robinson). Quest'ultimo sussiste di regola quando prodotti o servizi contraddistinti dal segno sono offerti sul territorio nazionale [sentenze del BGH, GRUR 2005, 431 (juris punto 21), HOTEL MARITIME; dell'8 marzo 2012, I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 (juris punto 34), WRP 2012, 716, OSCAR; del 9 novembre 2017, I ZR 134/16, GRUR 2018, 417 (juris punto 37), WRP 2018, 466, Resistograph). Tuttavia, non tutte le offerte consultabili nel territorio nazionale per servizi o prodotti provenienti dall'estero danno origine a diritti al segno nel caso di doppia identità o di rischio di confusione con un segno nazionale. Al contrario, è necessario che l'offerta presenti un collegamento con il territorio nazionale sufficientemente rilevante dal punto di vista economico («commercial effect»). Tale condizione è soddisfatta quando il comportamento censurato ha luogo prevalentemente nel territorio nazionale e non all'estero. Se tale comportamento censurato ha luogo prevalentemente all'estero, occorre determinare, sulla base di una valutazione globale delle circostanze, se sussista un elemento di collegamento con il territorio nazionale sufficientemente rilevante da un punto di vista economico [v. sentenza del BGH, GRUR 2018, 417 (juris punto 37), Resistograph, con ulteriori rimandi; GRUR 2020, 647 (juris, punto 28), Club Hotel Robinson].

- 21 bb) Il comportamento contestato alla convenuta non ha luogo prevalentemente all'estero, bensì sul territorio nazionale. Il Berufungsgericht ha constatato che la convenuta ha pubblicizzato e offerto, attraverso siti Internet accessibili in Germania, prodotti conformi alla destinazione lesivi di un marchio e destinati al mercato nazionale. Esso ha inoltre constatato che la convenuta aveva fornito e immesso sul mercato in Germania prodotti offerti e pubblicizzati con i marchi controversi. Tali violazioni integrano il necessario collegamento con il territorio nazionale, anche se la convenuta ha sede in Spagna, gestisce una rete europea di vendita online, non consegna solo in Germania e stocca in Spagna i prodotti da essa distribuiti. Poiché il comportamento contestato alla convenuta ha luogo prevalentemente sul territorio nazionale e non all'estero, non è necessario accertare, nell'ambito della valutazione globale degli interessi e delle circostanze di cui trattasi, se il comportamento censurato presenti un collegamento con il territorio nazionale sufficientemente rilevante da un punto di vista economico.
- 22 c) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, prima frase, punto 1, e paragrafo 5, prima frase, del MarkenG, il titolare del marchio può, in caso di pericolo di reiterazione, esercitare un'azione inibitoria nei confronti di chiunque, senza il consenso del titolare del marchio, usi nel commercio in relazione a prodotti o servizi un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali quest'ultimo è tutelato. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, seconda frase, del MarkenG, il diritto può essere rivendicato anche quando sorga per la prima volta un pericolo di infrazione. Se le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, di tale legge sono soddisfatte è vietato, in particolare, offrire o immettere in

commercio o stoccare a tali fini i prodotti (articolo 14, paragrafo 3, punto 2, MarkenG) e utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità (articolo 14, paragrafo 3, punto 6, MarkenG). Tali disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del MarkenG recepiscono l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 10, paragrafo 3, lettere b) ed e), della direttiva (UE) 2015/2436 e devono pertanto essere interpretate conformemente alla direttiva [v. sentenze del BGH, del 28 giugno 2018, I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 (juris punto 15), WRP 2019, 200, keine-vorwerkvertretung; del 12 gennaio 2023, I ZR 86/22, GRUR 2023, 808 (juris punto 14), WRP 2023, 715, DACHSER].

- 23 Il Berufungsgericht ha basato la propria valutazione sul fatto che la convenuta ha violato un diritto di marchio ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, prima frase, punto 1, del MarkenG, avendo utilizzato in ambito commerciale, senza il consenso del ricorrente, segni identici al marchio controverso per prodotti identici. È pacifico che la convenuta ha proposto e pubblicizzato prodotti lesivi di un marchio attraverso il sito Internet da essa gestito e attraverso la piattaforma commerciale www.amazon.de. Al riguardo, il Berufungsgericht ha ipotizzato anche la sussistenza di un pericolo di reiterazione. Tale valutazione non è oggetto di controversia tra le parti. La convenuta ha già riconosciuto in primo grado le pretese fatte valere nell'ambito del ricorso con riferimento agli atti che costituiscono «pubblicizzare» e «offrire» accessori per immersione.
- 24 e) Secondo la Sezione, le critiche che nel ricorso per cassazione vengono rivolte contro la valutazione del Berufungsgericht, secondo cui il ricorrente vanta, oltre ai diritti riconosciuti dalla convenuta in relazione agli atti lesivi consistenti nel «pubblicizzare» e «offrire», anche diritti fatti valere nel ricorso per quanto riguarda le modalità della distribuzione (articolo 14, paragrafo 2, prima frase, punto 1, paragrafo 3, punti 2 e 6, paragrafo 5, prima frase, paragrafo 6, e articolo 19, paragrafo 1, MarkenG), non possono essere accolte.
- 25 f) Nella misura in cui il ricorrente chiede la condanna della convenuta ad astenersi dall'effettuare lo stoccaggio di accessori per immersione, sorgono questioni di interpretazione del diritto dell'Unione che richiedono un chiarimento.
- 26 aa) Il Berufungsgericht ha ritenuto che il fatto che la convenuta abbia sede in Spagna e che effettuerebbe lo stoccaggio in tale paese, non osterebbe a che essa sia condannata per stoccaggio non autorizzato di prodotti recanti i marchi controversi al fine di offrirli o immetterli in commercio nella Repubblica federale di Germania. Lo stoccaggio dei prodotti allo scopo di offrirli o immetterli in commercio costituirebbe una fattispecie preliminare tipica, rispetto alla quale sarebbe irrilevante se l'atto dello stoccaggio, in linea di principio interno all'impresa, sia effettuato sul territorio nazionale o all'estero (in Europa). Sarebbe determinante unicamente il fatto che lo scopo connesso di offrirli o immetterli in commercio nel territorio nazionale sia già stato realizzato, o che la sua realizzazione sia imminente. L'offerta della convenuta tramite Internet sarebbe rivolta, conformemente alla destinazione, al pubblico tedesco, ragion per cui lo

stoccaggio sarebbe effettuato direttamente allo scopo di offrirli sul territorio nazionale. Lo stoccaggio sarebbe inoltre effettuato ai fini dell'immissione in commercio in Germania. La convenuta sarebbe stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea e nello spazio Schengen, disporrebbe di una rete europea di vendita online con 17 negozi individuali e potrebbe evadere gli ordinativi ricevuti direttamente e con impegno analogo a quello di un distributore tedesco.

- 27 bb) Questa Sezione interpreta il dispositivo della decisione e la motivazione della sentenza d'appello nel senso che il Berufungsgericht ha vietato alla convenuta di stoccare accessori per immersione lesivi di un marchio allo scopo di offrirli o distribuirli. È vero che nel dispositivo della decisione la struttura della frase e la sua formulazione fanno riferimento al divieto di stoccaggio di prodotti lesivi di un marchio, unicamente «ai fini summenzionati» della distribuzione. Dalla motivazione della sentenza risulta tuttavia indubbio che deve essere vietato anche lo stoccaggio di prodotti lesivi di un marchio ai fini dell'offerta. Se del caso, questa Sezione preciserà, nella sua sentenza di cassazione, il dispositivo della sentenza in appello.
- 28 Il dispositivo della decisione deve inoltre essere interpretato nel senso che il Berufungsgericht ha vietato alla convenuta lo stoccaggio nella Repubblica federale di Germania e in Spagna per i suddetti scopi. A tal riguardo, esso ha interpretato correttamente la domanda, tenendo conto delle motivazioni.
- 29 cc) Ai fini della realizzazione della modalità di stoccaggio non autorizzato di prodotti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, punto 2, del MarkenG, devono ricorrere le condizioni dell'elemento materiale, ossia il possesso delle merci lesive dei diritti di un marchio, e dell'elemento intenzionale, ossia la volontà del possesso al fine di immettere il prodotto sul mercato, mediante qualsiasi negozio giuridico, compresa l'offerta (v. conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-567/18, del 28 novembre 2019, paragrafo 48). Poiché la portata della protezione di un marchio nazionale è limitata al territorio della Repubblica federale di Germania, l'offerta o l'immissione in commercio di prodotti lesivi di un diritto di marchio deve essere rivolta al territorio nazionale.
- 30 dd) Secondo quanto accertato dal Berufungsgericht, l'elemento soggettivo, da parte della convenuta, è soddisfatto. Essa stocca accessori per immersione lesivi del marchio controverso allo scopo di immettere i prodotti in commercio nella Repubblica federale di Germania mediante qualsiasi negozio giuridico, compresa l'offerta.
- 31 ee) Si pone tuttavia la questione se il titolare di un marchio nazionale possa, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436, chiedere che sia inibito ad una persona di stoccare all'estero prodotti lesivi di un marchio, allo scopo di offrirli o immetterli in commercio nel paese di protezione (prima questione pregiudiziale).

- 32 1) A ciò potrebbe ostare il principio di territorialità. Secondo la giurisprudenza concordante della Corte e del Bundesgerichtshof, il principio di territorialità, determinante nel diritto di proprietà intellettuale, significa, da un lato, che le condizioni di tutela di un diritto di proprietà intellettuale nazionale sono determinate dal diritto dello Stato in cui tale tutela viene richiesta e, dall'altro, che i diritti di proprietà intellettuale nazionali beneficiano solo di una protezione limitata al territorio nazionale e sono sanzionabili unicamente per gli atti compiuti sul territorio nazionale [sul diritto in materia di marchi, v. sentenze della Corte del 22 giugno 1994, C-9/93, Racc. 1994, I-2789, GRUR International 1994, 614 (juris punto 22), IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger (Ideal Standard); del 19 aprile 2012, C-523/10, GRUR 2012, 654 (juris punto 25), Wintersteiger; sentenze del BGH, del 25 aprile 2012, IZR 235/10, GRUR 2012, 1263 (juris punti 17, 23 e segg.), WRP 2012, 1530, Clinique happy, BGH, GRUR 2020, 647 (juris punto 25), Club Hotel Robinson, con ulteriori rimandi; sul diritto d'autore, v. sentenza della Corte del 14 luglio 2005, C-192/04, Racc. 2005, I-7199, GRUR 2006, 50 (juris punto 46), Lagardère Active Broadcast]. Ciò deporrebbe a favore del fatto che chi stocca prodotti all'estero, anche al solo fine di offrirli e immetterli in commercio con il segno sul territorio nazionale, non viola un marchio nazionale.
- 33 2) È tuttavia anche ipotizzabile, come sostenuto dal Berufungsgericht, che per violare un marchio nazionale sia sufficiente che lo stoccaggio sia effettuato all'estero con lo scopo di offrire e immettere in commercio il prodotto contraddistinto dal segno nel paese di protezione. La Corte ha già statuito con riferimento al diritto d'autore, che un diritto di protezione tutelato unicamente nel territorio nazionale può essere violato anche attraverso operazioni effettuate all'estero. Così, un commerciante stabilito all'estero che indirizzi la sua pubblicità verso il paese di protezione e crei o metta a sua disposizione un sistema specifico di consegna e specifiche modalità di pagamento, o consenta ad un terzo di farlo, permettendo in tal modo agli interessati di farsi consegnare prodotti lesivi di diritti di proprietà intellettuale nel paese di protezione, compie un atto in violazione dei suddetti diritti in tale paese [sul diritto d'autore, v. sentenza della Corte del 21 giugno 2012, C-5/11, GRUR 2012, 817 (juris punto 30), WRP 2012, 927, Donner].
- 34 3) La prima questione pregiudiziale non può essere risolta in modo inequivocabile sulla base della giurisprudenza della Corte. È vero che la Corte ha statuito che il giudice adito nel paese in cui il diritto di proprietà intellettuale è tutelato può accordare la protezione in tal senso anche quando il danno derivi da azioni compiute all'estero, suscettibili di cagionare un danno sul territorio nazionale. Il giudice nazionale adito è in tal caso competente esclusivamente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro in cui esso ha sede [v. sentenza della Corte del 3 ottobre 2013, C-170/12, GRUR 2014, 100 (juris punti 39 e 47), WRP 2013, 1456, Pinckney/KDG Mediatech]. Tale decisione della Corte, tuttavia, non trattava la questione se una violazione del diritto di proprietà intellettuale nazionale in questione fosse stata commessa mediante un atto compiuto all'estero ma diretto verso il territorio nazionale, bensì

la portata della competenza internazionale del giudice adito nel paese di protezione. Neppure la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea «Donner» (sentenza della Corte, GRUR 2012, 817) risponde alla prima questione pregiudiziale. Essa non ha come oggetto il diritto dei marchi, bensì il diritto d'autore. In tale causa si trattava di stabilire se la distribuzione di riproduzioni di opere provenienti dall'estero violasse il diritto di distribuzione dell'autore nel paese di protezione. Nella fattispecie, la prima questione pregiudiziale non verte sulla questione se alla convenuta debba essere inibita l'offerta o la distribuzione dall'estero verso il territorio nazionale, bensì sulla questione se, sulla base di un marchio nazionale, possa già essere vietato lo stoccaggio all'estero di prodotti lesivi di un marchio ai fini dell'offerta e della distribuzione. La sentenza della Corte nella causa «Donner» tace su questo punto.

- 35 ff) Nel caso di specie si pone inoltre la questione se la nozione di stoccaggio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436, sia subordinata all'effettiva possibilità di accedere ai prodotti lesivi di un marchio, o se sia sufficiente la possibilità di influire su chi abbia effettivamente accesso a tali prodotti (seconda questione pregiudiziale).
- 36 1) Secondo la giurisprudenza della Corte, i termini di una disposizione del diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione europea, di un'interpretazione autonoma e uniforme [v. sentenze della Corte del 3 settembre 2014, C-201/13, GRUR 2014, 972 (juris punto 14), WRP 2014, 1181, Deckmyn e Vrijheidsfonds; del 13 ottobre 2022, C-256/21, GRUR 2022, 1669 (juris punto 33), WRP 2023, 40, comune di Bodman-Ludwigshafen]. Poiché la direttiva (UE) 2015/2436 non rinvia espressamente al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la nozione di stoccaggio, questa Sezione ritiene che tale nozione debba essere oggetto di un'interpretazione autonoma e uniforme in tutta l'Unione.
- 37 2) Nel diritto tedesco la nozione di possesso è ampia (v. BeckOGK.BGB/Götz, al 1° ottobre 2023, articolo 854, punti da 25 a 30). Ai sensi dell'articolo 854, paragrafo 1, del BGB (Bundesgesetzbuch, codice civile tedesco) il possesso di un bene è il potere di fatto che una persona esercita su una cosa; il possesso cessa quando il detentore rinuncia al potere di fatto sulla cosa o lo perde in altro modo (articolo 856, paragrafo 1, del BGB). Nel diritto tedesco, la nozione generica di possesso comprende, oltre al possesso diretto, caratterizzato dal potere di fatto su un bene e disciplinato dalle disposizioni di cui sopra, anche il possesso indiretto. Se un soggetto è detentore di un bene in ragione di un rapporto in virtù del quale esso ha il diritto o l'obbligo, nei confronti di un altro soggetto, di detenere tale bene per un periodo determinato, ai sensi dell'articolo 868 del BGB, anche l'altro soggetto è detentore (indiretto). Nel caso di una vendita a distanza, come nella fattispecie la vendita via Internet, ai sensi della legislazione tedesca il fornitore di servizi logistici che trasporta la merce dal venditore all'acquirente diventa detentore diretto. Dopo la consegna dei prodotti allo spedizioniere o al

trasportatore, anche lo spedizioniere è detentore, ma solo detentore indiretto [v. sentenze del BGH, del 28 giugno 2001, I ZR 13/99, TranspR 2001, 471 (juris punto 19); BeckOK.BGB/ Fritzsche, 68ma edizione (al 1° agosto 2023), articolo 854, punto 7; MünchKomm.BGB/ F. Schäfer, 9a edizione, articolo 854, punto 1]. Di conseguenza, ai sensi della legislazione tedesca, quando la convenuta ordina la spedizione di prodotti lesivi dei diritti di un marchio, essa esercita il possesso (indiretto) di tali prodotti in Germania nel momento in cui essi giungono in Germania. Come richiesto dal ricorrente, ciò potrebbe essere vietato alla convenuta con riferimento al territorio della Repubblica federale di Germania, qualora il possesso indiretto, quale previsto dal diritto tedesco, fosse considerato stoccaggio di prodotti in violazione di un diritto, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, punto 2, del MarkenG e dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436.

- 38 3) Appare dubbio se l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva consenta una siffatta attribuzione dello stoccaggio a terzi.
- 39 Nella causa «Coty», l'avvocato generale ha sottolineato che il termine «stoccaggio» non figura in tutte le versioni linguistiche dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea. Solo la versione francese («détenir») e la tedesca («besitzen») ricorrono a vocaboli direttamente connessi all'istituto giuridico del possesso («possessio»). Altre versioni, come ad esempio quelle spagnola, italiana, portoghese, inglese e svedese («almacénarlos», «stoccaggio», «armazén-los», «stocking» e «lagra»), preferiscono verbi o sostantivi che denotano l'atto di stoccare beni. In tale causa, l'avvocato generale ha ritenuto che, in tutte le lingue, trasparirebbe l'idea del possesso a fini commerciali, dato che lo stoccaggio, o il possesso, si aggiungerebbe al requisito che l'attività sia svolta «a tali fini», vale a dire per offrire o immettere in commercio i prodotti, e non risulterebbero divergenze linguistiche su questa seconda parte della frase (v. conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-567/18, del 28 novembre 2019, paragrafo 4 e segg.).
- 40 La circostanza che altre versioni linguistiche della direttiva (UE) 2015/2436 utilizzino spesso il termine «stoccaggio» [*Lagerung*], anziché «possesso» [*Besitz*], depone piuttosto nel senso che lo stoccaggio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva, richiede la possibilità di un accesso diretto ai prodotti e che chi consegna i prodotti allo spedizioniere o al trasportatore perde il possesso degli stessi al momento della consegna, dal momento che lo «stoccaggio» ha termine in tale momento.
- 41 D'altro canto, il diritto dell'Unione consente di attribuire a un commerciante gli atti di un fornitore di servizi logistici, o di un trasportatore da esso incaricato, che comportano la violazione di un diritto nazionale di proprietà intellettuale. Così, la Corte ha considerato un commerciante responsabile non solo di ogni sua operazione, ma anche di quelle realizzate per suo conto, se lo scopo del commerciante in questione era di offrire e distribuire prodotti lesivi dei diritti di proprietà intellettuale nel paese di protezione e non poteva ignorare la condotta di

tale terzo [sul diritto d'autore, v. sentenza cit., GRUR 2012, 817 (juris punto 27), Donner].

- 42 4) La seconda questione pregiudiziale non viene chiarita dalla giurisprudenza della Corte in materia di diritto dei marchi. La decisione nella causa «Donner» ha per oggetto il diritto d'autore e non tratta la questione dell'attribuzione del possesso. Né esiste una giurisprudenza della Corte sull'interpretazione della nozione di detenzione in violazione di un diritto di proprietà intellettuale nelle disposizioni dell'Unione relative ad altri diritti di proprietà industriale in cui, analogamente al diritto dei marchi, viene utilizzata tale nozione [articolo 12, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli e articolo 19, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari].

[OMISSIS]

Giudici dei gradi precedenti:

Landesgericht Nürnberg-Fürth [Tribunale del Land, Norimberga- Fürth],
decisione del 3.2.2022 [OMISSIS]

Oberlandesgericht Nürnberg-Fürth [Tribunale superiore del Land, Norimberga-
Fürth], decisione del 29.11.2022 [OMISSIS] - Fatto il:

Autenticato

[OMISSIS]