

Causa C-184/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

24 marzo 2021

Giudice del rinvio:

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

22 marzo 2021

Ricorrente:

Christian Louboutin

Convenute:

Amazon.com, Inc.

Amazon Services LLC

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, 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.
- 9 Con sentenza del 5 marzo 2021, il tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) ha sottoposto alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale attualmente pendente con il numero di ruolo C-148/21.
- 10 Il 4 ottobre 2019 il sig. Christian Louboutin ha citato, sulla base del suo marchio dell'Unione europea, dinanzi al presidente del tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunale del commercio di Bruxelles di lingua francese), le società di diritto statunitense Amazon.com, Inc. e Amazon Services LLC (in prosieguo anche «Amazon»), che gestiscono congiuntamente il sito amazon.com rivolto, in

particolare, ai consumatori dell'Unione europea, chiedendo che fosse loro ordinato di cessare gli usi del suo marchio, a pena di una sanzione pecuniaria.

II. Diritto dell'Unione

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

11 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

- 12 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.
- 13 Per quanto riguarda la nozione di uso nel commercio per un prodotto, il sig. Christian Louboutin sottolinea che l'uso può coprire sia atti commessi in pubblico, ad esempio nella pubblicità, sia atti celati al pubblico, quale lo stoccaggio di un prodotto ai fini della sua immissione in commercio.
- 14 Il sig. Christian Louboutin insiste sul fatto che l'unicità, la grande forza e l'enorme successo dell'impresa Amazon, una delle aziende di maggior valore del mondo, risiedono anzitutto nell'attuazione di una logistica ultra performante che le consente di evadere gli ordini in tempi record. L'impresa Amazon dispone infatti di 175 centri di distribuzione in tutto il mondo, per un totale di 14 milioni di metri quadrati in cui lavorano circa 250 000 persone, incaricate della ricezione e dello stoccaggio dei prodotti dei fornitori, della registrazione di tutti gli ordini e della loro gestione, quest'ultima estendendosi molto spesso alla spedizione da parte di Amazon dei prodotti ordinati e alla gestione degli eventuali resi.

Il sig. Christian Louboutin rileva che, nella sua comunicazione, Amazon evidenzia costantemente tale peculiarità, il che rafforzerebbe la sua immagine di distributore.

- 15 Il sig. Christian Louboutin sottolinea che è pacifico che Amazon promuova tutti i prodotti offerti in tal modo pubblicando sul proprio sito Internet pubblicità che rappresentano i prodotti e ne indicano i prezzi di acquisto, e che tutte le pubblicità in questione sono caratterizzate essenzialmente come segue:
- rispondono tutte a criteri di presentazione molto rigorosi imposti da Amazon, il che conferisce all'insieme delle pubblicità una grande uniformità che produce inevitabilmente l'impressione che esse provengano dalla medesima fonte;
 - presentano tutte un unico segno distintivo dominante, vale a dire il marchio semi-figurativo Amazon rappresentato qui sotto, un marchio che ha acquisito grande rinomanza come marchio di distributore dei prodotti più svariati;



- tale segno distintivo dominante si trova nell'intestazione di tutte le offerte pubblicitarie e Amazon decide da sola come visualizzare detta intestazione, della quale mantiene il controllo.

Ad abundantiam, il sig. Christian Louboutin osserva che tali pubblicità sono tutte raggruppate sotto varie rubriche generali o ad albero per categoria di prodotti («*Fashion*», «*Electronics*», «*Home and Kitchen*», «*Luggage*» – «*Moda*», «*Elettronica*», «*Casa e cucina*», «*Valigie*») e ciò sotto diversi titoli descrittivi quali «*Amazon best sellers*», «*Amazon most wished for*», «*Amazon gift ideas*», «*Amazon hot new releases*», ecc.

Egli aggiunge che la visualizzazione di tali pubblicità è accompagnata dall'uso sistematico da parte di Amazon dell'aggettivo possessivo «nostro», che rinvia chiaramente ad Amazon in espressioni quali, ad esempio, «*our most popular products based on sales*», «*our best-selling new and future releases*», «*our biggest gainers in sales rank over the past 24 hours*», «*our most popular products offered as gifts*», «*our top deals*», «*our selection*», «*our warehouses*» – «*i nostri prodotti più richiesti*», «*i nostri best seller attuali e futuri*», «*i nostri prodotti le cui vendite sono aumentate maggiormente nelle ultime 24 ore*», «*i nostri prodotti più regalati*» «*i nostri migliori affari*», «*la nostra selezione*», «*i nostri magazzini*» ecc..

- 16 Nella fattispecie, il sig. Christian Louboutin ha constatato la recente pubblicazione di un numero molto elevato di annunci di questo tipo sul sito amazon.com.
- 17 Il sig. Christian Louboutin afferma che solo attraverso la consultazione, mediante una successione di selezioni, di tutti i dettagli di tali offerte viene specificato se i prodotti siano, in caso di ordine:
- venduti e spediti da Amazon, il che, secondo il sig. Louboutin, è perfettamente in linea con l'immagine di distributore vantata da Amazon,
 - oppure spediti da Amazon, anche se venduti da terzi,
 - oppure venduti e spediti da terzi, nel qual caso queste indicazioni sono poco appariscenti, il che si spiega probabilmente con il fatto che tali modalità non sono affatto conformi al modello commerciale vantato da Amazon.

Il sig. Louboutin osserva che, in tutti e tre i casi, Amazon si incarica delle pubblicità per tali prodotti con presentazioni uniformi, registra gli ordini e incassa il prezzo di vendita.

Nei primi due casi, Amazon si incarica inoltre dello stoccaggio dei prodotti ordinati, del loro imballaggio (eventualmente come «regali») con il suo marchio Amazon e della loro spedizione con tale marchio all'acquirente, nonché dei resi.

Nell'ultimo caso, l'acquirente riceve da Amazon, dopo l'incasso e la consegna, una fattura emessa dal terzo di cui trattasi.

Negli ultimi due casi, Amazon trattiene una commissione valutata in media al 15% del prezzo di vendita, oltre alle spese di trattamento dei prodotti (stoccaggio e spedizione) nel secondo caso.

- 18 Il sig. Christian Louboutin sostiene che tutto indica inoltre che la maggior parte dei prezzi visualizzati sono fissati da Amazon, anche per i prodotti asseritamente venduti da terzi. Infatti, questi ultimi sono fortemente incentivati ad accettare – affinché i loro prodotti siano offerti con un posizionamento utile – la fissazione di tali prezzi mediante un insieme di algoritmi applicati da Amazon, cosicché il prezzo può cambiare in qualsiasi momento in funzione di una serie di parametri costantemente aggiornati.

Egli osserva inoltre che, contrariamente al modo in cui sono presentate le offerte pubblicate sul sito Amazon, tutte le offerte analoghe pubblicate sui siti di vendita online gestiti da eBay, Facebook, Google, Marktplaats e Alibaba mostrano chiaramente che esse provengono da terzi, ciò che l'internauta normalmente informato e ragionevolmente attento non ignora, dato che tali siti sono notoriamente conosciuti come mercati.

- 19 Per quanto riguarda l'imputabilità dell'atto d'uso, il sig. Christian Louboutin sostiene anzitutto che dalla sentenza del 3 marzo 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), risulta che l'uso in questione è imputabile a qualsiasi persona che abbia svolto un ruolo attivo nella commissione dell'atto costituente tale uso e abbia il controllo diretto o indiretto dello stesso. Pronunciandosi sulla disposizione analoga della direttiva 2008/95 sui marchi, la Corte di giustizia ha dichiarato quanto segue:

«39 Per quanto riguarda, innanzitutto, la formulazione di tale articolo 5, paragrafo 1, si deve rilevare, a titolo esemplificativo, che secondo il suo significato usuale, l'espressione “zu benutzen”, “using”, “faire usage”, “usare”, “het gebruik”, “használ”, utilizzata rispettivamente nelle versioni in lingua tedesca, inglese, francese, italiana, neerlandese e ungherese di tale disposizione, implica un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull'atto che costituisce l'uso. Orbene, ciò non è il caso se tale atto è effettuato da un operatore indipendente senza il consenso dell'inserzionista, o addirittura contro l'espressa volontà di quest'ultimo.

40 Per quanto riguarda, poi, la ratio dell'articolo 5 della direttiva 2008/95, si deve constatare che tale articolo 5, paragrafo 3, che elenca non esaustivamente i tipi di uso che il titolare del marchio può vietare (v. sentenza Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punto 65 nonché la giurisprudenza ivi citata), menziona esclusivamente comportamenti attivi da parte del terzo, quali quello di “apporre” il segno sui prodotti e il loro condizionamento o di “utilizzar[lo]” nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità, di “offrire” i prodotti, di “immetter[li] in commercio”, di “detener[li]” a tali fini, di “importar[li]” o “esportar[li]” o ancora di “offrire” o di “fornire” servizi contraddistinti da tale segno.

41 Da ultimo, per quanto riguarda la finalità dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, emerge chiaramente da tale disposizione che essa ha come scopo di fornire al titolare uno strumento giuridico che gli consenta di vietare, e in questo modo di far cessare, ogni uso del suo marchio fatto da un terzo senza il suo consenso. Tuttavia, solo un terzo che abbia il controllo, diretto o indiretto, sull'atto che costituisce l'uso è effettivamente in grado di far cessare tale uso e quindi di conformarsi a detto divieto».

20 Il sig. Christian Louboutin aggiunge che è quindi in assenza di un comportamento attivo nel compimento dell'atto costituente l'uso che la Corte di giustizia, nella sua giurisprudenza precedente, ha ritenuto che l'uso non possa essere imputato a terzi che si limitano a «creare le condizioni tecniche necessarie» per la commissione da parte di altri dell'atto che costituisce l'uso:

- così, il mero fornitore di un servizio di posizionamento su Internet (sentenza del 23 marzo 2010, Google France e Google (da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punti 57 e 58);
- per analogia, il mero host (nella società dell'informazione) di una pubblicità che riproduce il segno, dal momento che tale host si limita a svolgere, per ipotesi legale, un'attività «di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate» (sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punti 3, 101 e 102);
- oppure il terzo che «si limiti», secondo le direttive di un terzo, ad eseguire la sola fase di produzione consistente nel riempimento di lattine già provviste del segno (sentenza del 15 dicembre 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punti 29 e 30);
- o ancora il terzo, mero prestatore di un servizio di deposito (sentenza del 16 luglio 2015, TOP Logistics e a., C-379/14, EU:C:2015:497, punto 45).

21 Il sig. Christian Louboutin afferma inoltre che dall'ordinanza del 19 febbraio 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:11), risulta che è irrilevante la circostanza che il terzo intervenga come intermediario, oppure non disponga di alcun titolo sui prodotti oggetto dell'uso o che detto terzo non sia parte interessata nell'ambito della vendita dei prodotti oggetto di tale uso.

22 Egli aggiunge che, sebbene dalla giurisprudenza della Corte risulti chiaramente che il criterio ultimo per valutare l'imputabilità dell'uso è quello del ruolo attivo o meno svolto dal terzo nella commissione dell'atto costituente l'uso, la Corte di giustizia utilizza talora il criterio supplementare o alternativo della «propria comunicazione commerciale» per statuire in merito all'imputabilità di un uso in una comunicazione (commerciale) (sentenze del 23 marzo 2010, Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08 EU:C:2010:159, punto [56]; del 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punto 102, e del 16 luglio 2015, TOP Logistics e a., C-379/14, EU:C:2015:497, punti 41 e 42).

23 Il sig. Christian Louboutin sostiene inoltre che, per quanto riguarda più specificamente l'uso di un segno identico nella pubblicità, la Corte di giustizia ha precisato quanto segue nella sentenza del 5 settembre 2019, AMS Neve e a., (C-172/18, EU:C:2019:674):

«54 Pertanto, l'espressione "atto di contraffazione" deve essere intesa come facente riferimento agli atti, di cui a tale articolo 9, che il ricorrente addebita al convenuto, come, nel caso di specie, gli atti di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), di suddetto articolo, consistenti in pubblicità e offerte di vendita con segno identico al marchio in causa, e detti atti devono essere considerati come "commessi" sul territorio in cui hanno acquisito il loro carattere pubblicitario e di offerta di vendita, vale a dire quello in cui il contenuto commerciale è stato effettivamente reso accessibile ai consumatori e ai professionisti ai quali era destinato. La questione se tali pubblicità e offerte di vendita abbiano successivamente avuto come effetto di provocare l'acquisto dei prodotti del convenuto è, invece, irrilevante».

24 Il sig. Christian Louboutin ne trae la conclusione che dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince pertanto che:

- l'uso (nel commercio per un prodotto) può essere imputato a qualsiasi persona che abbia avuto un ruolo attivo nella commissione dell'atto che costituisce l'uso avendo potuto controllarlo, direttamente o indirettamente;
- di conseguenza, il fatto di intervenire come intermediario non esclude la qualità di terzo utilizzatore, a meno che, ad esempio nel caso di un mero host o di un mero depositario, l'intermediario si limiti ad offrire un servizio neutro rispetto all'atto costituente l'uso;
- come ulteriore conseguenza, l'uso di un segno in una pubblicità è imputabile a qualsiasi persona che l'abbia integrato nella propria comunicazione commerciale, indipendentemente dalla circostanza che tale pubblicità provochi acquisti da cui tale persona tragga profitto.

25 Il sig. Christian Louboutin richiama inoltre la sentenza del 30 aprile 2020, A (Contraffazione attraverso importazione di cuscinetti a sfera) (C-772/18, EU:C:2020:341, punto 27), secondo cui, «[p]er quanto attiene alla questione se si possa ritenere che l'interessato abbia esso stesso usato un segno identico a un marchio, sebbene agisse nell'interesse economico di un terzo, si deve rilevare che per l'accertamento di un uso nel commercio, la proprietà dei prodotti sui cui è stato apposto il marchio è irrilevante. La Corte ha infatti giudicato che la circostanza che un operatore utilizzi un segno corrispondente ad un marchio per prodotti che non gli appartengono, nel senso che egli non dispone di alcun titolo su di essi, di per sé non impedisce che detto uso rientri nell'ambito dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punto 91)».

- 26 Di conseguenza, il sig. Christian Louboutin sostiene che le pubblicità controverse formano parte integrante della comunicazione commerciale di Amazon, in quanto vi figura, in cima ad ogni annuncio, il marchio semi figurativo di Amazon, che è un marchio di distributore di grande rinomanza, e in quanto anche nella loro composizione esse assomigliano alle consuete pubblicità dei grandi distributori, vale a dire pubblicità recanti il marchio del distributore, una riproduzione del prodotto offerto e il suo prezzo.
- 27 D'altro canto, e inoltre, il sig. Christian Louboutin sostiene altresì che la risposta alla questione se una pubblicità formi parte della comunicazione commerciale propria di una determinata persona deve essere valutata in riferimento al consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento cui è destinata tale pubblicità.
- 28 Secondo il sig. Christian Louboutin, tutto lascia pensare, in base al buon senso e per analogia con una costante giurisprudenza della Corte di giustizia sulle comunicazioni rivolte ai consumatori, in particolare su Internet, che la percezione di tali comunicazioni da parte dei loro destinatari sia molto rilevante al fine di valutare la natura e la liceità di tali comunicazioni, anche attraverso l'uso dei marchi, strumenti di comunicazione per eccellenza. Egli rammenta che infatti, conformemente a una giurisprudenza costante, le violazioni dei marchi, mediante l'uso di segni identici o simili, devono essere valutate dal punto di vista del pubblico interessato.
- 29 Il sig. Christian Louboutin ritiene che la Corte di giustizia non si sia ancora pronunciata su tale importante questione. Egli propone quindi di sottoporle una questione pregiudiziale.
- 30 Il sig. Christian Louboutin aggiunge che non solo Amazon è attivamente coinvolta nel contenuto delle pubblicità controverse, ma, soprattutto, data la loro presentazione uniforme che mescola i suoi propri prodotti e i prodotti di terzi, tali pubblicità sembrano essere tutte pubblicità proprie di Amazon, il che non vale assolutamente per le pubblicità pubblicate sulle grandi piattaforme quali Google, eBay, Alibaba o Rakuten. Egli afferma inoltre che l'appropriazione di tali annunci da parte di Amazon è dimostrata anche dal fatto che essa offre la maggior parte dei servizi tradizionalmente offerti dai venditori dei prodotti vantati con tali pubblicità.
- 31 Il sig. Christian Louboutin censura inoltre ad Amazon di usare un segno lesivo del suo marchio in occasione della spedizione di prodotti recanti detto segno. Egli rileva che Amazon non contesta che la spedizione a un acquirente di un prodotto recante un segno identico a un marchio costituisca un atto d'uso di tale segno, al pari degli atti, espressamente menzionati dal regolamento, consistenti nell'importare o esportare un simile prodotto.
- 32 Quanto all'imputabilità di un atto del genere, quest'ultimo non può, secondo il sig. Christian Louboutin, rientrare tra le deroghe in materia di responsabilità

previste all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31. A tale proposito, il sig. Christian Louboutin richiama le conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, paragrafi 62 e 63):

«Tali deroghe si limitano al processo tecnico di attivare e fornire accesso ad una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi. Non sono quindi applicabili a un'attività come quella di stoccaggio fisico e consegna materiale dei prodotti.

Inoltre, la Corte ha escluso che l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 si applichi al gestore di un mercato elettronico che svolge un ruolo attivo, come quello di prestare un'«assistenza consistente segnatamente nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita (...) e nel promuovere tali offerte».

- 33 Il sig. Christian Louboutin ritiene quindi che l'uso mediante la spedizione di un simile prodotto sia certamente imputabile al mittente, nella fattispecie Amazon, che sa o dovrebbe sapere che il prodotto reca il segno.

Egli aggiunge che Amazon non può sostenere che tale uso potrebbe esserle addebitato solo se essa avesse una conoscenza effettiva della violazione, che non possiede, dato che non controlla visivamente tutti i prodotti da essa spediti. A tal riguardo, il sig. Christian Louboutin richiama le conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, paragrafo 82):

«Il fatto che tali imprese siano fortemente coinvolte nella commercializzazione dei prodotti attraverso il suddetto programma implica che si possa richiedere loro una cura (diligenza) particolare quanto al controllo della liceità dei beni che immettono in commercio. Proprio perché sono consapevoli che, senza un tale controllo, potrebbero facilmente servire da tramite per la vendita di «prodotti illeciti, contraffatti, piratati, rubati o comunque illeciti o contrari all'etica, che ledono i diritti di proprietà di terzi», esse non possono sottrarsi alla propria responsabilità semplicemente attribuendola in via esclusiva al venditore».

- 34 Il sig. Christian Louboutin conclude che la spedizione da parte di Amazon di scarpe recanti un segno contraffatto è un uso illecito che può essere imputato ad Amazon.

- 35 Egli sottolinea che nella sentenza del 2 aprile 2020, Coty Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), la Corte di giustizia prende espressamente in considerazione l'ipotesi che il depositario non sia a conoscenza della violazione, da un lato, e che sia un terzo a perseguire l'immissione in commercio del prodotto, dall'altro. Egli sostiene che è «azzardato» dedurre da tale sentenza che la stessa risposta si imporrebbe se il depositario o il mittente fossero a conoscenza della violazione.

Il sig. Christian Louboutin sostiene inoltre che la spedizione di un prodotto a un consumatore che lo ha ordinato non può essere equiparata alla mera detenzione del prodotto, in quanto la spedizione, quando costituisce l'esecuzione di un ordine, implica che il mittente sappia che cosa spedisce.

Amazon

- 36 In risposta, Amazon afferma anzitutto di non contestare che l'uso di un segno in una pubblicità possa costituire un uso del marchio. Essa sostiene, tuttavia, che «le offerte di scarpe asseritamente contraffatte pubblicate da venditori terzi sui suoi siti di vendita e la spedizione di tali scarpe vendute da questi ultimi non costituiscono un uso del marchio da parte di Amazon». Aggiunge che, secondo costante giurisprudenza, essa non può, in quanto operatore di un mercato online, essere considerata responsabile dell'uso (non autorizzato) di un marchio da parte di terzi.
- 37 Amazon si basa sulla sentenza del 25 giugno 2020 (citata supra al punto 6) in cui la cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles) ha dichiarato quanto segue:

«13. Di conseguenza, l'uso del marchio in un annuncio di offerta in vendita di prodotti contraffatti proveniente da un venditore terzo non è imputabile al gestore del mercato online – neppure nel caso in cui l'identità di quest'ultimo sia visibile –, in quanto non rientra nella comunicazione commerciale propria di detto gestore. La circostanza che l'annuncio dell'offerta in vendita sia opera del venditore terzo, e non del gestore della piattaforma di commercio online – dato oggettivo –, è sufficiente per escludere l'uso da parte di quest'ultimo.

La [Corte di giustizia] non esige, inoltre, che il pubblico percepisca che l'annuncio della messa in vendita proviene dal venditore terzo e non dal gestore della piattaforma di commercio online; la percezione del pubblico è quindi irrilevante al fine di stabilire chi sia l'autore dell'uso illecito del segno nel presente contesto. (...)

15. Il sig. Christian Louboutin richiama invano la sentenza [del 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punto 116] in cui la [Corte di giustizia] definisce le condizioni nelle quali si deve ritenere che il gestore del mercato online abbia occupato una posizione neutra o, al contrario, abbia svolto un ruolo attivo (essendo la sua assistenza consistita, in particolare, nell'ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita o nel promuoverle). Tali considerazioni riguardano la responsabilità del gestore del mercato online sotto il profilo della direttiva sul commercio elettronico: secondo la [Corte di giustizia], la circostanza che il gestore del sito svolga un ruolo attivo nell'elaborazione dell'annuncio pubblicitario può avere l'effetto, eventualmente, di privarlo del beneficio delle limitazioni di responsabilità previste in suo favore rispetto alle regole normalmente vigenti in materia di responsabilità. (...).

16. Altrettanto invano il sig. Christian Louboutin invoca i principi elaborati nella sentenza [del 3 marzo 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], giacché i fatti di tale causa sono nettamente diversi da quelli che hanno dato luogo alla sentenza [del 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474] e da quelli della presente controversia. Nella sentenza Daimler, era assodato che fosse il venditore – autore di un annuncio pubblicitario – e non il gestore del sito che ospitava l'annuncio ad utilizzare il marchio che compariva nell'annuncio. La questione sottoposta alla [Corte di giustizia] era se il venditore continuasse ad utilizzare il marchio in un caso nel quale l'annuncio veniva mantenuto contro la sua volontà e i suoi sforzi per cancellarla. Tale sentenza, richiamando le sentenze [Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08 EU:C:2010:159, punti 51 e 52, nonché Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punto 36], constata anzitutto che la messa in rete su un sito Internet di un annuncio pubblicitario è imputabile all'inserzionista che ha commissionato tale annuncio e su istruzione del quale il gestore di tale sito, in qualità di prestatore di servizio, ha agito. È vero che detta sentenza indica poi che l'annuncio cessa di essere imputabile a tale inserzionista qualora il gestore del sito mantenga l'annuncio nonostante l'inserzionista gli abbia espressamente chiesto di cancellarlo ([sentenza del 3 marzo 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], punto 34). Tuttavia, così facendo, la sentenza Daimler non rimette in discussione il fatto che l'annuncio rimanga imputabile all'inserzionista (e non al gestore del sito) fintanto che la sua pubblicazione online sul sito sia conforme alle istruzioni dell'inserzionista e, soprattutto, non si pronuncia sull'imputabilità dell'uso del marchio al gestore del sito. Inoltre, laddove considera necessario un comportamento attivo del terzo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2008/95 (apporre il segno, utilizzarlo nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità, o ancora offrire, detenere, immettere in commercio, importare, esportare il prodotto), detta sentenza vuole insistere sulla necessità che l'atto d'uso contestato sia effettuato da una persona che abbia il controllo dell'uso, in quanto solo colui che «abbia il controllo, diretto o indiretto, sull'atto che costituisce l'uso è effettivamente in grado di far cessare tale uso e quindi di conformarsi a detto divieto» ([sentenza del 3 marzo 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], punto 41).

17. Da quanto precede risulta che, nel caso di specie, l'uso di un segno contestato nelle pubblicità che appaiono sui siti Internet Amazon.fr e Amazon.de per conto di un venditore terzo – a prescindere dalla circostanza che la sua identità sia menzionata o meno – è imputabile a tale venditore terzo, e non ad Amazon stessa, anche nel caso in cui il pubblico abbia una percezione diversa e in particolare ritenga che l'offerta in vendita provenga dal gestore del sito, il quale utilizzi il marchio nell'ambito della propria comunicazione commerciale.

Alla luce di quanto precede, non occorre sollevare la seconda questione pregiudiziale suggerita dal sig. Christian Louboutin, poiché essa si basa sulla premessa erronea secondo cui la percezione del pubblico riguardo all'autore della pubblicità sarebbe rilevante».

- 38 Amazon deduce da tale sentenza che anche nel caso di specie si deve dichiarare che la riproduzione, in pubblicità che Amazon considera fatte da venditori terzi per calzature con tacco alto, di segni identici al marchio del sig. Christian Louboutin non costituisce un uso del marchio imputabile ad Amazon.
- 39 Amazon aggiunge, per quanto riguarda la questione se si debba tenere conto della percezione del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento, destinatario di una pubblicità, al fine di valutare se tale pubblicità rientri nella comunicazione commerciale di una persona, che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Christian Louboutin, la Corte di giustizia ha già risposto a detta questione.
- 40 Amazon afferma a tale proposito che la circostanza che la sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e a. (C-324/09, EU:C:2011:474), non menzioni mai la percezione del consumatore dimostra che tale parametro non è rilevante per rispondere alla suddetta questione. Infatti, secondo Amazon, non tenendo conto della percezione dei consumatori per esaminare se l'uso di un marchio sia imputabile ad una parte (quale l'operatore di un mercato online), la Corte di giustizia si sarebbe implicitamente ma indiscutibilmente pronunciata su tale questione.
- 41 In tal modo, la Corte di giustizia avrebbe chiaramente indicato che tale elemento è irrilevante e non deve essere preso in considerazione nella valutazione dell'imputabilità dell'uso di un marchio. Amazon ritiene pertanto che, secondo la Corte di giustizia, la percezione del consumatore non sia rilevante al fine di determinare l'imputabilità dell'uso di un marchio all'operatore di un mercato online.
- 42 Amazon sostiene inoltre che, nella sentenza del 2 aprile 2020, Coty Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), la Corte di giustizia ha chiaramente indicato che, quando un operatore economico non persegue esso stesso l'obiettivo di offrire i prodotti o di immetterli in commercio, non si può concludere che l'atto che costituisce l'uso del marchio sia compiuto da tale persona, né che il segno sia utilizzato nel contesto della sua propria comunicazione commerciale.
- 43 Anche su questo punto Amazon richiama la succitata sentenza della cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles), secondo la quale:
- «28. Tale atto non costituisce tuttavia un atto d'uso da parte di Amazon. (...)
29. (...) Dalla sentenza Coty risulta in sostanza che l'uso del marchio non è imputabile all'operatore economico che non persegue esso stesso lo scopo di offrire i prodotti in vendita i prodotti con il segno contestato ([sentenza del 2 aprile 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267], punti 45 e 47) – essendo tale operatore economico il gestore di una piattaforma di commercio online, abbinata ad un servizio di stoccaggio dei prodotti ai fini della loro spedizione. La [Corte di giustizia] ricorda a tale proposito la propria giurisprudenza secondo la quale “il fatto di creare le condizioni tecniche

necessarie per l'uso di un segno e di essere remunerati per tale servizio non significa che chi rende tale servizio usi egli stesso il segno" [ibidem, punto 43].

Sebbene la [Corte di giustizia] formuli una riserva per due ipotesi nelle quali l'uso del marchio nell'offerta di vendita è imputabile a un operatore economico come il gestore di un mercato online, tali ipotesi sono estranee alla domanda del sig. Christian Louboutin. Nella prima ipotesi, l'operatore economico offre esso stesso in vendita prodotti recanti il segno contestato e li detiene per conto proprio e non per conto di venditori terzi e, nella seconda ipotesi, esso non può identificare il venditore terzo ([Ibidem], punto 48).

Sebbene la [Corte di giustizia] si sia occupata solo dell'atto d'uso che le era stato sottoposto – la questione pregiudiziale verteva sul magazzinaggio per conto di un terzo di prodotti contraffatti –, gli insegnamenti di tale sentenza possono essere applicati anche alla spedizione, poiché essa è soltanto un'estensione del primo atto, costituendo in un certo senso una "detenzione in movimento". Tale constatazione si impone anche se il depositario – o, nella fattispecie, il mittente – sa o dovrebbe sapere che il prodotto reca un segno contraffatto.

30. Non vi è luogo a sottoporre una nuova questione pregiudiziale alla [Corte di giustizia], in quanto la soluzione è già stata chiaramente indicata dalla [Corte di giustizia].

L'appello del sig. Christian Louboutin è infondato su questo punto».

Amazon sostiene pertanto che, anche nel caso di specie, la questione dell'imputabilità ad Amazon della spedizione di «prodotti identici» (calzature con tacco alto) «che recano un segno identico al marchio» venduti da venditori terzi, deve essere risolta nello stesso senso: non si tratta di uso di un marchio da parte di Amazon ad essa imputabile.

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

- 44 Il tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate da Amazon, si dichiara internazionalmente competente ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 (ex articolo 97 del regolamento n. 207/2009) in quanto le due società convenute stabilite in un paese terzo possiedono una stabile organizzazione in Belgio nella persona o della srl Amazon Web Services Belgium o della srl Amazon Data Services Belgium. Il tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) rammenta che «non è necessario (...) che la stabile organizzazione così determinata abbia o meno partecipato all'asserita contraffazione. Infatti, tale requisito, non previsto all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, non sarebbe inoltre conciliabile con la necessità (...) di un'interpretazione ampia della nozione di "stabile organizzazione"» (sentenza del 18 maggio 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, punto 40) e respinge le domande di Amazon dirette

all'annullamento del marchio dell'Unione fatto valere e alla sospensione del procedimento.

- 45 Il tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) ritiene che la risposta alla questione concernente le circostanze nelle quali l'uso di un segno contraffatto in una pubblicità può essere imputato al gestore di un sito di vendita online che sia a sua volta un distributore è necessaria per la risoluzione della controversia di cui è investito.
- 46 Occorre sottoporre alla Corte di giustizia anche la questione se e in quali circostanze la percezione del pubblico riguardo a detta pubblicità sia rilevante per concludere nel senso dell'imputabilità di tale uso.
- 47 Il tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) ritiene che la risposta alla questione della rilevanza delle circostanze relative alla spedizione di un prodotto recante un segno lesivo di un marchio sia necessaria per delimitare l'applicazione nel caso di specie dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea.

V. Questioni pregiudiziali

- 48 Il tribunal [d'arrondissement] (Tribunale circoscrizionale) sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

Prima questione:

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, in linea di principio, imputabile al gestore di detto sito qualora, nella percezione di un internauta normalmente informato e ragionevolmente attento, tale gestore abbia svolto un ruolo attivo nell'elaborazione della pubblicità di cui trattasi o quest'ultima possa essere percepita dall'internauta in questione come parte della comunicazione commerciale propria di detto gestore.

Se su tale percezione influisca:

- la circostanza che detto gestore sia 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, essendo detto marchio rinomato come marchio di distributore;

- o ancora la circostanza che tale gestore offra, contemporaneamente a detta pubblicazione, servizi tradizionalmente offerti dai distributori di prodotti della medesima categoria in cui rientra il prodotto pubblicizzato.

Seconda questione:

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 tale 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.