

## Versione anonimizzata

Traduzione

C-567/18 – 1

**Causa C-567/18**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

7 settembre 2018

**Giudice del rinvio:**

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

26 luglio 2018

**Attrice e ricorrente in cassazione:**

Coty Germany GmbH

**Convenute e resistenti in cassazione:**

Amazon Services Europe S.a.r.l.

Amazon FC Graben GmbH

**Convenute:**

Amazon Europe Core S.a.r.l.

Amazon EU S.A.R.L.

---

**BUNDESGERICHTSHOF (CORTE FEDERALE DI GIUSTIZIA)**

**ORDINANZA**

[*omissis*]

nella causa

Coty Germany GmbH, [*omissis*] Magonza (Germania),

attrice e ricorrente in cassazione

[*omissis*]

contro

1. Amazon Services Europe S.a.r.l., [*omissis*] Lussemburgo (Lussemburgo),  
convenuta e resistente in cassazione,
2. Amazon Europe Core S.a.r.l., [*omissis*] Lussemburgo,  
convenuta,
3. Amazon FC Graben GmbH, [*omissis*] Graben (Germania),  
convenuta e resistente in cassazione,
4. Amazon EU S.A.R.L., [*omissis*] Lussemburgo,  
convenuta,

[*omissis*] **[Or. 2]**

La prima Sezione Civile del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha [*omissis*]

così deciso:

- I. Il procedimento è sospeso.
- II. Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale, vertente sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), e dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1):

Se una persona che immagazzina prodotti lesivi dei diritti di un marchio per conto di un terzo, senza aver conoscenza della 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 la persona stessa, intenda offrire o immettere in commercio detti prodotti.

Motivazione:

- 1 A. L'attrice commercializza profumi. Le convenute appartengono al gruppo Amazon. La prima convenuta ha sede in Lussemburgo, la terza convenuta a Graben, in Germania, dove gestisce un magazzino di merci. **[Or. 3]**
- 2 L'attrice allega di essere titolare di una licenza avente a oggetto il marchio UE n. 876874 DAVIDOFF (in prosieguo: il «marchio controverso»), il quale tutela i prodotti «perfumery, essential oils, cosmetics», e di avere facoltà di far valere in nome proprio i diritti connessi al marchio.
- 3 La prima convenuta consente ai fornitori terzi di inserire offerte di vendita sul sito internet amazon.de, all'interno dell'area «Amazon Marketplace». I contratti di vendita aventi a oggetto i prodotti così commercializzati sono stipulati tra i fornitori terzi e gli acquirenti. I fornitori terzi possono aderire al programma «Logistica di Amazon», il quale prevede che i prodotti siano immagazzinati da società del gruppo Amazon e che la spedizione sia effettuata da fornitori di servizi esterni.
- 4 L'8 maggio 2014 un mystery shopper dell'attrice ordinava sul sito internet amazon.de un profumo «Davidoff Hot Water EdT 60 ml», messo in vendita dalla venditrice OE (in prosieguo: la «venditrice») con la nota «Logistica di Amazon». Nell'ambito del programma «Logistica di Amazon» la prima convenuta aveva incaricato la terza convenuta di immagazzinare la merce di detta venditrice. A seguito di una diffida dell'attrice, nella quale veniva dedotto che si sarebbe trattato di merce rispetto alla quale il diritto conferito dal marchio non era esaurito, la venditrice rilasciava una dichiarazione di astensione, con relativa sanzione pecuniaria.
- 5 Con lettera del 2 giugno 2014 l'attrice intimava alla prima convenuta di consegnare tutti i profumi «Davidoff Hot Water EdT 60 ml» della venditrice. La prima convenuta inviava agli avvocati dell'attrice un pacco con «riferimento spedizione» TT0034894719, contenente trenta esemplari di detto profumo. Tuttavia, un'altra società appartenente al gruppo delle convenute comunicava che undici dei trenta esemplari inviati provenivano dalle scorte di magazzino di un altro venditore. L'attrice intimava, dunque, alla prima convenuta di indicare il nome e l'indirizzo di tale altro venditore, **[Or. 4]** poiché in relazione a ventinove profumi su trenta non si sarebbe verificato alcun esaurimento. La prima convenuta comunicava, indi, che non le sarebbe più stato possibile risalire al magazzino di provenienza degli undici esemplari citati.
- 6 L'attrice ritiene che la condotta delle convenute prima e terza sia lesiva dei suoi diritti di marchio e ha diffidato la prima convenuta con lettera dell'avvocato.
- 7 L'attrice chiede, per quanto rilevante ai fini del ricorso per cassazione:
  - I. in relazione alle convenute prima e terza:
    1. di condannarle ad astenersi, sotto pena di specifiche sanzioni, dall'effettuare lo stoccaggio o la spedizione oppure dal far effettuare lo

stoccaggio o la spedizione, nell'ambito del mercato della Repubblica federale di Germania, di profumi a marchio «Davidoff Hot Water», ai fini dell'immissione in commercio, qualora i prodotti non siano stati immessi in commercio in Germania, in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo dal titolare del marchio o da terzi con il consenso di quest'ultimo,

in subordine, di condannarle come sopra in riferimento ai profumi a marchio «Davidoff Hot Water EdT 60 ml»,

in via di ulteriore subordine, di condannarle come sopra in riferimento ai profumi a marchio «Davidoff Hot Water EdT 60 ml» forniti dalla venditrice OE oppure non riconducibili a nessun altro venditore;

2. [Domanda di informazioni sul fornitore di determinati profumi] [omissis]  
[Domanda subordinata di rilascio di una dichiarazione giurata] [omissis]
  3. [Domanda di informazioni sui numeri di serie di determinati profumi presenti in magazzino] [omissis] [Or. 5] [omissis]  
[Domanda subordinata di rilascio di una dichiarazione giurata] [omissis];
- II. di condannare la prima convenuta a corrispondere all'attrice EUR 1 973,90, oltre a interessi a un tasso superiore di cinque punti percentuali rispetto al tasso di base a far data dal 24 ottobre 2014.
- 8 Il Landgericht (tribunale del Land, Germania) ha respinto la domanda. L'appello interposto dall'attrice non è stato accolto [omissis]. Nel suo ricorso per cassazione, dichiarato ricevibile dalla presente Sezione e che le convenute prima e terza chiedono di respingere, l'attrice conferma le proprie domande.
- 9 B. L'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione dell'attrice dipende dall'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 e dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Prima di decidere sull'impugnazione occorre, pertanto, sospendere il procedimento e chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale, a norma dell'articolo 267, primo comma, lettera b), e terzo comma, TFUE.
- 10 I. Il giudice d'appello ha ritenuto la domanda ricevibile ma infondata, esponendo quanto segue:

- 11 La terza convenuta non sarebbe tenuta ad alcuna astensione in qualità di autrice [dell'infrazione] rispetto ai profumi da essa immagazzinati per conto della venditrice e di altri fornitori. La terza convenuta non avrebbe personalmente utilizzato il marchio controverso. Essa non avrebbe nemmeno effettuato lo stoccaggio dei profumi al fine di offrirli o immetterli in commercio in prima persona, ma avrebbe solamente agito per conto della venditrice. Una responsabilità come co-autrice o concorrente nella violazione del marchio sarebbe esclusa, poiché non risulterebbe che la terza convenuta avesse conoscenza del mancato esaurimento [dei diritti di marchio sul prodotto]. Alla terza convenuta non sarebbe attribuibile neppure una responsabilità indiretta, non avendo l'attrice [Or. 6] addotto che la terza convenuta fosse al corrente della violazione. La terza convenuta non sarebbe nemmeno tenuta, in qualità di terza, a fornire le informazioni richieste.
- 12 Analogamente, la prima convenuta non sarebbe tenuta ad astenersi e a fornire informazioni. Essa non avrebbe né stoccato né spedito i prodotti oggetto di lite e neppure le sarebbe attribuibile una responsabilità indiretta, dal momento che essa non avrebbe violato nessun obbligo di verifica risultante dalle istruzioni dell'attrice.
- 13 II. Il ricorso è ricevibile (v., al riguardo, B II 1). L'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione dell'attrice dipende dall'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2017/1001 (v., al riguardo, B II 2).
- 14 1. Il ricorso è ricevibile. [segue esplicazione] [omissis]
- 15 2. L'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione, nella misura in cui è diretto contro la decisione del giudice d'appello secondo cui la terza convenuta non sarebbe responsabile come autrice della violazione dei diritti del marchio, dipende dall'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2017/1001, ai fini della quale si richiedono chiarimenti.
- 16 a) Dato che l'attrice pone il pericolo di reiterazione alla base dell'azione inibitoria esperita, il ricorso è fondato solo se la condotta contestata alla terza convenuta risulti illegittima sia al momento della sua realizzazione [Or. 7], sia al momento della decisione sul ricorso per cassazione [omissis]. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in vigore al momento delle condotte contestate, è stato sostituito dalla disposizione dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2017/1001 con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Ciò non ha comportato modifiche normative di rilievo per il caso in questione [omissis]. Secondo entrambe le disposizioni, il titolare del marchio UE ha diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, l'offerta in commercio, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini, sotto la copertura del segno.

- 17 b) L'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione dipende dalla risposta alla questione se l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2017/1001 debbano essere interpretati nel senso che una persona che, senza avere conoscenza della violazione, immagazzini prodotti lesivi dei diritti di un marchio per conto di un terzo, effettua lo stoccaggio di tali prodotti ai fini dell'offerta o dell'immissione in commercio, nel caso in cui solo il terzo, e non anche la persona stessa, intenda offrire o immettere in commercio detti prodotti.
- 18 aa) Il ricorso per cassazione non può essere accolto nella parte in cui contesta la decisione del giudice d'appello secondo cui la terza convenuta ha effettuato lo stoccaggio dei prodotti lesivi dei diritti del marchio, ma non ha personalmente perseguito il fine dell'offerta o dell'immissione in commercio, necessario ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2017/1001. [segue spiegazione]
- 19 [omissis] **[Or. 8]** [omissis]
- 20 [omissis]
- 21 bb) La decisione della controversia dipende, dunque, dalla risposta alla questione se una persona che immagazzini prodotti lesivi dei diritti di un marchio per conto di un terzo, senza avere conoscenza della 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 la persona stessa, intenda offrire o immettere in commercio detti prodotti. Tale questione deve essere chiarita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 22 Secondo questa Sezione, si deve rispondere alla questione pregiudiziale in senso negativo. In materia di diritto dei brevetti il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso che la semplice conservazione o il semplice trasporto di merce lesiva di un brevetto da parte di un magazziniere, trasportatore o spedizioniere non avvengono, di regola, ai fini dell'offerta o **[Or. 9]** dell'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 9, seconda frase, numero 1, del Patentgesetz (PatG) (legge relativa ai brevetti), non essendo legittimo aggirare i confini della responsabilità di chi effettua lo stoccaggio ai sensi dell'articolo 9 PatG tramite l'attribuzione al detentore diretto dell'intento del detentore indiretto [omissis]. Secondo questa Sezione, tale considerazione è trasferibile al diritto dei marchi. La responsabilità come autore del magazziniere che non abbia conoscenza della violazione per lo stoccaggio della merce lesiva, ipotizzata in base all'intento di commercializzazione del detentore indiretto, dilata i confini della responsabilità di chi effettua lo stoccaggio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2017/1001 [omissis].

[omissis]