

Newsalert

Dipartimento IP, TMT e Data Protection

La Corte di Giustizia UE si pronuncia in materia di marchi nel caso Coty Germany contro Amazon

nell'indicazione di beni e servizi per la registrazione e deposito in mala fede

Il 2 aprile 2020 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ("CGUE") si è pronunciata nella causa Coty Germany GmbH ("Coty") contro Amazon (C-567/18). La sentenza muove da un rinvio pregiudiziale della Corte federale di giustizia tedesca (*Bundesgerichtshof*), chiamata a decidere su una causa in materia di diritto dei marchi promossa dall'azienda distributrice Coty contro alcune società del gruppo *e-commerce* Amazon.

Coty, licenziataria di un marchio dell'Unione europea per profumi (di seguito il "**marchio azionato**"), lamentava che Amazon avrebbe **violato** il proprio **diritto di vietare a terzi l'uso** del suddetto segno. Coty aveva, infatti, acquistato alcuni flaconi del profumo a marchio azionato (sui quali, a detta di Coty, il diritto del marchio non si era esaurito) da un venditore terzo sul Market Place di Amazon. Detto venditore partecipava al programma "*Logistica di Amazon*", nell'ambito del quale i **prodotti** da questo **venduti** vengono **immagazzinati e spediti** da Amazon.

A seguito di una diffida di Coty, Amazon inviava alla prima i flaconi di profumo recanti il marchio controverso stoccati per conto di terzi. Emergeva, tuttavia, che tra detti flaconi ve ne erano alcuni provenienti dalle scorte di un altro venditore: Amazon non era però in grado di identificare detto soggetto terzo.

Ritenendo che la condotta di Amazon violasse i propri diritti di marchio, Coty chiedeva al Giudice tedesco di inibire Amazon dallo stoccare o spedire - o far stoccare o far spedire - in Germania profumi recanti il marchio in esame, immessi in commercio nell'Unione Europea senza il consenso di Coty stessa.

In tale contesto, la *Bundesgerichtshof* ha sottoposto alla CGUE la seguente **questione pregiudiziale**:

Una persona che conserva per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, 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 essa stessa, intenda offrire o immettere in commercio detti prodotti?

In merito alla tale questione, la CGUE ha innanzitutto ricordato che la normativa applicabile al marchio dell'Unione europea conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di, *inter alia*, vietare a qualsiasi terzo, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando 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. Fra i **tipi di 'uso' che possono essere vietati dal titolare di un marchio**, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (CE) n. 207/2009, la cui sostanza è ripresa all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea, include **l'offerta dei prodotti, la loro immissione in commercio oppure il loro stoccaggio a tali fini**.

Ciò premesso, nel caso di specie la CGUE ha dovuto determinare se l'operazione di stoccaggio in esame (tale per cui Amazon si è limitata al magazzinaggio dei prodotti di cui trattasi, senza averli offerti in vendita o averli immessi in commercio né avendo alcuna intenzione in tal senso) rientri nella nozione di 'uso' sopradetta.

Sul punto, la CGUE ha ricordato che fa 'uso' di un segno identico al marchio colui che, in vista della loro commercializzazione, importi o rimetta ad un depositario merci recanti il detto segno in esame. Non rientra necessariamente, invece, nella definizione di 'uso' discriminato l'attività del depositario che fornisce un servizio di deposito per merci recanti un marchio altrui: invero, il

fatto che un soggetto, a fronte di apposita remunerazione, crei le condizioni tecniche necessarie per l'uso di un segno - come appunto lo stoccaggio in vista della vendita da parte di un terzo del prodotto riportante quel segno - non significa necessariamente che tale soggetto (ovvero, prestatore del servizio di magazzinaggio in esame) usi egli stesso il segno.

Ne consegue, secondo la CGUE, che - **affinché lo stoccaggio** da parte di un operatore economico **di prodotti rivestiti di segni identici o simili a marchi possa essere qualificato come 'uso' di tali segni** - occorre anche che **colui che effettua tale attività persegua in prima persona una finalità di offerta dei prodotti o di loro immissione in commercio**. Diversamente, prosegue la CGUE, **non si può ritenere che il mero magazzinaggio compiuto da siffatto operatore costituisca uso del marchio**.

Alla luce di tali argomentazioni la CGUE, avendo rilevato che nel caso di specie Amazon si era limitata al magazzinaggio dei prodotti a marchio azionato, senza averli offerti in vendita o averli immessi in commercio essa stessa, ha ritenuto che questa non avesse fatto un uso del marchio passibile di divieto da parte del titolare. Ciò fatta salva naturalmente la possibilità di considerare che l'operatore economico utilizzi il segno nel caso in cui **(i)** i prodotti siano stoccati non per venditori terzi, bensì per proprio conto o **(ii)** non potendo identificare il venditore terzo, le merci siano offerte o immesse in commercio dall'operatore stesso.

In ragione di tutto quanto sopra, la CGUE conclude sul punto che l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (CE) n. 207/2009 e l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2017/1001 devono essere interpretati nel senso che colui - 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.

Qui il link al sito web della CGUE:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224883&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3312758>

Contatti

Paolo Bertoni

Of Counsel – Chiomenti
Dipartimento IP, TMT e Data Protection
T+39.02.72157.679
paolo.bertoni@chiomenti.net

Gilberto Nava

Partner – Chiomenti
Dipartimento IP, TMT e Data Protection
T. +39.06.46622.719
gilberto.nava@chiomenti.net