

Oltre il mero stoccaggio di prodotti in contraffazione di marchio: una riflessione sul caso *Amazon* deciso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea

Alice Fratti – Riccardo Traina Chiarini

Corte di giustizia dell'Unione europea, 2 aprile 2020, C-567/18, *Coty Germany GmbH c. Amazon Services Europe e altri*

L'art. 9, par. 2, lett. *b*), del regolamento (CE) 207/2009 e l'art. 9, par. 3, lett. *b*), del regolamento (UE) 2017/1001 devono essere interpretati nel senso che una persona che conservi per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, si deve ritenere che non stocchi tali prodotti ai fini della loro offerta o della loro immissione in commercio ai sensi delle succitate disposizioni, qualora non persegua essa stessa dette finalità.

Sommario

1. Le parti del procedimento e i fatti oggetto di causa. - 2. La decisione della Corte di giustizia. - 3. Le conclusioni dell'Avvocato Generale. - 4. La responsabilità degli intermediari. - 5. Considerazioni finali.

Keywords

vendite online – *marketplace* – Corte di giustizia – marchi – Internet service provider

1. Le parti del procedimento e i fatti oggetto di causa

La controversia alla base della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea (*infra*, la “Corte”) aveva ad oggetto la vendita sulla piattaforma marketplace www.amazon.de di flaconi di profumo a marchio Davidoff, da parte di un venditore terzo e senza l'autorizzazione della società Coty Germany GmbH (*infra*, “Coty”), licenziataria del marchio.

Come è noto, nell'ambito della piattaforma Amazon Marketplace le società del gruppo Amazon offrono a venditori terzi la possibilità di pubblicare offerte di vendita dei propri prodotti e di concludere contratti di vendita con gli utenti, nonché di prendere parte al programma “Logistica di Amazon”, con possibilità di stoccare i prodotti all'interno di depositi delle varie società del gruppo e di usufruire di altri servizi complementari,

come ad esempio la pubblicità, il servizio clienti per le richieste di informazioni, la gestione dei resi, i rimborsi dei prodotti difettosi e la ricezione dal cliente del pagamento delle merci, che viene poi trasferito al venditore sul suo conto bancario.

In particolare, la società Amazon Services Europe S.à.r.l. (*infra*, “Amazon Services”) consente ai venditori terzi di pubblicare offerte dei loro prodotti sulla piattaforma Amazon Marketplace, mentre la società Amazon FC Graben GmbH (*infra*, “Amazon FC”) è incaricata di gestire l’immagazzinamento e il deposito di prodotti affidati dal venditore terzo.

Nel caso alla base della decisione in commento, Coty lamentava in particolare che in relazione ad alcuni flaconi di profumo a marchio Davidoff offerti in vendita da un venditore terzo e affidati dalla venditrice ad Amazon FC nell’ambito del programma “Logistica Amazon” i diritti conferiti dal marchio controverso non si erano esauriti, non trattandosi di prodotti immessi in commercio nell’Unione europea dal titolare del marchio o con il suo consenso¹.

Ritenendo i comportamenti di Amazon Services e di Amazon FC in violazione dei propri diritti di marchio, Coty citava le due società a comparire davanti al Landgericht di Monaco, chiedendo in via principale che fosse loro inibito lo stoccaggio o la spedizione in Germania, anche da parte di terzi, di profumi recanti il marchio Davidoff che non fossero immessi in commercio all’interno del territorio dell’Unione europea con il suo consenso.

Le domande di Coty venivano rigettate sia in primo che in secondo grado. In particolare, il giudice d’appello concludeva che Amazon Services non avesse né stoccato né spedito i prodotti in questione, e che Amazon FC avesse conservato tali prodotti per conto del venditore terzo in qualità di depositario che non fornisce alcuna assistenza alla vendita dei prodotti che ha in deposito.

Coty proponeva dunque ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshoff (Corte federale di giustizia tedesca) che, a seguito di una ricostruzione fattuale non del tutto pacifica tra le parti², decideva di sospendere il procedimento e rimettere alla Corte di giustizia europea il seguente quesito: «Se una persona che conserva per conto di un

¹ Al riguardo, l’art. 15 del regolamento (UE) 2017/1001, rubricato “Esaurimento del diritto conferito dal marchio UE” prevede che «Il diritto conferito dal marchio UE non permette al titolare di impedirne l’uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso». Dalla decisione di primo grado emerge in particolare che Coty contestava ad Amazon la vendita di prodotti immessi per la prima volta in commercio al di fuori dello Spazio Economico Europeo (in particolare, in Pakistan) e poi successivamente importati in Germania senza il consenso del titolare del marchio.

² Coty ha contestato la ricevibilità della questione pregiudiziale sostenendo che la decisione di rinvio non rispecchiava in realtà la situazione oggetto della controversia. È stato in particolare sostenuto che la descrizione delle società resistenti nel procedimento principale contenuta nella decisione di rinvio non riflette sufficientemente «il ruolo svolto da Amazon Services Europe e da Amazon FC Graben per quanto riguarda l’immissione in commercio dei prodotti di cui trattasi», poiché «nella comunicazione ai fini della vendita e al momento dell’esecuzione del contratto di vendita tali società si sostituiscono interamente al venditore. Inoltre, su ordine di Amazon Services Europe e di Amazon EU, Amazon Europe Core promuoverebbe in modo continuativo i prodotti sul sito Internet www.amazon.de mediante annunci pubblicitari nel motore di ricerca Google che rinvierebbero a offerte tanto di Amazon EU a proprio nome quanto di terzi, gestite da Amazon Services Europe. Pertanto, considerata nel suo insieme, l’attività delle resistenti nel procedimento principale andrebbe ben oltre il ruolo svolto dalla società eBay nella causa all’origine della sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal» (§ 20 della sentenza).

terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, effettui lo stoccaggio di tali prodotti ai fini dell'offerta o dell'immissione in commercio, nel caso in cui solo il terzo, e non anche essa stessa, intenda offrire o immettere in commercio detti prodotti»³.

2. La decisione della Corte di giustizia

La questione oggetto del rinvio pregiudiziale riguardava in particolare l'interpretazione dell'art. 9, par. 1 e 2, del regolamento (UE) 207/2009, applicabile all'epoca dei fatti e poi sostituito dall'art. 9, par. 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/1001, che dispone che la registrazione del marchio dell'Unione europea conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di vietare a qualsiasi terzo di usare nel commercio un segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato⁴.

In particolare, in tali disposizioni viene riportato un elenco non tassativo, e quindi di carattere meramente esemplificativo, dei tipi di uso che possono essere vietati dal titolare di un marchio, tra cui figurano l'offerta dei prodotti, la loro immissione in commercio, nonché il loro stoccaggio effettuato a tali fini⁵.

La Corte è pertanto stata chiamata a stabilire se l'attività di magazzinaggio di prodotti effettuata dalle società Amazon, così come descritta dal giudice del rinvio⁶, possa essere considerata un "uso" del marchio e, in particolare, se configuri uno "stoccaggio" dei prodotti ai fini della loro offerta o della loro immissione in commercio, attività dunque che rientra nell'ambito di esclusiva del titolare del marchio.

In primo luogo, la Corte richiama favorevolmente principi già espressi in proprie decisioni precedenti dai quali si evince che gli intermediari, come i depositari di merci e i trasportatori che prestano servizi per conto di terzi, non sono responsabili delle violazioni dei diritti di marchio che questi ultimi potrebbero eventualmente commettere, in quanto essi non utilizzano il segno nella loro comunicazione commerciale, né nelle loro attività economiche. In particolare, nel caso del depositario, è stato affermato che «la fornitura da parte sua del servizio di deposito di merci recanti un marchio altrui non costituisce un uso [di un] segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici o

³ §18.

⁴ Art. 9, par. 1 e 2, regolamento (UE) 2017/1001, che dispone che «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».

⁵ Art. 9, par. 3, lett. b), che prevede che «Possono essere in particolare vietati (...) 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».

⁶ Dall'impostazione fattuale della decisione di rinvio risultava, da un lato, che le società del gruppo Amazon si erano limitate al magazzinaggio dei prodotti contrassegnati dal marchio, senza averli offerti in vendita o averli immessi in commercio esse stesse, e, dall'altro, che esse non intendevano offrire tali prodotti in vendita o immetterli in commercio.

simili a quelli per cui detto marchio è registrato»⁷. Nella medesima prospettiva, la Corte ha anche valorizzato che nel caso del gestore di un mercato elettronico «l'esistenza di un "uso" di un segno identico o simile al marchio del titolare da parte di un terzo comporta, quanto meno, che quest'ultimo utilizzi il segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale. Orbene, nei limiti in cui tale terzo fornisce un servizio consistente nel permettere ai propri clienti di far comparire, nell'ambito delle loro attività commerciali quali le loro offerte in vendita, segni corrispondenti a marchi sul proprio sito, non è lui stesso a fare, su tale sito, un uso dei detti segni nel senso indicato dalla summenzionata normativa dell'Unione»⁸.

Nella sua analisi la Corte opera quindi una distinzione tra gli operatori economici per stabilire se vi sia un uso del marchio ed osserva che tale uso non sussiste quando il terzo semplicemente fornisca una soluzione tecnica necessaria per l'uso di un segno, o comunque tenga un comportamento passivo senza controllo diretto o indiretto sull'atto che costituisce l'uso.

A tale riguardo, la Corte ha osservato che il verbo "usare" implica necessariamente un comportamento attivo e di controllo, di tipo diretto o indiretto, sull'atto che costituisce l'uso del marchio e che quindi «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»⁹, mentre solo il soggetto terzo che abbia il controllo è effettivamente in grado di cessare tale uso e quindi di conformarsi al divieto¹⁰.

Alla luce di tali considerazioni la Corte conclude pertanto nel senso che affinché il magazzino di prodotti contraddistinti da un segno identico o simile al marchio possa essere qualificato come "uso" di tale segno, è necessario che «l'operatore economico che effettua tale magazzino persegua in prima persona le finalità cui si riferiscono tali disposizioni, che consistono nell'offerta dei prodotti o nella loro immissione in commercio» e, quindi, nel caso in cui le società che hanno eseguito lo stoccaggio «non (abbiano; *n.d.r.*) esse stesse offerto in vendita i prodotti di cui trattasi né li (abbiano; *n.d.r.*) immessi in commercio, (...) esse non fanno, di per sé, uso del segno nell'ambito della loro comunicazione commerciale»¹¹.

Si noti come in motivazione nessuna considerazione viene, apparentemente, data al fatto che Coty avesse messo le società convenute a conoscenza dell'illiceità dei prodotti contestati. Eppure la circostanza costituisce evidentemente un presupposto (negativo) fondamentale dell'intero ragionamento, essendo specificata nella stessa questione pregiudiziale, che infatti riguarda il caso di colui che operi per conto di terzi su prodotti che violano diritti di marchio «senza essere a conoscenza di tale violazione». Seppure

⁷ CGUE, C-379/14, *TOP Logistics c. Bacardi* (2015), § 45.

⁸ CGUE, C-324/09, *L'Oréal c. e-Bay* (2011), §§ 102-103.

⁹ §§ 37, 38 e 43.

¹⁰ Sotto questo profilo, la Corte nella sua giurisprudenza precedente ha già avuto modo di chiarire che l'espressione "usare nel commercio" implica necessariamente «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» (CGUE, C-179/15, *Daimler c. EGYÜD Garage* (2016), § 39: si veda anche CGUE, C-129/17, *Mitsubishi c. Duma* (2018), § 38).

¹¹ §§ 45 e 47.

non costituisca oggetto di specifica argomentazione da parte della Corte, dunque, tale circostanza assume infine rilevanza nelle conclusioni cui essa giunge, risolvendo la questione sottoposta come segue: «L'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea], e l'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, devono essere interpretati nel senso che una persona che conservi per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, si deve ritenere che non stocchi tali prodotti ai fini della loro offerta o della loro immissione in commercio ai sensi delle succitate disposizioni, qualora non persegua essa stessa dette finalità»¹².

3. Le conclusioni dell'Avvocato Generale

Particolare interesse nel caso in esame è stato suscitato dalle conclusioni dell'Avvocato Generale (*infra*, "AG") che hanno fornito anche un'impostazione alternativa dei fatti di causa la quale, come vedremo, non pare essere stata presa in considerazione (almeno apparentemente) dalla Corte nelle sue conclusioni¹³.

L'AG osserva infatti che il quesito, così come formulato dalla Corte di rinvio, non può che ottenere una risposta nel senso di escludere che le società Amazon Services e Amazon FC utilizzino il marchio in esame nella loro comunicazione commerciale e nelle loro attività economiche. L'AG suggerisce dunque alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale nel senso che, nel caso in cui un soggetto non abbia conoscenza della violazione e solo il venditore terzo intenda offrire o immettere in commercio i prodotti, si debba ritenere che non venga effettuata un'attività qualificabile come stoccaggio di prodotti lesivi dei diritti di marchio ai fini dell'offerta o dell'immissione in commercio.

Osserva però l'AG che le conclusioni potrebbero essere parzialmente diverse nel caso in cui si adottasse un'interpretazione alternativa dei fatti che ponga l'accento sulla situazione specifica delle imprese Amazon in quanto ampiamente implicate nella commercializzazione dei prodotti in questione nell'ambito del programma "Logistica Amazon"¹⁴.

Le imprese del gruppo Amazon, infatti, non si occuperebbero esclusivamente di attività ritenute "neutre", come lo stoccaggio e il trasporto dei prodotti, bensì di una gamma ulteriore di servizi¹⁵, i quali comporterebbero il «coinvolgimento attivo e coordinato

¹² Cfr. conclusioni della sentenza.

¹³ Conclusioni dell'Avvocato Generale M. Campos Sánchez-Bordona, 28 novembre 2019.

¹⁴ Si veda § 51 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale.

¹⁵ Si veda § 56 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale, ove viene osservato che «il venditore consegna ad Amazon i prodotti selezionati dal cliente e le imprese del gruppo Amazon li ricevono, li stoccano nei loro centri di distribuzione, li preparano (possono anche etichettarli, imballarli adeguatamente o confezionarli come regali) e li spediscono all'acquirente. Amazon può occuparsi anche della pubblicità e della diffusione delle offerte sul proprio sito Internet. Inoltre, Amazon offre il servizio clienti per le richieste di informazioni e i resi e gestisce i rimborsi dei prodotti difettosi. Sempre Amazon riceve dal

delle imprese del gruppo Amazon nella commercializzazione dei prodotti e l'assunzione di buona parte dei compiti del venditore»¹⁶.

In quest'ottica, sarebbe dunque necessario concludere che nel processo di vendita le società Amazon Services e Amazon FC, che partecipano entrambe a un modello integrato di negozio, pongono in essere un comportamento di tipo attivo, che secondo l'AG è per l'appunto ciò che la norma di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2017/1001 esemplifica laddove elenca atti quali «l'offerta», «l'immissione in commercio» e «lo stoccaggio dei prodotti a tali fini». Corollario di siffatto comportamento attivo sarebbe, sempre secondo l'AG, l'apparente controllo assoluto del processo di vendita.

Alla luce di questa ricostruzione, l'AG osserva che qualora nel caso in esame fosse confermato a livello fattuale che le imprese del gruppo Amazon hanno in realtà prestato tali servizi “attivi” nell'ambito del programma “Logistica di Amazon”, si potrebbe ritenere che nell'immissione in commercio dei prodotti esse svolgono funzioni che vanno oltre la mera creazione delle condizioni tecniche per l'uso del segno. In questa prospettiva, dinanzi alla vendita o offerta in vendita di un prodotto contraffattorio, «il titolare dei diritti di marchio potrebbe legittimamente reagire vietando a siffatte imprese l'uso del segno».¹⁷

Seguendo questa impostazione fattuale il ruolo dell'intermediario non potrebbe essere ritenuto neutro e le deroghe alla responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14, par. 1, della direttiva 2000/31/CE non dovrebbero applicarsi alla presente controversia. Tali deroghe, osserva ancora l'AG, «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» e quindi non dovrebbero trovare applicazione in relazione ad «un'attività come quella di stoccaggio fisico e consegna materiale dei prodotti».¹⁸

4. La responsabilità degli intermediari

Tanto la decisione della Corte in commento quanto (ed ancor più) le conclusioni dell'AG offrono l'occasione per alcune considerazioni in tema di responsabilità degli intermediari, sia “fisici” che “della rete”, in caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale.

La fattispecie, infatti, per la particolare configurazione dei servizi offerti dalle società del gruppo Amazon, si presta all'approfondimento - alla luce della precedente giurisprudenza europea - di un parallelismo effettivamente intercorrente tra la disciplina prevista per la responsabilità degli intermediari “offline”, fornitori di una soluzione tecnica come un servizio di trasporto o di deposito in magazzino, e quella dettata in riferimento agli Internet service provider, ovvero sia i prestatori di servizi della società dell'informazione (per usare la definizione di cui al d.lgs. 70/2003).

cliente il pagamento delle merci, trasferendolo poi al venditore sul suo conto bancario».

¹⁶ § 57 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale.

¹⁷ § 58 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale.

¹⁸ § 62 delle Conclusioni dell'Avvocato Generale.

I concetti fondamentali da cui un tale tipo di analisi dovrebbe prendere spunto sono quelli - sommariamente affrontati dalla Corte e dall'AG nella causa in esame - della "conoscenza" dell'illecito da parte dell'intermediario e del "controllo" da questi esercitato (in questo caso) sui prodotti illegittimamente commercializzati con l'ausilio della propria attività di intermediazione.

Per quanto riguarda la posizione degli Internet service provider, uno dei primi casi in cui la Corte si è trovata ad esaminare la posizione di un *marketplace* online nell'ambito di una violazione di marchio, nonché a chiarire i menzionati concetti di "conoscenza" e "controllo", è la causa (già citata in precedenza e richiamata pure dalla stessa Corte nella decisione in commento) *L'Oréal c. eBay*. In tal caso, la Corte, nell'interpretazione dell'art. 14 della direttiva 2000/31/CE, ha ricordato come l'esonero di responsabilità previsto da detta norma sia applicabile all'intermediario della rete solo «a condizione di non essere stato "effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita"», ovvero che non abbia svolto «un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo» dei dati memorizzati dai propri utenti, non occupando una posizione "neutra" rispetto a tali informazioni.¹⁹

Con la stessa sentenza la Corte ha poi chiarito che «l'art. 11, terza frase, della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano, non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Tali ingiunzioni devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo».²⁰

Tali principi, ed in particolare quelli espressi in tema di provvedimenti di ingiunzione applicabili dai Giudici nazionali agli Internet service provider, sono stati poi dichiarati "validi" e applicati dalla stessa Corte nella successiva decisione *Tommy Hilfiger c. Delta*²¹ anche a prestatori di servizi di intermediazione "offline", quali (nel caso ivi sottoposto al giudizio della Corte) quelli di fornitura di uno spazio in locazione in un centro commerciale, all'interno del quale vengano vendute prodotti contraffattori. Questa decisione, che per la prima volta ha approfondito la tematica della c.d. *landlord liability*²² in

¹⁹ CGUE, C-324/09, *L'Oréal c. e-Bay* (2011), §§ 113 e 119. La Corte, che aveva già affrontato questi temi, invero, nella precedente decisione CGUE, cause riunite C-236/08, C-237/08 e 238/09, *Google France e Google c. Louis Vuitton e altri* (2010), ha poi confermato più volte i principi ivi espressi; si vedano, tra le altre: CGUE, C-521/17, *Coöperatieve V.S.U. c. D.M.* (2018) e C-484/14, *McFadden c. Sony Music* (2016).

²⁰ CGUE, C-324/09, cit., § 144.

²¹ CGUE, C-494/15, *Tommy Hilfiger c. Delta* (2016).

²² Con il termine anglosassone *landlord liability* si intende appunto la responsabilità indiretta del locatore per gli atti di contraffazione di diritti di proprietà intellettuale commessi dai locatari all'interno negli stabili ceduti in locazione. In particolare, il giudizio alla base del rinvio pregiudiziale alla Corte nella causa *Tommy Hilfiger c. Delta* ha sollevato la questione se un Giudice nazionale possa ordinare la risoluzione del contratto di locazione tra il locatore e il locatario-contraffattore, oppure se la normativa vigente fornisca ulteriori strumenti, meno invasivi, per ottenere il medesimo risultato. Sotto questo profilo, si può osservare che da un lato, essendo la contraffazione qualificata come reato, la risoluzione del contratto potrebbe apparire senz'altro giustificata, ma dall'altro nei casi in cui l'attività contraffattoria sia quantitativamente limitata uno strumento così invasivo come la risoluzione del contratto potrebbe apparire sproporzionato rispetto all'offesa, sia per il locatore-intermediario, che per il locatario-

Europa, ha infatti chiarito che «La circostanza che la messa a disposizione di punti vendita riguardi uno spazio di mercato online o uno spazio di mercato fisico come un'area di mercato è priva di rilievo al riguardo [*i.e.*: al fine di stabilire se il Giudice nazionale possa adottare provvedimenti ingiuntivi nel senso precisato con la sentenza *L'Oréal, n.d.r.*]. Infatti, dalla direttiva 2004/48 non risulta che il suo ambito di applicazione sia ristretto al commercio elettronico»²³.

Alla luce di quanto appena ricordato, si potrebbe osservare che con la sentenza in commento la Corte “chiuda il cerchio” per quanto riguarda, appunto, l'anticipato parallelismo tra la responsabilità degli intermediari “online” e “offline”.

Se è vero, infatti, che nel valutare la posizione di Amazon i Giudici europei si sono sostanzialmente rifiutati di esprimersi sulla configurabilità di una responsabilità della medesima piattaforma in quanto fornitore di servizi della società dell'informazione - ed in particolare sull'applicabilità o meno, alla stessa Amazon, dell'esimente di cui all'art. 14 della direttiva 2000/31/CE²⁴ -, non può sfuggire come proprio i concetti di “conoscenza” e “controllo” - che, come emerge chiaramente dalla sentenza *L'Oréal* (ed invero anche dalle precedenti decisioni *Google France e Google*²⁵, anch'esse richiamate dalla Corte nella decisione in commento), costituiscono il principale nodo da sciogliere per ogni Giudice nazionale che si trovi ad affrontare problematiche di questa tipologia - assumano un ruolo di primo piano anche nella valutazione della responsabilità delle società di Amazon quali mere fornitrici del servizio di deposito/stoccaggio di merci. Come abbiamo visto, la Corte nella decisione in esame ricorda innanzitutto come il verbo “usare” implichi un atteggiamento attivo da parte di chi commette l'atto, con esercizio di un «controllo, diretto o indiretto», sullo stesso, e come solo chi eserciti un tale controllo sia in grado di cessare l'uso e, quindi, conformarsi ad un divieto in tal senso.²⁶

Inoltre, pur non argomentando sul punto (come pure si è accennato), la Corte ha

contraffattore. In questa prospettiva, un'alternativa potrebbe essere che il Giudice disponga una inibitoria positiva (sostanzialmente un “obbligo di fare”) al locatore-intermediario, ossia un obbligo di mettere in atto tutto ciò che è necessario per prevenire la violazione, supportato da penale, lasciando così all'intermediario la possibilità di scegliere tra possibili rimedi per porre fine alla violazione.

²³ CGUE, C-494/15, cit., massime § 1.

²⁴ Pur riconoscendo astrattamente l'applicabilità al caso di specie della normativa di cui alla Direttiva “E-Commerce”, infatti, la Corte ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla questione relativa a «se l'attività del gestore di uno spazio di mercato on-line in circostanze come quelle di cui al procedimento principale rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 paragrafo 1, della direttiva 2000/31 e, se non vi rientrasse, se un tale gestore debba essere considerato un “autore della violazione” ai sensi dell'articolo 11, prima frase, della direttiva 2004/48» (§ 50), non essendo stata sollevata della decisione di rinvio del giudice nazionale. Su questo punto l'opinione dell'AG è concorde nel ritenere che non sussistano le condizioni per ritenere irricevibile la questione pregiudiziale proposta dalla Suprema Corte tedesca, come richiesto, in extrema ratio, da Coty sulla base del fatto che la pronuncia di rimessione alla Corte avrebbe riportato in maniera errone i fatti di causa. «Tuttavia [sempre secondo l'AG; n.d.r.], è vero pure che, sebbene spetti al giudice nazionale valutare i fatti, la Corte deve sforzarsi di dargli risposte utili. Nulla osta a che la Corte fornisca al giudice nazionale indicazioni, basate sugli atti e sulle osservazioni presentate, in merito a questioni non trattate nella domanda di pronuncia pregiudiziale, qualora lo ritenga necessario per una migliore collaborazione con il giudice del rinvio». Cosa che, tuttavia, (come detto) la Corte non ha ritenuto di fare.

²⁵ CGUE, cause riunite C-236/08, C-237/08 e C-238/08, cit.

²⁶ Cfr. §§ 37-38 della sentenza.

ampiamente valorizzato anche l'ulteriore elemento della "conoscenza" dell'illecito, risolvendo la questione pregiudiziale nel senso di escludere la responsabilità di Amazon solamente nell'ipotesi in cui la stessa non sia ritenuta essere stata al corrente del fatto che la merce tenuta in deposito per conto dei terzi venditori fosse contraffatta.

Non passa inosservato come la terminologia utilizzata ricalchi quella di cui alla direttiva 2000/31/CE, che in particolare per quanto riguarda l'*hosting provider*, al suo art. 14 esclude l'operatività dell'esenzione da responsabilità ivi prevista proprio nel caso in cui, tra l'altro, l'intermediario «sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita» o «il destinatario del servizio agisc[a] sotto l'autorità o il controllo del prestatore». Non è dunque un caso, forse, che la Corte si sia espressa in questi termini nonostante abbia ritenuto di non potersi pronunciare in merito alla configurabilità di una responsabilità di Amazon in qualità di «gestore di uno spazio di mercato on-line»²⁷. Ci si potrebbe chiedere, dunque, se anche la Corte abbia in realtà condiviso, in fondo, quanto invece è stato chiaramente esplicitato dall'AG, e cioè che non sia possibile distinguere, in un caso come quello di specie, tra la funzione di «depositari» e quella di «gestori del mercato elettronico»²⁸: «Il ruolo rilevante delle imprese del gruppo Amazon nel processo di commercializzazione non può essere sminuito considerando separatamente la singola attività di ciascuna di esse»²⁹. Ed è, dunque, l'AG che si "azzarda" a risolvere davvero la questione (mal) sollevata dal Giudice del rinvio, legittimando esplicitamente il parallelismo tra intermediari "online" e "offline", ed affermando (come abbiamo già evidenziato in precedenza) che poiché, «nel caso di specie, il ruolo dell'intermediario non è neutro, le deroghe alla responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 non si applicano nella presente controversia. 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»³⁰.

Allo stesso modo, l'AG ritiene che la "mancata conoscenza", da parte delle imprese Amazon, del fatto che le merci depositate fossero contraffatte non le esima necessariamente da responsabilità: «Il fatto che tali imprese siano fortemente coinvolte nella commercializzazione dei prodotti attraverso il suddetto programma ["Amazon Logistics"; *n.d.r.*] 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»³¹.

Alla luce del quadro appena delineato, il passo successivo dovrebbe consistere nel

²⁷ Ivi, § 50.

²⁸ § 58 Conclusioni dell'Avvocato Generale.

²⁹ Ivi, § 59.

³⁰ Ivi, § 62.

³¹ Ivi, § 82.

domandarsi quali potrebbero essere le conseguenze, per un (parafrasando le parole dell'AG) “prestatore di servizi della società dell'informazione che svolge attività di stoccaggio e consegna di merci contraffatte”. Così che il parallelismo si può allora estendere al dovere di diligenza ed all'onere di attivazione imposto dalla normativa europea sull'intermediario - si vedano in proposito i considerando 46 e 48 della direttiva 2000/31/CE - ed all'assoggettabilità a provvedimenti di inibitoria, anche *pro futuro* (c.d. “*stay down*”), in ossequio a quanto previsto dall'art. 11 della direttiva 2004/48/CE, nell'interpretazione datane dalle sentenze *L'Oréal* e *Tommy Hilfiger*. Sarà legittimo, dunque, tanto aspettarsi che l'intermediario in questione agisca per mettere fine alle violazioni di cui sia venuto a conoscenza prima ancora che ciò gli sia imposto da un'autorità, quanto un provvedimento che, ad esempio, imponga allo stesso prestatore di cessare la fornitura dei propri servizi, anche in futuro, a favore del terzo venditore di merce contraffatta (si ricorda, in proposito, come proprio la decisione nella causa C-494/15, *Tommy Hilfiger c. Delta*, abbia sostanzialmente ritenuto legittimo un provvedimento che preveda l'obbligo «di astenersi dalla conclusione o proroga di contratti di locazione di punti vendita in tale area di mercato con persone il cui comportamento è stato giudicato con decisione definitiva dalle autorità giudiziarie o amministrative come lesivo o potenzialmente lesivo dei diritti conferiti dai marchi menzionati nella domanda»).

5. Considerazioni finali

Le considerazioni appena svolte, nell'ipotizzare che la Corte di giustizia abbia inteso recepire, in qualche modo, attraverso l'utilizzo del linguaggio proprio della disciplina dettata per gli Internet service provider, i suggerimenti dell'AG al fine di dare al Giudice del rinvio «risposte utili», «per una migliore collaborazione» (per utilizzare proprio le parole dell'AG: § 25 delle conclusioni), sono certamente suggestive e, in un certo senso, possono suggerire una evoluzione nella giurisprudenza della stessa Corte, che lascia intravedere all'orizzonte una maggiore responsabilizzazione dei prestatori di servizi della società dell'informazione.

Tuttavia, il peso del rifiuto, da parte dei Giudici europei, di esaminare con la lente della normativa di cui alla direttiva 2000/31/CE una fattispecie di fatto che pure, in un modo o in un altro, è pervenuta alla loro attenzione (ed a quella dell'AG), si fa sentire e, nonostante la sensazione di incompletezza che lascia, non può certamente essere sottovalutato.

La verità è che in punto di responsabilità dei gestori di *marketplace* online la Corte non si è espressa. Punto. Si è espresso, in termini estremamente chiari (ed in linea, vale giusto la pena di ricordarlo, con alcune pronunce nazionali³²), l'AG; la cui opinione, però, come ben sappiamo, non “fa giurisprudenza”.

Sarà dunque interessante capire, a questo punto, come il Bundesgerichtshof recepirà la sentenza in commento. Il risultato del giudizio *a quo*, infatti, non dovrebbe essere così

³² Si veda ad esempio Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2019, n. 7708, *RTI c. Yahoo!*; Trib. Roma, 2 ottobre 2019, *RTI c. Bit Kitchen*; Trib. Roma, 15 febbraio 2019, n. 3512, *RTI c. Facebook*; App. Roma, 29 aprile 2017, *RTI c. Break Media*. In relazione ai servizi forniti da Amazon si veda in articolare AGCM, 9 marzo 2016, Provvedimento n. 2591.

“scontato” come potrebbe sembrare ad una lettura superficiale della sentenza (e delle conclusioni dell’AG) emessa nell’ambito della causa in commento. Vero è che, nell’esaminare la decisione di rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di giustizia, non sembra esservi spazio per una rivalutazione, in diritto, della fattispecie (la Corte federale tedesca è infatti chiara nell’affermare che «il successo del ricorso dipende dall’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), RMC e dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), RMC»). Ma è altrettanto vero che le circostanze di fatto, riguardanti le caratteristiche dei servizi offerti dalle società di Amazon, sono ivi ben delineate in tutti i loro aspetti. Sarà il Giudice tedesco, in altre parole, a darci un indizio utile a sciogliere il dubbio se i “suggerimenti” che sembrano farsi sentire siano solamente l’eco delle urla dell’AG oppure il suono del bisbiglio della Corte di giustizia dell’Unione europea.