

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DEAN SPIELMANN
presentate il 27 marzo 2025 ([1](#))

Causa C-76/24

Tradeinn Retail Services S.L.
contro
PH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

« Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Marchi nazionali – Direttiva (UE) 2015/2436 – Articolo 10, paragrafo 3, lettera b) – Effetti del marchio – Diritto di vietare ai terzi di stoccare prodotti al fine di offrirli o immetterli in commercio – Nozione di “stoccaggio di prodotti” – Stoccaggio dei prodotti in un altro Stato membro – Principio di territorialità – Commercio online – Invio dei prodotti nello Stato membro di protezione del marchio »

Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436 ([2](#)).
2. Tale domanda è stata presentata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), chiamato a pronunciarsi in ultimo grado a seguito delle decisioni rese da un giudice di primo grado e da un giudice d'appello, nell'ambito di una controversia tra PH, titolare di marchi tedeschi relativi ad accessori per immersione, e la Tradeinn Retail Services S.L. (in prosieguo: la «TRS»), società con sede in Spagna, riguardo a un'azione inibitoria dell'uso di tali marchi.
3. La Corte sarà chiamata a esaminare la questione dei diritti connessi a un marchio nazionale protetto nel territorio di uno Stato membro, qualora prodotti contrassegnati da tale marchio siano stoccati da terzi in un altro Stato membro allo scopo di offrirli o immetterli in commercio nello Stato membro di protezione del marchio.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

4. L'articolo 10 della direttiva 2015/2436, intitolato «Diritti conferiti dal marchio d'impresa», dispone quanto segue:

- «1. La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare diritti esclusivi.
2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che:
- a) sia identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;
 - b) sia identico o simile al marchio d'impresa ed è utilizzato in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, se può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa;
 - c) sia identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.
3. Si può in particolare vietare a norma del paragrafo 2:
- (...)
- b) di offrire o immettere in commercio o stoccare a tali fini i prodotti ovvero offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
- (...)
- e) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;
- (...))».

Diritto tedesco

5. Sotto la rubrica «Diritto esclusivo del titolare di un marchio, diritto all'inibitoria, diritto al risarcimento danni», l'articolo 14, paragrafi da 1 a 3, del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen –Markengesetz (legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082), come modificato dal Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz) (legge di recepimento della direttiva 2015/2436), dell'11 dicembre 2018 (BGBl. 2018 I, pag. 2357) (in prosieguo: il «MarkenG»), è diretto a trasporre l'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2015/2436.
6. In forza dell'articolo 14, paragrafo 2, prima frase, punto 1, del MarkenG, salvo consenso del titolare del marchio, è fatto divieto ai terzi di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è protetto.
7. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, punti 2 e 6, del MarkenG, qualora siano soddisfatte le condizioni enunciate al paragrafo 2 di tale articolo, è vietato in particolare offrire prodotti contraddistinti dal segno, immetterli in commercio o stocarli a tali fini, nonché utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.
8. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del MarkenG, può essere intentata un'azione inibitoria da parte del titolare del marchio contro chiunque utilizzi un segno in violazione dei paragrafi da 2 a 4, in caso di rischio di recidiva. Tale diritto sussiste anche quando una violazione rischia di verificarsi per la prima volta.

Fatti, procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

9. PH è titolare di due marchi tedeschi figurativi contenenti elementi denominativi registrati, tra l'altro, per «attrezzature per immersione, mute per immersione, guanti da immersione, maschere per immersione e dispositivi di respirazione per il nuoto subacqueo», qui di seguito riprodotti:



10. La TRS, che ha sede in Spagna, sul proprio sito Internet www.scubastore.com nonché mediante la piattaforma di commercio online www.amazon.de, pubblicizzava accessori per immersione che offriva in vendita utilizzando i marchi di PH. Talune fotografie dei prodotti mostravano questi ultimi contrassegnati da tali marchi. Così avveniva per una tasca per zavorra acquistata da PH l'8 giugno 2019 a scopo di test, ma consegnatagli senza che tale prodotto e la sua confezione recassero detti marchi.

11. Dopo una diffida rimasta infruttuosa, PH ha presentato dinanzi al Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunale del Land di Norimberga-Fürth, Germania) un ricorso diretto a ottenere che fosse ingiunto alla TRS di cessare di usare nel commercio i marchi in questione in Germania per accessori per immersione. PH ha chiesto in particolare che fosse vietato alla TRS di apporre tali segni su accessori per immersione, sulla loro confezione o sul loro imballaggio, di offrire, fabbricare, distribuire o immettere in altro modo in commercio e pubblicizzare o stoccare ai fini summenzionati accessori per immersione recanti tali segni. PH ha chiesto inoltre che la TRS fosse condannata al risarcimento del danno, alla trasmissione di talune informazioni e al rimborso delle spese di diffida, maggiorate degli interessi.

12. La TRS ha accondisceso alla richiesta di cessare di offrire o pubblicizzare accessori per immersione recanti i marchi in questione e di fornire talune informazioni nonché alla richiesta di constatare il proprio obbligo di risarcimento in proposito.

13. Con sentenza del 3 febbraio 2022, il Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunale del Land di Norimberga-Fürth) ha condannato la TRS conformemente alla sua parziale acquiescenza, riconoscendo inoltre a PH un importo a titolo di spese di diffida, maggiorato degli interessi. Il ricorso è stato respinto quanto al resto.

14. A seguito dell'appello interposto da PH, l'Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunale superiore del Land di Norimberga, Germania) ha ampliato la condanna inibitoria, in particolare aggiungendovi le parole «nonché di distribuirli o di stoccarli a tal fine» e ha respinto l'appello quanto al resto.

15. Con il proprio ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), giudice del rinvio, la TRS contesta in particolare la propria condanna da parte dell'Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunale superiore del Land di Norimberga) per stoccaggio di accessori per immersione che violerebbe i marchi di PH e chiede che sia confermata la sentenza di primo grado del Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunale del Land di Norimberga-Fürth).

16. Secondo il giudice del rinvio, l'atto consistente in uno stoccaggio illecito di cui all'articolo 14, paragrafo 2 e paragrafo 3, punto 2, del MarkenG richiede che ricorrano un elemento materiale, ossia lo stoccaggio dei prodotti lesivi del diritto sul marchio, e un elemento soggettivo, ossia la volontà di stoccare il prodotto al fine di immetterlo in commercio mediante qualsiasi atto giuridico, compresa l'offerta. Tali norme, in quanto volte a trasporre l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3,

lettere b) ed e), della direttiva 2015/2436, dovrebbero essere interpretate conformemente alla direttiva in parola.

17. I dubbi del giudice del rinvio vertono sull'elemento materiale. In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che, in forza del principio di territorialità, che disciplina la proprietà intellettuale, la protezione di un marchio tedesco è limitata al territorio della Repubblica federale di Germania e soltanto gli atti compiuti in tale territorio possono essere sanzionati. Alla luce di detto principio, tale giudice si chiede se il titolare di un marchio nazionale, in forza dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436, possa chiedere che sia inibito a un terzo lo stoccaggio all'estero dei prodotti lesivi del suo marchio al fine di offrire tali prodotti o di immetterli in commercio nel paese in cui il marchio è protetto.

18. Il giudice del rinvio afferma che sono possibili due interpretazioni di tale disposizione. Così, conformemente al principio di territorialità, si potrebbe ritenere che un soggetto che stocca prodotti all'estero non violi un marchio nazionale, quand'anche tale stoccaggio abbia luogo al fine di offrire i prodotti recanti il segno nel territorio nazionale in questione o di ivi immetterli in commercio.

19. Sarebbe tuttavia altresì possibile ritenere – come il giudice d'appello – che, affinché ricorra la violazione di un marchio nazionale, sia sufficiente che lo stoccaggio dei prodotti in questione all'estero abbia luogo allo scopo di offrirli o di immetterli in commercio con il segno nel paese di protezione del marchio. A sostegno di tale interpretazione, il giudice del rinvio fa riferimento a una sentenza della Corte (3), nella quale essa avrebbe dichiarato, in materia di diritto d'autore, che azioni compiute all'estero possono ledere anche un diritto protetto unicamente nel territorio nazionale.

20. In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se la nozione di «stoccare», ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 («besitzen» nella versione in lingua tedesca), richieda l'effettiva possibilità di accesso ai prodotti lesivi del marchio o se sia sufficiente la possibilità di influire su chi abbia effettivamente accesso a tali prodotti.

21. In proposito, il giudice del rinvio spiega che, nel diritto tedesco, la nozione di «Besitz» ha una portata ampia e comprende sia il «possesso diretto» sia il «possesso indiretto». Il «possesso diretto» è inteso come il conseguimento del potere di fatto su un oggetto e termina quando il possessore rinuncia a tale potere di fatto o lo perde. Per contro, quando qualcuno possiede una cosa in forza di una relazione che gli attribuisce o gli impone a tempo determinato un diritto o un obbligo di possesso nei confronti di un altro soggetto, quest'ultimo è qualificato come «possessore indiretto». Il giudice del rinvio fornisce quindi l'esempio dell'acquisto di merci a distanza, nell'ambito del quale il venditore mittente, al momento della consegna delle merci al fornitore di servizi logistici che garantisce il trasporto del prodotto dal venditore all'acquirente, diviene possessore indiretto, mentre detto trasportatore acquisisce la qualifica di possessore diretto.

22. Sebbene, nel diritto tedesco, la TRS possa dunque essere qualificata come «possessore indiretto», il giudice del rinvio dubita che l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 si applichi al possesso di terzi. Esso si basa in proposito sulle conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa [Coty Germany](#) (4), da cui risulterebbe che il termine «stoccaggio» non figura in tutte le versioni linguistiche dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1001 (5), in quanto talune versioni preferiscono verbi o sostantivi che denotano l'«atto di stoccare» beni, che richiederebbe l'accesso diretto ai prodotti.

23. Il giudice del rinvio dichiara tuttavia che il diritto dell'Unione ha già consentito di attribuire a un commerciante gli atti di un fornitore di servizi logistici, o di un trasportatore, che comportano la violazione di un diritto nazionale di proprietà intellettuale (6).

24. In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se il titolare di un marchio nazionale possa, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva [2015/2436], chiedere che sia inibito ad una persona di stoccare all'estero prodotti lesivi di un marchio, allo scopo di offrirli o immetterli in commercio nel paese di protezione.

- 2) Se la nozione di stoccaggio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva [2015/2436], sia subordinata all'effettiva possibilità di accesso ai prodotti lesivi di un marchio, o se sia sufficiente la possibilità di influire su chi abbia effettivamente accesso a tali prodotti».
25. Hanno presentato osservazioni scritte il titolare dei marchi tedeschi e la Commissione europea.

Analisi

26. In forza dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436, la registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare un diritto esclusivo che, ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafo 2, lettera a), autorizza tale titolare a vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato. L'articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva elenca allora, in maniera non esaustiva, vari tipi di uso che il titolare del marchio può vietare (7). In particolare, l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva prevede che il titolare di un marchio registrato possa vietare di offrire o immettere in commercio o stoccare a tali fini prodotti recanti il suo marchio.

27. In via preliminare, rammento che la protezione dei marchi nell'Unione europea è caratterizzata dalla coesistenza di numerosi regimi di protezione. Da un lato, attraverso la direttiva 2015/2436, il legislatore dell'Unione ha compiuto uno sforzo teso al ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui marchi. Dall'altro lato, il regolamento 2017/1001 ha instaurato una disciplina dei marchi uniforme e applicabile su tutto il territorio dell'Unione. Il diritto dei marchi dell'Unione non si sostituisce al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri, ma interviene a completare i sistemi di protezione nazionali. I marchi nazionali esistono poiché sono considerati necessari per le imprese che preferiscono non optare per una protezione del loro marchio a livello dell'Unione (8).

28. Ricordo inoltre che, in virtù del principio di territorialità (*lex loci protectionis*), gli effetti giuridici di un marchio nazionale sono limitati al territorio dello Stato in cui il marchio è protetto (9). Tale principio significa che il diritto dello Stato in cui viene chiesta la tutela di un marchio determina le condizioni di tutela. Peraltro, il diritto nazionale può unicamente sanzionare atti compiuti nel territorio nazionale in questione. Ne deriva che, di norma, il titolare di un marchio nazionale non può avvalersi di detta protezione al di fuori di tale territorio (10). Tale principio vale altresì per i marchi dell'Unione europea, con la precisazione che la protezione conseguita a livello dell'Unione, in linea di principio, non permette di avvalersi di una protezione nei territori che si trovano al di fuori dell'Unione (11).

29. Nel caso di specie, il principio di territorialità non è oggetto di discussione di per sé. Si pone invece la questione se possano verificarsi particolari situazioni in cui atti compiuti all'estero si considerano costitutivi di una violazione di un diritto di marchio nazionale, cosicché il titolare di tale diritto può avvalersi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 per far vietare che prodotti recanti il suo marchio nazionale siano offerti, immessi in commercio o stoccati a tali fini. Le due questioni pregiudiziali sollevate mirano più specificamente a definire la portata di uno di tali atti che possono essere vietati dal titolare di un marchio protetto, ossia quello consistente nello «stoccare a tali fini (...) prodotti».

30. In proposito, aggiungo che la Corte ha già avuto occasione di precisare che emerge dal tenore letterale dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 che la nozione di «stoccaggio a tali fini» riguarda lo stoccaggio al fine di offrire i prodotti o di immetterli in commercio. Ne consegue che, affinché lo stoccaggio di prodotti rivestiti di segni identici a un marchio protetto possa essere qualificato come «uso» di tale segno, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, e permettere al titolare di detto marchio di esercitare i propri diritti e di avvalersi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva, occorre che l'operatore economico persegua in prima persona le finalità cui si riferisce tale disposizione, che consistono nell'offerta dei prodotti o nella loro immissione in commercio. Lo stoccaggio di prodotti ai fini della loro immissione in commercio è dunque un atto preliminare all'immissione in consumo, espressamente individuato come tale dal legislatore dell'Unione, al quale il titolare di un marchio può opporsi (12).

Sulla prima questione, vertente sulla violazione di un diritto di marchio nazionale mediante uno stoccaggio extraterritoriale

31. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio nazionale possa chiedere che sia inibito ad una persona di stoccare all'estero prodotti lesivi del suo marchio, allo scopo di offrirli o immetterli in commercio nel paese di protezione del marchio.

32. Ritengo che la giurisprudenza della Corte permetta di fornire una risposta affermativa a tale questione.

33. Pronunciandosi riguardo a offerte in vendita o pubblicità in Internet di prodotti recanti un segno identico o simile a un marchio protetto, destinate a consumatori che si trovano nell'Unione, la Corte ha infatti dichiarato che sarebbe pregiudicata l'efficacia delle norme relative alla protezione dei diritti di marchio qualora l'uso di un segno identico o simile a un marchio registrato nell'Unione fosse sottratto all'applicazione di tali norme per il solo fatto che il terzo all'origine di detta offerta o pubblicità sia stabilito in uno Stato terzo, che il server del sito Internet da lui utilizzato si trovi in tale Stato o ancora che il prodotto oggetto di detta offerta o pubblicità si trovi in uno Stato terzo. La Corte ha considerato che il titolare del marchio può allora opporsi alla vendita, all'offerta in vendita o alla pubblicità in forza dell'articolo 5 della prima direttiva 89/104, o dell'articolo 9 del regolamento n. 40/94 (13).

34. La Corte ha aggiunto che la mera accessibilità di un sito Internet nel territorio per il quale il marchio è stato registrato non è sufficiente per concludere che le offerte in vendita che compaiono in esso sono destinate a consumatori che si trovano in tale territorio. È compito dei giudici nazionali valutare caso per caso se sussistano elementi pertinenti per concludere che un'offerta in vendita, che compare in un mercato online accessibile nel territorio per il quale il marchio è stato registrato, sia destinata a consumatori che si trovano in tale territorio, prendendo in considerazione, in particolare, il fatto che l'offerta in vendita è accompagnata da precisazioni riguardo alle aree geografiche verso le quali il venditore è disposto a spedire il prodotto (14).

35. Inoltre, in talune cause relative alle misure di cui il titolare di un diritto di proprietà intellettuale può avvalersi in caso di vendita nell'Unione di prodotti contraddistinti dal suo marchio e provenienti da uno Stato terzo, in particolare quando l'offerta o la vendita di tali prodotti è realizzata mentre le merci sono vincolate dal regime di transito esterno o da quello del deposito doganale, la Corte ha considerato in sostanza che possono essere violati diritti di proprietà intellettuale protetti quando, prima ancora del loro ingresso nel territorio in cui si applica tale protezione, merci provenienti da Stati terzi formano oggetto di un atto commerciale diretto verso i consumatori di tale territorio, come una vendita o un'offerta in vendita. Il titolare del marchio può allora opporsi all'offerta o alla vendita di simili merci qualora essa implichi necessariamente l'immissione in commercio di tali merci nell'Unione (15).

36. Peraltro, come rileva il giudice del rinvio, la Corte, pronunciandosi su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell'ambito di un procedimento penale per complicità nello sfruttamento commerciale in assenza di autorizzazione di opere protette da un diritto d'autore ha dichiarato che un diritto tutelato unicamente nel territorio nazionale può essere violato attraverso operazioni effettuate all'estero. Nella sentenza [Donner](#), la Corte ha così considerato che un commerciante che indirizzi la sua pubblicità verso soggetti del pubblico residenti in un determinato Stato membro e crei o metta a loro disposizione un sistema specifico di consegna e specifiche modalità di pagamento, o consenta a un terzo di farlo, permettendo in tal modo a detti soggetti del pubblico di farsi consegnare copie di opere protette dal diritto d'autore nel medesimo Stato membro, realizza, nello Stato membro in cui è avvenuta la consegna, un atto che costituisce una violazione di detto diritto (16).

37. Analogamente, in una causa relativa alla competenza giurisdizionale dei giudici degli Stati membri in caso di asserita violazione di un diritto patrimoniale d'autore, la Corte ha considerato che i giudici di uno Stato membro nel quale sono garantiti diritti patrimoniali d'autore devono conoscere delle asserite violazioni di tali diritti, quand'anche l'asserita violazione di tali diritti derivi da atti compiuti in un altro Stato membro, qualora il danno dedotto possa concretizzarsi nel distretto del giudice adito (17).

38. Dall'insieme di tale giurisprudenza risulta che l'elemento essenziale che permette di stabilire se il titolare di un diritto di proprietà intellettuale possa avvalersene di fronte ad atti compiuti all'estero è in sostanza il fatto che tali atti, quali la vendita, l'offerta in vendita o l'immissione in commercio dei

prodotti di cui trattasi, siano rivolti ai consumatori che si trovano nel territorio in cui il diritto di proprietà intellettuale in questione è protetto.

39. Indipendentemente dallo specifico contesto di tali sentenze, le considerazioni relative ai rimedi a disposizione del titolare di un diritto di proprietà intellettuale di fronte a un'asserita violazione di tale diritto tramite atti compiuti all'estero, al di fuori del territorio nel quale detto diritto è protetto, sono di natura trasversale e, pertanto, a mio avviso, applicabili al caso di specie.

40. Infatti, analogamente, nella presente causa, occorre evitare che il terzo il quale ha fatto uso di un segno identico a un marchio nazionale, in assenza del consenso del titolare di tale marchio, per prodotti identici a quelli per i quali quest'ultimo è registrato, possa opporsi all'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 e quindi pregiudicare l'effetto utile di tale disposizione facendo valere il luogo di stoccaggio dei prodotti, qualora intenda offrirli o immetterli in commercio nel territorio in cui tale marchio è protetto.

41. Poiché lo stoccaggio di prodotti al fine di offrirli o immetterli in commercio è uno degli usi, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436, che può essere vietato dal titolare di un marchio, espressamente contemplato al paragrafo 3, lettera b), di tale disposizione, il titolare di un marchio nazionale, a mio avviso, deve poter opporvisi, in forza del diritto esclusivo conferitogli dal marchio.

42. L'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 deve dunque essere interpretato nel senso che esso garantisce la protezione di un marchio nazionale dallo stoccaggio di un prodotto lesivo dei diritti correlati a tale marchio al di fuori del suo territorio di protezione, qualora tale stoccaggio avvenga allo scopo di offrire il prodotto o di immetterlo in commercio nel paese in cui detto marchio è protetto.

43. Poiché deve sussistere un pertinente elemento di collegamento con il territorio nazionale nel quale il marchio è protetto, una simile interpretazione di tale disposizione è conforme al principio di territorialità. Essa è altresì conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte, la quale ha più volte ricordato che il diritto esclusivo del titolare del marchio è stato concesso al fine di permettere a quest'ultimo di proteggere i propri interessi specifici in quanto titolare del marchio, ossia al fine di garantire che tale marchio possa adempiere le proprie funzioni. L'esercizio del diritto suddetto deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio, tra le quali occorre annoverare la funzione essenziale del marchio, che è di garantire al consumatore o all'utente finale l'identità di origine del prodotto provvisto di un marchio, permettendo loro di distinguere, senza possibilità di confusione, tale prodotto da quelli aventi una diversa provenienza (18).

44. Alla luce delle precedenti considerazioni, concludo che l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio nazionale può chiedere che sia inibito a un terzo di stoccare in un altro Stato membro prodotti lesivi del suo marchio, allo scopo di offrirli o immetterli in commercio nel paese in cui il marchio è protetto.

Sulla seconda questione, vertente sulla nozione di «stoccaggio»

45. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 debba essere interpretato nel senso che la nozione di stoccaggio, ai sensi di tale disposizione, sia subordinata all'effettiva possibilità di accesso ai prodotti lesivi di un marchio, o se sia sufficiente la possibilità di influire su chi abbia effettivamente accesso a tali prodotti.

46. Alla luce del significato assunto nel diritto tedesco dalla nozione di «Besitz», come risulta dal paragrafo 21 delle presenti conclusioni, occorre interpretare la questione pregiudiziale come relativa alla questione se lo stoccaggio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 («besitzen» nella versione in lingua tedesca), vada inteso unicamente come il «conseguimento del potere di fatto» su alcuni prodotti, cosicché esso termina quando il possessore non dispone più dell'effettiva possibilità di accesso a tali prodotti, o se, come nel diritto tedesco, esso includa anche la situazione in cui un soggetto «attribuisce» o «impone» un «diritto o un obbligo di

possesto» di tali prodotti a un terzo, cosicché tale soggetto dispone di un'influenza decisiva su tale terzo ai fini della decisione sulla destinazione dei prodotti.

47. Secondo una giurisprudenza consolidata, dalle esigenze inerenti sia all'applicazione uniforme del diritto dell'Unione sia al principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione non contenente alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il senso e la portata della disposizione stessa devono di norma ricevere, in tutta l'Unione, un'interpretazione autonoma e uniforme che deve essere ricercata tenendo conto del contesto della disposizione e dell'obiettivo perseguito dalla normativa in questione (19).

48. Inoltre, la necessità di un'interpretazione uniforme delle diverse versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione richiede anche, in caso di disparità tra esse, che la disposizione di cui trattasi sia intesa in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte (20).

49. Orbene, l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 non contiene alcun rinvio al diritto degli Stati membri al fine di determinare il suo senso e la sua portata e, da un esame comparativo delle diverse versioni linguistiche di tale disposizione, risulta che esse presentano alcune disparità.

50. Come correttamente sottolineato dal giudice del rinvio, la Corte si è soffermata sulla nozione di «stoccaggio» nella sentenza [Coty Germany](#). Si trattava in particolare di stabilire se il magazzinaggio dei prodotti lesivi di un diritto di marchio, senza averli offerti in vendita o immessi in commercio in proprio e senza avere l'intenzione di offrirli in vendita o immetterli in commercio, potesse essere considerato un «uso» del marchio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001 e, in particolare, se configurasse uno «stoccaggio» dei prodotti ai fini della loro offerta o della loro immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la cui sostanza è ripresa all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2017/1001 (21).

51. In proposito, l'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona ha correttamente constatato che il termine «stoccaggio» non figura in tutte le versioni linguistiche dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2017/1001. Così, mentre versioni come quelle spagnola, italiana, portoghese, inglese e svedese («almacenarlos», «stoccaggio», «armazená-los», «stocking» e «lagra») ricorrono a verbi o sostantivi che denotano l'atto di *stoccare* beni, la versione francese («détenir») e la tedesca («besitzen») preferiscono vocaboli direttamente connessi all'istituto giuridico del possesso («*possessio*»). (22).

52. Sebbene, nella sentenza *Coty Germany*, la Corte in definitiva non abbia avuto necessità di decidere cosa si dovesse specificamente intendere con la nozione di «stoccaggio», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2017/1001, e si sia concentrata sullo scopo commerciale di uno stoccaggio «al fine di offrire i prodotti o di immetterli in commercio», detta sentenza nonché la giurisprudenza della Corte forniscono utili riferimenti per rispondere alla questione sollevata nel caso di specie.

53. Come menzionato al paragrafo 30 delle presenti conclusioni, infatti, lo stoccaggio di prodotti contrassegnati da un marchio protetto è uno degli «usi» del marchio, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 o dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436, elencati in maniera non esaustiva al paragrafo 3 di tali disposizioni, che il titolare di un diritto di marchio dell'Unione europea o di un diritto di marchio nazionale può vietare, purché tale stoccaggio persegua la finalità di offrire i prodotti o di immetterli in commercio.

54. Orbene, la Corte ha già avuto occasione di sottolineare che, secondo il suo significato usuale, l'espressione «usare» implica un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull'atto che costituisce l'uso. In proposito, essa ha rilevato che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, nonché l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/95, il cui contenuto essenziale è ripreso all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2015/2436, che elencano non esaustivamente i tipi di uso che il titolare di un marchio può vietare, menzionano esclusivamente comportamenti attivi da parte del terzo (23). In tale contesto, la Corte ha ricordato che l'articolo 9 del regolamento n. 207/2009 nonché l'articolo 5 della direttiva 2008/95 hanno come scopo di fornire al titolare di un marchio

dell'Unione europea o di un marchio nazionale uno strumento giuridico che gli consenta di vietare, e in questo modo di far cessare, ogni uso di tale 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 (24).

55. La Corte si è dunque soffermata su varie situazioni nelle quali un terzo fornitore di servizi – gestore di un mercato online, inserzionista pubblicitario o depositario – faceva ricorso a un segno corrispondente a un marchio altrui, per stabilire se si potesse ritenere che tale terzo «usasse» detto segno.

56. La Corte ha quindi considerato che i gestori di mercati online, che offrono servizi di stoccaggio ai venditori, attivi su tali mercati, e che non hanno l'obiettivo di offrire o immettere in commercio loro stessi i beni che stoccano non «usano» segni apposti sui beni stoccati. La Corte ha precisato che la circostanza che si creino le condizioni tecniche necessarie per l'uso di un segno e si percepisca un compenso per tale servizio non significa necessariamente che colui che fornisce tale servizio faccia a sua volta uso di detto segno. Salvo che si dimostri un collegamento tra il segno in questione e i servizi forniti da un terzo prestatore di servizi, detto uso è il fatto dei clienti del prestatore di servizi (25).

57. Inoltre, secondo la Corte, non è possibile imputare a un inserzionista pubblicitario l'uso di un segno qualora gli annunci pubblicitari siano il fatto di altri operatori economici, come gestori di siti Internet di inserzioni, che non tengono conto delle istruzioni espressamente fornite dall'inserzionista volte a evitare un simile uso, o con cui l'inserzionista non intrattiene nessun rapporto diretto o indiretto e che agiscono non su commissione e per conto di tale inserzionista, ma di loro propria iniziativa e in nome proprio. L'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436 non può pertanto essere interpretato nel senso che una persona può, indipendentemente dal suo comportamento, essere considerata autrice dell'uso di un segno identico o simile al marchio altrui per il solo motivo che tale uso è idoneo a procurarle un vantaggio economico (26).

58. Nel caso di un depositario, che si limita a conservare i prodotti per un terzo nel normale esercizio della sua professione, la Corte ha altresì considerato che la fornitura da parte di quest'ultimo del servizio di deposito di merci recanti un marchio altrui non costituisce un «uso» del segno. Gli intermediari, come i gestori di depositi di stoccaggio, che forniscono servizi ai propri clienti non sono dunque responsabili delle violazioni dei diritti sul marchio che essi potrebbero commettere, qualora non usino il marchio nell'ambito della propria comunicazione commerciale né nell'ambito delle loro attività economiche. Diverso è invece il caso dell'operatore economico che consegna a tale depositario e deposita, al fine della loro immissione in commercio, talune merci recanti un marchio di cui egli non è titolare. Si deve allora ritenere che tale operatore economico «stocchi a tali fini», ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436. Se così non fosse, gli atti di stoccaggio ai fini dell'immissione in commercio, menzionati dal citato articolo 10, paragrafo 3, e di regola realizzati in assenza di un contatto diretto con i potenziali consumatori, non potrebbero essere qualificati come «uso» ai sensi di detto articolo e non potrebbero, quindi, essere vietati, anche se il legislatore dell'Unione li ha espressamente identificati come atti che possono essere vietati (27).

59. Per stabilire se vi sia uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a un marchio protetto, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436, la Corte ha dunque operato una distinzione tra i fornitori di servizi in base ai servizi da essi proposti e al comportamento che adottano. Tale tipo di uso non sussiste quando il terzo semplicemente fornisca una soluzione tecnica necessaria per l'uso di un segno o tenga un comportamento passivo, senza controllo diretto o indiretto dell'atto che costituisce l'uso (28). *A contrario*, vi è uso, ai sensi di tale disposizione, quando il terzo interessato dispone di un controllo, diretto o indiretto, dell'atto che costituisce l'uso vietato. Può trattarsi di un venditore che si avvalga dei mercati online per offrire o immettere in commercio prodotti contrassegnati da un marchio di cui non è titolare, o anche di un operatore economico che consegni simili prodotti a un depositario, ai fini della loro immissione in commercio, e che usi il marchio protetto nell'ambito delle proprie comunicazioni commerciali (29).

60. Da tutto quanto precede risulta che, da un lato, lo «stoccaggio» al fine di offrire prodotti o di immetterli in commercio è uno degli usi espressamente previsti all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436, che può essere vietato dal titolare di un marchio protetto. Dall'altro lato, la

Corte in sostanza ha già dichiarato che un operatore economico che consegna a un depositario merci recanti un marchio di cui non è titolare, ai fini della loro immissione in commercio, usa tale marchio e stocca le merci, ai sensi di tale disposizione. Ritengo pertanto che l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 conferisca al titolare di un marchio nazionale protetto il diritto di agire nei confronti di qualsiasi terzo che abbia il controllo, tanto diretto quanto indiretto, di tale stoccaggio.

61. Si deve quindi considerare il fatto di stoccare prodotti al fine di offrirli o immetterli in commercio come comprensivo di qualsiasi situazione in cui il terzo chiamato in causa dal titolare del marchio protetto depositi egli stesso i prodotti al fine di offrirli o immetterli in commercio nel territorio in cui il marchio è tutelato, o li faccia depositare per suo conto a tal fine da un altro soggetto e disponga di un'influenza decisiva su tale soggetto, in quanto detto terzo può decidere, anche indirettamente, sulla destinazione di tali prodotti.

62. Una siffatta interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 è altresì conforme all'obiettivo dell'articolo 10 della direttiva in parola, che consiste nel fornire al titolare di un marchio uno strumento giuridico che gli consenta di vietare, e quindi di far cessare, qualsiasi uso del suo marchio fatto da un terzo senza il suo consenso. Come correttamente rilevato dalla Commissione, tale interpretazione consente di garantire una tutela effettiva al titolare di un marchio. In caso contrario, il terzo che esercita indirettamente il controllo attraverso un altro soggetto potrebbe sottrarsi alle conseguenze giuridiche dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436, anche se controlla, sia pure indirettamente, la merce ai fini della sua offerta o della sua immissione in commercio nel territorio protetto.

63. Pertanto, concludo che l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2436 dev'essere interpretato nel senso che lo stoccaggio, ai sensi di tale disposizione, include il fatto di poter influire in modo decisivo su chi abbia effettivamente accesso ai prodotti al fine di decidere, anche indirettamente, sulla destinazione di tali prodotti.

Conclusione

64. Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nel modo seguente:

L'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa

dev'essere interpretato nel senso che:

- il titolare di un marchio nazionale può chiedere che sia inibito a un terzo di stoccare in un altro Stato membro prodotti lesivi del suo marchio, allo scopo di offrirli o immetterli in commercio nel paese in cui il marchio è protetto;
- lo stoccaggio, ai sensi di tale disposizione, include il fatto di poter influire in modo decisivo su chi abbia effettivamente accesso ai prodotti al fine di decidere, anche indirettamente, sulla destinazione di tali prodotti.

¹ Langue originale: il francese.

² Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).

³ Sentenza del 21 giugno 2012, [Donner](#) (C-5/11, EU:C:2012:370, punto 30; in prosieguo: la «sentenza Donner»).

[4](#) C-567/18, EU:C:2019:1031, paragrafi 46 e 47.

[5](#) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

[6](#) V. sentenza [Donner](#) (punto 27).

[7](#) V. sentenze del 17 novembre 2022, [Merck Sharp & Dohme e a.](#) (C-224/20, EU:C:2022:893, punto 112, e giurisprudenza ivi citata; in prosieguo: la «sentenza [Merck Sharp & Dohme e a.](#)»), nonché del 17 novembre 2022, [Impexeco e PI Pharma](#) (C-253/20 e C-254/20, EU:C:2022:894, punto 44).

[8](#) V., in tal senso, considerando da 5 a 8 del regolamento 2017/1001. V., altresì, sentenza del 22 marzo 2012, [Génesis](#) (C-190/10, EU:C:2012:157, punti 30 e 31), nonché conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa [Génesis](#) (C-190/10, EU:C:2011:202, paragrafi da 31 a 33).

[9](#) V. considerando 5 del regolamento 2017/1001; v., altresì, conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa [Génesis](#) (C-190/10, EU:C:2011:202, paragrafo 29), nonché, tra gli altri, Wertheimer, H.W., «The Principle of Territoriality in the Trademark Law of the Common Market Countries», *International and Comparative Law Quarterly*, 1967, vol. 16, n. 3, pag. 630, e Dinwoodie, G.B., «Territorial Overlaps in Trademark Law: The Evolving European Model», *Notre Dame Law Review*, 2017, vol. 92, n. 4, pag. 1673.

[10](#) V., in tal senso, sentenze del 22 giugno 1994, [IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger](#) (C-9/93, EU:C:1994:261, punto 22), e del 19 aprile 2012, [Wintersteiger](#) (C-523/10, EU:C:2012:220, punto 25).

[11](#) V., in tal senso, sentenze del 7 dicembre 2017, [CocaCola/EUIPO – Mitico \(Master\)](#) (T-61/16, EU:T:2017:877, punto 81), e del 21 dicembre 2022, [International Masis Tabak/EUIPO – Philip Morris Brands \(Rappresentazione di un pacchetto di sigarette\)](#) (T-44/22, EU:T:2022:843, punto 78).

[12](#) V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, [TOP Logistics e a.](#) (C-379/14, EU:C:2015:497, punti 38, 41 e 42), la quale fa riferimento all'articolo 5, paragrafo 3, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25), a sua volta sostituita dalla direttiva 2015/2436. Orbene, l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e paragrafo 3, lettera b), della prima direttiva 89/104 non ha subito alcuna modifica sostanziale per quanto attiene alla sua formulazione, al suo contesto o alla sua *ratio* rispetto alla disposizione equivalente della direttiva 2008/95 – l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e paragrafo 3, lettera b), – e a quella della direttiva 2015/2436 – l'articolo 10, paragrafi 1, 2 e paragrafo 3, lettera b). Ne deriva che i riferimenti alla giurisprudenza relativa a tali disposizioni della prima direttiva 89/104 e della direttiva 2008/95 rimangono pertinenti ai fini dell'interpretazione dell'articolo 10 della direttiva 2015/2436.

V. altresì sentenza del 2 aprile 2020, [Coty Germany](#) (C-567/18, EU:C:2020:267, punti 44 e 45; in prosieguo: la «sentenza [Coty Germany](#)»), nella quale si trattava dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1). Poiché l'articolo 9 del regolamento 2017/1001, il cui contenuto essenziale è ripreso dall'articolo 9 del regolamento n. 207/2009 e dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è formulato in termini pressoché identici a quelli dell'articolo 10 della direttiva 2015/2436, i ragionamenti relativi a tali disposizioni dei regolamenti sul marchio dell'Unione europea sono applicabili *mutatis mutandis* alla disposizione in parola della direttiva 2015/2436. V., in proposito, sentenza [Merck Sharp & Dohme e a.](#) (punti da 112 a 116); v.,

altresì, conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa [ÖKOTest Verlag](#) (C-690/17, EU:C:2019:39, paragrafo 26).

13 V. sentenza del 12 luglio 2011, [L'Oréal e a.](#) (C-324/09, EU:C:2011:474, punti 62, 63 e 67; in prosieguo: la «sentenza [L'Oréal e a.](#)»), che riguardava in particolare prodotti che si trovavano in uno Stato terzo non appartenente allo Spazio economico europeo, recanti un marchio registrato in uno Stato membro dell'Unione, che erano pubblicizzati e offerti in vendita da un operatore economico mediante una piattaforma di commercio online, senza il consenso del titolare di tale marchio, a consumatori del territorio per il quale detto marchio era stato registrato.

V. altresì, in tal senso, sentenza del 5 settembre 2019, [AMS Neve e a.](#) (C-172/18, EU:C:2019:674, punti da 47 a 49 e giurisprudenza ivi citata), che riguardava la competenza giurisdizionale dei giudici di uno Stato membro a conoscere di un'azione per contraffazione di un marchio dell'Unione europea qualora la pubblicità e le offerte di vendita pubblicate per via elettronica si rivolgano ai consumatori di tale Stato, benché il terzo abbia adottato le decisioni e le misure finalizzate a tale pubblicazione elettronica in un altro Stato membro. In tale sentenza, la Corte si è basata in particolare sul ragionamento svolto nella sentenza [L'Oréal e a.](#)

14 V. sentenze [L'Oréal e a.](#) (punti 64 e 65 e giurisprudenza ivi citata), nonché del 5 settembre 2019, [AMS Neve e a.](#) (C-172/18, EU:C:2019:674, punto 56).

15 V., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2005, [Class International](#) (C-405/03, EU:C:2005:616, punti da 58 a 61), la quale verteva in particolare sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e paragrafo 3, lettera b), della prima direttiva 89/104 e dell'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 40/94; v. altresì sentenza del 1° dicembre 2011, [Philips](#) (C-446/09 e C-495/09, EU:C:2011:796, punti da 56 a 58), che riguardava merci che potevano ledere diritti esclusivi conferiti da modelli registrati e taluni diritti d'autore nonché un marchio dell'Unione europea, e nella quale la Corte ha rinviato alla sentenza [L'Oréal e a.](#) e alla sentenza del 18 ottobre 2005, [Class International](#) (C-405/03, EU:C:2005:616). V., altresì, sentenza del 6 febbraio 2014, [Blomqvist](#) (C-98/13, EU:C:2014:55, punti da 32 a 35).

16 Sentenza [Donner](#) (punto 30). Più specificamente, la Corte ha concluso che un simile commerciante realizza una «distribuzione al pubblico» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

17 V. sentenza del 3 ottobre 2013, [Pinckney](#) (C-170/12, EU:C:2013:635, punti da 43 a 47). La Corte ha precisato che il giudice adito è allora competente esclusivamente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro in cui esso ha sede.

18 V., in tal senso, tra le altre, sentenze del 27 ottobre 2022, [SodaClub \(CO2\) e SodaStream International](#) (C-197/21, EU:C:2022:834, punti 35 e 36); [Merck Sharp & Dohme e a.](#) (punto 45), nonché del 25 gennaio 2024, [Audi \(Fissaggio dell'emblema su una griglia\)](#) (C-334/22, EU:C:2024:76, punto 31).

19 V., tra le altre, sentenza del 13 ottobre 2022, [Gemeinde Bodman-Ludwigshafen](#) (C-256/21, EU:C:2022:786, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

20 V. sentenza del 22 marzo 2012, [Génesis](#) (C-190/10, EU:C:2012:157, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

21 Sentenza [Coty Germany](#) (punto 35).

[22](#) V. conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa [Coty Germany](#) (C-567/18, EU:C:2019:1031, paragrafo 46).

[23](#) V. sentenza del 3 marzo 2016, [Daimler](#) (C-179/15, EU:C:2016:134, punto 40; in prosieguo: la «sentenza [Daimler](#)»), «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».

[24](#) V. sentenze [Daimler](#) (punti da 39 a 41); del 25 luglio 2018, [Mitsubishi Shoji Kaisha e Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe](#) (C-129/17, EU:C:2018:594, punto 38); [Coty Germany](#) (punti 37 e 38), nonché del 22 dicembre 2022, [Louboutin \(Uso di un segno contraffatto su un mercato online\)](#) (C-148/21 e C-184/21, EU:C:2022:1016, punti 27 e 28).

[25](#) V., in tal senso, sentenze del 23 marzo 2010, [Google France e Google](#) (da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punti 57 e 72); [L'Oréal e a.](#) (punti 92, 102 e 103); del 15 dicembre 2011, [Frisdranken Industrie Winters](#) (C-119/10, EU:C:2011:837, punti 29 e 32), nonché sentenza [Coty Germany](#) (punti da 40 a 48), nella quale il depositante non era, inoltre, a conoscenza di effettuare il magazzinaggio di prodotti lesivi di diritti di marchio; v. altresì ordinanza del 19 febbraio 2009, [UDV North America](#) (C-62/08, EU:C:2009:111, punto 47).

[26](#) V., in tal senso, sentenze [Daimler](#) (punti da 34 a 36, 39 e 42), e del 2 luglio 2020, [mk advokaten](#) (C-684/19, EU:C:2020:519, punti da 21 a 25).

[27](#) V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, [TOP Logistics e a.](#) (C-379/14, EU:C:2015:497, punti da 42 a 45), che fa riferimento all'articolo 5, paragrafo 3, della prima direttiva 89/104.

[28](#) V., in tal senso, conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa [Coty Germany](#) (C-567/18, EU:C:2019:1031, paragrafo 39), che faceva riferimento all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001.

[29](#) In proposito, v. altresì, per analogia, sentenza [Donner](#) (punto 27), nella quale la Corte ha considerato che un commerciante è responsabile di ogni sua operazione o di quella realizzata per suo conto che implichi una «distribuzione al pubblico», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, in uno Stato membro ove i beni distribuiti sono protetti dal diritto d'autore. Essa ha aggiunto che al medesimo può anche essere addebitata qualsiasi operazione effettuata da un terzo avente la stessa natura, qualora detto commerciante si sia rivolto specificamente al pubblico dello Stato di destinazione e non potesse ignorare la condotta di questo terzo.