

IL CASO COTY GERMANY GMBH V. AMAZON

In verità, il titolo di questa nostra breve analisi porta con sé un errore, voluto ma un errore, cui successivamente daremo una più puntuale spiegazione.

Occorre prima riavvolgere il nastro e tornare al 2 aprile, quando sulla stampa è uscita la notizia della sentenza della Corte Europea di Giustizia che si è pronunciata a favore di Amazon sulla questione pregiudiziale portata all'attenzione dei giudici europei dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca), a fronte del quale era stato proposto ricorso per cassazione da parte di **Coty**, nota azienda produttrice e distributrice di profumi e cosmetici.

Nel caso di specie, tramite un acquisto-test, Coty aveva comprato sul *marketplace* di Amazon (www.amazon.de), da un cosiddetto *third-party seller*, un flacone del profumo "Davidoff Hot Water" marchio su cui la stessa vantava una licenza per la distribuzione.

Il prodotto era stato spedito all'acquirente nell'ambito del programma "Logistica di Amazon", in forza del quale i prodotti vengono conservati da società del gruppo Amazon, tra le quali figura la **Amazon FC Graben**, che ha in gestione un deposito per il magazzinaggio delle merci.

Non essendo esauriti i diritti sul marchio "Davidoff Hot Water", Coty diffidava la venditrice terza obbligandola ad astenersi dalla vendita di tali prodotti in violazione.

A tal proposito, riteniamo sia opportuno sottolineare che i prodotti, nel caso specifico, appartenevano al cosiddetto "mercato grigio", si trattava cioè di prodotti realizzati con il legittimo consenso del titolare di diritto ma immessi nel commercio dell'UE senza il permesso di quest'ultimo. Prodotti di mercato "parallelo", la cui natura illecita assume una rilevanza sotto il profilo perlopiù civilistico, essendo di regola il risultato di una violazione del contratto che impegna il titolare del marchio e chi produce/distribuisce il bene.

In un secondo momento, Coty invitava la **Amazon Service Europe**, società che offre ai *third-party sellers* la possibilità di promuovere i loro prodotti per la vendita sul marketplace di Amazon, a restituirle tutti i flaconi "Davidoff Hot Water" stoccati presso il deposito gestito dalla Amazon FC Graben.

A fronte della resistenza di Amazon Service Europe a indicare nome e indirizzo del venditore da cui provenivano le scorte dei flaconi, Coty chiedeva al Tribunale del Land tedesco la condanna di entrambe le società (Amazon Service Europe e Amazon FC Graben) perché si astenessero dallo spedire o stoccare, o far spedire o far stoccare, profumi marchiati "Davidoff Hot Water" qualora mancasse il consenso del titolare di diritto.

Il giudice di prima istanza aveva però concluso che Amazon Service Europe non avesse né spedito né stoccato la merce e che Amazon FC Graben avesse semplicemente conservato i prodotti per conto di venditori terzi.

Coty proponeva quindi ricorso per cassazione al Bundesgerichtshof, che rilevava che l'accertamento della responsabilità per violazione dei diritti di marchio dipendeva dall'interpretazione dell'art. 9 paragrafo 2 lettera b) del Regolamento 207/2009 ("Possono essere in particolare vietati [ai terzi,

n.d.r.], a norma del paragrafo 1: [...] b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;") e dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento 2017/1001 (" Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2: [...] b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;").

Inoltre, la condotta di astensione oggetto della domanda di condanna di Coty presupponeva un rischio di recidiva da parte delle resistenti: a tal proposito il Bundesgerichtshof rilevava che l'azione sarebbe stata fondata solo previo accertamento dell'illegittimità dei comportamenti di Amazon Service Europe e Amazon FC Garben alla data del procedimento principale e del ricorso per cassazione.

Conclusa questa necessaria digressione sui fatti che hanno preceduto e da cui è scaturita la decisione della CGUE, è fondamentale portare l'attenzione sulla questione pregiudiziale posta dal Bundesgerichtshof ai giudici europei, ovvero: **«Se una persona che conserva per conto di un 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».**

In altre parole, il punto cruciale sul quale la Corte Europea di Giustizia è chiamata a pronunciarsi è se Amazon FC Garben, che gestisce un deposito per lo stoccaggio delle merci di venditori terzi, conservi tali prodotti con la finalità di pubblicizzare e vendere gli stessi, nel caso in cui è il *third-party seller* e non Amazon FC Garben a promuovere e commercializzare detti beni.

Torniamo a questo punto al titolo della nostra analisi e all'errore intenzionale in esso presente: Il caso Coty Germany GmbH contro Amazon. **Ma quale Amazon?** Contro quale delle molteplici estensioni della creatura Amazon, l'azienda Coty sta chiedendo giustizia?

Quello che forse è sfuggito a coloro che si sono indignati rispetto alla notizia che Amazon avesse (ancora una volta) vinto in un caso che in un modo o nell'altro aveva a che vedere con i diritti di marchio e la responsabilità degli intermediari, è che guardando alla cruda realtà dei fatti, Amazon FC Garben, il braccio della creatura multiforme che è il gigante di Seattle, è appunto un braccio. E niente di più.

Una società controllata, sussidiaria, la cui unica finalità e ragione di esistenza è il magazzinaggio di merci, ma non la vendita o promozione delle stesse, né l'assistenza ai venditori terzi per l'espletamento di queste attività. Da qui si può comprendere la decisione della CGUE di non assimilare la condotta di stoccaggio delle società resistenti ad un uso illegittimo del marchio, che sussisterebbe solo nel caso in cui la finalità del soggetto che dispone la conservazione dei prodotti persegua in prima persona tali scopi.

Tuttavia, la questione sollevata dalla ricorrente Coty evidenzia le profonde crepe che attraversano l'attuale assetto regolatorio ed economico-politico dell'Unione in materia di commercio digitale.

Spaccature che se da un lato permettono ai colossi di Internet di agire indisturbati grazie alla creazione di società controllate a mo' di "scatole cinesi", che provocano una continua estensione e

frammentazione della “testa” della capogruppo e quindi una dispersione delle responsabilità, dall’altro lato legano le mani dei titolari di diritto e delle stesse corti chiamate a giudicare.

Non c’è infatti alcun dubbio che anche Amazon abbia come fine quello di offrire e immettere in commercio i prodotti dei *third-party sellers*: basti pensare alle percentuali che la piattaforma incassa per ogni transazione che avviene sui suoi canali e alle azioni di promozione e pubblicizzazione dei prodotti dei venditori terzi che aderiscono ai programmi (ovviamente a pagamento) di servizi di logistica di Amazon, azioni che sono state anche oggetto di indagini per potenziale danno alla libera concorrenza.

Affermare che Amazon sia un soggetto passivo legittimato a rientrare nel regime di limitazione di responsabilità previsto dalla Direttiva E-Commerce del 2000 costituisce un’operazione complicata: la piattaforma statunitense memorizza i dati dei *sellers* clienti (condotta di per sé sufficiente a escludere il gigante di Seattle dal regime di *safe harbor* appena menzionato, come già espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento n. 25911), tratta tali dati, interviene sulle modalità di vendita, monitora il trend delle vendite dei *sellers*, filtra le offerte, si occupa della spedizione dei prodotti e del sistema di pagamento. Diventa difficile ritenere che un intermediario, qual è di fatto Amazon, che si adopera così alacremente per l’ottimizzazione delle offerte di vendita dei *sellers* clienti non svolga un ruolo attivo che gli permetta di avere conoscenza della natura (lecita o meno) di dette offerte.

A fronte della nota di Coty che rilevava come Amazon Service Europe e Amazon FC Graben di fatto svolgessero un ruolo dinamico “nella comunicazione ai fini della vendita e al momento dell’esecuzione del contratto di vendita” sostituendosi “interamente al venditore”, la risposta della CGUE di dover prendere in considerazione “il contesto fattuale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali medesime come definito dal giudice del rinvio”, seppure legittima e condivisibile, suona un po’ come un’occasione persa per poter meglio chiarire la posizione degli intermediari online che forniscono servizi di gestione delle merci ai venditori terzi. Allo stesso tempo, il caso in esame potrebbe rappresentare un’interessante opportunità per i governi nazionali per porre l’attenzione sulla problematica, rilevante sotto il profilo della responsabilità, legata alla sussistenza di società formalmente e giuridicamente distinte ma che nella sostanza costituiscono una medesima entità.

Si tratta certamente di una sentenza importante e rivelatrice dell’attuale stato delle cose, che ci racconta che da una parte abbiamo entità potenti, in grado di usare le leggi a loro favore e di muoversi agilmente sul confine tra lecito e illecito e dall’altra abbiamo un impegno, come comunità politica (ma non solo) europea, a che questo cambi, a che si disegnino gli strumenti perché anche gli attori più forti della catena economica digitale (ma non solo) rispondano delle loro non sempre limpide azioni.