



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 28 marzo 2019¹

Causa C-172/18

**AMS Neve Ltd,
Barnett Waddingham Trustees,
Mark Crabtree
contro
Heritage Audio SL,
Pedro Rodríguez Arribas**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile), Regno Unito]

«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell'Unione europea – Competenza giurisdizionale – Azione per contraffazione – Territorio nel quale l'atto di contraffazione è stato commesso o rischia di essere commesso – Pubblicità e offerte di vendita pubblicate su un sito Internet»

I. Introduzione

1. Il presente rinvio pregiudiziale invita la Corte a pronunciarsi, in sostanza, sul punto se – e, se del caso, a quali condizioni – ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009², l'autore di un'asserita contraffazione, consistente nella pubblicità e nell'offerta in vendita di prodotti contraddistinti da un segno identico ad un marchio dell'Unione europea mediante un sito Internet, possa essere convenuto dinanzi ai tribunali dello Stato membro sul cui territorio si trovano professionisti e consumatori ai quali si rivolge tale sito Internet.

2. In sostanza, propongo alla Corte una soluzione intermedia, rispondente alle sfide poste dalle caratteristiche del sistema dei marchi dell'Unione europea istituito dal regolamento n. 207/2009 e adeguata alle specificità del commercio online. Più precisamente, la mia analisi mi porterà a considerare che ciò che consente di stabilire la competenza dei tribunali dei marchi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, di detto regolamento è il fatto che un sito Internet si rivolga specificamente a consumatori e professionisti di uno Stato membro.

¹ Lingua originale: il francese.

² Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

II. Contesto normativo

3. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio richiama, da una parte, disposizioni del regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424³, e, dall'altra, quelle del regolamento (UE) n. 1215/2012⁴, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001⁵.

4. I ricorrenti nel procedimento principale hanno introdotto le loro azioni per contraffazione il 15 ottobre 2015. Mentre le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 erano applicabili a partire dal 10 gennaio 2015, quelle del regolamento 2015/2424 lo erano, in linea di principio, soltanto a decorrere dal 1° ottobre 2017. Pertanto, nelle presenti conclusioni, farò riferimento alle disposizioni dei regolamenti n. 207/2009 e n. 1215/2012. Peraltro, dall'articolo 80 di quest'ultimo regolamento risulta che tutti i riferimenti del regolamento n. 207/2009 al regolamento n. 44/2001 si intendono fatti al regolamento n. 1215/2012.

5. L'articolo 94, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009 così dispone:

«1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi [UE] e le domande di marchio [UE], nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi UE e di marchi nazionali si applica il regolamento [n. 1215/2012].

2. Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 96:

a) non si applicano gli articoli [4, 6, 7, punti da 1 a 3 e 5, e l'articolo 31 del regolamento n. 1215/2012]».

6. Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati “tribunali dei marchi [UE]”, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento».

7. L'articolo 96 di detto regolamento prevede quanto segue:

«I tribunali dei marchi [UE] hanno competenza esclusiva:

a) per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi UE;

(...))».

8. L'articolo 97, paragrafi 1 e 5, del medesimo regolamento è così formulato:

«1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento [n. 1215/2012] applicabili in virtù dell'articolo 94, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 96 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21).

4 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

5 Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

(...)

5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 96, escluse le azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio [UE], possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso (...).

9. A termini dell'articolo 98 del regolamento n. 207/2009:

«1. Un tribunale dei marchi [UE] la cui competenza si fonda sull'articolo 97, paragrafi da 1 a 4, è competente per:

a) gli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro;

(...)

2. Un tribunale dei marchi [UE] la cui competenza si fonda sull'articolo 97, paragrafo 5, è competente soltanto per gli atti commessi o che rischiano di esserlo sul territorio dello Stato membro in cui ha sede».

III. Fatti del procedimento principale

10. L'AMS Neve Ltd è una società con sede nel Regno Unito, che produce e commercializza apparecchiature audio. Il sig. Mark Crabtree è un amministratore dell'AMS Neve. Il sig. Crabtree è, insieme alla Barnett Waddingham Trustees (in prosieguito: la «BW Trustees»), società con sede anch'essa nel Regno Unito, il titolare di un marchio dell'Unione europea nonché di altri due marchi nazionali registrati nel Regno Unito. L'AMS Neve è concessionaria di licenze esclusive per tali tre marchi.

11. La Heritage Audio SL è una società con sede in Spagna, che commercializza apparecchiature audio. Il sig. Pedro Rodriguez Arribas, domiciliato in Spagna, è l'amministratore unico della Heritage Audio.

12. Il 15 ottobre 2015, l'AMS Neve, la BW Trustees e il sig. Crabtree (in prosieguito: i «ricorrenti nel procedimento principale») hanno convenuto la Heritage Audio e il sig. Rodríguez Arribas (in prosieguito: i «convenuti nel procedimento principale») dinanzi all'Intellectual Property and Enterprise Court (Tribunale della proprietà intellettuale e dell'impresa, Regno Unito; in prosieguito: l'«IPEC»), promuovendo azioni per contraffazione del marchio dell'Unione europea e dei due marchi nazionali registrati nel Regno Unito.

13. Nell'ambito di tale procedimento, i ricorrenti hanno addebitato ai convenuti di aver offerto in vendita a consumatori nel Regno Unito imitazioni di prodotti dell'AMS Neve contraddistinti da, o facenti riferimento a, segni identici o simili al marchio dell'Unione europea e ai marchi nazionali di cui trattasi. I ricorrenti nel procedimento principale hanno invocato, a tale riguardo, il contenuto del sito Internet della Heritage Audio e dei profili *Facebook* e *Twitter* di quest'ultima, una fattura emessa dalla Heritage Audio ad un privato residente nel Regno Unito, uno scambio di messaggi di posta elettronica tra la Heritage Audio e un negozio nel Regno Unito per eventuali consegne di apparecchiature audio, nonché il contenuto di una conversazione tra un avvocato dei ricorrenti nel procedimento principale e un rappresentante della SX Pro, che sarebbe il distributore nel Regno Unito dei prodotti dei convenuti nel procedimento principale.

14. Per quanto riguarda il sito Internet della Heritage Audio, i ricorrenti nel procedimento principale hanno depositato stampe di schermate che mostrano offerte di vendita di apparecchiature audio contraddistinte da segni identici o somiglianti al marchio dell'Unione europea di cui trattasi. Essi hanno inoltre richiamato l'attenzione sul fatto che i contenuti di tale sito sono redatti in lingua inglese e che una rubrica del medesimo sito, intitolata «Where to buy» («Dove acquistare»), elenca i distributori in diversi paesi, tra cui la SX Pro nel Regno Unito. Inoltre, secondo le condizioni di vendita pubblicate su detto sito, la Heritage Audio accetterebbe ordini provenienti da ogni Stato membro dell'Unione.

15. I convenuti nel procedimento principale hanno contestato l'affermazione secondo cui essi avrebbero fatto pubblicità, offerto in vendita, venduto o fornito un qualsivoglia prodotto nel Regno Unito e hanno affermato che le parti del sito Internet invocate dai ricorrenti nel procedimento principale erano «obsolete».

16. In seguito, l'IPEC si è dichiarato competente a conoscere delle azioni relative ai marchi nazionali registrati nel Regno Unito. Tale giudice ha constatato che, sebbene i convenuti nel procedimento principale avessero sede in Spagna, essi potevano essere citati in giudizio, ai sensi dell'articolo 7, punto 2), del regolamento n. 1215/2012, dinanzi ai giudici del luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso a causa dei loro atti illeciti e che, per quanto riguarda i diritti nazionali di proprietà intellettuale in questione, il luogo in cui era avvenuto l'evento dannoso era quello in cui esistevano tali diritti.

17. L'IPEC ha constatato di non avere, invece, competenza a conoscere dell'azione per contraffazione del marchio dell'Unione europea. Concentrando la propria attenzione sul sito Internet della Heritage Audio e sull'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 1215/2012 – disposizione invocata dai ricorrenti nel procedimento principale – l'IPEC ha constatato che soltanto i tribunali dello Stato membro in cui i convenuti nel procedimento principale avevano adottato misure per far comparire i segni di cui trattasi sul sito Internet, o preso decisioni in tal senso, avevano competenza ad esaminare le azioni per contraffazione del marchio dell'Unione europea.

18. I ricorrenti nel procedimento principale hanno interposto appello avverso la decisione dell'IPEC dinanzi alla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile), Regno Unito].

IV. Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

19. In tali circostanze, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile)] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Nelle circostanze in cui un'impresa sia stabilita e domiciliata nello Stato membro A e abbia intrapreso iniziative in quel territorio per pubblicizzare e mettere in vendita prodotti coperti da un segno identico a un marchio UE, su un sito web destinato a operatori e consumatori nello Stato membro B:

- i) se un tribunale dei marchi UE dello Stato membro B sia competente a conoscere di un'azione per contraffazione del marchio UE relativa alla pubblicità e alla messa in vendita dei prodotti in tale territorio;
- ii) in caso di risposta negativa, di quali altri criteri debba tener conto il suddetto tribunale dei marchi UE per decidere se ha competenza a conoscere di tale azione;

iii) nei limiti in cui la risposta alla questione ii) imponga al tribunale dei marchi UE di accertare se l'impresa abbia intrapreso iniziative concrete nello Stato membro B, di quali criteri si debba tener conto per stabilire se l'impresa ha intrapreso siffatte concrete iniziative».

20. Hanno presentato osservazioni scritte le parti del procedimento principale, il governo tedesco nonché la Commissione europea. Le parti del procedimento principale e la Commissione hanno partecipato all'udienza che si è svolta il 17 gennaio 2019.

V. Analisi

21. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio intende accertare se il fatto che un convenuto, stabilito e domiciliato in uno Stato membro A, abbia intrapreso iniziative nel territorio di tale Stato membro per pubblicizzare e mettere in vendita prodotti coperti da un segno identico a un marchio dell'Unione europea mediante un sito Internet destinato a professionisti e consumatori di uno Stato membro B sia sufficiente per stabilire la competenza dei giudici dello Stato membro B a conoscere dell'azione per contraffazione sulla base dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Con la seconda e la terza questione, sollevate in caso di risposta negativa alla prima questione, il giudice del rinvio si interroga sui criteri che consentono di stabilire la competenza dei giudici dello Stato membro B nella situazione sopra descritta. Analizzerò congiuntamente le suddette tre questioni. Dalla mia analisi della prima questione risulterà che, senza ulteriori riserve, i criteri menzionati dal giudice del rinvio in tale questione non sono sufficienti per stabilire la competenza ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

22. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio nutre dubbi principalmente quanto al punto se talune considerazioni formulate nelle sentenze *Coty Germany*⁶ e *Wintersteiger*⁷ siano state correttamente trasposte dall'IPEC alla situazione del caso di specie nella sua decisione.

23. Il giudice del rinvio riconosce che dalla giurisprudenza della Corte risulta che il luogo di cui all'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 è quello del comportamento attivo dell'autore della contraffazione. Pertanto, il giudice del rinvio non rimette in discussione né le considerazioni formulate dalla Corte nella sentenza *Coty Germany*⁸, né il fatto che queste ultime siano trasponibili a circostanze come quelle del caso di specie. Per contro, il giudice del rinvio afferma che, come risulta segnatamente dalle sentenze *Pammer e Hotel Alpenhof*⁹ e *L'Oréal e a.*¹⁰, in un ambiente Internet, l'offerta in vendita di prodotti contraddistinti da segni identici o somiglianti ad un marchio dell'Unione europea, su un sito Internet destinato ai consumatori di uno Stato membro, costituisce un utilizzo di tale segno in detto Stato membro ai sensi dell'articolo 9 del regolamento n. 207/2009 e un comportamento attivo sul territorio di quest'ultimo a norma dell'articolo 97, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

6 Sentenza del 5 giugno 2014 (C-360/12, EU:C:2014:1318).

7 Sentenza del 19 aprile 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

8 Sentenza del 5 giugno 2014 (C-360/12, EU:C:2014:1318).

9 Sentenza del 7 dicembre 2010 (C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740).

10 Sentenza del 12 luglio 2011 (C-324/09, EU:C:2011:474).

24. Inoltre, il giudice del rinvio segnala che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha dichiarato, in una recente sentenza¹¹, che l'interpretazione del regolamento (CE) n. 864/2007¹² fornita dalla Corte nella sentenza Nintendo¹³ è trasponibile all'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Orbene, il giudice del rinvio nutre dubbi anche riguardo alla trasponibilità delle considerazioni formulate in detta sentenza ai fatti del procedimento principale.

25. La discussione tra le parti si concentra sull'applicazione delle considerazioni formulate nelle anzidette sentenze ai fatti del caso di specie. I ricorrenti nel procedimento principale e il governo tedesco ritengono che occorra rispondere affermativamente alla prima questione, mentre i convenuti nel procedimento principale e la Commissione, i quali sono favorevoli all'interpretazione dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 alla luce delle sentenze Nintendo¹⁴ e Wintersteiger¹⁵, considerano che il fatto di rivolgersi a professionisti e consumatori di uno Stato membro mediante la pubblicità e l'offerta in vendita attraverso un sito Internet non giustifichi, di per sé, la competenza dei giudici di tale Stato membro ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

26. Tenuto conto dei dubbi del giudice di rinvio e degli argomenti delle parti, inizierò la mia analisi con alcune considerazioni generali sull'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e sulla sua interpretazione letterale, sistematica e teleologica. In seguito, alla luce di siffatte considerazioni generali, risponderò alla questione se occorra seguire la sentenza Nintendo¹⁶ nell'interpretazione di detta disposizione. Successivamente, fornirò una risposta alla questione analoga per quanto riguarda la sentenza Wintersteiger¹⁷. Infine, poiché tali due questioni richiedono risposte negative, proporrò un'interpretazione del criterio di collegamento di cui all'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 propria a quest'ultimo regolamento.

A. Considerazioni generali

1. Sul ruolo dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 nel sistema delle norme sulla competenza di tale regolamento

27. Nell'ambito dei marchi dell'Unione europea, esistono vari tipi di controversie, come illustra in particolare l'articolo 96 del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda soltanto le azioni per contraffazione con le quali il titolare di un marchio chiede la condanna di un terzo che, senza il suo consenso, ha utilizzato nel commercio un segno identico o somigliante al suo marchio per prodotti o servizi identici o somiglianti a quelli per i quali tale marchio è registrato.

28. Per quanto riguarda le azioni per contraffazione, dalle norme sulla competenza del regolamento n. 207/2009 risulta che il legislatore dell'Unione ha deciso di derogare parzialmente alle norme sulla competenza del regolamento n. 1215/2012, le quali, invece, rimangono pienamente applicabili qualora si tratti di azioni relative a marchi nazionali.

11 Sentenza del 9 novembre 2017, detta «Parfummarken» (BGH IZR 164/16).

12 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (GU 2007, L 199, pag. 40).

13 Sentenza del 27 settembre 2017 (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724).

14 Sentenza del 27 settembre 2017 (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724).

15 Sentenza del 19 aprile 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

16 Sentenza del 27 settembre 2017 (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724).

17 Sentenza del 19 aprile 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

29. In tal senso, il legislatore dell'Unione ha previsto, all'articolo 97, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 207/2009, una serie di criteri di collegamento in successione, il primo dei quali è costituito dal domicilio del convenuto nell'Unione e il secondo dalla stabile organizzazione del convenuto nell'Unione. Nel caso in cui il convenuto non abbia né il domicilio né una stabile organizzazione nel territorio dell'Unione, il regolamento n. 207/2009 prevede la competenza del forum actoris, cosicché il terzo e il quarto criterio di collegamento di detta serie sono costituiti, rispettivamente, dal domicilio dell'attore nel territorio dell'Unione e dal luogo della sua stabile organizzazione nel medesimo territorio. Infine, a titolo di ultima ratio, le azioni per contraffazione devono essere promosse dinanzi ai giudici della sede dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)¹⁸.

30. Pertanto, quand'anche né il titolare del marchio né l'autore dell'asserita contraffazione abbiano il proprio domicilio o una propria stabile organizzazione nel territorio dell'Unione, l'autore di tale contraffazione può essere convenuto dinanzi ai giudici di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 97, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 207/2009, a condizione, beninteso, che detto regolamento sia applicabile e che i fatti contestati costituiscano una contraffazione a norma del medesimo regolamento.

31. Inoltre, a termini dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, le azioni per contraffazione possono *parimenti* essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso. Pertanto, attraverso il *criterio di collegamento del luogo dell'atto di contraffazione*, detta disposizione prevede un *foro alternativo* per le azioni per contraffazione. Tuttavia, le azioni di accertamento di non contraffazione esulano dall'ambito di applicazione della medesima disposizione.

32. Inoltre, a differenza delle norme sulla competenza previste dall'articolo 97, paragrafi da 1 a 4, del regolamento n. 207/2009, quella prevista dall'articolo 97, paragrafo 5, di tale regolamento stabilisce la competenza, come risulta dall'articolo 98, paragrafo 2, del medesimo regolamento, soltanto per gli atti commessi o che rischiano di esserlo sul territorio dello Stato membro in cui ha sede il giudice adito.

2. Interpretazione letterale dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009

33. Come illustra la discussione tra le parti, l'interpretazione letterale dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 consente soltanto di constatare che il criterio di collegamento previsto da tale disposizione, vale a dire il luogo dell'atto di contraffazione, si riferisce ad un comportamento attivo dell'autore di una contraffazione. Dalla lettura di detta disposizione risulta quindi che quest'ultima attribuisce la competenza ai tribunali dei marchi dell'Unione europea dello Stato membro in cui un convenuto ha commesso l'asserito atto illecito.

34. È questa la conclusione a cui è giunta la Corte nella sentenza *Coty Germany*¹⁹. Si ricorda che, in tale sentenza, la Corte ha dichiarato che, con l'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, il legislatore dell'Unione ha voluto derogare alla norma sulla competenza di cui all'articolo 7, punto 2), del regolamento n. 1215/2012, la quale attribuisce la competenza, alla luce della sentenza *Bier*²⁰, tanto a giudici del luogo dell'evento generatore («Handlungsort», secondo la dottrina tedesca), quanto a quelli del luogo di concretizzazione del danno («Erfolgsort», secondo la dottrina tedesca). Di

¹⁸ Inoltre, ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, le parti possono derogare a tali norme sulla competenza mediante una convenzione conclusa tra esse o qualora il convenuto compaia dinanzi ad un tribunale dei marchi dell'Unione europea.

¹⁹ Sentenza del 5 giugno 2014 (C-360/12, EU:C:2014:1318, punti 34 e 37).

²⁰ Sentenza del 30 novembre 1976 (21/76, EU:C:1976:166).

conseguenza, la Corte ha concluso che il criterio di collegamento del luogo dell'atto di contraffazione, previsto dall'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, si riferisce non già al territorio dello Stato membro in cui l'asserita contraffazione produce i propri effetti, bensì a quello in cui il fatto all'origine di detta contraffazione è avvenuto o rischia di avvenire²¹.

35. A prescindere da ciò, l'interpretazione letterale dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non consente di pronunciarsi su quale sia il luogo dell'atto di contraffazione qualora quest'ultimo sia stato commesso mediante un sito Internet. Pertanto, occorre esaminare le questioni pregiudiziali ricorrendo ad altri metodi di interpretazione²².

3. Interpretazioni sistematica e teleologica

36. Occorre rilevare, anzitutto, che la formulazione dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, nella misura in cui tale disposizione riguarda il territorio in cui *l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso*, corrisponde a quella dell'articolo 98, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che si riferisce *agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di esserlo sul territorio di qualsiasi Stato membro*. Dette disposizioni, lette congiuntamente, introducono, in favore dei giudici dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di esserlo, una competenza limitata al territorio dello Stato membro a cui essi appartengono²³.

37. A causa dell'interconnessione tra l'articolo 97, paragrafo 5, e l'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, è evidente che tali disposizioni devono essere interpretate in maniera coerente, quanto meno nella misura in cui esse riguardano *gli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi*.

38. È pur vero che l'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 non riguarda la problematica relativa alla designazione dei tribunali competenti a statuire sulle azioni per contraffazione. Infatti, detta disposizione determina l'ambito territoriale della competenza dei tribunali dei marchi dell'Unione europea di cui all'articolo 97, paragrafo 5, di detto regolamento²⁴. Tuttavia, l'articolo 98, paragrafo 2, nonché l'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 riguardano medesimi *atti commessi* (o che rischiano di essere commessi) nel medesimo luogo.

39. Inoltre, va osservato che l'articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, il quale fa riferimento all'articolo 97, paragrafi da 1 a 4, di tale regolamento, si riferisce parimenti *agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi*. Dalla lettura combinata di tali disposizioni risulta che, nel caso in cui un giudice adito statuisca in qualità di tribunale dei marchi dell'Unione

21 Sentenza del 5 giugno 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318, punto 34).

22 Ciò illustra, come ho già osservato in un contesto ben diverso, vale a dire in materia di imposte, e rilevato nelle mie conclusioni nella causa Geelen (C-568/17, EU:C:2019:109, paragrafi 17 e 28), che, per quanto riguarda l'ambiente Internet, l'interpretazione letterale di una disposizione relativa al luogo in cui si verifica un determinato evento non è in grado, in alcuni casi, di garantire un risultato soddisfacente.

23 Sentenza del 18 maggio 2017, Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:390, punto 33).

24 Sulla nozione di ambito territoriale della competenza in materia di marchi, v. Larsen, T.B., «The extent of jurisdiction under the forum delicti rule in European trademark litigation», *Journal of Private International Law*, 2018, vol. 14(3), pag. 555. Inoltre, va osservato, in tale contesto, che le questioni relative alla designazione dei giudici competenti, da una parte, e alla determinazione dell'ambito della loro competenza, dall'altra, devono essere distinte dalla questione degli effetti territoriali delle decisioni pronunciate da detti giudici. Siffatta distinzione risulta anche dalle considerazioni formulate dalla Corte nella sentenza del 18 maggio 2017, Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:390). Da una parte, al punto 33 di tale sentenza, la Corte ha specificato che il giudice competente ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 dispone, come risulta dall'articolo 98 di quest'ultimo, di una competenza limitata al territorio del proprio Stato membro. Dall'altra, al punto 36 della medesima sentenza, la Corte ha dichiarato che le decisioni dei tribunali la cui competenza si basa sull'articolo 97 del regolamento n. 207/2009 producono effetti e si estendono a tutta l'Unione.

europea su un ricorso proposto ai sensi dell'articolo 97, paragrafi da 1 a 4, del regolamento n. 207/2009, tale giudice, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, di quest'ultimo, è competente ad esaminare l'esistenza di atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro²⁵.

40. Nulla indica che il riferimento *agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi*, che figura all'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, debba essere interpretato in modo diverso da quello contenuto nell'articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, letto congiuntamente all'articolo 97, paragrafo 5, di quest'ultimo.

41. L'unica differenza tra gli usi di detti riferimenti nelle summenzionate disposizioni consiste nel fatto che l'articolo 98, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 si riferisce agli atti commessi (o che rischiano di essere commessi) sul territorio *di qualsiasi Stato membro*, vale a dire dell'Unione, mentre l'articolo 98, paragrafo 2, del medesimo regolamento si riferisce a quelli commessi (o che rischiano di esserlo) sul territorio *di uno Stato membro* il cui tribunale è adito sul fondamento dell'articolo 97, paragrafo 5, di detto regolamento. Orbene, ciò risulta non già da divergenze relative all'individuazione del luogo dell'atto di contraffazione, bensì da quelle relative all'ambito della competenza dei tribunali interessati. Si tratta sempre di *atti* della medesima natura il cui luogo di commissione deve essere valutato nello stesso modo.

4. Conclusioni preliminari

42. Dalle considerazioni che precedono risulta, in primo luogo, che il luogo in cui detti atti sono commessi dev'essere individuato nello stesso modo, che si tratti dell'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, letto congiuntamente all'articolo 97, paragrafo 5, del medesimo regolamento, o dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera a), di quest'ultimo.

43. In secondo luogo, l'articolo 97, paragrafi da 1 a 4, del regolamento n. 207/2009 attribuisce a determinati tribunali una competenza generale che si estende alle contraffazioni commesse o che rischiano di essere commesse nel territorio dell'Unione. Pertanto, qualora una contraffazione sia commessa al di fuori dell'Unione, i tribunali dei marchi dell'Unione europea non possono, a causa dei limiti dell'ambito della loro competenza generale, statuire su tale contraffazione. Siffatta limitazione deriva dall'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009²⁶.

44. In terzo luogo, l'esistenza di limiti all'ambito della competenza generale dei tribunali dei marchi dell'Unione europea dev'essere presa in considerazione in sede di interpretazione dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, l'ambito della competenza generale di detti tribunali è determinato mediante *la localizzazione degli atti di contraffazione*. La determinazione dei tribunali competenti ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 è effettuata per mezzo di un criterio analogo, vale a dire il criterio di collegamento *del luogo dell'atto di contraffazione*. L'individuazione dei luoghi in cui avvengono gli atti di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 97,

25 Sentenza del 22 settembre 2016, *combit Software* (C-223/15, EU:C:2016:719, punto 24). V., inoltre, sentenza del 12 aprile 2011, *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238, punto 37). V., altresì, Stone, P., *EU Private International Law*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2014, pag. 163.

26 V. sentenza del 12 aprile 2011, *DHL Express France* (C-235/09, EU:C:2011:238, punto 38), nella quale la Corte ha dichiarato che un tribunale adito sulla base delle norme del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, che corrispondono a quelle dell'articolo 97, paragrafi da 1 a 4, del regolamento n. 207/2009, è competente a conoscere degli atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di uno o più Stati membri, o addirittura in quello di tutti gli Stati membri, e che, pertanto, la competenza di detto tribunale può estendersi a tutto il territorio dell'Unione. Da detta considerazione deduco che un siffatto tribunale non è, a contrario, competente a statuire su atti commessi al di fuori dell'Unione. V., in tal senso, Fawcett, J.J., Torremans, P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011, pag. 415, punto 8.31, e Ubertaini, B., *Exclusive Jurisdiction in Intellectual Property*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012, pag. 74.

paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 è effettuata nello stesso modo. Di conseguenza, l'interpretazione data al criterio di collegamento del luogo dell'atto di contraffazione ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 è in grado di incidere sull'ambito della competenza generale dei tribunali dei marchi dell'Unione europea.

B. Sentenze Nintendo e Wintersteiger

45. Per quanto riguarda l'individuazione del luogo dell'atto di contraffazione ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 in situazioni come quelle del caso di specie, i convenuti nel procedimento principale e la Commissione propongono di seguire la conclusione a cui è giunta la Corte nella sentenza Nintendo²⁷ per quanto concerne l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007.

46. Inoltre, dette parti ritengono anche che, in sede di interpretazione dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, debba essere seguita la conclusione della Corte nella sentenza Wintersteiger²⁸ per quanto riguarda l'articolo 7, punto 2), del regolamento n. 1215/2012 e la competenza sulla base del luogo dell'evento generatore («Handlungsort»).

47. A mio avviso, siffatte proposte sono discutibili, quanto meno sotto tre aspetti: in primo luogo, dal punto di vista delle loro implicazioni sull'ambito della competenza generale dei tribunali dei marchi dell'Unione europea; in secondo luogo, per quanto riguarda il carattere alternativo del criterio di collegamento di cui all'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e, in terzo luogo, per quanto concerne il fatto che tale criterio di collegamento, proprio a detto regolamento, è autonomo rispetto a quelli dei regolamenti n. 864/2007 e n. 1215/2012.

1. Implicazioni sull'ambito della competenza generale

48. Si ricorda che, nella sentenza Nintendo²⁹, la Corte ha giudicato che l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione» riguarda il paese del luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno. La Corte ha inoltre dichiarato che, per quanto riguarda un atto con cui un operatore ricorre al commercio elettronico nel proporre per la vendita, sul proprio sito Internet, destinato a consumatori situati in diversi Stati membri, taluni prodotti in violazione dei diritti conferiti da disegni e modelli comunitari, il luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007, è quello di avvio del processo di pubblicazione in linea dell'offerta di vendita da parte di detto operatore sul proprio sito³⁰.

49. Peraltro, nella sentenza Wintersteiger³¹, la Corte ha dichiarato che di una controversia relativa alla violazione di un marchio nazionale, registrato in uno Stato membro a causa dell'uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro possono essere investiti, ai sensi dell'articolo 7, punto 2), del regolamento n. 1215/2012, sia i giudici dello Stato membro in cui tale marchio è registrato (competenza sulla base del luogo di concretizzazione del danno, «Erfolgsort»), sia i giudici dello Stato membro in cui è deciso l'avvio del processo finalizzato alla visualizzazione degli annunci, a condizione che si tratti di un luogo certo e identificabile (competenza sulla base del luogo dell'evento generatore, «Handlungsort»).

27 Sentenza del 27 settembre 2017 (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724).

28 Sentenza del 19 aprile 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

29 Sentenza del 27 settembre 2017 (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724, punto 98).

30 Sentenza del 27 settembre 2017, Nintendo (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724, punto 108).

31 Sentenza del 19 aprile 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

50. A tale riguardo, occorre tenere conto del fatto che, indipendentemente dalle circostanze specifiche del caso di specie, l'interpretazione dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 adottata nella presente causa avrà indubbiamente un'incidenza considerevole sulla pratica dei tribunali dei marchi dell'Unione europea quanto all'applicazione di tale regolamento in altre situazioni. Poiché le norme sulla competenza di detto regolamento si applicano anche nel caso in cui né il titolare del marchio né l'autore dell'asserita contraffazione siano stabiliti nel territorio degli Stati membri, occorre prendere in considerazione, in sede di interpretazione della summenzionata disposizione, anche situazioni in cui le violazioni dei marchi dell'Unione europea provengano da Stati terzi.

51. Qualora la Corte decidesse che la conclusione adottata nelle due sentenze sopra citate vale anche nel contesto dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, ciò implicherebbe che, nella situazione ipotetica in cui il terzo all'origine dell'uso, in un'offerta in vendita o in una pubblicità su Internet destinata a consumatori situati nell'Unione, di un segno identico o somigliante ad un marchio registrato nell'Unione sia stabilito in uno Stato terzo o in cui il server del sito Internet da lui utilizzato sia situato in un siffatto Stato, ai fini dell'applicazione delle norme sulla competenza del regolamento n. 207/2009, l'atto di contraffazione sarebbe commesso al di fuori del territorio dell'Unione.

52. Infatti, non soltanto i tribunali di cui all'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non sarebbero competenti a statuire sull'azione per contraffazione, ma quelli di cui all'articolo 97, paragrafi da 1 a 4, del medesimo regolamento non potrebbero pronunciarsi su detta azione. Si ricorda che la competenza generale dei tribunali dei marchi dell'Unione europea, di cui all'articolo 97, paragrafi da 1 a 4, del regolamento n. 207/2009, si estende agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio degli Stati membri. Pertanto, nella situazione descritta al paragrafo precedente, neanche i tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'EUIPO sarebbero competenti a statuire su una siffatta azione per contraffazione.

53. Orbene, dalla sentenza *L'Oréal e a.*³² si può dedurre che, in una situazione del genere, si applica il regolamento n. 207/2009 e il titolare del marchio dell'Unione europea può opporsi all'offerta in vendita o ad una pubblicità su Internet destinata a consumatori situati nel territorio dell'Unione. Sarebbe paradossale che il regolamento n. 207/2009 conferisse un siffatto diritto di opporsi al titolare del marchio dell'Unione europea ma che, se del caso, le norme sulla competenza di tale regolamento non fossero applicabili. Siffatto risultato sarebbe ancora a maggior ragione incoerente in quanto, a differenza delle norme sulla competenza del regolamento n. 1215/2012, quelle del regolamento n. 207/2009 sono concepite in modo da potersi applicare anche nei casi in cui né l'attore né il convenuto siano domiciliati nel territorio dell'Unione. Infatti, come risulta chiaramente dalla sentenza *Hummel Holding*³³, l'articolo 97 del regolamento n. 207/2009 garantisce *l'esistenza di un foro all'interno dell'Unione per tutte le controversie in materia di contraffazione.*

54. Pertanto, a mio avviso, un'interpretazione dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 nello spirito delle sentenze *Nintendo*³⁴ e *Wintersteiger*³⁵ pregiudicherebbe l'effetto utile di tutte le norme sulla competenza di cui all'articolo 97 di tale regolamento.

32 Sentenza del 12 luglio 2011 (C-324/09, EU:C:2011:474).

33 Sentenza del 18 maggio 2017 (C-617/15, EU:C:2017:390, punto 33).

34 Sentenza del 27 settembre 2017 (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724).

35 Sentenza del 19 aprile 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

2. Foro alternativo del luogo dell'atto di contraffazione

55. Sono sensibile all'argomento dei ricorrenti nel procedimento principale e del governo tedesco secondo cui, di regola, il luogo dell'atto iniziale all'origine di una contraffazione ai sensi delle sentenze Nintendo³⁶ e Wintersteiger³⁷ coincide con il luogo del domicilio di un autore di tale contraffazione. Di conseguenza, l'interpretazione secondo la quale il luogo dell'atto di contraffazione ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 dovrebbe essere inteso esclusivamente come il luogo dell'atto iniziale all'origine di una contraffazione non potrebbe offrire, nella maggior parte dei casi, un foro alternativo per l'attore.

56. Nella sentenza Bier³⁸, la Corte ha già spiegato che, al fine di preservare l'effetto utile della norma sulla competenza alternativa in materia di illeciti civili dolosi o colposi del sistema di Bruxelles³⁹, tale norma dev'essere interpretata in modo da lasciare una scelta effettiva all'attore.

57. È pur vero che si potrebbe osservare che, a differenza delle norme sulla competenza di detto sistema, il legislatore dell'Unione ha inteso, con quelle del regolamento n. 207/2009, limitare il numero dei fori disponibili per i titolari che promuovono azioni in materia di contraffazione⁴⁰. L'approccio restio del legislatore dell'Unione riguardo alla moltiplicazione dei fori risulterebbe segnatamente dal testo dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il quale, in materia di contraffazione, esclude l'applicabilità, in particolare, dell'articolo 7, punti da 1) a 3) e 5), del regolamento n. 1215/2012, disposizioni, queste ultime, che mirano tutte ad offrire un foro alternativo all'attore. Tale approccio del legislatore dell'Unione si riflette anche nell'articolo 97, paragrafi da 1 a 4, del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, l'articolo 97, paragrafo 5, di tale regolamento prevede espressamente un *foro alternativo* per l'attore e, per questa ragione, non può essere considerato un riflesso di detto approccio.

58. Peraltro, seguire l'interpretazione dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 proposta dai convenuti nel procedimento principale e dalla Commissione limiterebbe notevolmente l'importanza pratica di tale disposizione⁴¹. A mio avviso, una delle rare applicazioni utili di detta disposizione si avrebbe nel caso in cui il convenuto che abbia il proprio domicilio nel territorio dell'Unione venisse citato in giudizio dinanzi a tribunali dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione. Il regolamento n. 207/2009 non contiene una norma sulla competenza analoga a quella prevista dall'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento n. 1215/2012⁴² e, secondo la serie di criteri di collegamento in successione di cui all'articolo 97, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 207/2009, quando un convenuto ha il domicilio in uno Stato membro, egli dev'essere citato in giudizio dinanzi ai tribunali di quest'ultimo.

36 Sentenza del 27 settembre 2017 (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724).

37 Sentenza del 19 aprile 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

38 Sentenza del 30 novembre 1976 (21/76, EU:C:1976:166, punto 20).

39 Vale a dire i regolamenti n. 1215/2012 e n. 44/2001 nonché la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).

40 V., in tal senso, Nuyts, A., «Suing At the Place of Infringement: The Application of Article 5(3) of Regulation 44/2001 to IP Matter and Internet Disputes», in Nuyts, A. (a cura di), *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Kluwer Law International, 2008, Alphen-sur-le-Rhin, pag. 116.

41 V. anche Rosati, E., «International jurisdiction in online EU trade mark infringement cases: where is the place of infringement located?», *European Intellectual Property Law*, 2016, 38(8), pag. 482.

42 A termini dell'articolo 7, punto 5), del regolamento n. 1215/2012, «[u]na persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro (...) qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata». È vero che, al pari di siffatta disposizione, l'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 utilizza la «stabile organizzazione» come criterio di collegamento. Tuttavia, dalla sentenza del 18 maggio 2017, Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:390, punti 26, 27 e 40), risulta che sussistono differenze sostanziali tra detta disposizione del regolamento n. 207/2009 e quella del regolamento n. 1215/2012. V., inoltre, Fawcett, J.J., Torremans, P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011, pag. 417, punto 8.43.

3. Carattere sui generis del criterio di collegamento del luogo dell'atto di contraffazione

59. Infine, ritengo che il criterio di collegamento del luogo dell'atto di contraffazione, di cui all'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, abbia carattere autonomo rispetto ai criteri di collegamento previsti dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007 e dall'articolo 7, punto 2), del regolamento n. 1215/2012.

60. Per quanto riguarda la trasponibilità dell'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007 fornita nella sentenza Nintendo⁴³, occorre non perdere di vista il fatto che le funzioni, da una parte, delle norme sul conflitto di leggi e, dall'altra, delle norme sulla competenza sono diverse.

61. Inoltre, è pur vero che la norma di conflitto di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 864/2007 è, come può desumersi dalla sentenza Vapenik⁴⁴ e riprendendo i termini di quest'ultima, complementare alla norma sulla competenza prevista dall'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, dalla sentenza Kainz⁴⁵ risulta che un'interpretazione coerente delle nozioni contenute in atti di diritto internazionale privato dell'Unione non può portare a dare alle disposizioni di tali atti un'interpretazione estranea al sistema e agli obiettivi dei medesimi⁴⁶. Orbene, come emerge dalle mie precedenti considerazioni, l'interpretazione dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 alla luce della sentenza Nintendo⁴⁷ comprometterebbe l'effetto utile di tale disposizione.

62. Siffatte considerazioni valgono altresì per quanto riguarda la questione se la conclusione adottata nella sentenza Wintersteiger⁴⁸, nella parte in cui quest'ultima concerne la determinazione del luogo dell'evento generatore ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, punto 2), del regolamento n. 1215/2012, sia trasponibile all'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

63. Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, con le norme sulla competenza del regolamento n. 207/2009, il legislatore dell'Unione ha voluto derogare alle norme sulla competenza del regolamento n. 1215/2012⁴⁹, segnatamente poiché le norme sulla competenza previste da tali regolamenti perseguono obiettivi che non sono identici⁵⁰.

64. Infine, dalla sentenza Leno Merken⁵¹ si può dedurre che, nell'applicare per analogia ai marchi dell'Unione europea la giurisprudenza relativa ai marchi nazionali, occorre tenere conto delle differenze che risultano dal testo delle disposizioni relative a tali due tipi di marchi.

65. A tale riguardo, osservo che, in sede di redazione dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e del suo predecessore, vale a dire l'articolo 93, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, il legislatore dell'Unione non ha fatto ricorso alla nozione di «luogo in cui si è verificato l'evento generatore», che, fin dalla sentenza Bier⁵², ha un significato consolidato nel diritto internazionale europeo. Per questo motivo, non ci si può limitare, in sede di interpretazione dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, a considerare che tale disposizione attribuisca la competenza ai tribunali che, ai sensi dell'articolo 7, punto 2), del regolamento n. 1215/2012, sarebbero competenti sulla base del luogo dell'evento generatore.

43 Sentenza del 27 settembre 2017 (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724).

44 Sentenza del 5 dicembre 2013 (C-508/12, EU:C:2013:790).

45 Sentenza del 16 gennaio 2014 (C-45/13, EU:C:2014:7, punto 20).

46 Su tale problematica, v. inoltre le mie conclusioni nella causa Pillar Securitisation (C-694/17, EU:C:2019:44, paragrafi da 39 a 46).

47 Sentenza del 27 settembre 2017 (C-24/16 e C-25/16, EU:C:2017:724).

48 Sentenza del 19 aprile 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220).

49 Sentenza del 5 giugno 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318, punto 36).

50 Sentenza del 18 maggio 2017, Hummel Holding (C-617/15, EU:C:2017:390, punti 27 e 28).

51 V. sentenza del 19 dicembre 2012 (C-149/11, EU:C:2012:816, punto 33).

52 Sentenza del 30 novembre 1976 (21/76, EU:C:1976:166, punto 20).

4. Conclusioni intermedie

66. Riassumendo questa parte della mia analisi, alla luce delle considerazioni relative alla portata della competenza dei tribunali dei marchi dell'Unione europea, ritengo che occorra escludere l'interpretazione dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 secondo la quale, per quanto riguarda un atto con cui un convenuto ricorre al commercio elettronico offrendo in vendita, sul proprio sito Internet, destinato a consumatori situati in uno Stato membro, prodotti in violazione dei diritti del titolare di un marchio dell'Unione europea, il luogo in cui l'atto di contraffazione si è verificato, ai sensi di tale disposizione, è esclusivamente quello di avvio del processo di pubblicazione in linea dell'offerta di vendita da parte di detto convenuto sul proprio sito. Siffatta constatazione è confermata dagli insegnamenti tratti dal carattere alternativo e autonomo del criterio di collegamento di cui all'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

67. Pertanto, occorre adesso determinare i criteri che possono essere concretamente richiesti al fine di stabilire la competenza dei tribunali di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

C. Soluzione specifica per il regolamento n. 207/2009

1. Sul rischio di moltiplicazione dei fori

68. Dopo aver escluso l'interpretazione dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 secondo la quale, in situazioni come quelle del caso di specie, il luogo dell'atto di contraffazione coincide esclusivamente con quello di avvio del processo di pubblicazione in linea dell'offerta di vendita, occorre chiedersi se si debba considerare che l'accessibilità di un sito Internet dal territorio di uno Stato membro sia sufficiente per stabilire la competenza dei tribunali di tale Stato membro.

69. La giurisprudenza relativa alla determinazione dei giudici competenti in materia di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, compresi i marchi nazionali, può, a priori, far propendere per una risposta affermativa. Da detta giurisprudenza risulta che, per quanto riguarda la competenza sulla base del luogo di concretizzazione del danno, l'articolo 7, punto 2), del regolamento n. 1215/2012 non esige che il sito Internet di cui trattasi nell'ambito di siffatte violazioni sia «diretto verso» lo Stato membro del giudice adito⁵³.

70. Tuttavia, Internet è, per sua natura, mondiale e presente ovunque⁵⁴. Ritenere che l'accessibilità di un sito Internet dal territorio di uno Stato membro sia sufficiente per attribuire la competenza ai giudici di tale Stato membro porterebbe ad una moltiplicazione considerevole dei fori competenti in materia di contraffazione dei marchi dell'Unione europea⁵⁵.

53 V. sentenze del 3 ottobre 2013, Pinckney (C-170/12, EU:C:2013:635, punto 42), e del 22 gennaio 2015, Hejduk (C-441/13, EU:C:2015:28, punto 32). Nella sentenza del 19 aprile 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), una siffatta considerazione non è stata formulata in modo esplicito. L'avvocato generale Cruz Villalón, nelle sue conclusioni nella causa Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:90, paragrafi da 25 a 31), ha considerato che la competenza dei giudici nazionali dovrebbe essere valutata in funzione del *criterio dei mezzi necessari*. Poiché la Corte non ha seguito la soluzione suggerita in dette conclusioni, ne deduco che la sentenza Wintersteiger segue la logica delle sentenze summenzionate. V., inoltre, Kohl, U., «Jurisdiction in cyberspace», in Tsagourias, N., Buchan, R. (a cura di), *Research Handbook on International Law and Cyberspace*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 2015, pag. 46.

54 Per un'altra prospettiva su tale problematica nel contesto del campo di applicazione territoriale del diritto dell'Unione, v. le mie conclusioni nella causa Google (Portata territoriale della cancellazione) (C-507/17, EU:C:2019:15, paragrafi da 47 a 53).

55 V. in tal senso, nel contesto del regolamento n. 1215/2012, Moura Vincente, D., «La propriété intellectuelle en droit international privé», *Recueil des cours de l'Académie de La Haye*, vol. 335, 2008, pag. 392.

71. Come ha osservato l'avvocato generale Jääskinen nelle sue conclusioni nella causa *Coty Germany*⁵⁶, uno degli obiettivi del regolamento n. 207/2009 è quello di contrastare il *forum shopping*, pratica alla quale i titolari dei marchi dell'Unione europea possono ricorrere qualora le norme sulla competenza non vi ostino.

72. Alla luce di tale obiettivo, occorre tenere conto del fatto che alcuni operatori del mercato ricorrono al *trademark bullying*. Tale pratica consiste nel fare un uso di un marchio che va al di là di ciò che, secondo un'interpretazione ragionevole, deriva dalla portata della protezione del marchio, al fine di molestare o intimidire altri operatori economici. La moltiplicazione dei fori competenti potrebbe facilitare una siffatta pratica e aggravarne gli effetti nefasti nei confronti dei potenziali convenuti. Ciò avverrebbe a maggior ragione poiché l'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non segue il principio *actor sequitur forum rei* e poiché per un convenuto è più difficile, in linea di principio, difendersi dinanzi ai giudici di un paese diverso dal proprio.

73. Infine, è pur vero che, come osservano i ricorrenti nel procedimento principale e il governo tedesco, il rigetto dell'interpretazione dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 secondo la quale l'accessibilità di un sito Internet dal territorio di uno Stato membro è sufficiente per stabilire la competenza dei tribunali di tale Stato membro comporta che azioni per contraffazione relative a marchi nazionali e a marchi dell'Unione europea non possono essere promosse in modo uniforme dinanzi ai giudici dello Stato membro i cui consumatori hanno accesso a detto sito Internet.

74. Tuttavia, le considerazioni formulate ai paragrafi da 63 a 65 delle presenti conclusioni depongono contro la trasponibilità della giurisprudenza in materia di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e industriale all'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

75. Inoltre, contrariamente alle sue implicazioni sul regolamento n. 207/2009, l'adozione del criterio dell'accessibilità nell'applicazione del regolamento n. 1215/2012 non comporta un rischio di moltiplicazione dei fori. Per quanto riguarda, più precisamente, le azioni per contraffazione relative a marchi nazionali, la Corte ha dichiarato, nella sentenza *Wintersteiger*⁵⁷, che gli obiettivi del regolamento n. 1215/2012 depongono a favore dell'attribuzione della competenza, sulla base della concretizzazione del danno, ai giudici dello Stato membro in cui il diritto in causa è tutelato. Pertanto, il numero dei fori disponibili in forza del regolamento n. 1215/2012 è limitato dal carattere nazionale del marchio in questione⁵⁸. Orbene, i marchi dell'Unione europea godono di una protezione uniforme e producono effetti in tutto il territorio dell'Unione.

76. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che il luogo dal quale un sito Internet è accessibile non costituisca un criterio sufficiente per stabilire la competenza dei tribunali di tale Stato membro a norma dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

77. Pertanto, a causa dei risultati insoddisfacenti di tutte le interpretazioni tratte dalla giurisprudenza in materia di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativa ad altri strumenti giuridici del diritto internazionale privato dell'Unione, propongo di elaborare un'interpretazione del criterio di collegamento del luogo dell'atto di contraffazione ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 propria a tale regolamento.

⁵⁶ C-360/12, EU:C:2013:764, paragrafo 42.

⁵⁷ Sentenza del 19 aprile 2012 (C-523/10, EU:C:2012:220, punto 27).

⁵⁸ Tuttavia, la dottrina osserva che il carattere nazionale di un marchio non limita il numero dei fori disponibili per quanto riguarda i provvedimenti provvisori. V., in particolare, van Calster, G., *European Private International Law*, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, pag. 153.

2. Sulla linea interpretativa da adottare

78. In sede di interpretazione dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 alla luce delle circostanze del caso di specie, occorre tenere conto del fatto che il risultato raggiunto nell'ambito di tale interpretazione deve consentire di assicurare l'effetto utile di detta disposizione, indipendentemente dalle circostanze specifiche della controversia in questione.

79. Inoltre, a causa della sovrapposizione tra l'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, letto congiuntamente all'articolo 98, paragrafo 2, del medesimo regolamento, e l'articolo 98, paragrafo 1, lettera a), di quest'ultimo, in quanto dette disposizioni si riferiscono al luogo dell'atto di contraffazione, l'interpretazione da dare alla prima delle summenzionate disposizioni deve assicurare l'effetto utile anche delle altre norme sulla competenza previste dall'articolo 97 del citato regolamento.

80. Affinché l'articolo 97 del regolamento n. 207/2009 possa conservare il suo effetto utile e garantire l'esistenza di un foro all'interno dell'Unione per tutte le controversie in materia di contraffazione, l'interpretazione del criterio di collegamento del luogo dell'atto di contraffazione deve mirare a garantire la competenza dei tribunali dei marchi dell'Unione europea in materia di azioni per contraffazione qualora, per quanto riguarda il diritto sostanziale, il regolamento n. 207/2009 conferisca ad un titolare il diritto di opporsi a comportamenti che pregiudichino il suo marchio dell'Unione europea.

81. Di conseguenza, l'ambito territoriale della competenza generale dei tribunali dei marchi dell'Unione europea, che è determinato mediante la localizzazione degli atti di contraffazione, non può essere più ristretto dell'ambito territoriale della protezione di tali marchi e dell'ambito di applicazione del regolamento n. 207/2009.

82. A tale riguardo, rilevo che la sentenza *L'Oréal e a.*⁵⁹ riguardava la determinazione dell'ambito di applicazione territoriale dei regolamenti sui marchi dell'Unione europea⁶⁰.

83. Pertanto, ispirandomi ancora una volta a detta sentenza, ritengo che occorra considerare che, qualora i fatti addebitati al convenuto consistano in una pubblicità e in un'offerta in vendita mediante un sito Internet, i tribunali dei marchi dell'Unione europea di uno Stato membro sono competenti sulla base del luogo dell'atto di contraffazione, a condizione che siffatta pubblicità o offerta sia destinata a consumatori situati nel territorio di tale Stato membro⁶¹.

84. Va osservato che detta interpretazione dell'articolo 97 del regolamento n. 207/2009 segue la giurisprudenza costante secondo la quale l'attribuzione della competenza dev'essere effettuata conformemente agli obiettivi della prevedibilità e della buona amministrazione della giustizia.

85. Per quanto riguarda, da una parte, la prevedibilità dell'attribuzione della competenza, occorre tenere conto del fatto che l'attore dev'essere in grado di determinare a priori i giudici dinanzi ai quali può far valere i propri diritti sostanziali. Sulla base del contenuto di un sito Internet, il titolare di un marchio può individuare il pubblico a cui si rivolge tale sito. Analogamente, un potenziale convenuto è in grado di prevedere i fori dinanzi ai quali può essere eventualmente citato in quanto egli esercita un controllo sul proprio marketing e sulle vendite effettuate tramite il proprio sito Internet.

59 V. sentenza del 12 luglio 2011 (C-324/09, EU:C:2011:474).

60 V. conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa *L'Oréal e a.* (C-324/09, EU:C:2010:757, paragrafo 125), nonché le mie recenti conclusioni nella causa *Google* (Portata territoriale della cancellazione) (C-507/17, EU:C:2019:15, paragrafi da 51 a 53). V., inoltre, Jääskinen, N., Ward, A., «The External Reach of EU Private Law in the Light of *L'Oréal* versus *eBay* and *Google* and *Google Spain*», in Cremona, M., Micklitz, H.W., *Private Law in the External Relations of the EU*, Oxford University Press, Oxford, 2016, pagg. 128 e 144.

61 V., per analogia, sentenza del 12 luglio 2011, *L'Oréal e a.* (C-324/09, EU:C:2011:474, punto 67).

86. Per quanto concerne, dall'altra, l'obiettivo della buona amministrazione della giustizia, dalla giurisprudenza in materia di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e industriale risulta che il giudice dello Stato membro dal cui territorio un sito Internet è accessibile si trova obiettivamente nella posizione migliore per valutare se sia stato effettivamente pregiudicato il marchio nazionale protetto in tale Stato membro⁶². A mio avviso, un siffatto giudice non perde detta qualità per quanto riguarda le violazioni dei marchi dell'Unione europea.

3. Sui criteri di individuazione e sulla loro applicazione al procedimento principale

87. Da tutte le considerazioni che precedono risulta che, qualora i fatti addebitati al convenuto consistano in una pubblicità e in un'offerta in vendita mediante un sito Internet, il criterio che consente di stabilire la competenza dei tribunali dei marchi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 è quello del pubblico al quale sono destinate dette pubblicità e offerta in vendita, vale a dire il pubblico di uno Stato membro interessato.

88. Nell'ambito della verifica della competenza a norma dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 in situazioni come quelle del procedimento principale, il fatto che una pubblicità e un'offerta in vendita siano organizzate in modo tale che sia possibile individuare il pubblico di uno Stato membro (o i pubblici di più Stati membri, a condizione che non si tratti del pubblico dell'Unione in generale) a cui puntano specificamente detta pubblicità e detta offerta è decisivo per stabilire la competenza dei tribunali di tale o di tali Stati membri. Inoltre, il fatto che un sito Internet si rivolga a consumatori e a professionisti di uno Stato membro deve emergere immediatamente dal contenuto di tale sito Internet. Per contro, simili fatti avvenuti non in linea possono consentire di stabilire la competenza dei tribunali dello Stato membro interessato per ragioni diverse dall'individuazione del pubblico di tale Stato membro da parte del sito Internet. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso di misure adottate in detto Stato membro per stabilirvi un distributore.

89. Nell'ambito di detta verifica della competenza sulla base del luogo dell'atto di contraffazione, vari elementi sono particolarmente importanti: il fatto che un'offerta e una pubblicità si riferiscano esplicitamente al pubblico di uno Stato membro, che esse siano disponibili su un sito Internet con un dominio di primo livello nazionale di tale Stato membro, che i prezzi siano indicati nella moneta nazionale, oppure che, in un siffatto sito Internet, siano mostrati numeri di telefono contenenti il prefisso nazionale dello Stato interessato. Detto elenco di elementi non è tassativo né esclusivo.

90. Inoltre, anche il fatto che un'offerta in vendita sia accompagnata da precisazioni relative alle aree geografiche verso le quali il venditore è disposto a spedire i prodotti può ricoprire un ruolo importante nell'ambito della verifica della competenza ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, a condizione che non si tratti di un'indicazione generale riguardante l'intera Unione. Una siffatta indicazione generale non consente di individuare il pubblico o i pubblici a cui si punta specificamente. Inoltre, attribuire importanza ad una simile indicazione generale comporterebbe che l'autore di un'asserita contraffazione può essere convenuto dinanzi ai tribunali di tutti gli Stati membri. Ciò potrebbe indurre i professionisti a limitare le aree di vendita all'interno dell'Unione al fine di ridurre il rischio di essere convenuti dinanzi ai tribunali degli Stati membri nei quali il volume delle vendite non è rilevante, il che costituirebbe un risultato contrario agli obiettivi del mercato interno.

91. Per contro, data la differenza esistente tra le norme sulla competenza generale previste dal regolamento n. 207/2009 e quella prevista dall'articolo 97, paragrafo 5, di quest'ultimo, illustrata al paragrafo 41 delle presenti conclusioni, il fatto che un venditore sia disposto a spedire prodotti in tutti gli Stati membri può consentire di stabilire la competenza dei tribunali dei marchi dell'Unione europea

⁶² V. sentenze del 3 ottobre 2013, Pinckney (C-170/12, EU:C:2013:635, punti 28, 34 e 47), e del 22 gennaio 2015, Hejduk (C-441/13, EU:C:2015:28, punti 20 e 38).

ai sensi dell'articolo 97, paragrafi da 1 a 4, del regolamento n. 207/2009. Al fine di illustrare il mio pensiero, per fare un altro esempio, posso riferirmi a precisazioni relative ai dazi doganali dell'Unione. Sebbene precisazioni del genere indichino che un'offerta è destinata al pubblico dell'Unione, esse non consentono tuttavia di individuare un pubblico cui tale offerta punti specificamente.

92. Per la stessa ragione, dubito anche che il fatto che un sito Internet sia redatto in una lingua ampiamente diffusa nel territorio di uno Stato membro possa, di per sé e in tutti i casi, presentare una particolare importanza. Occorre tenere conto del fatto che, da una parte, talune lingue sono frequentemente utilizzate in diversi Stati membri e, dall'altra, alcune delle lingue parlate in Europa sono ampiamente diffuse anche in Stati terzi. D'altronde, un sito Internet può essere destinato al pubblico di uno Stato membro, anche se il suo contenuto non è redatto in una lingua diffusa in tale Stato. Ciò avverrebbe, ad esempio, nel caso di un sito Internet rivolto ad una comunità di stranieri residenti in detto Stato membro.

93. Peraltro, la verifica della competenza non dev'essere confusa con un esame nel merito della controversia di cui trattasi⁶³. La verifica della competenza ai sensi del regolamento n. 207/2009 non dovrebbe né sostituirsi all'esame relativo alla questione se un pregiudizio sia stato effettivamente arrecato ad un marchio dell'Unione europea, né pregiudicare i risultati di tale esame.

94. In siffatto contesto, i convenuti nel procedimento principale affermano che, da alcuni elementi delle pubblicità e delle offerte in vendita pubblicate sul loro sito Internet, può desumersi che tali pubblicità e offerte non erano più attuali durante il periodo oggetto del procedimento principale.

95. Orbene, la valutazione del carattere obsoleto di comportamenti idonei a costituire un asserito atto illecito rientra nell'esame nel merito di un'azione per contraffazione. Per fare un altro esempio dello stesso tipo, il fatto che un evento generatore sia risalente nel tempo può, a seconda della legge applicabile, comportare l'eventuale prescrizione di un'azione relativa a tale evento e, per questa ragione, rientra anch'essa nell'esame della fondatezza di siffatta azione. Di conseguenza, tenuto conto delle considerazioni formulate al paragrafo 93 delle presenti conclusioni, né il carattere obsoleto delle pubblicità e delle offerte in vendita pubblicate su un sito Internet, né il carattere risalente nel tempo di un evento generatore possono essere presi in considerazione in sede di verifica della competenza sulla base del luogo dell'atto di contraffazione ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

96. A seguito dell'analisi svolta nelle presenti conclusioni, ritengo che l'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che, qualora un'impresa stabilita e domiciliata nello Stato membro A abbia intrapreso iniziative in quel territorio per pubblicizzare e mettere in vendita prodotti coperti da un segno identico a un marchio dell'Unione europea, su un sito Internet destinato a operatori e consumatori nello Stato membro B, un tribunale dei marchi dell'Unione europea dello Stato membro B è competente a pronunciarsi su un'azione per contraffazione del marchio dell'Unione europea in ragione di siffatte pubblicità e messa in vendita dei prodotti in tale territorio, a condizione che queste ultime siano rivolte specificamente al pubblico di uno o più Stati membri.

97. Per quanto riguarda il procedimento principale, ad eccezione di un elenco dei distributori di diversi paesi, tra cui il Regno Unito, operanti quali soggetti indipendenti dai convenuti nel procedimento principale, elenco accompagnato dall'indicazione dei loro indirizzi postali e degli indirizzi dei siti Internet, nessun elemento tende ad indicare che il sito Internet dei convenuti nel procedimento principale sia specificamente destinato al pubblico del Regno Unito. D'altronde, indicazioni del genere

⁶³ V. sentenza del 3 ottobre 2013, Pinckney (C-170/12, EU:C:2013:635, punti 40 e 41). V. inoltre, in tal senso, sentenze del 19 aprile 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220, punto 26), e del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:449, punto 44); v., altresì, conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón nella causa Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:90, paragrafo 31), nonché le mie conclusioni nella causa Universal Music International Holding (C-12/15, EU:C:2016:161, paragrafo 57).

relative ad un distributore non sono sufficienti, di per sé, a mio avviso, per stabilire la competenza dei tribunali del Regno Unito ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Infatti, il procedimento principale riguarda non già un atto di contraffazione commesso da un siffatto distributore, bensì una contraffazione commessa dai convenuti nel procedimento principale mediante un sito Internet.

98. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio pronunciarsi su tale punto in sede di verifica della competenza dei tribunali dello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, prendendo in considerazione tutti i criteri esposti ai paragrafi da 88 a 95 delle presenti conclusioni.

VI. Conclusione

99. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d'appello (Inghilterra e Galles) (sezione civile), Regno Unito] nel modo seguente:

L'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che, qualora un'impresa stabilita e domiciliata nello Stato membro A abbia intrapreso iniziative in quel territorio per pubblicizzare e mettere in vendita prodotti coperti da un segno identico a un marchio dell'Unione europea, su un sito Internet destinato a operatori e consumatori nello Stato membro B, un tribunale dei marchi dell'Unione europea dello Stato membro B è competente a pronunciarsi su un'azione per contraffazione del marchio dell'Unione europea in ragione di siffatte pubblicità e messa in vendita dei prodotti in tale territorio.

Spetta al giudice del rinvio pronunciarsi su tale punto in sede di verifica della competenza dei tribunali dello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.