Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

27 aprile 2023*

«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 125, paragrafo 5 – Competenza internazionale – Azione per contraffazione – Competenza degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso – Pubblicità visualizzata da un motore di ricerca che utilizza un nome di dominio di primo livello nazionale – Pubblicità che non precisa l'area geografica di consegna – Elementi da prendere in considerazione»

Nella causa C-104/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche, Finlandia), con decisione del 14 febbraio 2022, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2022, nel procedimento

Länsnen MCE Oy

contro

Berky GmbH,

Senwatec GmbH & Co KG,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Länsnen MCE Oy, da E. Hodge e K. Tommila, asianajajat;

– per la Berky GmbH e la Senwatec GmbH & Co. KG, da P. Eskola, asianajaja;

* Lingua processuale: il finlandese.

– per la Commissione europea, da P. Němečková, S. Noë, J. Ringborg e J. Samnadda, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Länneн MCE Oy (in prosieguo: la «Länneн») e le società Berky GmbH e Senwatec GmbH & Co KG, appartenenti a uno stesso gruppo di imprese, in merito all'asserita contraffazione del marchio dell'Unione europea WATERMASTER, di cui la Länneн è titolare.

Contesto normativo

Regolamento 2017/1001

3 L'articolo 122 del regolamento 2017/1001, intitolato «Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale», al paragrafo 2 così prevede:

«Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124:

a) non si applicano gli articoli 4 e 6, l'articolo 7, punti 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/2012 [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)];

(...)».

4 L'articolo 123 di tale regolamento, intitolato «Tribunali dei marchi UE», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento».

5 L'articolo 124 del suddetto regolamento, intitolato «Competenza in materia di contraffazione e di validità», così prevede:

«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;

b) per azioni di accertamento di non contraffazione qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale;

c) per tutte le azioni intentate in seguito a fatti di cui all'articolo 11, paragrafo 2;

d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio UE di cui all'articolo 128».

6 L'articolo 125 del regolamento 2017/1001, intitolato «Competenza internazionale», così recita:

«1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 1215/2012 applicabili in virtù dell'articolo 122, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124 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.

(...)

5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 124, 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, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall'articolo 11, paragrafo 2».

7 L'articolo 126 di tale regolamento, intitolato «Sfera di competenza», prevede quanto segue:

«1. Un tribunale dei marchi UE la cui competenza si fonda sull'articolo 125, 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;

b) gli atti contemplati dall'articolo 11, paragrafo 2, commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro.

2. Un tribunale dei marchi UE la cui competenza si fonda sull'articolo 125, paragrafo 5, è competente soltanto per gli atti commessi o che rischiano di esserlo sul territorio dello Stato membro in cui ha sede».

Regolamento n. 1215/2012

8 L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 stabilisce quanto segue:

«Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

(...)

c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività».

9 L'articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento così recita:

«Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10 La Lännen, una società con sede in Finlandia, produce, in particolare, draghe anfibie che commercializza con il marchio dell'Unione europea WATERMASTER, registrato il 12 luglio 2004 con il numero 003185758.

11 Il 28 gennaio 2020 tale società ha adito il markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche, Finlandia) con un'azione per contraffazione nei confronti della Berky e della Senwatec, due società con sede in Germania appartenenti a uno stesso gruppo di imprese.

12 La Lännen contesta alla Senwatec di aver commesso, in Finlandia, un atto di contraffazione consistente nel ricorrere all'indicizzazione a pagamento, in un motore di ricerca in Internet operante con il dominio di primo livello nazionale per tale Stato membro, che consente, a seguito di una ricerca del termine «Watermaster», di visualizzare sul sito Internet di tale motore di ricerca un annuncio pubblicitario per i suoi prodotti. Così, nell'agosto 2016, la ricerca, in Finlandia, del termine «Watermaster» sul sito www.google.fi, faceva apparire come primo risultato un annuncio pubblicitario Google Adwords per i prodotti della Senwatec, separato dagli altri risultati di ricerca attraverso una linea e contenente la parola «Pubblicità».

13 Il giudice del rinvio rileva che il link pubblicitario ottenuto da tale ricerca e il testo che lo accompagnava non contenevano alcun elemento che facesse specificamente riferimento alla Finlandia o all'area geografica di consegna dei prodotti della Senwatec. Tuttavia, tale giudice del rinvio afferma che il sito Internet della Senwatec, al quale conduceva tale link pubblicitario, conteneva, tra l'altro, un testo in inglese che indicava che i prodotti della Senwatec sono utilizzati in tutto il mondo, nonché un planisfero sul quale i paesi in cui la Senwatec dichiarava di essere attiva erano evidenziati da una colorazione più scura. La Finlandia non rientrava tra tali paesi.

14 La Länen contesta alla Berky di aver contraffatto il suo marchio ricorrendo, nel corso degli anni dal 2005 al 2019, all'indicizzazione naturale delle immagini, liberamente accessibili sul sito Internet di condivisione di foto Flickr.com, dei macchinari di tale società, mediante un meta tag contenente la parola chiave «Watermaster», il quale era destinato a consentire ai motori di ricerca in Internet di identificare meglio tali immagini. In tal modo, la ricerca, in Finlandia, del termine «Watermaster» sul sito Internet www.google.fi, faceva apparire un link verso una pagina che presentava immagini di macchinari della Berky.

15 Il giudice del rinvio sottolinea che il link ottenuto come risultato di ricerca non era un link pubblicitario, bensì un risultato di ricerca cosiddetto «organico». Le didascalie delle immagini presenti sul servizio Flickr.com menzionavano in lingua inglese i nomi dei macchinari e i loro numeri di modello. Inoltre, tali immagini erano accompagnate dal logo della Berky. Ogni immagine era accompagnata da diversi meta tag corrispondenti a parole chiave, in lingua inglese e in altre lingue, in particolare il termine «Watermaster».

16 Ad avviso della Länen, la Berky e la Senwatec hanno svolto attività di promozione commerciale su Internet che erano indirizzate al territorio della Repubblica di Finlandia ed erano visibili ai consumatori e ai professionisti in tale Stato membro. I loro prodotti sarebbero venduti in tutto il mondo. Secondo la Länen, la pubblicità di cui trattasi redatta in lingua inglese sarebbe rivolta a un pubblico internazionale e sarebbe destinata a tutti i paesi nei quali essa è visibile.

17 A loro difesa, la Berky e la Senwatec contestano la competenza del giudice del rinvio, adducendo che gli asseriti atti di contraffazione non sono stati commessi in Finlandia.

18 Esse sostengono che le loro attività di promozione commerciale non erano rivolte alla Finlandia, Stato membro in cui esse non offrono i loro prodotti in vendita e sul cui mercato non sono presenti. Né il risultato di una ricerca sul sito Internet www.google.fi né l'utilizzo di un meta tag che usa la parola chiave «Watermaster» consentirebbero di dimostrare che le loro attività erano rivolte alla Finlandia. Pertanto, al fine di stabilire la competenza del giudice del rinvio, sarebbe importante non già che il contenuto asseritamente illecito sia visibile online in Finlandia, ma piuttosto che tale contenuto abbia un collegamento rilevante con tale Stato membro.

19 Il giudice del rinvio afferma che le parti sono in disaccordo sulla questione se il planisfero che compare sul sito Internet della Senwatec dimostri che l'area di consegna dei prodotti di tale società è limitata a un'area geografica dalla quale la Finlandia sembra essere esclusa. Secondo la Senwatec, tale planisfero costituirebbe uno degli elementi che indicano che la Finlandia non fa parte del mercato nel quale essa commercializza i suoi prodotti, mentre, secondo la Länen, il mercato dei prodotti della Senwatec sarebbe mondiale e si estenderebbe al di là delle aree contrassegnate in detto planisfero.

20 Il giudice del rinvio, nell'ambito della verifica della competenza di un giudice adito in base al luogo in cui è stato commesso l'atto di contraffazione, ritiene che, al fine di determinare i territori degli Stati membri in cui si trovano i consumatori o i professionisti ai quali sono destinate le pubblicità su un sito Internet, occorra tener conto, in particolare, delle aree geografiche di consegna dei prodotti di cui trattasi.

21 Tale giudice ritiene tuttavia che altri elementi potrebbero rivelarsi pertinenti ai fini di una siffatta verifica, come risulterebbe dalle conclusioni dell'avvocato generale Szpunar nella causa AMS Neve e a. (C-172/18, EU:C:2019:276), sebbene non sia chiaro quali potrebbero essere tali altri elementi, dato che la Corte non si è pronunciata su tale punto.

22 Il giudice del rinvio si chiede, in particolare, se, al fine di determinare la propria competenza in applicazione dell'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, si possa tener conto dello Stato membro del dominio di primo livello nazionale con il quale opera il sito Internet del motore di ricerca che fornisce l'accesso alle pubblicità che costituiscono gli asseriti atti di contraffazione.

23 È in tale contesto che il markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«La società A è stabilita nello Stato membro X, dove ha la propria sede, e ha utilizzato su un sito Internet, nella pubblicità o come parola chiave, un segno identico a un marchio dell'[Unione europea] di cui è titolare la società B.

1) Se, nel caso suesposto, possa ritenersi che la pubblicità è rivolta a consumatori o professionisti nello Stato membro Y, in cui la società B ha la propria sede, e se un tribunale dei marchi dell'[Unione europea] nello Stato membro Y abbia competenza per l'esame di un'azione per contraffazione di un marchio dell'[Unione europea] conformemente all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 qualora, nella pubblicità divulgata per via elettronica oppure in un sito Internet dell'inserzionista cui rimanda il link che contiene detta pubblicità, l'area geografica di consegna dei prodotti non sia – quantomeno espressamente – specificata oppure uno Stato membro non sia esplicitamente escluso dall'area di consegna. A tal proposito, se possano essere presi in considerazione la natura dei prodotti oggetto di pubblicità e il fatto che il mercato di riferimento dei prodotti della società A ha una dimensione asseritamente mondiale, comprendendo pertanto l'intero territorio dell'Unione europea, incluso lo Stato membro Y.

2) Se possa ritenersi che la suddetta pubblicità è rivolta a consumatori o professionisti dello Stato membro Y nel caso in cui la pubblicità venga visualizzata sul sito Internet di un motore di ricerca operante sotto il dominio di primo livello nazionale dello Stato membro Y.

3) Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla prima e alla seconda questione: quali altre circostanze debbano essere eventualmente prese in considerazione al fine di stabilire se la pubblicità sia rivolta a consumatori o professionisti nello Stato membro Y».

Sulle questioni pregiudiziali

24 Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio dell'Unione europea, che si ritenga leso dall'uso senza il suo consenso, da parte di un terzo, di un segno identico a tale marchio in pubblicità e in offerte di vendita online di prodotti identici o simili a quelli per i quali detto marchio è registrato, può proporre un'azione per contraffazione nei confronti di tale terzo dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea dello Stato membro nel cui territorio si trovano consumatori e professionisti destinatari di tali pubblicità o offerte di vendita, nonostante il fatto che detto terzo non elenchi in modo esplicito e univoco tale Stato membro tra i territori verso i quali potrebbe essere effettuata una consegna dei prodotti di cui trattasi.

25 Va innanzitutto ricordato che, nonostante il principio, previsto all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, dell'applicazione, a partire dal 10 gennaio 2015, di tale regolamento alle azioni in giudizio riguardanti un marchio dell'Unione europea, l'articolo 122, paragrafo 2, del

regolamento 2017/1001 esclude, per quanto concerne in particolare le azioni per contraffazione di un simile marchio, l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento n. 1215/2012, come le regole contenute agli articoli 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 5, nonché all'articolo 35 di quest'ultimo. A causa di tale esclusione, la competenza dei tribunali dei marchi dell'Unione europea previsti all'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 per le azioni per contraffazione di un marchio dell'Unione europea deriva dalle regole stabilite direttamente dal regolamento 2017/1001, le quali hanno natura di lex specialis rispetto alle regole enunciate dal regolamento n. 1215/2012 (v., per analogia, sentenze del 5 settembre 2019, AMS Neve e a., C-172/18, EU:C:2019:674, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

26 Di conseguenza, un'azione per contraffazione proposta il 28 gennaio 2020 rientra, nella misura in cui verte su un marchio dell'Unione europea, nell'ambito delle norme sulla competenza giurisdizionale enunciate dal regolamento 2017/1001.

27 In virtù dell'articolo 125, paragrafo 1, di tale regolamento, quando il convenuto ha il suo domicilio in uno Stato membro, il ricorrente presenta la sua azione dinanzi ai tribunali di quest'ultimo.

28 Ciò premesso, l'articolo 125, paragrafo 5, di detto regolamento enuncia che il ricorrente può «parimenti» presentare la sua azione dinanzi ai tribunali dello Stato membro «in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso».

29 L'articolo 126 del regolamento 2017/1001 precisa, al suo paragrafo 1, che, quando un tribunale dei marchi dell'Unione europea è adito sul fondamento dell'articolo 125, paragrafo 1, di detto regolamento, esso è competente per gli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, e, al suo paragrafo 2, che, qualora un simile tribunale è adito sulla base dell'articolo 125, paragrafo 5, del medesimo regolamento, esso è competente soltanto per gli atti commessi o che rischiano di esserlo sul territorio dello Stato membro in cui ha sede.

30 Da suddetta distinzione risulta che il ricorrente, a seconda che scelga di introdurre l'azione per contraffazione dinanzi al tribunale dei marchi dell'Unione europea del domicilio del convenuto o dinanzi a quello del territorio nel quale l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, determina la portata dell'ambito di competenza territoriale del tribunale adito. Infatti, quando l'azione per contraffazione si fonda sull'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, essa riguarda potenzialmente gli atti di contraffazione commessi su tutto il territorio dell'Unione, mentre, quando si fonda sul paragrafo 5 di suddetto articolo, essa è limitata agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di esserlo sul territorio di un solo Stato membro, ossia quello in cui ha sede il tribunale adito (v., per analogia, sentenza del 5 settembre 2019, AMS Neve e a., C-172/18, EU:C:2019:674, punto 40).

31 La facoltà conferita al ricorrente di scegliere l'una o l'altra base, che deriva dall'impiego del termine «parimenti» di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, non può essere intesa nel senso che il ricorrente può, con riguardo agli stessi atti di contraffazione, cumulare azioni fondate sui paragrafi 1 e 5 di tale articolo, ma esprime soltanto il carattere alternativo del foro indicato al suddetto paragrafo 5, rispetto ai fori indicati negli altri paragrafi di suddetto articolo (v., per analogia, sentenza del 5 settembre 2019, AMS Neve e a., C-172/18, EU:C:2019:674, punto 41).

32 Prevedendo un simile foro alternativo e delimitando, all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, la competenza territoriale legata a tale foro, il legislatore dell'Unione permette al titolare del marchio dell'Unione europea di intentare, se lo desidera, azioni mirate, ciascuna delle quali verte su un atto di contraffazione commesso sul territorio di un solo Stato membro (v., per analogia, sentenza del 5 settembre 2019, AMS Neve e a., C-172/18, EU:C:2019:674, punto 42).

33 Nel caso di specie, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che gli atti di contraffazione dedotti dal titolare del marchio dell'Unione europea riguardano la pubblicazione online di contenuti relativi ai prodotti di concorrenti di tale titolare, mediante indicizzazioni a pagamento e naturali a partire da un segno identico a tale marchio, solo nei limiti in cui tale pubblicazione è stata destinata a consumatori o a professionisti situati in Finlandia.

34 Pertanto, al fine di stabilire se tale pubblicazione online fosse effettivamente destinata a consumatori o a professionisti situati in Finlandia, il giudice del rinvio chiede, in particolare, se la natura dei prodotti interessati, la portata del mercato di cui trattasi e il fatto che tale pubblicazione avvenisse sul sito Internet di un motore di ricerca operante con il dominio di primo livello nazionale di tale Stato membro siano elementi rilevanti per verificare la sua competenza internazionale ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 e, eventualmente, se a tal fine debbano essere presi in considerazione altri elementi.

35 A tal riguardo, sebbene gli atti di contraffazione dedotti nei confronti di ciascuna delle società convenute nel procedimento principale, che fanno parte di uno stesso gruppo di imprese, siano diversi, dinanzi al giudice del rinvio è stato avviato un unico procedimento giurisdizionale.

36 Occorre pertanto determinare se gli atti di contraffazione dedotti nei confronti di tali due società consentano di stabilire, in ciascuno dei due casi, un collegamento sufficiente con lo Stato membro cui appartiene il giudice investito dell'azione per contraffazione, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.

37 Peraltro, occorre ricordare che la verifica della competenza del giudice investito di un'azione per contraffazione non equivale a un esame nel merito di tale azione (v., per analogia, sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

38 Sarebbe eccessivo pretendere che il giudice investito di un'azione per contraffazione proceda, nella fase di verifica della propria competenza internazionale ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, a un esame approfondito di tali elementi di fatto e di diritto complessi.

39 Pertanto, elementi che lascino ragionevolmente supporre che atti di contraffazione possano essere stati commessi o minaccino di essere commessi nel territorio di uno Stato membro sono sufficienti affinché il tribunale dei marchi dell'Unione europea di tale Stato membro sia competente in forza dell'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001.

40 In tale contesto, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il criterio di competenza giurisdizionale espresso dai termini «[territorio] dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso», contenuti all'articolo 125,

paragrafo 5, di tale regolamento fa riferimento a un comportamento attivo dell'autore di tale contraffazione (v., per analogia, sentenza del 5 settembre 2019, AMS Neve e a., C-172/18, EU:C:2019:674, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

41 In particolare, per quanto riguarda l'obbligo per un tribunale dei marchi dell'Unione europea di assicurarsi, nell'ambito dell'accertamento della propria competenza giurisdizionale a pronunciarsi sull'esistenza di una contraffazione sul territorio dello Stato membro in cui ha sede in forza di detto articolo 125, paragrafo 5, che gli atti addebitati al convenuto siano stati commessi in tale territorio, la Corte ha dichiarato che, quando tali atti consistono in pubblicità e in offerte di vendita pubblicate per via elettronica per prodotti rivestiti di un segno identico o simile a un marchio dell'Unione europea senza il consenso del titolare di tale marchio, è necessario considerare che tali atti sono stati commessi nel territorio dove si trovano i consumatori o i professionisti a cui sono destinate dette pubblicità ed offerte di vendita (v., per analogia, sentenza del 5 settembre 2019, AMS Neve e a., C-172/18, EU:C:2019:674, punti 46 e 47, nonché giurisprudenza ivi citata).

42 Pertanto, qualora la visualizzazione di contenuti online sia, anche solo potenzialmente, destinata a consumatori o professionisti situati nel territorio di uno Stato membro, sapendo che precisazioni riguardo alle aree geografiche di consegna dei prodotti in questione costituiscono un elemento particolarmente importante ai fini di tale valutazione (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punto 65), il titolare di un marchio dell'Unione europea dispone della facoltà di introdurre in tale Stato membro, in base all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, un'azione per far constatare un pregiudizio al proprio marchio in tale Stato membro. Infatti, i tribunali dei marchi dell'Unione europea dello Stato membro di residenza dei consumatori o professionisti ai quali si rivolgono simili pubblicità o simili offerte di vendita sono particolarmente idonei a valutare se la presunta contraffazione esista (v., per analogia, sentenza del 5 settembre 2019, AMS Neve e a., C-172/18, EU:C:2019:674, punto 57).

43 Nel caso di specie, occorre constatare, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, che le aree geografiche di consegna dei prodotti di cui trattasi non sono menzionate nell'annuncio pubblicitario di cui al punto 12 della presente sentenza. Peraltro, il planisfero figurante sul sito web della Senwatec, che, secondo la Länen, proverebbe la dimensione geografica globale del mercato di tale società, non può, da solo, stabilire un collegamento con la Finlandia, dato che il contesto in cui tale planisfero è inserito non consente di concludere che la Senwatec dirige la sua attività verso il mercato finlandese.

44 In assenza di elementi precisi quanto alle aree geografiche di consegna dei prodotti di cui trattasi, il collegamento con lo Stato membro interessato, nel caso di specie la Finlandia, deve essere stabilito alla luce di altri elementi affinché la ricorrente, sulla base dell'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, possa proporre un'azione per contraffazione dinanzi a un giudice di tale Stato membro.

45 È vero che, come ricordato al punto 25 della presente sentenza, le disposizioni del regolamento 2017/1001 relative alle azioni per contraffazione di marchi dell'Unione europea hanno carattere di lex specialis rispetto alle regole enunciate dal regolamento n. 1215/2012. Tuttavia, ciò non ha l'effetto di privare tale regolamento di rilevanza nel chiarire e interpretare il senso di nozioni analoghe a quelle che esso prevede e che, essendo richiamate dal regolamento 2017/1001, sono necessarie per l'interpretazione di quest'ultimo.

46 A tale riguardo, per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1215/2012, la Corte ha dichiarato che diversi indizi possono consentire di ritenere che un commerciante diriga le proprie attività verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, vale a dire, in particolare, la natura internazionale dell'attività, l'utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito, l'indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l'accesso al sito del commerciante o a quello del suo intermediario, l'utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti (v., per analogia, sentenza del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof, C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740, punto 93).

47 Tale elenco, pur non essendo esaustivo, contiene elementi che possono essere pertinenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001. Nel caso di specie, è rilevante la messa a disposizione di pubblicità e di offerte di vendita su un sito Internet con un dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito.

48 Occorre tuttavia precisare 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 di vendita che compaiono in esso sono destinate a consumatori che si trovano in tale territorio (sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

49 Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che rientra in un siffatto comportamento attivo il fatto che un'impresa paghi il gestore del sito Internet di un motore di ricerca con un dominio di primo livello nazionale di uno Stato membro diverso da quello in cui essa è stabilita, al fine di visualizzare, a destinazione del pubblico di tale Stato membro, un link verso il sito di tale impresa, consentendo così a un pubblico specificamente mirato di accedere all'offerta dei suoi prodotti.

50 Pertanto, una siffatta indicizzazione a pagamento costituisce un collegamento sufficiente, ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, con lo Stato membro al cui pubblico essa si rivolge.

51 Quanto all'utilizzo del segno registrato come marchio quale meta tag su un servizio di condivisione online di foto con un dominio di primo livello generico, si deve considerare che esso differisce da un'indicizzazione a pagamento ai fini della valutazione della condizione relativa all'esistenza di un comportamento attivo in relazione al territorio dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso. Infatti, in un simile caso di indicizzazione naturale, tale condizione non sembra poter essere soddisfatta in quanto, da un lato, un sito Internet con un dominio di primo livello generico non è destinato al pubblico di alcuno Stato membro specifico e, dall'altro, il meta tag ha il solo scopo di consentire ai motori di ricerca di identificare meglio le immagini contenute in tale sito Internet e, in tal modo, di aumentarne l'accessibilità.

52 In tali circostanze, il giudice del rinvio non può dichiararsi competente, sulla base dell'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, in assenza di altri elementi che consentano di dimostrare che una tale indicizzazione naturale è destinata a un pubblico stabilito in Finlandia.

53 Per quanto riguarda la natura dei prodotti in questione e l'estensione del mercato geografico, spetta al giudice investito dell'azione per contraffazione valutare, caso per caso, in quale misura tali elementi siano rilevanti per concludere che un'indicizzazione accessibile nel territorio per il quale il marchio è registrato è destinata a consumatori che si trovano in tale territorio (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punto 61).

54 Alla luce dell'insieme degli elementi che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio dell'Unione europea che si ritenga leso dall'uso senza il suo consenso, da parte di un terzo, di un segno identico a tale marchio in pubblicità e in offerte di vendita online di prodotti identici o simili a quelli per i quali detto marchio è registrato, può proporre un'azione per contraffazione nei confronti di tale terzo dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea dello Stato membro nel cui territorio si trovano consumatori e professionisti destinatari di tali pubblicità o offerte di vendita, nonostante il fatto che detto terzo non elenchi in modo esplicito e univoco tale Stato membro tra i territori verso i quali potrebbe essere effettuata una consegna dei prodotti di cui trattasi, se tale stesso terzo ha fatto uso del segno in parola mediante indicizzazione a pagamento sul sito Internet di un motore di ricerca che utilizza un nome di dominio di primo livello nazionale di tale Stato membro. Per contro, così non è per il solo fatto che il terzo interessato ha effettuato l'indicizzazione naturale delle immagini dei suoi prodotti su un servizio di condivisione online di foto con un dominio di primo livello generico, facendo ricorso a meta tag che utilizzano come parola chiave il marchio di cui trattasi.

Sulle spese

55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

il titolare di un marchio dell'Unione europea che si ritenga leso dall'uso senza il suo consenso, da parte di un terzo, di un segno identico a tale marchio in pubblicità e in offerte di vendita online di prodotti identici o simili a quelli per i quali detto marchio è registrato, può proporre un'azione per contraffazione nei confronti di tale terzo dinanzi a un tribunale dei marchi dell'Unione europea dello Stato membro nel cui territorio si trovano consumatori e professionisti destinatari di tali pubblicità o offerte di vendita, nonostante il fatto che detto terzo non elenchi in modo esplicito e univoco tale Stato membro tra i territori verso i quali potrebbe essere effettuata una consegna dei prodotti di cui trattasi, se tale stesso terzo ha fatto uso del segno in parola mediante indicizzazione a pagamento sul sito Internet di un motore di ricerca che utilizza un nome di dominio di primo livello nazionale di tale Stato membro. Per contro, così non è per il solo fatto che il terzo interessato ha effettuato l'indicizzazione naturale delle immagini dei suoi prodotti su un servizio di condivisione online di foto con un dominio di primo livello generico, facendo ricorso a meta tag che utilizzano come parola chiave il marchio di cui trattasi.

Firme