

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

18 maggio 2017 (\*)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell’Unione europea – Articolo 97, paragrafo 1 – Competenza internazionale – Azione per contraffazione esercitata nei confronti di una società avente sede in uno Stato terzo – Controllata in forma indiretta stabilita nel territorio dello Stato membro del giudice adito – Nozione di “stabile organizzazione”»

Nella causa C-617/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania), con decisione del 16 novembre 2015, pervenuta in cancelleria il 23 novembre 2015, nel procedimento

**Hummel Holding A/S**

contro

**Nike Inc.,**

**Nike Retail BV,**

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 ottobre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Hummel Holding A/S, da T. Bösling, Rechtsanwalt;
- per la Nike Retail BV e la Nike Inc., da B. Führmeyer e F. Klein, Rechtsanwälte;
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Collabolletta, avvocato dello Stato;
- per la Commissione europea, da J. Samnadda, T. Scharf e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 gennaio 2017,

ha pronunciato la seguente

## Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Hummel Holding A/S e, dall'altro, la Nike Inc. e la sua controllata, la Nike Retail BV, in merito all'asserita contraffazione da parte di queste ultime di un marchio internazionale della Hummel Holding che produce effetti nell'Unione europea.

### Contesto normativo

*Il regolamento (CE) n. 44/2001*

3 I considerando da 11 a 13 del regolamento (CE) n. 44/2001 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), stabiliscono quanto segue:

«(11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (...)

(12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia.

(13) Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali».

4 L'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento è formulato come segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

5 L'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento prevede quanto segue:

«Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23».

*Il regolamento n. 207/2009*

6 Il regolamento n. 207/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), entrato in vigore il 23 marzo 2016. Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti del procedimento principale, il

presente rinvio pregiudiziale è esaminato alla luce del regolamento n. 207/2009 nella versione in vigore prima di tale modifica.

7 I considerando da 15 a 17 del regolamento n. 207/2009 così recitano:

«(15) Per rafforzare la protezione dei marchi [dell'Unione europea] è opportuno che gli Stati membri designino, secondo il proprio ordinamento nazionale, un numero, per quanto possibile ridotto, di tribunali nazionali di primo e secondo grado competenti in materia di contraffazione e validità del marchio [dell'Unione europea].

(16) È indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi [dell'Unione europea] abbiano effetto e si estendano all'intera [Unione], essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell'[Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)], e per impedire che venga compromesso il carattere unitario del marchio [dell'Unione europea]. Alle azioni in giustizia relative ai marchi [dell'Unione europea] dovrebbero applicarsi le disposizioni del regolamento [n. 44/2001], salvo che il presente regolamento vi deroghi.

(17) Va evitato che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le medesime parti, intentate per gli stessi fatti sulla base di un marchio [dell'Unione europea] e di marchi nazionali paralleli. A tal fine, allorché le azioni si svolgono nello stesso Stato membro, i mezzi per raggiungere tale obiettivo vanno cercati nelle norme di procedura nazionali, lasciate impregiudicate dal presente regolamento, mentre, allorché le azioni si svolgono in Stati membri diversi, sembrano adatte disposizioni ispirate alle norme in materia di litispendenza e di azioni connesse del regolamento [n. 44/2001]».

8 L'articolo 94 di tale regolamento, intitolato «Applicazione del regolamento [n. 44/2001]», figura sotto il suo titolo X, che contiene le norme in materia di competenza e di procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi dell'Unione europea. Tale articolo dispone quanto segue:

«1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi [dell'Unione europea] e le domande di marchio [dell'Unione europea], nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi [dell'Unione europea] e di marchi nazionali si applica il regolamento [n. 44/2001].

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

a) non si applicano gli articoli 2 e 4, l'articolo 5, punti 1, 3, 4 e 5, e l'articolo 31 del regolamento [n. 44/2001];

b) si applicano gli articoli 23 e 24 del regolamento [n. 44/2001] entro i limiti previsti dall'articolo 97, paragrafo 4, del presente regolamento;

c) le disposizioni del capo II del regolamento [n. 44/2001], che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro, si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione».

9 L'articolo 95, paragrafo 1, di detto regolamento, intitolato «Tribunali dei marchi [dell'Unione europea]», prevede quanto segue:

«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 [dell’Unione europea]”, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento».

10 L’articolo 96 del medesimo regolamento, intitolato «Competenza in materia di contraffazione e di validità», dispone quanto segue:

«I tribunali dei marchi [dell’Unione europea] 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 [dell’Unione europea];

(...))».

11 L’articolo 97 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Competenza internazionale», così dispone:

«1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento [n. 44/2001] 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.

2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l’attore ha il domicilio o, se quest’ultimo non è domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

3. Se né il convenuto né l’attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, le procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l’[EUIPO].

(...)

5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 96, escluse le azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio [dell’Unione europea], 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 9, paragrafo 3, seconda frase».

12 L’articolo 98 del suddetto regolamento, rubricato «Sfera di competenza», stabilisce, al paragrafo 1, quanto segue:

«Un tribunale dei marchi [dell’Unione europea] 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;

(...))».

## **Procedimento principale e questione pregiudiziale**

- 13 La Hummel Holding è un'impresa avente sede in Danimarca che produce articoli sportivi, abbigliamento e calzature sportivi e per il tempo libero. Essa è titolare del marchio figurativo internazionale registrato con il numero 943057 e che produce effetti nell'Unione per prodotti della classe 25, ai sensi dell'Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e che corrisponde alla seguente descrizione: «Abbigliamento, calzature, cappelleria».
- 14 La Nike, avente sede negli Stati Uniti, è la società a capo del gruppo Nike, che commercializza articoli sportivi in tutto il mondo. Anche la Nike Retail, che ha sede nei Paesi Bassi, appartiene a tale gruppo. Quest'ultima gestisce il sito Internet su cui vengono presentati e offerti in vendita, in particolare in Germania, i prodotti della Nike. Oltre ad essere commercializzati on-line mediante tale sito Internet, i prodotti della Nike sono venduti in Germania con l'intermediazione di commercianti indipendenti che si riforniscono presso la Nike Retail. Le società del gruppo Nike non gestiscono direttamente punti vendita all'ingrosso o al dettaglio in Germania.
- 15 Secondo l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania), la Nike Deutschland GmbH, che ha sede in Frankfurt am Main (Francoforte sul Meno, Germania) e che non è parte nella controversia principale, è una controllata della Nike Retail. La Nike Deutschland non dispone di un proprio sito Internet e non distribuisce merci a consumatori finali o ad intermediari. Essa, per contro, negozia i contratti tra gli intermediari e la Nike Retail e fornisce assistenza a quest'ultima società per quanto riguarda la pubblicità e l'esecuzione dei contratti. La Nike Deutschland garantisce altresì il servizio post-vendita presso i consumatori finali.
- 16 La Hummel Holding rileva che, su determinati prodotti della Nike, in particolare i pantaloncini da pallacanestro, il marchio di cui al punto 13 della presente sentenza risulta contraffatto e che la maggior parte delle contraffazioni ha avuto luogo in Germania. Essa ha proposto un ricorso avverso la Nike e la Nike Retail dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale regionale di Düsseldorf, Germania), che si è dichiarato competente per il motivo che la Nike Deutschland costituiva una stabile organizzazione della Nike, respingendo il ricorso nel merito. La Hummel Holding ha interposto appello contro tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.
- 17 La Hummel Holding chiede la cessazione dell'importazione e dell'esportazione, della pubblicità, dell'offerta, dell'immissione in commercio e del consenso all'immissione in commercio di tali prodotti, da un lato, rispetto al territorio dell'Unione (in subordine, rispetto al territorio della Repubblica federale di Germania) nel caso della Nike, e, dall'altro, riguardo al territorio della Repubblica federale di Germania relativamente alla Nike Retail.
- 18 La Nike e la Nike Retail hanno eccepito l'incompetenza internazionale dei giudici tedeschi.
- 19 Il giudice del rinvio considera che la competenza internazionale dei giudici tedeschi a pronunciarsi sul ricorso, riguardante tutta l'Unione, proposto contro le società del gruppo Nike, può fondarsi soltanto sull'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Esso rileva, tuttavia, che la portata della nozione di «stabile organizzazione» ai sensi di tale disposizione, nel caso di controllate e di controllate in forma indiretta indipendenti, è controversa e non è stata chiarita dalla Corte.

20 Ciò premesso, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«In presenza di quali condizioni una società giuridicamente indipendente avente la propria sede in uno Stato membro dell'Unione e controllata indirettamente da un'impresa che, a sua volta, non ha alcuna sede nell'Unione, deve essere considerata quale «stabile organizzazione» di detta ultima impresa ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del [regolamento n. 207/2009]».

### **Sulla questione pregiudiziale**

21 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che una società giuridicamente indipendente avente la propria sede in uno Stato membro e controllata indirettamente da una società capogruppo non avente sede nell'Unione, costituisce una «stabile organizzazione» di tale società capogruppo a norma di detta disposizione.

22 Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, dall'imperativo tanto dell'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto del principio di uguaglianza discende che una disposizione di diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per la determinazione del suo senso e della sua portata deve di regola essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme che tenga conto non solo dei suoi termini, ma anche del suo contesto e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenze del 18 gennaio 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, punto 11; del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, punto 14, e del 16 luglio 2015, Abcur, C-544/13 e C-545/13, EU:C:2015:481, punto 45).

23 È quanto avviene nel caso della nozione di «stabile organizzazione», ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, poiché tale nozione non è definita in detto regolamento e quest'ultimo non contiene alcun richiamo agli ordinamenti giuridici nazionali per determinare il suo significato.

24 Si deve anzitutto rilevare che il regolamento n. 207/2009 prevede, fatte salve le eccezioni da esso espressamente richiamate, l'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 44/2001 ai procedimenti concernenti i marchi dell'Unione europea e le domande di tali marchi, come risulta esplicitamente dal considerando 16 del regolamento n. 207/2009 nonché dai suoi articoli 94 e 97, paragrafo 1.

25 Al riguardo, sebbene talune disposizioni del regolamento n. 44/2001, come l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 18, paragrafo 2, facciano anch'esse riferimento alla nozione di «stabile organizzazione», cosicché non può escludersi che i precetti derivanti dalla giurisprudenza della Corte relativa a queste due disposizioni possano essere pertinenti, in una certa misura, ai fini dell'interpretazione della nozione di «stabile organizzazione» ai sensi del regolamento n. 207/2009, non può tuttavia ritenersi che detta nozione debba necessariamente avere la stessa portata a seconda che essa sia utilizzata nell'ambito dell'uno o dell'altro di detti due regolamenti.

26 Infatti, nonostante il principio dell'applicazione del regolamento n. 44/2001 alle azioni giudiziarie riguardanti un marchio dell'Unione europea, l'applicazione di determinate disposizioni di tale regolamento, in particolare delle norme previste nel suo articolo 4 e nel

suo articolo 5, paragrafo 1, ai procedimenti derivanti dalle azioni e dalle domande di cui all'articolo 96 del regolamento n. 207/2009 risulta esclusa ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, di quest'ultimo regolamento. In considerazione di tale esclusione, la competenza dei tribunali dei marchi dell'Unione europea, previsti all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, a conoscere delle azioni e delle domande di cui al successivo articolo 96 deriva dalle regole stabilite direttamente dal medesimo regolamento, le quali hanno natura di *lex specialis* rispetto alle regole enunciate dal regolamento n. 44/2001 (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2014, *Coty Germany*, C-360/12, EU:C:2014:1318, punti 26 e 27).

- 27 Inoltre, il regolamento n. 44/2001, da un lato, e il regolamento n. 207/2009, dall'altro, perseguono obiettivi che non sono identici. Infatti, il regolamento n. 44/2001 mira, secondo i suoi considerando 12 e 13, a completare il domicilio del convenuto attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia, o, riguardo ai contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro, a tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali.
- 28 Il regolamento n. 207/2009, da parte sua, ha l'obiettivo, in base ai suoi considerando da 15 a 17, di rafforzare la tutela dei marchi dell'Unione europea, di evitare le decisioni contrastanti dei giudici e di impedire che venga compromesso il carattere unitario di detti marchi mediante decisioni dei tribunali dei marchi dell'Unione europea che producono effetti e che si estendono a tutta l'Unione.
- 29 Al fine di determinare gli elementi che caratterizzano la nozione di «stabile organizzazione» ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, occorre pertanto tener conto, conformemente alla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 22 della presente sentenza, non solo dei termini di tale disposizione, ma anche del suo contesto e delle sue finalità.
- 30 Il testo dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non contiene alcuna precisazione circa la nozione di «stabile organizzazione» ai fini della sua applicazione. Da ciò si evince tuttavia che il convenuto, che non abbia il proprio domicilio nell'Unione, può avervi una o più stabili organizzazioni, il che sembra a priori suggerire che, in quest'ultimo caso, è possibile adire i giudici dei diversi Stati membri sul cui territorio si trovano tali stabili organizzazioni.
- 31 Per quanto concerne il contesto in cui si colloca l'articolo 97 del regolamento n. 207/2009, occorre rilevare che tale disposizione garantisce l'esistenza di un foro all'interno dell'Unione per tutte le controversie in materia di contraffazione e di validità di un marchio dell'Unione europea. Tale articolo, che contiene vari criteri di competenza internazionale, elenca, ai paragrafi da 1 a 4, una serie successiva di criteri che consentono di determinare lo Stato membro i cui giudici sono competenti, ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, per garantire la tutela effettiva dei marchi dell'Unione europea su tutto il territorio di quest'ultima.
- 32 L'articolo 97 del regolamento n. 207/2009 stabilisce in via principale, al paragrafo 1, la competenza dei giudici 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. Solo nel caso in cui il convenuto non dispone né di un domicilio né di una stabile organizzazione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione, i paragrafi 2 e 3 di tale articolo prevedono, rispettivamente, in subordine, una competenza in favore dei giudici del

domicilio o della stabile organizzazione del richiedente e, in ulteriore subordinate, una competenza in favore dei giudici dello Stato membro in cui ha sede l'EU IPO.

- 33 Quanto al paragrafo 5 di detto articolo, esso introduce, in particolare, una competenza in favore dei giudici dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di esserlo, ipotesi nella quale tale giudice dispone tuttavia, come risulta dall'articolo 98 del regolamento n. 207/2009, di una competenza limitata al territorio del proprio Stato membro.
- 34 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, l'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, che prevede la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si trova la stabile organizzazione di una società che non ha sede nell'Unione, lungi dal costituire un'eccezione al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, che risulta dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, letto alla luce del considerando 11 di quest'ultimo, ne rappresenta piuttosto l'attuazione, il che depone a favore di un'interpretazione ampia di tale nozione.
- 35 Infatti, la natura di principio generale di tale norma sulla competenza, espressione del brocardo *actor sequitur forum rei*, si spiega con il fatto che essa consente al convenuto di difendersi, in linea di massima, più agevolmente (v., in tal senso, sentenze del 13 luglio 2000, *Group Josi*, C-412/98, EU:C:2000:399, punto 35, e del 19 febbraio 2002, *Besix*, C-256/00, EU:C:2002:99, punto 52). Orbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, ciò è quanto avviene nel caso in cui una parte sia chiamata a difendersi dinanzi ai giudici di uno Stato in cui essa dispone di una stabile organizzazione e relativamente al quale si trova pertanto in una situazione di maggiore prossimità.
- 36 Tale interpretazione non pregiudica peraltro gli obiettivi della normativa sul marchio dell'Unione europea, richiamati al punto 28 della presente sentenza, poiché le decisioni dei tribunali dei marchi dell'Unione europea la cui competenza si basa sull'articolo 97 del regolamento n. 207/2009 producono effetti e si estendono a tutta l'Unione.
- 37 Una siffatta interpretazione in senso lato conduce a considerare che siano presenti indizi materiali che consentano facilmente di riconoscere l'esistenza di una «stabile organizzazione», ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, l'esistenza di detta stabile organizzazione richiede, pertanto, una data presenza reale e stabile a partire dalla quale sia esercitata un'attività commerciale e che si manifesti attraverso la presenza di personale e di attrezzature materiali. Inoltre, tale stabile organizzazione deve manifestarsi in modo duraturo verso l'esterno come un'estensione di una società capogruppo (v., in tal senso, sentenze del 22 novembre 1978, *Somafer*, 33/78, EU:C:1978:205, punto 11; del 18 marzo 1981, *Blanckaert & Willems*, 139/80, EU:C:1981:70, punto 12; del 9 dicembre 1987, *SAR Schotte*, 218/86, EU:C:1987:536, punto 10, e del 19 luglio 2012, *Mahamdia*, C-154/11, EU:C:2012:491, punto 48).
- 38 Al riguardo, è irrilevante il fatto che la stabile organizzazione, sul territorio di uno Stato membro, di una società avente sede al di fuori dell'Unione sia priva o meno della personalità giuridica (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2011, *Voogsgeerd*, C-384/10, EU:C:2011:842, punto 54). Pertanto, i terzi devono poter fare affidamento sull'apparenza creata dalla stabile organizzazione che agisce come estensione della società controllante (v., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 1987, *SAR Schotte*, 218/86, EU:C:1987:536, punto 15).



- 39 Anche la circostanza che la società avente sede nello Stato membro dei giudici aditi sia una controllata in forma indiretta della società la cui sede si trova al di fuori dell'Unione, e non una società controllata direttamente da quest'ultima, è irrilevante, purché siano soddisfatte le condizioni enunciate al punto 37 della presente sentenza.
- 40 Inoltre, ai fini dell'applicazione dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, non è necessario, in linea di principio, che la stabile organizzazione così determinata abbia o meno partecipato all'asserita contraffazione. Infatti, tale requisito, non previsto all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, non sarebbe inoltre conciliabile con la necessità, richiamata al punto 34 della presente sentenza, di un'interpretazione ampia della nozione di «stabile organizzazione».
- 41 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 dev'essere interpretato nel senso che una società giuridicamente indipendente avente sede in uno Stato membro e che sia indirettamente controllata da una capogruppo che non ha sede nell'Unione costituisce una «stabile organizzazione» di tale capogruppo, ai sensi di detta disposizione, a condizione che tale controllata sia un centro operativo che, nello Stato membro in cui è situato, sia presente in forma reale e stabile e a partire dal quale sia esercitata un'attività commerciale, e che si manifesti in modo duraturo verso l'esterno come estensione della suddetta capogruppo.

### **Sulle spese**

- 42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, 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 (Seconda Sezione) dichiara:

**L'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che una società giuridicamente indipendente avente sede in uno Stato membro e che sia indirettamente controllata da una capogruppo che non ha sede nell'Unione europea costituisce una «stabile organizzazione» di tale capogruppo, ai sensi di detta disposizione, a condizione che tale controllata sia un centro operativo che, nello Stato membro in cui è situato, sia presente in forma reale e stabile e a partire dal quale sia esercitata un'attività commerciale, e che si manifesti in modo duraturo verso l'esterno come estensione della suddetta capogruppo.**