

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 aprile 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — DHL Express France SAS, già DHL International SA/Chronopost SA**

(Causa C-235/09) <sup>(1)</sup>

*[Proprietà intellettuale — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 98, n. 1 — Divieto di atti di contraffazione pronunciato da un tribunale dei marchi comunitari — Portata territoriale — Misure coercitive disposte insieme a tale divieto — Effetti nel territorio degli Stati membri diversi da quello di appartenenza del tribunale adito]*

(2011/C 179/02)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti nella causa principale**

Ricorrente: DHL Express France SAS, già DHL International SA

Convenuta: Chronopost SA

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione dell'art. 98 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), in combinato disposto con gli artt. 1, 14 e 94 dello stesso regolamento — Azione per contraffazione di marchi — Ambito di applicazione territoriale di un divieto pronunciato da un tribunale dei marchi comunitari — Possibilità, per tale tribunale, di disporre insieme al divieto suddetto misure coercitive

applicabili nel territorio di tutti gli Stati membri in cui il divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione produce i propri effetti

**Dispositivo**

- 1) L'art. 98, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, deve essere interpretato nel senso che la portata di un divieto di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, emesso da un tribunale dei marchi comunitari la cui competenza si fonda sugli artt. 93, nn. 1-4, e 94, n. 1, di detto regolamento, si estende, in linea di principio, all'intero territorio dell'Unione europea.
- 2) L'art. 98, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento n. 3288/94, deve essere interpretato nel senso che una misura coercitiva, quale ad esempio una penalità coercitiva (astreinte), disposta da un tribunale dei marchi comunitari in applicazione del proprio diritto nazionale, al fine di garantire il rispetto di un divieto, da esso emesso, di prosecuzione di atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione, produce effetti negli Stati membri diversi da quello cui detto giudice appartiene — ai quali si estende la portata territoriale di un divieto siffatto — alle condizioni previste dal capo III del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali. Nel caso in cui il diritto nazionale di uno di questi altri Stati membri non preveda alcuna misura coercitiva analoga a quella disposta dal suddetto tribunale, l'obiettivo cui si dirige tale misura dovrà essere perseguito dal tribunale competente del diverso Stato membro interessato facendo ricorso alle pertinenti disposizioni della propria legislazione interna idonee a garantire in modo equivalente il rispetto del divieto pronunciato.

---

(1) GU C 205 del 29.8.2009.

---