



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

17 marzo 2016*

«Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Contratti che prevedono l'obbligo per un'impresa rumena di cedere taluni marchi ad un'impresa che ha la propria sede sociale in uno Stato terzo — Diniego — Clausola attributiva di competenza in favore dello Stato terzo — Comparizione del convenuto dinanzi ai giudici romeni senza contestazione — Norme sulla competenza applicabili»

Nella causa C-175/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta corte di cassazione e di giustizia, Romania), con decisione del 5 dicembre 2014, pervenuta in cancelleria il 20 aprile 2015, nel procedimento

Taser International Inc.

contro

SC Gate 4 Business SRL,

Cristian Mircea Anastasiu,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Taser International Inc., da S. Olaru, C. Radbățã e E. Bondalici, avocați;
- per il governo rumeno, da R.H. Radu e D.M. Bulancea, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo, da J. García-Valdecasas Dorrego, in qualità di agente;
- per la Commissione europea, da C. Gheorghiu e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

* Lingua processuale: il rumeno.

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 degli articoli 22, punto 4, 23, paragrafo 5, e 24 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).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, la Taser International Inc. (in prosieguo: la «Taser International»), società con sede negli Stati Uniti, e, dall'altro, la SC Gate 4 Business SRL (in prosieguo: la «Gate 4»), società con sede in Romania, ed il sig. Anastasiu, amministratore della Gate 4, in merito all'esecuzione dell'obbligo contrattuale, gravante su tale società rumena, di cedere taluni marchi alla Taser international.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

- 3 L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 è così formulato:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».
- 4 L'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:

«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 22 di tale regolamento, intitolato «Competenze esclusive», prevede quanto segue:

«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

(...)

4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale.

(...)».

6 Ai sensi dell'articolo 23 del medesimo regolamento:

«1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. (...)

(...)

5. Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 13, 17 o 21 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 22».

7 L'articolo 24 del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 22».

Il diritto rumeno

8 La legge n. 84/1998 sui marchi e sulle indicazioni geografiche prevede, all'articolo 41, paragrafo 1, quanto segue:

«I diritti riguardanti il marchio possono essere trasferiti mediante cessione, indipendentemente dal trasferimento dell'azienda di cui fanno parte. La cessione deve essere effettuata in forma scritta e deve essere sottoscritta dalle parti, a pena di nullità. (...)».

9 Ai sensi dell'articolo 42 di detta legge:

«(1) L'istanza di trascrizione della cessione deve essere accompagnata dall'atto comprovante il mutamento del titolare del marchio.

(2) L'[Ufficio di Stato per i brevetti e i marchi (OSIM)] nega la trascrizione della cessione qualora risulti in modo evidente che, per mezzo della stessa, il pubblico è indotto in errore riguardo alla natura, [alla] qualità o [alla] provenienza geografica dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato, fatto salvo il caso in cui il beneficiario del trasferimento accetti di limitare il trasferimento del marchio ai soli prodotti o [ai] servizi per i quali il marchio non risulta ingannevole.

(3) Su richiesta del soggetto interessato ed in seguito al pagamento dell'imposta prevista dalla legge, l'OSIM trascrive la cessione nel registro dei marchi e la pubblica nel Bollettino ufficiale della proprietà industriale. La cessione è opponibile ai terzi a partire dalla data della sua pubblicazione».

10 La legge n. 105/1992 sulla regolamentazione dei rapporti di diritto internazionale privato, all'articolo 154 così dispone:

«Se le parti, mediante apposita clausola contrattuale, hanno sottoposto la controversia che le riguarda, o le future controversie derivanti dall'atto che hanno concluso, alla competenza di un determinato giudice, la competenza giurisdizionale verrà attribuita a quest'ultimo, tranne quando:

1. il giudice è straniero, ma la controversia rientra nella competenza esclusiva di un giudice rumeno;

2. il giudice è rumeno, ma una delle parti dimostra la competenza esclusiva di un giudice straniero».

11 L'articolo 157 di tale legge prevede quanto segue:

«Il giudice adito verifica, d'ufficio, la propria competenza a decidere la controversia vertente su rapporti di diritto internazionale privato e, qualora accerti che né esso stesso né un altro giudice rumeno è competente, respinge la domanda in quanto non rientra nella competenza dei giudici rumeni».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12 La Taser International, la cui sede sociale si trova negli Stati Uniti, ha concluso, il 4 aprile ed il 12 settembre 2008, due contratti di distribuzione non esclusiva con la Gate 4. In forza di tali contratti, la Gate 4 ed il suo amministratore, sig. Anastasiu, si sono obbligati a cedere all'altra parte contraente i marchi Taser International da essi registrati, o la cui registrazione è stata richiesta, in Romania.

13 In seguito al rifiuto da parte della Gate 4 e del sig. Anastasiu di adempiere tale obbligo contrattuale, la Taser International ha adito il Tribunalul București (Tribunale di Bucarest). Nonostante la presenza in tali contratti di clausole attributive di competenza in favore di un giudice situato negli Stati Uniti, la Gate 4 ed il sig. Anastasiu sono comparsi dinanzi a detto giudice rumeno senza contestare la competenza di quest'ultimo. Con sentenza del 31 maggio 2011, il Tribunalul București (Tribunale di Bucarest) ha disposto l'esecuzione, da parte loro, di tutte le formalità necessarie alla registrazione della cessione.

14 In seguito alla conferma di tale sentenza da parte della Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest), la Gate 4 ed il sig. Anastasiu hanno presentato ricorso dinanzi all'Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta corte di cassazione e di giustizia). Dal momento che la competenza dei giudici rumeni a decidere su tale controversia non è mai stata contestata dalle parti, il giudice del rinvio ritiene di doversi pronunciare su tale questione d'ufficio.

15 In tale contesto, detto giudice si domanda se il regolamento n. 44/2001 sia applicabile alla controversia di cui è investito, dal momento che le parti hanno scelto, per la definizione delle loro controversie, un giudice di uno Stato terzo rispetto all'Unione europea e non uno dei giudici di uno Stato membro, come prevede l'articolo 23, paragrafo 1, di tale regolamento. Tale giudice ritiene che siffatta clausola attributiva di competenza in favore di uno Stato terzo potrebbe, per ciò solo, ostacolare la proroga tacita di competenza prevista all'articolo 24 del medesimo regolamento.

16 Tuttavia, nel caso in cui tale ultima norma trovasse applicazione, il giudice del rinvio chiede se egli dovesse, in ogni caso, declinare la propria competenza per un altro motivo.

17 Inoltre, occorrerebbe verificare l'applicabilità dell'articolo 22 del regolamento n. 44/2001, al fine di stabilire se una controversia relativa all'obbligo di cedere un marchio, che può dare luogo ad una registrazione ai sensi della normativa nazionale, rientra nell'ambito di applicazione del punto 4 di tale articolo.

18 In tali circostanze, l'Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta corte di cassazione e di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«1) Se l'articolo 24 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che con l'espressione "casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento" si intende anche la situazione in cui le parti di un contratto di cessione dei diritti su un marchio registrato in uno Stato membro dell'Unione europea hanno stabilito, in modo inequivocabile ed incontestato, di attribuire la competenza a conoscere qualsiasi controversia riguardante l'adempimento degli obblighi contrattuali ai giudici di uno Stato che non è membro dell'Unione

europea e nel quale il ricorrente ha il proprio domicilio (sede), mentre il ricorrente ha adito il giudice di uno Stato membro dell'Unione europea, nel territorio del quale ha il proprio domicilio (sede) il convenuto.

- 2) In caso di risposta affermativa:
- a) Se l'articolo 23, paragrafo 5, del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che non si riferisce ad una clausola attributiva di competenza in favore di uno Stato che non è membro dell'Unione europea, di modo che il giudice adito in forza dell'articolo 2 del regolamento determinerà la competenza secondo le norme di diritto internazionale privato della propria legge nazionale.
 - b) Se una controversia avente ad oggetto l'esecuzione, per mezzo dell'autorità giurisdizionale, dell'obbligo di cedere i diritti su un marchio registrato in uno Stato membro dell'Unione europea, assunto con un contratto concluso fra le parti della medesima controversia, possa essere considerata riferita ad un diritto per il quale "è prescritto il deposito ovvero la registrazione", ai sensi dell'articolo 22, punto 4, del regolamento, tenuto conto del fatto che, secondo la legge dello Stato in cui il marchio è stato registrato, la cessione dei diritti su un marchio è sottoposta alla trascrizione nel registro dei marchi ed alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della proprietà industriale.
- 3) In caso di risposta negativa [alla prima questione], se l'articolo 24 del regolamento osti a che un giudice adito in forza dell'articolo 2 del regolamento, in una situazione come quella descritta nella [prima] questione preliminare, accerti di non essere competente a decidere la causa, anche se il convenuto è comparso dinanzi a tale giudice, compreso nell'ultimo grado di giudizio, senza contestare la competenza».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione, lettera a)

- 19 Con la prima e la seconda questione, lettera a), il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 23, paragrafo 5, e 24 del regolamento n. 44/2001, debbano essere interpretati nel senso che, nell'ambito di una controversia vertente sull'inadempimento di un obbligo contrattuale, nella quale il ricorrente ha adito i giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha la propria sede sociale, la competenza di tali giudici può risultare dall'articolo 24 di tale regolamento qualora il convenuto non contesti la loro competenza, anche se il contratto tra le due parti contiene una clausola attributiva di competenza in favore dei giudici di uno Stato terzo.
- 20 Occorre ricordare che il regolamento n. 44/2001 è applicabile ad una controversia tra un convenuto avente il proprio domicilio in uno Stato membro ed un ricorrente di uno Stato terzo (v., per analogia, sentenza *Owusu*, C-281/02, EU:C:2005:120, punto 27).
- 21 Inoltre, l'articolo 24, prima frase, del regolamento n. 44/2001, prevede una regola di competenza basata sulla comparizione del convenuto per tutte le controversie in cui la competenza del giudice adito non risulti da altre disposizioni di tale regolamento. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il giudice sia stato adito in violazione delle disposizioni di detto regolamento e implica che la comparizione del convenuto possa essere considerata quale accettazione tacita della competenza del giudice adito e, quindi, quale proroga della sua competenza (sentenza *Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances*, C-1/13, EU:C:2014:109, punto 34).

- 22 L'articolo 24, seconda frase, del regolamento n. 44/2001 prevede deroghe a tale regola generale. Esso stabilisce che la proroga tacita di competenza del giudice adito è esclusa nel caso in cui il convenuto sollevi eccezione di incompetenza, esprimendo in tal modo la propria volontà di non accettare la competenza di detto giudice, ovvero qualora si tratti di controversie per le quali l'articolo 22 di detto regolamento prevede regole di competenza esclusiva (sentenza *Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances*, C-1/13, EU:C:2014:109, punto 35).
- 23 Pertanto, la regola generale sulla proroga tacita di competenza giurisdizionale trova applicazione, salvo nei casi che rientrano espressamente tra le eccezioni di cui alla seconda frase di detto articolo 24. Poiché la proroga di competenza mediante clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento n. 44/2001, non rientra tra tali eccezioni, la Corte ha già dichiarato che non esistono motivi connessi all'economia generale o agli obiettivi di tale regolamento per ritenere che sia precluso alle parti sottoporre una controversia a un giudice diverso da quello convenzionalmente stabilito (v., in tal senso, sentenza *ČPP Vienna Insurance Group*, C-111/09, EU:-C:2010:290, punto 25).
- 24 Tale ragionamento si applica sia in presenza di clausole che attribuiscono la competenza ai giudici di uno Stato membro, sia in presenza di quelle in favore dei giudici di uno Stato terzo, poiché la proroga tacita della competenza ai sensi dell'articolo 24, prima frase, del regolamento n. 44/2001 è fondata su una scelta volontaria delle parti nella controversia riguardo a detta competenza (v. sentenza *A*, C-112/13, EU:C:2014:2195, punto 54). Pertanto, come emerge dal precedente punto della presente sentenza, è irrilevante la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 23 di tale regolamento.
- 25 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima ed alla seconda questione, lettera a), dichiarando che gli articoli 23, paragrafo 5, e 24 del regolamento n. 44/2001, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di una controversia vertente sull'inadempimento di un obbligo contrattuale, nella quale il ricorrente ha adito i giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha la propria sede sociale, la competenza di tali giudici può risultare dall'articolo 24 di tale regolamento qualora il convenuto non contesti la loro competenza, anche se il contratto tra le due parti contiene una clausola attributiva di competenza in favore dei giudici di uno Stato terzo.

Sulla seconda questione, lettera b)

- 26 Con la seconda questione, lettera b), il giudice del rinvio chiede se gli articoli 22, punto 4, e 24 del regolamento n. 44/2001 debbano essere interpretati nel senso che una controversia relativa all'inadempimento dell'obbligo contrattuale di cedere taluni marchi, come quello di cui al procedimento principale, rientra nel campo di applicazione di tale articolo 22, punto 4, e, pertanto, delle eccezioni alla regola generale di proroga tacita della competenza del giudice adito, previste dall'articolo 24, seconda frase, di tale regolamento.
- 27 In forza dell'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, in materia di registrazione o di validità di marchi, hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione del marchio sono stati richiesti. Pertanto, l'applicabilità di tale disposizione al procedimento principale comporterebbe la competenza esclusiva dei giudici rumeni.
- 28 Tuttavia, nelle circostanze che caratterizzano la causa principale, non occorre determinare se la domanda di esecuzione dell'obbligo contrattuale di cedere taluni marchi rientri effettivamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, poiché i giudici rumeni sono in ogni caso competenti a decidere su tale controversia. Infatti, nell'ipotesi in cui tale articolo 22, punto 4, fosse applicabile a detta controversia, i giudici che risulterebbero competenti in forza di tale disposizione sarebbero gli stessi la cui competenza sarebbe determinata in applicazione dell'articolo 24, prima frase, di tale regolamento, in quanto il convenuto nel procedimento principale è comparso dinanzi ai giudici rumeni senza contestarne la competenza.

29 Alla luce di quanto precede, non occorre rispondere alla seconda questione, lettera b).

Sulla terza questione

- 30 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 24 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che osta, nell'ambito di una controversia tra le parti di un contratto che contiene una clausola attributiva di competenza in favore dei giudici di uno Stato terzo, a che il giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha la propria sede sociale, il quale è stato adito, dichiarare la propria incompetenza d'ufficio, anche se tale convenuto non ne contesta la competenza.
- 31 Come emerge dalla risposta fornita alla prima ed alla seconda questione poste, l'esistenza di una clausola attributiva di competenza in favore dei giudici di uno Stato terzo non osta all'applicabilità dell'articolo 24 del regolamento n. 44/2001.
- 32 Inoltre, dal secondo e undicesimo considerando del regolamento n. 44/2001 risulta che quest'ultimo mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentino un alto grado di prevedibilità. Il regolamento n. 44/2001 persegue pertanto un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell'Unione europea, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (sentenza Falco Privatstiftung e Rabitsch, C-533/07, EU:C:2009:257, punti 21 e 22).
- 33 La Corte ha quindi dichiarato che, laddove le regole di competenza esclusiva di cui all'articolo 22 del regolamento n. 44/2001 non si applichino, il giudice adito deve dichiararsi competente qualora il convenuto compaia in giudizio e non sollevi un'eccezione di difetto di competenza, poiché tale comparizione configura una proroga tacita della competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 24 di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza ČPP Vienna Insurance Group, C-111/09, EU:C:2010:290, punti 26 e 33).
- 34 Del resto, lo stesso varrebbe qualora la competenza del giudice adito risultasse dall'articolo 22 del regolamento n. 44/2001.
- 35 Infatti, alla luce della posizione occupata da tale disposizione nel sistema di tale regolamento ed alla luce della finalità perseguita, le norme sulla competenza previste nella suddetta disposizione sono dotate di un carattere esclusivo ed imperativo che si impone con forza specifica sia ai singoli sia al giudice (v., in tal senso, sentenza Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, punto 44).
- 36 Alla luce di tali considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 24 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che osta, nell'ambito di una controversia tra le parti di un contratto che contiene una clausola attributiva di competenza in favore dei giudici di uno Stato terzo, a che il giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha la propria sede sociale, il quale è stato adito, dichiarare la propria incompetenza d'ufficio, anche se tale convenuto non ne contesta la competenza.

Sulle spese

- 37 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 (Sesta Sezione) dichiara:

- 1) **Gli articoli 23, paragrafo 5, e 24 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, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di una controversia vertente sull'inadempimento di un obbligo contrattuale, nella quale il ricorrente ha adito i giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha la propria sede sociale, la competenza di tali giudici può risultare dall'articolo 24 di tale regolamento qualora il convenuto non contesti la loro competenza, anche se il contratto tra le due parti contiene una clausola attributiva di competenza in favore dei giudici di uno Stato terzo.**
- 2) **L'articolo 24 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che osta, nell'ambito di una controversia tra le parti di un contratto che contiene una clausola attributiva di competenza in favore dei giudici di uno Stato terzo, a che il giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha la propria sede sociale, il quale è stato adito, dichiari la propria incompetenza d'ufficio, anche se tale convenuto non ne contesta la competenza.**

Firme