



## Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE  
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA  
presentate il 20 giugno 2017<sup>1</sup>

**Causa C-425/16**

**Hansruedi Raimund  
contro  
Michaela Aigner**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema civile e penale, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Marchio UE – Rapporto tra un'azione per contraffazione e una domanda riconvenzionale di nullità»

1. La controversia che ha dato origine al presente rinvio pregiudiziale oppone due commercianti di prodotti (preparati a base di erbe da aggiungere ad alcool ad alta gradazione) simili, se non identici, e con la medesima denominazione «Baucherlwärmer». Uno di tali commercianti è inoltre tutelato da un marchio UE registrato presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)<sup>2</sup>.
2. Il titolare di tale segno distintivo (il sig. Hansruedi Raimund) ha esercitato un'azione per contraffazione del suo marchio, sostenendo che la sig.ra Michaela Aigner, la quale vendeva i propri prodotti con denominazione identica, violava i diritti connessi alla tutela conferita dalla registrazione dei marchi.
3. La sig.ra Aigner si è opposta a tale azione sollevando un'eccezione<sup>3</sup> di nullità del marchio e, due anni dopo<sup>4</sup>, proponendo una domanda riconvenzionale. In entrambi i casi, ella ha accusato il sig. Raimund di aver chiesto la registrazione del segno «Baucherlwärmer» in malafede, dal momento che era da lei utilizzato ancor prima che il ricorrente ottenesse un diritto di proprietà industriale sul segno in questione.
4. La controversia ha generato due procedimenti, trattati, in primo grado, dal Tribunale austriaco dei marchi UE (Handelsgericht Wien, Tribunale commerciale di Vienna, Austria) e, in sede di appello, dall'Oberlandesgericht Wien (Tribunale regionale superiore di Vienna, Austria). Mentre la domanda riconvenzionale è ancora pendente in primo grado, nell'ambito del procedimento di accertamento della contraffazione del marchio sono state emanate sentenze in primo grado e in appello. Su quest'ultima sentenza è chiamato a pronunciarsi, a seguito di ricorso per cassazione, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema civile e penale, Austria).

1 Lingua originale: lo spagnolo.

2 In prosieguo anche l'«Ufficio».

3 Utilizzerò il termine *eccezione* nella sua accezione procedurale, derivata dalla *exceptio* nel diritto romano, con cui il convenuto si opponeva alla *actio* del ricorrente.

4 Così sostiene il sig. Raimund.

5. L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) deve stabilire, in particolare, se la sentenza emessa nel procedimento per contraffazione del marchio potesse essere validamente pronunciata anteriormente a una decisione sulla domanda riconvenzionale. Onde chiarire i propri dubbi al riguardo, detto giudice sottopone alcune questioni pregiudiziali alla Corte, la quale dovrà pronunciarsi sulla portata del regolamento (CE) n. 207/2009<sup>5</sup>, alla luce di due fattori rilevanti: a) la presunzione di validità dei marchi UE, e b) l'interazione tra le azioni per contraffazione di tali marchi e le eventuali domande riconvenzionali di nullità, che i convenuti possono eventualmente opporre a dette azioni.

## **I. Contesto normativo: il regolamento n. 207/2009**

6. A termini del considerando 16:

«È indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi comunitari abbiano effetto e si estendano all'intera Comunità, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell'ufficio, e per impedire che venga compromesso il carattere unitario del marchio [UE] (...)».

7. Il considerando 17 così recita:

«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 [UE] e di marchi nazionali paralleli (...)».

8. Tra le disposizioni generali contenute nel titolo I, l'articolo 1, paragrafo 2, così dispone:

«2. Il marchio [UE] ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera Comunità. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».

9. All'interno del titolo VI, concernente la rinuncia, la decadenza e la nullità, la sezione 3 disciplina i motivi di nullità dei marchi dell'Unione europea e il suo articolo 52 enuncia i motivi di nullità assoluta, per quanto qui di rilievo, nei seguenti termini:

«1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio [UE] è dichiarato nullo allorché

- a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7;
- b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.

(...)».

<sup>5</sup> Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il 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) (in prosieguo: il «regolamento n. 2015/2424»). Tuttavia, il regolamento n. 2015/2424 non si applica *ratione temporis* alla presente controversia, ferma restando la sua utilità sotto il profilo interpretativo.

10. L'articolo 53 si riferisce ai motivi di nullità relativa, ai fini della presente causa, nei seguenti termini:

«1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio [UE] è dichiarato nullo allorché esiste:

(...)

c) un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.

(...)».

11. Il titolo X («Competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi UE»), all'interno della sezione 2, vertente sulle controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi UE, contiene l'articolo 95, il cui paragrafo 1 così dispone:

«1. 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».

12. A tenore dell'articolo 96 («Competenza in materia di contraffazione e di validità»:

«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];

(...)

d) per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio [UE] di cui all'articolo 100.

13. L'articolo 99 («Presunzione di validità – difesa nel merito») stabilisce quanto segue:

«1. I tribunali dei marchi [UE] considerano valido il marchio [UE] a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità.

2. La validità di un marchio [UE] non può essere contestata nell'ambito di un'azione di accertamento di non contraffazione.

3. Nelle azioni di cui all'articolo 96, lettere a) e c) [<sup>6</sup>], l'eccezione di decadenza o di nullità del marchio [UE], presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale, è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza dei diritti del titolare del marchio [UE] per scarsa utilizzazione dello stesso o la nullità per un diritto anteriore del convenuto».

14. L'articolo 100 così dispone:

«1. La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti dal presente regolamento.

<sup>6</sup> La lettera c) di tale articolo si riferisce all'azione risarcitoria di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, irrilevante ai fini della presente controversia.

2. Un tribunale dei marchi [UE] respinge una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità se una decisione pronunciata dall'Ufficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo, è già divenuta definitiva.

(...)).».

15. Per i casi di connessione di procedimenti avviati dinanzi a diversi tribunali o dinanzi a un tribunale dei marchi UE e all'EUIPO, l'articolo 104 stabilisce quanto segue:

«1. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei marchi [UE] adito per un'azione contemplata dall'articolo 96, diversa da un'azione di accertamento di non contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, ove la validità del marchio sia già contestata dinanzi a un altro tribunale dei marchi [UE] con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l'Ufficio.

2. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l'Ufficio al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio [UE] sia già stata contestata dinanzi a un tribunale dei marchi [UE] con una domanda riconvenzionale (...)).».

## II. Fatti all'origine della controversia e questioni pregiudiziali

### A. *Fatti*<sup>7</sup>

16. Negli anni ottanta e novanta del secolo scorso, il padre della sig.ra Aigner si dedicava al commercio, tra gli altri prodotti, di erbe e di preparati a base di spezie e di erbe, che offriva in vendita nel suo stabilimento nonché, in forma ambulante, nelle fiere, nei mercati o per strada.

17. Nel 2000 la sig.ra Aigner ha rilevato la ditta paterna sotto la denominazione «Kräuter Paul» («Erbolario Paul») vendendo, in particolare, una miscela di erbe per la macerazione in alcool ad alta gradazione con il nome «Baucherlwärmer»<sup>8</sup>.

18. Il sig. Raimund ha lavorato con il padre della sig.ra Aigner fino al 1998, quando è entrato in concorrenza con quest'ultimo. Sotto la ragione sociale «Bergmeister», egli commercializza un preparato a base di spezie che a partire dal 2000 circa denomina parimenti «Baucherlwärmer», per un uso identico e con le stesse proprietà e i medesimi effetti del prodotto commercializzato dalla sua concorrente.

19. Il 28 aprile 2006 il sig. Raimund, al fine di garantirsi l'esclusività dei diritti sul segno in questione, ha ottenuto la registrazione del marchio (denominativo) UE «Baucherlwärmer» per le classi 5, 29, 30 e 33 dell'Accordo di Nizza<sup>9</sup> con priorità a decorrere dal 17 maggio 2005, data di deposito della domanda.

<sup>7</sup> La descrizione dei fatti si deduce dall'ordinanza di rinvio e dai documenti versati al fascicolo. Ovviamente, spetta al giudice nazionale dichiarare, in via definitiva, quali fatti consideri sufficientemente provati.

<sup>8</sup> Il preparato si miscela con questo tipo di bevande alcoliche, provocando una sensazione di calore nello stomaco, da cui deriva la sua denominazione, poiché la traduzione letterale del segno sarebbe «scalda stomaco».

<sup>9</sup> Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato.

20. Il sig. Raimund sostiene che, in occasione di una fiera tenutasi in località Waldviertel (Bassa Austria) e di altri mercati nella regione dell'Alta Austria, nonché a Salisburgo nel luglio 2006, la sig.ra Aigner offriva e vendeva il suo prodotto con la denominazione «Baucherlwärmer».

21. Ritenendo che la sig.ra Aigner violasse i suoi diritti derivanti dalla titolarità del marchio UE, il sig. Raimund ha promosso nei confronti di quest'ultima un'azione per contraffazione di marchio dinanzi all'Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna), operante in tale paese quale tribunale dei marchi UE nei giudizi di primo grado.

### ***B. Contesto processuale della controversia***

22. Nel procedimento per contraffazione del marchio di cui è titolare, il sig. Raimund ha chiesto di condannare la sig.ra Aigner: i) ad astenersi dall'uso del segno «Baucherlwärmer» per i prodotti e i servizi delle classi indicate (azione inibitoria) e ii) a ritirare dal commercio qualsiasi prodotto o atto in cui si fosse materializzata la contraffazione del marchio (azione di rimozione)<sup>10</sup>; inoltre, egli chiede iii) di pubblicare la sentenza (azione di diffusione).

23. In sua difesa, la sig.ra Aigner ha sostenuto, tra gli altri motivi, che il sig. Raimund aveva acquisito il marchio UE in malafede e contravvenendo alle buone pratiche. I medesimi argomenti sarebbero stati da essa dedotti per presentare, qualche tempo dopo, una domanda riconvenzionale di nullità del marchio registrato dal sig. Raimund.

24. In primo grado, l'Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna) ha sospeso il procedimento concernente la domanda riconvenzionale fino alla pronuncia di una sentenza definitiva nel procedimento relativo all'azione per contraffazione.

25. La sospensione è stata tuttavia revocata dall'Oberlandesgericht Wien (Tribunale regionale superiore di Vienna) a seguito del corrispondente procedimento di impugnazione, cosicché la domanda riconvenzionale risulta ancora pendente in primo grado<sup>11</sup>, senza che, fino ad ora, sia stata emanata una sentenza. Per contro, il tribunale di primo grado ha respinto l'azione per contraffazione con sentenza del 17 maggio 2015, ritenendo dimostrata la malafede del sig. Raimund al momento della domanda di registrazione del marchio, come aveva obiettato la sig.ra Aigner.

26. Il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado con propria sentenza del 5 ottobre 2015. A suo giudizio, l'articolo 99 del regolamento n. 207/2009 ammetterebbe che, nell'ambito di procedimenti per contraffazione, il convenuto possa eccepire la malafede del titolare (all'epoca, il richiedente) di tale segno, a condizione che egli contesti la validità del marchio registrato mediante una domanda riconvenzionale, anche nel caso in cui su quest'ultima non sia stata emessa una decisione. Il requisito di cui all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 risulterebbe dunque soddisfatto.

27. Secondo il giudice d'appello, al momento in cui ha chiesto la registrazione del marchio, il sig. Raimund sarebbe stato già da molto tempo a conoscenza del fatto che la sig.ra Aigner, e prima di lei, suo padre, utilizzavano in segno «Baucherlwärmer» per un prodotto molto simile al suo. Con tale domanda, il sig. Raimund avrebbe cercato di impedire alla sig.ra Aigner di continuare a utilizzare il segno in questione.

10 Sebbene l'ordinanza di rinvio si riferisca all'azione di rimozione («Beseitigung»), dagli atti di causa trasmessi dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) e, in particolare, dalla sentenza impugnata dinanzi ad esso, si evince che il sig. Raimund ha presentato anche una domanda di distruzione («Vernichtung»).

11 Dagli atti trasmessi dal giudice del rinvio sembra dedursi che l'azione per contraffazione del marchio e la domanda riconvenzionale sono pendenti dinanzi a collegi giudicanti distinti in seno al medesimo Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna). Ciò deriva probabilmente dallo sfasamento di due anni tra l'azione per contraffazione e la presentazione della domanda riconvenzionale, come osserva il sig. Raimund nelle sue memorie. In ogni caso, non risulta che le rispettive cause siano state riunite.

28. In definitiva, l'Oberlandesgericht Wien (Tribunale regionale superiore di Vienna) ha confermato che il marchio registrato dal sig. Raimund era viziato da nullità conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, per deposito in malafede della domanda di registrazione. Di conseguenza, tale marchio non era opponibile alla sig.ra Aigner.

29. L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) è chiamato a decidere su un ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in appello, ossia quella pronunciata nel procedimento per contraffazione del marchio. Il sig. Raimund, titolare del marchio, fa valere, dinanzi al giudice di cassazione, che i giudici di grado inferiore non avrebbero potuto statuire sull'eccezione relativa alla malafede nell'ambito del procedimento per contraffazione, senza la previa riunione delle due cause (avviate con l'azione per contraffazione e la domanda riconvenzionale di nullità), o prima del passaggio in giudicato della sentenza nel procedimento relativo alla domanda riconvenzionale.

30. Il giudice del rinvio spiega che, ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, l'eccezione di nullità può essere accolta solo se il convenuto nel procedimento per contraffazione «contesti la validità» del marchio mediante domanda riconvenzionale. Tale giudice afferma che, stando al tenore letterale di tale disposizione, il requisito ivi previsto sarebbe già soddisfatto con la proposizione della domanda riconvenzionale. Se, al contrario, ci si attiene allo scopo perseguito dalla disposizione in questione, occorre rilevare che essa mira ad evitare una differenziazione delle situazioni giuridiche inter partes, derivanti dal procedimento per contraffazione, e di quelle inerenti all'efficacia erga omnes propria della sentenza declaratoria di nullità del marchio, ottenuta in via riconvenzionale.

31. Per il giudice a quo, sebbene il legislatore dell'Unione abbia stabilito, in linea di principio, che un'azione per contraffazione può essere respinta unicamente in presenza di una causa di nullità del marchio debitamente accertata, con effetto erga omnes, nel diritto nazionale del suo Stato membro non è esattamente così. Da un lato, la normativa processuale in materia di contraffazione dei marchi nazionali non prevede la possibilità di ottenere una dichiarazione di nullità del marchio con efficacia erga omnes sulla base di una domanda riconvenzionale<sup>12</sup>. Dall'altro, nell'ambito di un'azione per contraffazione dello stesso marchio nazionale, la dichiarazione di nullità può essere chiesta soltanto a titolo di «questione preliminare», con meri effetti inter partes.

32. Per quanto riguarda i marchi UE, il giudice del rinvio ritiene che, al fine di garantire che l'eccezione di nullità sollevata in un procedimento per contraffazione possa prosperare, tale marchio avrebbe dovuto essere dichiarato al contempo nullo nell'ambito di un procedimento.

33. L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) riassume nei seguenti termini le tre opzioni – e i relativi dubbi – che gli si presentano:

- «se sia sufficiente proporre la domanda riconvenzionale, cosicché l'azione per contraffazione possa essere respinta ancora prima della decisione in merito alla domanda riconvenzionale fondata su un'acquisizione in malafede dei diritti sul marchio, oppure
- se l'azione per contraffazione possa essere respinta per tale motivo solo se il marchio venga almeno contestualmente dichiarato nullo sulla base della domanda riconvenzionale oppure
- se l'eccezione di acquisizione in malafede dei diritti sul marchio possa essere accolta nel procedimento per contraffazione solo dopo che il marchio sia stato dichiarato definitivamente nullo sulla base della domanda riconvenzionale<sup>13</sup>».

<sup>12</sup> Secondo i termini dell'ordinanza di rinvio, nel diritto dei marchi austriaco la dichiarazione di nullità con effetto erga omnes dei marchi nazionali rientra nella competenza esclusiva del *Patentamt* (Ufficio marchi e brevetti).

<sup>13</sup> Sottolineatura nell'originale.



34. In tale contesto, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se un'azione per contraffazione di un marchio UE [articolo 96, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (...)] fondata sull'eccezione di deposito in malafede della domanda di marchio [(articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (...)] possa essere respinta qualora, pur avendo il resistente proposto una domanda riconvenzionale di nullità del marchio UE basata su tale eccezione [articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (...)], il giudice non si sia ancora pronunciato su detta domanda.
- 2) In caso di risposta negativa [alla prima questione]: se il giudice possa respingere l'azione per contraffazione fondata sull'eccezione di deposito in malafede della domanda di marchio qualora accolga almeno contestualmente la domanda riconvenzionale di nullità, oppure se, ai fini della decisione sull'azione per contraffazione, debba in ogni caso attendere fino al passaggio in giudicato della decisione in merito alla domanda riconvenzionale».

### **III. Procedimento dinanzi alla Corte e principali argomenti delle parti**

#### ***A. Procedimento***

35. L'ordinanza di rinvio è pervenuta alla cancelleria della Corte il 1° agosto 2016.

36. Entrambe le parti nel procedimento principale hanno depositato osservazioni scritte.

37. Non è stato ritenuto necessario lo svolgimento di un'udienza di discussione, in applicazione dell'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

#### ***B. Sintesi delle osservazioni presentate***

38. Delle tre opzioni prospettate dal giudice del rinvio, il sig. Raimund sostiene l'ultima, ossia la necessità che esista una dichiarazione definitiva di nullità, in via riconvenzionale (o, eventualmente, amministrativa), per respingere nel merito un'azione per contraffazione del marchio.

39. Egli motiva il suo rifiuto della prima opzione (secondo cui sarebbe sufficiente la mera introduzione della domanda riconvenzionale ai fini dell'osservanza dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009), in quanto sarebbe incompatibile con la finalità perseguita da detta disposizione. Concorda, dunque, con il giudice del rinvio nel sostenere che, quando si tratta di dichiarare la nullità di un marchio, il sistema istituito dal regolamento n. 207/2009, anche alla luce dell'articolo 104 di quest'ultimo, privilegia le domande riconvenzionali alle eccezioni sollevate nell'ambito dei procedimenti per contraffazione. Tale preferenza deriva dal carattere erga omnes delle sentenze pronunciate in esito ai procedimenti relativi alle domande riconvenzionali rispetto all'efficacia inter partes cui si limitano le sentenze rese nei secondi.

40. Il ricorrente ritiene parimenti inconcepibile che il legislatore dell'Unione possa considerare sufficiente la mera introduzione formale di una domanda riconvenzionale. L'accoglimento di tale tesi per ritenere soddisfatte le prescrizioni dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 svuoterebbe di contenuto l'articolo 100, paragrafo 7, di quest'ultimo.

41. Circa la seconda opzione (la necessità di sentenze pronunciate contestualmente nei procedimenti relativi all'azione per contraffazione e alla domanda riconvenzionale), il sig. Raimund la respinge in quanto non eviterebbe il rischio che si ottengano decisioni contraddittorie, come riconosciuto dallo stesso Oberster Gerichtshof (Corte suprema) nell'ordinanza di rinvio<sup>14</sup>.

42. Pertanto il sig. Raimund si esprime a favore della terza opzione (che l'azione per contraffazione possa essere definita soltanto dopo la pronuncia di una sentenza definitiva sulla domanda riconvenzionale di nullità), perché, in tal modo, si garantisce il rispetto dell'efficacia *erga omnes* delle sentenze declaratorie di nullità del marchio in via riconvenzionale. A favore di tale interpretazione, esso invoca le ragioni di economia processuale.

43. Dal suo canto, la sig.ra Aigner si esprime a favore della prima opzione esposta dal giudice del rinvio. Essa fonda la sua opinione sull'interpretazione letterale dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. A suo giudizio, tale disposizione esige unicamente che la domanda riconvenzionale sia stata proposta (è sufficiente «impugnare» la validità del marchio) ma non che nel relativo procedimento sia intervenuta la sentenza, e ancora meno che quest'ultima debba essere passata in giudicato.

44. Inoltre, ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 sarebbe possibile eccepire la nullità del marchio per malafede del suo titolare nell'ambito dell'opposizione ad un'azione per contraffazione, giacché la «nullità» di tale marchio può essere invocata in presenza di un diritto anteriore del convenuto, senza che sia fatta alcuna menzione di una sentenza di nullità passata in giudicato.

45. La sig.ra Aigner sottolinea che né il tenore né la finalità del citato articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 confermano l'interesse di prevenire decisioni divergenti nell'ambito dei procedimenti avviati per contraffazione (con effetti *inter partes*) e per nullità (con effetti *erga omnes*) del marchio. Spetta al diritto nazionale risolvere tale problema, che il legislatore dell'Unione già conosceva e avrebbe accettato, a parte il fatto che il successivo regolamento n. 2015/2424 non ha modificato le disposizioni pertinenti.

46. Da ultimo, in subordine, qualora la Corte dissentisse dalla sua opinione, la sig.ra Aigner propone di rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che il rigetto dell'azione per contraffazione del marchio presuppone la dichiarazione, quanto meno simultanea, della nullità del marchio in via riconvenzionale, il che impone la riunione dei procedimenti. In caso contrario, non si eliminerebbe il rischio di ottenere decisioni nel merito divergenti.

<sup>14</sup> Detto giudice illustra una serie di situazioni in cui, successivamente alla dichiarazione di nullità di un marchio in via riconvenzionale e al rigetto dell'azione per contraffazione, le successive impugnazioni (quella proposta dal ricorrente unicamente avverso la sentenza di accoglimento della domanda riconvenzionale o dal convenuto avverso una sola delle due citate sentenze), potrebbero condurre, qualora prosperassero, alla pronuncia di decisioni giurisdizionali incompatibili.



## IV. Analisi

### A. Osservazioni preliminari

47. Le peculiarità della presente controversia potrebbero disorientare coloro che sono abituati a un sistema processuale civile in cui la domanda riconvenzionale (e non solo nel contesto del diritto dei marchi) va introdotta nel medesimo procedimento e dinanzi allo stesso giudice che esamina la domanda principale, il quale decide contestualmente sull'una e sull'altra domanda con un'unica sentenza<sup>15</sup>.

48. Dall'ordinanza di rinvio sembra emergere che il diritto processuale civile austriaco non obbedisce necessariamente a tali criteri, ragion per cui ritengo opportuno svolgere alcune riflessioni ai fini di una migliore comprensione delle questioni dibattute.

49. In primo luogo, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) rileva che, ai sensi del codice di procedura civile austriaco «in un processo per contraffazione il giudice esaminerebbe (...) (in via preliminare) l'eccezione di nullità di un marchio nazionale anche qualora il resistente non ne avesse proposto alcuna richiesta di cancellazione all'ufficio brevetti [e marchi austriaco] (le domande riconvenzionali non sono previste per i marchi nazionali)»<sup>16</sup>. Tale giudice ammette tuttavia che la situazione cambia quando si tratta di marchi UE.

50. In secondo luogo se, per domanda riconvenzionale s'intende, in generale, una contro-domanda presentata dal convenuto in un procedimento avviato nei suoi confronti dal ricorrente dinanzi al medesimo organo giurisdizionale<sup>17</sup>, la sig.ra Aigner non avrebbe commesso un errore sotto il profilo formale nel proporre una domanda riconvenzionale nell'ambito della controversia a qua, poiché l'ha proposta dinanzi al tribunale dei marchi UE competente in Austria<sup>18</sup>.

51. In terzo luogo, in un'ottica diversa, occorre tenere presente che il giudice a quo formula le sue questioni in base al presupposto che, nel caso in esame, l'azione per contraffazione del marchio non potesse essere respinta per motivi diversi dalla malafede del richiedente il marchio stesso (come l'assenza di un rischio di confusione tra i prodotti dei due contendenti). Detto giudice suppone che, in presenza di queste altre circostanze, non sarebbe necessario decidere previamente in merito alla domanda riconvenzionale.

15 La domanda riconvenzionale è semplicemente un'azione autonoma, che però viene introdotta nello stesso procedimento, ed è proposta dal convenuto nei confronti dell'attore, approfittando dell'azione promossa da quest'ultimo, quando tra le due domande esistono determinati elementi di collegamento e il giudice è competente a statuire su entrambe con un'unica sentenza. In una determinata controversia, il convenuto può *difendersi* (ossia opporre eccezioni all'azione del ricorrente) oppure può presentare una *controdomanda* (vale a dire formulare le proprie richieste di condanna del ricorrente) in via riconvenzionale. Benché taluni ordinamenti ammettano le «eccezioni riconvenzionali» o le domande riconvenzionali implicite (come ad esempio l'eccezione di compensazione dei crediti o l'eccezione di nullità di determinati negozi giuridici) non occorre menzionare tali casi nell'ambito del presente procedimento pregiudiziale.

16 Punto 3.2 dell'ordinanza di rinvio Non so se tale circostanza possa essere connessa alla formulazione tardiva della domanda riconvenzionale da parte della sig.ra Aigner e alla deduzione del motivo della malafede come eccezione di merito nell'opposizione della stessa all'azione del sig. Raimund.

17 Si suole riconoscere come obiettivi della domanda riconvenzionale l'economia processuale e la prevenzione del rischio che vengano emesse sentenze contraddittorie. V. Okońska, A., *Die Widerklage im Zivilprozessrecht der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten*, ed. Mohr Siebeck, Tubinga, 2015, pagg. 269 e 270.

18 Non è chiaro il motivo per cui tale tribunale non abbia riunito i due procedimenti per risolverli contestualmente. Di fatto, non sembra che la prassi generale sia quella di assegnare la domanda riconvenzionale a un giudice diverso o a un altro collegio giudicante: nella controversia che ha dato origine alla sentenza dell'11 giugno 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), punti 3 e 4, la stessa composizione dell'*Handelsgericht Wien* (Tribunale commerciale di Vienna), nel ruolo di tribunale di primo grado dei marchi UE, ha esaminato tanto l'azione per contraffazione quanto la domanda riconvenzionale.

## ***B. Sulla prima questione pregiudiziale***

52. In sintesi, il dubbio iniziale nutrito dal giudice del rinvio è se l'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 consenta di respingere un'azione per contraffazione di un marchio in base alla malafede del soggetto che ha presentato la domanda di marchio, qualora il convenuto, a sua volta, abbia formulato una domanda riconvenzionale (fondata sulla stessa mala fede) per ottenere una dichiarazione di nullità del marchio, e su tale domanda non sia stata ancora adottata una decisione.

53. A mio avviso sarebbe troppo semplicistica una risposta fondata unicamente sul mero tenore letterale dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. In mancanza di altri riferimenti nella giurisprudenza (giacché finora, salvo errore da parte mia, tale disposizione è rimasta priva di un'interpretazione della Corte), la ricerca di una soluzione deve partire dagli elementi sottesi all'articolo oggetto di interpretazione e da altri del medesimo contesto normativo.

54. Il primo di tali elementi consiste nel *carattere unitario* del marchio UE, la cui rilevanza non può essere ignorata. Ai sensi del suo considerando 3, il regolamento n. 207/2009 ha lo scopo di prevedere un regime dei marchi UE che conferisca alle imprese una protezione uniforme, cosicché i marchi possano produrre i loro effetti sull'intero territorio dell'Unione.

55. Tale obiettivo è enunciato dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento succitato, secondo il cui tenore il marchio UE ha carattere unitario, produce gli stessi effetti in tutta l'Unione e può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità dell'Unione<sup>19</sup>.

56. I considerando 16 e 17 del medesimo regolamento fanno riferimento al carattere unitario di tale titolo di proprietà industriale dell'Unione. A tenore degli stessi, da un lato, è indispensabile che gli effetti delle decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi UE si estendano a tutta l'Unione, al fine di *evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell'Ufficio* che potrebbero pregiudicare il carattere unitario dei marchi comunitari. Dall'altro, tali considerando sottolineano la necessità di *evitare che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni* in cui siano implicate le stesse parti e che vengano intentate per gli stessi fatti sulla base di un marchio UE e di marchi nazionali paralleli<sup>20</sup>.

57. Il secondo elemento rilevante è costituito dalla *presunzione di validità* di cui godono i marchi UE in seguito al controllo effettuato dall'EUIPO in sede di esame della domanda di registrazione. Il rispetto del principio di legalità implica il riconoscimento della piena efficacia di tali marchi (in quanto la registrazione degli stessi costituisce un atto emanato da un organismo dell'Unione), finché la loro invalidità non sia stata dichiarata da un altro atto di segno opposto, emanato da un organo competente e che sia divenuto definitivo<sup>21</sup>.

58. Tale presunzione trova inoltre il proprio inquadramento normativo nell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, che impone a tutti gli interessati, compresi i giudici nazionali, di considerare validi, in linea di principio, i marchi UE.

19 Sentenza del 12 aprile 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), punti 40 e 41.

20 Ibidem, punto 42.

21 V., in tal senso, sentenze del 13 febbraio 1979, Granaria (101/78, EU:C:1979:38), punto 5, e del 28 gennaio 2016, Éditions Odile Jacob/Commissione (C-514/14 P, EU:C:2016:55), punto 40.

59. I meccanismi di impugnazione della validità dei marchi UE sono descritti nell'articolo 52, paragrafo 1, del medesimo testo normativo e sono solamente di due tipi: a) il procedimento amministrativo dinanzi all'EUIPO su istanza di parte<sup>22</sup> e b) la domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione del marchio, ossia il ricorso dinanzi ai tribunali nazionali dei marchi UE.

60. Dal combinato disposto di tali disposizioni si evince che ai tribunali dei marchi UE è vietato esaminare d'ufficio la nullità di un marchio e che, nelle controversie dinanzi ad essi pendenti, spetta al convenuto, mediante la formulazione di una domanda riconvenzionale, eccepire la nullità<sup>23</sup> del marchio la cui contraffazione sia stata contestata nell'ambito del procedimento principale<sup>24</sup>.

61. Tuttavia, l'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 ammette che il convenuto in un procedimento per contraffazione<sup>25</sup> possa sollevare un'eccezione di nullità senza dover presentare una domanda riconvenzionale, ma unicamente qualora lo stesso invochi un proprio diritto anteriore sul segno controverso<sup>26</sup>. Ciò non si verifica nella specie.

62. La lettura degli articoli 52, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, in combinato disposto con gli articoli 99, paragrafi 1 e 3, e 100, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, suggerisce che la dichiarazione di nullità di un marchio UE si possa richiedere in via giurisdizionale soltanto attraverso la formulazione di una domanda riconvenzionale. Tale domanda dovrà essere basata su uno o più motivi tra quelli enunciati nei citati articoli 52 (motivi di nullità assoluta) e 53 (motivi di nullità relativa) del citato regolamento. L'unica deroga a tale regola, prevista dall'articolo 99, paragrafo 3, cui si è accennato in precedenza, non si applica alla fattispecie.

63. Tale scelta operata dal legislatore dell'Unione è coerente con il carattere unitario del marchio e con l'obiettivo di evitare che vengano emesse sentenze contraddittorie su un medesimo segno distintivo che sia iscritto nel registro dell'EUIPO.

64. Le sentenze pronunciate nei procedimenti per contraffazione di marchi UE sono efficaci inter partes, cosicché, una volta passate in giudicato, vincolano soltanto le parti intervenute nel rispettivo procedimento. Per contro, le sentenze in cui viene dichiarata la nullità del marchio in accoglimento di una domanda riconvenzionale, producono effetti erga omnes. Pertanto, a tenore dell'articolo 100, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, l'EUIPO iscrive nel registro «la menzione della sentenza» (di annullamento), che avrà effetto retroattivo, vale a dire, ex tunc<sup>27</sup>.

22 La decisione dell'Ufficio che accoglie o respinge l'eccezione di nullità è impugnabile dinanzi alle commissioni di ricorso; a loro volta, le decisioni di queste ultime possono essere impuginate dinanzi al Tribunale, le cui sentenze possono formare oggetto di un ricorso per cassazione dinanzi alla Corte. Tuttavia, a rigore, la dichiarazione di nullità si produce in via amministrativa, poiché il successivo controllo giurisdizionale (dell'Unione) è circoscritto all'esame della legittimità di tale dichiarazione. La nullità può essere accertata in via giurisdizionale solo qualora sia impugnata una decisione di rigetto di una domanda di nullità e tale impugnazione sia accolta da un giudice dell'Unione.

23 Il convenuto può, analogamente, eccepire la decadenza del marchio come possibile fondamento della domanda riconvenzionale. Non mi riferirò a tale ipotesi, che è estranea all'oggetto della presente controversia.

24 Nell'ambito della procedura amministrativa, neppure l'EUIPO è autorizzato a esaminare d'ufficio la nullità. Ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, è affidato agli operatori economici in concorrenza con i titolari dei marchi, riprendendo l'espressione di uno dei miei predecessori, il compito di pulizia del registro, mentre l'Ufficio deve osservare un comportamento completamente neutrale. V., al riguardo, conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa *Silberquelle* (C-495/07, EU:C:2008:633), paragrafo 46. Sebbene allora si trattasse di decadenza, la riflessione è trasferibile all'ambito della nullità.

25 Con un rinvio diretto all'articolo 96, lettera a), del regolamento medesimo.

26 La modifica introdotta dal regolamento n. 2015/2424 ha eliminato tale possibilità, poiché sollevava dubbi di compatibilità con il principio di priorità, obbligando il titolare di un diritto anteriore ad ottenere una dichiarazione di invalidità del segno posteriore, per opporsi validamente a quest'ultimo. La nuova formulazione dell'articolo 9 del regolamento n. 207/2009 dovrebbe dissipare tali dubbi. V. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, München, 2011, pag. 108.

27 Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento medesimo, e fermo restando il rispetto delle situazioni giuridiche consolidate di cui al successivo paragrafo 3.

65. Se si ammettesse che qualsiasi convenuto in un'azione per contraffazione di marchio possa invocare senz'altro, a titolo di eccezione, i motivi di nullità (assoluti o relativi) del marchio stesso, si correrebbe il rischio che azioni simili avviate dal titolare del diritto di marchio dinanzi a giudici diversi, si concludessero, in alcuni casi con la dichiarazione di nullità e, in altri, con la soluzione contraria. Occorre tenere presente che, in virtù dell'articolo 97, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, per esercitare l'azione per contraffazione, il titolare del marchio può scegliere il forum delicti commisi in alternativa al foro del domicilio del convenuto<sup>28</sup>.

66. Pertanto, il legislatore dell'Unione ha voluto che la validità di tale tipo di marchi possa essere contestata dinanzi ai giudici nazionali solo attraverso una domanda riconvenzionale. Parallelamente, detto legislatore ha instaurato un meccanismo di sicurezza per far fronte all'eventuale pluralità delle azioni, tanto per contraffazione quanto in via riconvenzionale: la sospensione del procedimento, nei termini di cui all'articolo 104, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

67. In questo contesto non si può condividere l'interpretazione dell'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 proposta dalla sig.ra Aigner. Secondo quest'ultima, l'eccezione di nullità del marchio potrebbe essere accolta in seno ad un procedimento per contraffazione, sempreché sia stata presentata una domanda riconvenzionale (senza tuttavia una decisione sulla stessa).

68. Come giustamente afferma il giudice del rinvio, siffatta soluzione risulta incompatibile con la finalità della disposizione in esame. Non si comprenderebbe perché il legislatore dell'Unione obblighi a sospendere il procedimento in caso di litispendenza tra due tribunali dei marchi, come mezzo per evitare sentenze divergenti su un oggetto identico, e non preveda il medesimo obbligo quando l'azione per contraffazione e la domanda riconvenzionale siano assegnate ad uno stesso tribunale dei marchi UE (sebbene operi attraverso due collegi giudicanti differenti).

69. È vero che, in virtù dell'autonomia processuale di cui gode<sup>29</sup>, spetta a ciascuno Stato membro decidere in merito all'organizzazione dei suoi tribunali dei marchi UE, nonché stabilire le modalità procedurali, senza compromettere il rispetto di quelle contenute nel regolamento n. 207/2009. Tuttavia, il sistema di attribuzione della competenza tra i tribunali nazionali dei marchi UE (e, nella stessa ottica, il sistema di ripartizione delle cause tra i vari collegi giudicanti di uno stesso tribunale), non può porre in pericolo l'obiettivo di evitare sentenze contraddittorie in ordine allo stesso marchio.

70. Il sistema di impugnazione giurisdizionale dei marchi UE distingue tra difese nel merito (eccezioni) e domande riconvenzionali. L'unica possibilità perché il convenuto opponga un'eccezione di nullità del marchio in un'azione per contraffazione è prevista nel caso in cui lo stesso vanti un diritto anteriore sullo stesso segno (articolo 99, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, citato supra)<sup>30</sup>.

28 In tali casi, l'articolo 98, paragrafo 2, limita la competenza giudiziaria dei tribunali dei marchi UE agli atti commessi nel territorio dello Stato membro in cui hanno sede. Pur non essendo del tutto coerente con il principio di unicità del marchio UE, tale disposizione cerca di scoraggiare la pratica, sempre indesiderata, del forum shopping. V. Sosnitza, O., «Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke — Zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v. 12.4.2011 — C-235/09 — DHL/Chronopost», *GRUR*, 2011, pag. 468.

29 V., inter alia, sentenze dell'11 settembre 2003, Safalero (C-13/01, EU:C:2003:447), punto 49; del 2 ottobre 2003, Weber's Wine World e a. (C-147/01, EU:C:2003:533), punto 103; del 7 gennaio 2004, Wells (C-201/02, EU:C:2004:12), punto 67, e del 13 marzo 2007, Unibet (C-432/05, EU:C:2007:163), punto 43.

30 Tale conclusione è avallata da Huet, A., «La marque communautaire: la compétence des juridictions des États membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon [Règlement (CE) n. 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993]», *Journal du Droit International*, n. 3, 1994, pag. 630, e Gallego Sánchez, F., «Artículo 96 — Demanda de reconversión», in Casado Cerviño, A. e Llobregat Hurtado, M.L. (Coord.), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, La Ley, Madrid, 2000, pag. 874.

71. Al di fuori di tale ipotesi, chiunque sia stato convenuto in un'azione per contraffazione di marchio UE e sostenga che quest'ultimo è nullo, deve seguire l'iter della domanda riconvenzionale. La domanda di dichiarazione di nullità, così formulata, diviene necessariamente una questione *pregiudiziale* rispetto all'azione per contraffazione vera e propria, poiché la presunzione di validità del marchio viene messa in discussione. Prima di esaminare se i diritti inerenti al marchio siano stati violati, occorre stabilire, come questione previa sine qua non, se tale segno distintivo sia valido, che è precisamente ciò che il convenuto ha posto in dubbio presentando una domanda riconvenzionale.

72. Sarebbe contrario alla logica processuale respingere l'azione per contraffazione (salvo nel caso richiamato dal giudice del rinvio) senza avere chiarito i dubbi in merito alla nullità del marchio esposti nella domanda riconvenzionale. Tale mancanza di logica si produce tanto nel caso in cui le controversie vengano esaminate da diversi tribunali dei marchi UE, quanto in quello in cui le stesse siano pendenti dinanzi a un solo tribunale (nella specie, l'Handelsgericht Wien, Tribunale commerciale di Vienna), allorché questo opera in collegi giudicanti che esaminano tali procedimenti separatamente.

73. Occorre quindi rispondere alla prima questione pregiudiziale nel senso che l'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, in seguito alla presentazione di una domanda riconvenzionale in cui si chiede di dichiarare la nullità di un marchio UE a causa della mala fede con cui avrebbe agito il suo titolare all'atto di chiederne la registrazione, il giudice competente ad esaminare l'azione principale per contraffazione di detto marchio non può accogliere tale motivo di nullità, dedotto in via di eccezione, finché non venga pronunciata una decisione in merito alla domanda riconvenzionale.

### ***C. Sulla seconda questione pregiudiziale***

74. La seconda questione pregiudiziale sollevata dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) viene formulata per l'ipotesi in cui la prima questione riceva una risposta negativa, come da me proposto.

75. Il dubbio nutrito dal giudice del rinvio muove ora dalla premessa che, nelle circostanze suesposte, il tribunale dei marchi UE deve attendere la pronuncia della decisione relativa alla domanda riconvenzionale prima di poter decidere in merito all'azione per contraffazione del marchio. Orbene, si pone la questione se sia sufficiente che tale decisione sia stata pronunciata o sia necessario attenderne il passaggio in giudicato?

76. Se la risposta alla domanda riconvenzionale fosse favorevole al convenuto (ossia, qualora venisse dichiarata la nullità del segno distintivo in questione), il tribunale dei marchi, conformemente al diritto nazionale<sup>31</sup>, potrebbe sia respingere la domanda di accertamento della contraffazione, sia considerarla ormai priva di oggetto, dal momento che è impossibile violare un marchio che ha perduto ex tunc la tutela conferita dalla registrazione.

77. Subordinando la decisione riguardante l'azione per contraffazione al previo esito del procedimento introdotto con la domanda riconvenzionale, il giudice competente si conforma all'obiettivo di evitare sentenze contraddittorie, che avrebbero potuto minare il carattere unitario del marchio UE.

78. Tuttavia, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) teme che il comportamento processuale delle parti coinvolte nei procedimenti per contraffazione e riconvenzionale possa nuovamente compromettere la coerenza raggiunta con le sentenze pronunciate in contemporanea nel caso in cui, ad esempio, soltanto una di esse venisse impugnata dinanzi al giudice di grado superiore<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> A termini dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 «(...) le contraffazioni di un marchio [UE] sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del titolo X».

<sup>32</sup> Per maggiori dettagli, v. nota 14 delle presenti conclusioni.



79. In tale contesto, il giudice a quo si domanda se, proprio al fine di escludere tale eventuale contraddizione, debba richiedersi al primo giudice di non emanare una decisione sulla contraffazione del marchio finché non sia passata in giudicato la sentenza di accoglimento della domanda riconvenzionale.

80. A mio avviso, il regolamento n. 207/2009 non offre una disposizione specifica che imponga al giudice competente di attendere il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda riconvenzionale, Né tantomeno contiene una norma che glielo vieti.

81. Tra le disposizioni del regolamento n. 207/2009 che menzionano espressamente l'autorità di «cosa giudicata» della decisione giurisdizionale<sup>33</sup>, l'articolo 56, paragrafo 3, collega tale effetto al caso in cui l'autorità giudiziaria di uno Stato membro abbia pronunciato una decisione nei confronti delle stesse parti in merito a una domanda avente lo stesso oggetto e la stessa causa, e che tale decisione giurisdizionale sia passata in giudicato (vale a dire irrevocabile e non suscettibile di ulteriore impugnazione)<sup>34</sup>.

82. Tuttavia, tali disposizioni non forniscono chiarimenti circa la sorte delle decisioni giurisdizionali emanate nei rispettivi procedimenti prima di acquisire l'autorità di «cosa giudicata». Tale lacuna normativa si spiega probabilmente con il fatto che il regolamento n. 207/2009 contempla il passaggio in giudicato delle sentenze in un'ottica di coerenza tra le decisioni dell'Ufficio e quelle dei tribunali nazionali dei marchi UE. È opportuno soffermarsi brevemente su tale aspetto.

83. Contrariamente alla procedura di registrazione dei marchi UE, che nel sistema definito dal regolamento n. 207/2009 è configurata come una funzione esclusiva dell'EUIPO, svincolata da qualsiasi decisione dei tribunali nazionali<sup>35</sup>, la competenza a dichiarare la nullità di un marchio UE è stata attribuita in egual misura ai tribunali nazionali dei marchi UE e all'Ufficio.

84. Ciononostante, tale competenza va esercitata in modo alternativo ed esclusivo, nel senso che solo il primo dei detti due organi investito della controversia<sup>36</sup> (che si tratti di un tribunale dei marchi UE adito con una domanda riconvenzionale, oppure dell'EUIPO, dinanzi al quale sia stata presentata una domanda di nullità) potrà decidere in merito alla validità del titolo di proprietà industriale. Onde evitare decisioni contraddittorie, a tenore dell'articolo 104 del regolamento n. 207/2009, l'altro organo deve sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente, in attesa che venga pronunciata una decisione nell'ambito del primo procedimento.

85. Orbene, tale sospensione<sup>37</sup> e l'obbligo (articolo 100, paragrafo 6, del medesimo regolamento) del tribunale nazionale dei marchi UE di comunicare all'EUIPO la propria sentenza declaratoria della nullità di uno di tali marchi in via riconvenzionale, una volta che essa sia passata in giudicato, costituiscono i meccanismi con cui il legislatore dell'Unione intende assicurare la coerenza delle decisioni in materia di nullità e la coerenza tra il registro dei marchi UE e la situazione reale dei segni ivi iscritti.

33 Articoli 55, paragrafo 3, lettera a); 56, paragrafo 3; 84, paragrafo 3; 100, paragrafo 6, e 112, paragrafo 6.

34 L'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 estende tale effetto (senza parlare tuttavia di «cosa giudicata», data la natura amministrativa dell'organismo interessato) alle decisioni «definitive» dell'EUIPO pronunciate anteriormente «nei confronti delle stesse parti, su una domanda [sic] con il medesimo oggetto e il medesimo titolo».

35 Sentenza del 21 luglio 2016, Apple and Pear Australia Ltd e Star Fruits Diffusion/EUIPO (Pink Lady) (C-226/15 P, EU:C:2016:582), punto 50.

36 Ferma restando la possibilità, prevista dall'articolo 100, paragrafo 7, del regolamento n. 207/2009, che il tribunale nazionale dei marchi adito con una domanda riconvenzionale sospenda il procedimento e, su richiesta di una parte, deferisca la decisione sulla nullità all'EUIPO.

37 La nuova formulazione dell'articolo 100, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, introdotta con il regolamento n. 2015/2424 obbliga il tribunale dei marchi UE, dinanzi al quale è proposta una domanda riconvenzionale di nullità, a sospendere il procedimento, conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, *fino all'adozione della decisione finale sulla domanda* di nullità da parte dell'EUIPO.



86. Quando è lo stesso organo giurisdizionale che, in momenti diversi, è chiamato a pronunciarsi sull'azione per contraffazione del marchio e sulla domanda riconvenzionale in cui si chiede di dichiarare nullo lo stesso segno distintivo, la coerenza con la decisione adottata da tale organo in relazione alla domanda riconvenzionale impedirà che la decisione in merito all'azione per contraffazione sia contraddittoria. Tuttavia, non ravviso alcun fondamento per obbligare detto organo, alla luce del regolamento n. 207/2009, a sospendere la (seconda) decisione per tenere conto delle eventuali evoluzioni della controversia nei giudizi di grado superiore.

87. L'obbligo del tribunale dei marchi UE cui ho fatto riferimento nell'analisi della prima questione pregiudiziale dovrebbe indurre lo stesso ad attendere l'esito della domanda riconvenzionale al fine di decidere (simultaneamente o successivamente, conformemente alle norme processuali interne), in merito all'azione per contraffazione. In seguito alla pronuncia di una sentenza in relazione alla prima, non ritengo che detto tribunale debba necessariamente essere condizionato dalle strategie processuali delle parti, più o meno legate alle rispettive probabilità di successo negli ulteriori gradi di giudizio.

88. Concordo con l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema) nel considerare che il fatto di vincolare la soluzione del procedimento per contraffazione al comportamento delle parti in relazione alle successive impugnazioni avverso la sentenza di accoglimento della domanda riconvenzionale implicherebbe, con ogni probabilità, notevoli ritardi del procedimento. Lo scopo di evitare sentenze divergenti in relazione a un medesimo marchio è già soddisfatto attribuendo priorità alla sentenza pronunciata in merito alla domanda riconvenzionale, alla luce della quale sarà esaminata l'azione per contraffazione.

89. Dal momento che le parti di entrambe le controversie coincidono, pur detenendo posizioni processuali opposte, esse dispongono di armi di difesa identiche e devono sopportare le conseguenze del loro comportamento. Una parte qualsiasi può certamente ritardare, con successive impugnazioni, il passaggio in giudicato delle sentenze emesse in primo grado; tuttavia, tale eventualità non deve prevalere sull'obbligo del giudice di risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente.

90. Ciò premesso, desidero precisare che, sebbene il regolamento n. 207/2009 non richieda al giudice investito dell'azione per contraffazione di attendere il passaggio in giudicato della sentenza in merito alla domanda riconvenzionale, all'interno di tale testo normativo non rilevo neppure la presenza di una disposizione che osti a un siffatto differimento. Le norme processuali di ciascuno Stato membro, come interpretate dalle rispettive corti supreme, possono optare per l'una o per l'altra soluzione, in mancanza di norme del diritto dell'Unione in proposito.

91. Può accadere che la sentenza relativa alla domanda riconvenzionale non venga impugnata; in tal caso incomberà al giudice che l'ha pronunciata comunicare all'EUIPO la sua sentenza *passata in giudicato*. Poiché il termine di impugnazione non sarà eccessivamente prolungato, non ravviso inconvenienti nel fatto che, prima di decidere in merito all'azione per contraffazione, il giudice nazionale attenda il passaggio in giudicato della sentenza relativa alla domanda riconvenzionale. Se, invece, quest'ultima decisione venisse impugnata, detto giudice dovrebbe valutare le peculiarità del procedimento per contraffazione<sup>38</sup> e, se del caso, sospendere il procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa alla domanda riconvenzionale.

<sup>38</sup> Si noti, per raffronto, che l'obbligo di sospensione di cui all'articolo 104, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non è assoluto, essendo subordinato alla circostanza che non sussistano motivi specifici per proseguire il procedimento.

92. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritengo che si dovrebbe rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che il tribunale dei marchi UE può respingere l'azione per contraffazione di un marchio sulla base della malafede del soggetto che ne ha chiesto la registrazione, qualora, almeno in parallelo, venga accolta la domanda riconvenzionale in cui si chiede di dichiarare la nullità di tale marchio per il medesimo motivo. Ai fini della decisione in merito all'azione per contraffazione, il diritto dell'Unione non obbliga detto tribunale ad attendere fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa alla domanda riconvenzionale, né tantomeno glielo impedisce.

## V. Conclusione

93. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sollevate dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema civile e penale, Austria), nei seguenti termini:

- «1) l'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, deve essere interpretato nel senso che, in seguito alla presentazione di una domanda riconvenzionale in cui si chiede di dichiarare la nullità di un marchio UE a causa della malafede con cui avrebbe agito il suo titolare all'atto di richiederne la registrazione, il giudice competente ad esaminare l'azione principale per contraffazione di detto marchio non può accogliere tale motivo di nullità, dedotto in via di eccezione, finché non venga pronunciata una decisione in merito alla domanda riconvenzionale.
- 2) Il tribunale dei marchi UE può respingere l'azione per contraffazione di un marchio sulla base della malafede del soggetto che ne ha chiesto la registrazione, qualora, almeno in parallelo, venga accolta la domanda riconvenzionale in cui si chiede di dichiarare la nullità di tale marchio per il medesimo motivo. Ai fini della decisione in merito all'azione per contraffazione, il diritto dell'Unione non obbliga detto tribunale ad attendere fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa alla domanda riconvenzionale, né tantomeno glielo impedisce».