



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

19 ottobre 2017*

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell’Unione europea – Articolo 109, paragrafo 1 – Azioni civili sulla base di marchi dell’Unione europea e di marchi nazionali – Litispendenza – Nozione di “stessi fatti” – Utilizzo del termine “Merck” in nomi di domini e in piattaforme di media sociali su Internet – Azione fondata su un marchio nazionale seguita da un’azione fondata su un marchio dell’Unione europea – Declinazione di competenza – Portata»

Nella causa C-231/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo, Germania), con decisione del 14 aprile 2016, pervenuta in cancelleria il 25 aprile 2016, nel procedimento

Merck KGaA

contro

Merck & Co. Inc.,

Merck Sharp & Dohme Corp.,

MSD Sharp & Dohme GmbH,

LA CORTE (Seconda Sezione),

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

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 febbraio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Merck KGaA, da S. Völker e M. Pemsel, Rechtsanwälte;
- per la Merck & Co. Inc., la Merck Sharp & Dohme Corp. nonché la MSD Sharp & Dohme GmbH, da A. Bothe, Y. Draheim e P. Fromlowitz, Rechtsanwälte;
- per la Commissione europea, da T. Scharf e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

* Lingua processuale: il tedesco.

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 maggio 2017,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 109, 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 Merck KGaA e, dall'altro, la Merck & Co. Inc., la Merck Sharp & Dohme Corp. e la MSD Sharp & Dohme GmbH, in ordine alle domande della ricorrente volte all'adozione di divieti per via dell'utilizzo, da parte di queste ultime società, del termine «MERCK» in nomi di domini e in piattaforme di media sociali su Internet nonché in denominazioni commerciali, sia in Germania sia altrove nell'Unione europea.

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 44/2001

- 3 Il 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), ha sostituito, nei rapporti tra gli Stati membri, la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32).
- 4 Il considerando 15 del regolamento n. 44/2001 così recitava:

«Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. È necessario stabilire un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza (...)».
- 5 L'articolo 27 di detto regolamento, che era contenuto nella sezione 9 del suo Capo II, intitolata «Litispendenza e connessione», prevedeva quanto segue:

«1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

2. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».

Regolamento n. 207/2009

- 6 I considerando 3 e da 15 a 17 del regolamento n. 207/2009 così recitano:

«(3) Onde perseguire [gli] obiettivi [dell'Unione], risulta necessario prevedere un regime (...) dei marchi [dell'Unione europea] che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi [dell'Unione europea] che godano di una protezione uniforme e

producano i loro effetti sull'intero territorio [dell'Unione]; il principio del carattere unitario del marchio [dell'Unione europea] così enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento.

(...)

(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 europea], 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].».

7 L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 così dispone:

«Il marchio [dell'Unione europea] ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta [l'Unione]: 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 [Unione]. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».

8 L'articolo 109 di tale regolamento, intitolato «Azioni civili simultanee e successive sulla base di marchi [dell'Unione europea] e di marchi nazionali» e contenuto nella sezione 1 del titolo XI di detto regolamento, intitolata «Azioni civili fondate su più marchi», al paragrafo 1, lettera a), prevede quanto segue:

«Qualora azioni per contraffazione siano proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti davanti a tribunali di Stati membri differenti, aditi rispettivamente sulla base di un marchio [dell'Unione europea] e sulla base di un marchio nazionale:

a) il tribunale successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunale adito quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici. Il tribunale che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il procedimento qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro tribunale».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9 La Merck, ricorrente nel procedimento principale, è un'impresa del settore chimico-farmaceutico e, secondo la decisione di rinvio, impiega circa 40 000 persone ed esercita la propria attività in 67 Stati in tutto il mondo.

- 10 La Merck & Co., prima convenuta nel procedimento principale, è la società controllante, quotata in borsa, della Merck Sharp & Dohme, seconda convenuta nel procedimento principale, la quale commercializza principalmente medicinali e vaccini nonché prodotti cosmetici e per la cura della persona. Secondo la decisione di rinvio, la Merck Sharp & Dohme è responsabile delle attività operative del gruppo e, in particolare, della sua visibilità su Internet, segnatamente attraverso la pubblicazione di informazioni di interesse per i suoi azionisti. La MSD Sharp & Dohme, terza convenuta nel procedimento principale, è una controllata tedesca della Merck & Co.
- 11 La ricorrente e le convenute nel procedimento principale facevano inizialmente parte dello stesso gruppo di società. Dal 1919, tuttavia, esse sono completamente distinte.
- 12 Dalla decisione di rinvio emerge che la Merck è titolare del marchio nazionale MERCK, registrato nel Regno Unito. Essa è altresì titolare del marchio denominativo dell'Unione europea MERCK, per prodotti che rientrano nelle classi 5, 9 e 16 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 per servizi che rientrano nella classe 42 di tale Accordo.
- 13 In seguito sono stati conclusi vari accordi tra, da un lato, la società alla quale è subentrata la Merck e, dall'altro, la società alla quale è subentrata la Merck Sharp & Dohme. Tali accordi, l'ultimo dei quali è ancora in vigore, prevedevano regole sull'utilizzo, da parte della Merck Sharp & Dohme, in Germania nonché in altri Stati, di marchi della Merck.
- 14 Dal sito Internet www.merck.com delle convenute nel procedimento principale, qualsiasi utente in Germania o in un altro Stato membro è diretto, in particolare attraverso link, verso siti subordinati che a loro volta hanno contenuti che riflettono la presenza su Internet delle convenute nel procedimento principale, quali www.merckengage.com, www.merckvaccines.com o www.merck-animal-health.com. Su tali siti Internet, la diffusione delle informazioni non è geograficamente mirata, sicché tutti i contenuti sono accessibili nella stessa forma in tutto il mondo.
- 15 Oltre ai loro nomi di domini su Internet, la Merck & Co. e la Merck Sharp & Dohme hanno realizzato altre forme di visibilità su Internet, su varie piattaforme di media sociali.
- 16 L'8 marzo 2013, la ricorrente nel procedimento principale ha proposto dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della cancelleria, Regno Unito], un ricorso fondato sul suo marchio nazionale e diretto in particolare contro la Merck & Co. e la Merck Sharp & Dohme, per una presunta contraffazione dovuta all'utilizzo del termine «Merck» nel Regno Unito.
- 17 L'11 marzo 2013, la ricorrente nel procedimento principale ha inoltre proposto un ricorso dinanzi al Landgericht Hamburg (Tribunale del Land di Amburgo, Germania), fondato sul marchio dell'Unione europea di cui essa è titolare, contro le stesse convenute nonché contro la MSD Sharp & Dohme.
- 18 Come si evince dalla decisione di rinvio, la ricorrente nel procedimento principale ritiene che il fatto che alcuni siti Internet delle convenute nel procedimento principale, di cui essa ha prodotto qualche schermata, siano accessibili nell'Unione, e quindi anche in Germania, senza geotargeting della diffusione, leda i suoi diritti di marchio.
- 19 Con memorie dell'11 novembre 2014 e del 12 marzo, 10 settembre e 22 dicembre 2015, la ricorrente nel procedimento principale ha modificato i propri capi di domanda dinanzi al giudice del rinvio e ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso nei limiti in cui le domande riguardano il territorio del Regno Unito. Tale rinuncia è stata contestata dalle convenute nel procedimento principale.

- 20 Le convenute nel procedimento principale ritengono che il ricorso pendente dinanzi al giudice del rinvio sia irricevibile alla luce dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, perlomeno per quanto riguarda il motivo vertente sulla contraffazione del marchio dell'Unione europea della ricorrente nel procedimento principale in tutta l'Unione. La rinuncia parziale formulata da quest'ultima sarebbe irrilevante a tale riguardo.
- 21 Il Landgericht Hamburg (Tribunale del Land di Amburgo) rileva che l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 sembra escludere qualsiasi limitazione della portata territoriale di un'eventuale declinazione di competenza del giudice successivamente adito, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale. Esso nutre tuttavia dubbi al riguardo.
- 22 Ciò posto, il Landgericht Hamburg (Tribunale del Land di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- «1) Se la nozione di “stessi fatti” di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] debba essere interpretata nel senso che soddisfano tale elemento costitutivo della fattispecie il mantenimento e l'utilizzo di una pagina Internet accessibile in modo identico in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione sotto lo stesso dominio, in relazione alla quale sono state proposte azioni per contraffazione tra le medesime parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, di cui uno è chiamato a pronunciarsi in ragione di una violazione di un marchio dell'Unione europea e l'altro per violazione di un marchio nazionale.
- 2) Se la nozione di “stessi fatti” di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] debba essere interpretata nel senso che soddisfano rispettivamente tale elemento costitutivo della fattispecie il mantenimento e l'utilizzo, in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione, in Internet, sotto il dominio “facebook.com” e/o “youtube.com” e/o “twitter.com”, di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta – con riferimento, rispettivamente, al dominio “facebook.com” e/o “youtube.com” e/o “twitter.com” – con il medesimo nome utente, in relazione ai quali sono state proposte azioni per contraffazione tra le medesime parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, di cui uno è chiamato a pronunciarsi in ragione di una violazione di un marchio dell'Unione europea e l'altro per violazione di un marchio nazionale.
- 3) Se l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] debba essere interpretato nel senso che il “tribunale [di uno Stato membro] successivamente adito” nell'ambito di un’azione per contraffazione”, per violazione di un marchio dell'Unione europea commessa mediante il mantenimento di una pagina Internet accessibile in modo identico in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione sotto lo stesso dominio, dinanzi al quale – a norma degli articoli 97, paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] – sono invocati diritti con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, debba, in base all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] e nella misura in cui sussiste una duplice identità, dichiararsi incompetente soltanto per il territorio di detto altro Stato membro in cui un tribunale era stato adito per “primo” a fronte della violazione – commessa mediante mantenimento e utilizzo di una pagina Internet accessibile in modo identico in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione sotto lo stesso dominio – di un marchio nazionale identico e per prodotti identici a quelli del marchio dell'Unione europea fatto valere dinanzi al “tribunale successivamente adito”, o se il “tribunale successivamente adito” debba, in questo caso, nella misura in cui sussiste una duplice identità, dichiararsi incompetente per l'insieme dei diritti invocati dinanzi ad esso ai sensi degli articoli 97, paragrafo 2, e 98, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro e dunque nell'Unione.

- 4) Se l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] debba essere interpretato nel senso che il "tribunale [di uno Stato membro] successivamente adito" nell'ambito di un'"azione per contraffazione", per violazione di un marchio dell'Unione europea mediante mantenimento e utilizzo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione, in Internet, sotto il dominio "facebook.com" e/o "youtube.com" e/o "twitter.com", di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta – con riferimento, rispettivamente, al dominio "facebook.com" e/o "youtube.com" e/o "twitter.com" – con il medesimo nome utente, dinanzi al quale – a norma degli articoli 97, paragrafo 2, e 98, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] – sono invocati diritti con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, debba, in base all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] e nella misura in cui sussiste una duplice identità, dichiararsi incompetente soltanto per il territorio di detto altro Stato membro in cui un tribunale era stato adito per "primo" a fronte della violazione – commessa mediante mantenimento e utilizzo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione in Internet sotto il dominio "facebook.com" e/o "youtube.com" e/o "twitter.com" di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta (rispettivamente riguardo al dominio "facebook.com" e/o "youtube.com" e/o "twitter.com") sotto il medesimo nome utente – di un marchio nazionale identico e per prodotti identici a quelli del marchio dell'Unione europea invocato dinanzi al "tribunale successivamente adito", o se il "tribunale successivamente adito" debba, in questo caso, nella misura in cui sussiste una duplice identità, dichiararsi incompetente per l'insieme dei diritti invocati dinanzi ad esso ai sensi degli articoli 97, paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro e dunque nell'Unione.
- 5) Se l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] debba essere interpretato nel senso che la rinuncia a un'azione per contraffazione proposta – a fronte della violazione di un marchio dell'Unione europea commessa mediante il mantenimento e l'utilizzo di una pagina Internet accessibile allo stesso modo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione europea sotto lo stesso dominio – dinanzi al "tribunale [di uno Stato membro] successivamente adito", dinanzi al quale in un primo momento – a norma degli articoli 97, paragrafo 2, e 98, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] – erano stati invocati diritti con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, osta – rispetto al territorio di detto altro Stato membro nel quale un tribunale era stato adito per "primo" per la violazione (commessa mediante mantenimento e utilizzo di una pagina Internet accessibile in modo identico in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione sotto lo stesso dominio) di un marchio nazionale identico e per prodotti identici a quelli del marchio dell'Unione europea fatto valere dinanzi al "tribunale successivamente adito" – a una dichiarazione di incompetenza del "tribunale successivamente adito" ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] nella misura in cui sussiste una duplice identità.
- 6) Se l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] debba essere interpretato nel senso che la rinuncia a un'azione per contraffazione proposta – a fronte della violazione di un marchio dell'Unione europea commessa mediante mantenimento e utilizzo in tutto il mondo, e quindi anche in tutta l'Unione, in Internet sotto il dominio "facebook.com" e/o "youtube.com" e/o "twitter.com" di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta (con riferimento rispettivamente al dominio "facebook.com" e/o "youtube.com" e/o "twitter.com") sotto il medesimo nome utente – dinanzi al "tribunale [di uno Stato membro] successivamente adito", dinanzi al quale – a norma degli articoli 97, paragrafo 2, e 98, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] – erano stati in un primo momento invocati diritti con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, osta – rispetto al territorio di detto altro Stato membro nel quale un tribunale era stato adito per "primo" per la violazione (commessa mediante mantenimento e utilizzo in tutto il mondo, e quindi anche in tutta l'Unione, in Internet, sotto il dominio "facebook.com" e/o "youtube.com" e/o "twitter.com", di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta con

riferimento rispettivamente al dominio “facebook.com” e/o “youtube.com” e/o “twitter.com” sotto il medesimo nome utente) di un marchio nazionale identico e per prodotti identici a quelli del marchio dell’Unione europea fatto valere dinanzi al “tribunale successivamente adito” – a una dichiarazione di incompetenza del “tribunale successivamente adito” ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] nella misura in cui sussiste una duplice identità.

- 7) Se l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del [regolamento n. 207/2009] debba essere interpretato nel senso che dalla sua formulazione “quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici” consegue, in presenza di un’identità tra marchi, un’incompetenza del “tribunale successivamente adito” solo nella misura in cui il marchio dell’Unione europea e il rispettivo marchio nazionale sono registrati per prodotti e/o servizi identici, o se il “tribunale successivamente adito” sia in toto incompetente anche quando il marchio dell’Unione europea invocato dinanzi a tale giudice è tutelato anche per altri prodotti e/o servizi – non tutelati dall’altro marchio (nazionale) – rispetto ai quali può essere presa in considerazione un’identità o somiglianza dei fatti contestati».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

- 23 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, relativa all’esistenza di «stessi fatti», è soddisfatta qualora azioni per contraffazione, fondate, la prima, su un marchio nazionale, riguardante una presunta contraffazione nel territorio di uno Stato membro, e, la seconda, su un marchio dell’Unione europea, riguardante una presunta contraffazione in tutto il territorio dell’Unione, siano proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi.
- 24 Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, qualora azioni per contraffazione siano proposte per gli stessi fatti e tra le stesse parti davanti a tribunali di Stati membri differenti, aditi, l’uno, sulla base di un marchio dell’Unione europea e, l’altro, sulla base di un marchio nazionale, il tribunale successivamente adito deve, anche d’ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunale adito quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici.
- 25 Il testo dell’articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non precisa cosa si debba intendere con l’espressione «stessi fatti», di cui alla stessa disposizione.
- 26 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 del diritto dell’Unione che, come nel caso di specie, 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 è parte (v., in particolare, sentenze del 26 maggio 2016, *Envirotec Denmark*, C-550/14, EU:C:2016:354, punto 27, e del 18 maggio 2017, *Hummel Holding*, C-617/15, EU:C:2017:390, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

- 27 Anzitutto, occorre sottolineare che la portata dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non può essere valutata sulla base di una mera interpretazione letterale di tale disposizione, per via dell'esistenza di divergenze tra le sue diverse versioni linguistiche (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2017, *Al Chodor*, C-528/15, EU:C:2017:213, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
- 28 Mentre alcune versioni linguistiche, infatti, come le versioni spagnola, francese e slovena, fanno riferimento ad azioni per contraffazione proposte «per gli stessi fatti», altre versioni linguistiche, quali le versioni inglese e lituana, fanno riferimento ad azioni proposte per lo «stesso titolo» o anche, come nella versione danese, ad azioni aventi il medesimo «oggetto» e il medesimo «titolo».
- 29 Per quanto riguarda il contesto della disposizione di cui trattasi, occorre rilevare, da un lato, che, come emerge dal considerando 17 del regolamento n. 207/2009, l'articolo 109 del suddetto regolamento si ispira alle norme in materia di litispendenza del regolamento n. 44/2001, il cui articolo 27 prevede, al paragrafo 1, che, qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza e, al paragrafo 2, che, se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.
- 30 Dall'altro lato, occorre sottolineare il carattere di *lex specialis* delle norme di procedura previste dal regolamento n. 207/2009 rispetto alle norme di procedura contenute nel regolamento n. 44/2001. In forza dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, infatti, alle procedure concernenti i marchi 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, salvo disposizione contraria del regolamento n. 207/2009, il che depone a favore di un'interpretazione coerente delle nozioni contenute in tali atti.
- 31 Per quanto riguarda la finalità dell'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, occorre rilevare che, secondo il suo considerando 17, detto regolamento ha l'obiettivo di evitare 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.
- 32 Orbene, tale finalità corrisponde a uno degli obiettivi del regolamento n. 44/2001, il quale presuppone in particolare, secondo il considerando 15 di tale regolamento, che si riduca al massimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in Stati membri diversi, decisioni tra loro incompatibili.
- 33 Occorre dunque ritenere che la condizione relativa all'esistenza di «stessi fatti», ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, debba essere oggetto di un'interpretazione analoga a quella data dalla Corte alla condizione relativa all'esistenza di domande aventi «il medesimo oggetto e il medesimo titolo», ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.
- 34 Occorre peraltro osservare, a tale riguardo, che la versione inglese di tali disposizioni utilizza, per quanto riguarda la condizione relativa all'identità dell'oggetto delle domande, termini identici.
- 35 Dalle considerazioni che precedono risulta che, per stabilire se, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, la condizione attinente all'esistenza di «stessi fatti» sia soddisfatta, occorre, come l'avvocato generale ha indicato ai paragrafi 49 e 50 delle sue conclusioni, determinare se le azioni per contraffazione di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 abbiano lo stesso titolo e lo stesso oggetto.

- 36 Secondo la giurisprudenza relativa all'articolo 21 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 27 settembre 1968, la cui interpretazione fornita dalla Corte vale anche per l'articolo 27 del regolamento n. 44/2001, il «titolo» comprende i fatti e la norma giuridica addotta a fondamento della domanda (v., per analogia, sentenze del 6 dicembre 1994, Taty, C-406/92, EU:C:1994:400, punto 39, nonché del 22 ottobre 2015, Aannemingsbedrijf Aertssen e Aertssen Terrasements, C-523/14, EU:C:2015:722, punto 43).
- 37 Nella fattispecie, da un lato, occorre ritenere, al pari dell'avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, che le azioni civili successive sulla base di marchi dell'Unione europea e di marchi nazionali debbano essere considerate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, come aventi lo stesso fondamento, giacché esse si fondano sui diritti esclusivi derivanti da marchi identici. Sebbene l'azione proposta dinanzi al primo giudice adito abbia come fondamento un marchio nazionale, mentre l'azione proposta dinanzi al giudice successivamente adito ha come fondamento un marchio dell'Unione europea, una tale circostanza è tuttavia inerente alla norma sulla litispendenza prevista all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
- 38 Dall'altro lato, per quanto riguarda i fatti, dalla decisione di rinvio emerge che le azioni intentate, rispettivamente, dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della cancelleria], e dinanzi al Landgericht Hamburg (Tribunale del Land di Amburgo) riguardano l'utilizzo del termine «Merck» in nomi di domini e in piattaforme di media sociali su Internet, che sono accessibili da tutto il mondo. Risulta, quindi, che, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, la condizione relativa all'identità di fatti è, al pari di quella relativa all'identità di titolo, soddisfatta nel caso di specie.
- 39 Quanto all'«oggetto», la Corte ha precisato che esso consiste nello scopo della domanda (v., per analogia, sentenze del 6 dicembre 1994, Taty, C-406/92, EU:C:1994:400, punto 41, e dell'8 maggio 2003, Gantner Electronic, C-111/01, EU:C:2003:257, punto 25), dato che detta nozione non può essere ristretta all'identità formale delle due domande (v., per analogia, sentenza dell'8 dicembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik, 144/86, EU:C:1987:528, punto 17).
- 40 Occorre a tale riguardo tener conto delle rispettive domande degli attori in ognuna delle controversie (v., per analogia, sentenza del 14 ottobre 2004, Mærsk Olie & Gas, C-39/02, EU:C:2004:615, punto 36).
- 41 Nel caso di specie, si deve constatare che le azioni intentate, rispettivamente, dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della cancelleria], e dinanzi al Landgericht Hamburg (Tribunale del Land di Amburgo) riguardano domande che coincidono solo in parte. Sebbene infatti le azioni siano relative all'utilizzo del termine «Merck» in nomi di domini e in piattaforme di media sociali su Internet i cui contenuti sono accessibili nella stessa forma nel mondo intero, occorre rilevare che l'azione proposta dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della cancelleria], che si basa sui diritti derivanti da un marchio registrato nel Regno Unito, è diretta a vietare l'utilizzo del termine «Merck» nel territorio del Regno Unito, mentre l'azione proposta dinanzi al Landgericht Hamburg (Tribunale del Land di Amburgo), che si basa sui diritti derivanti da un marchio dell'Unione europea, è diretta a vietare l'utilizzo di detto termine nel territorio dell'Unione.
- 42 Orbene, in considerazione dell'obiettivo dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, ricordato al punto 31 della presente sentenza, occorre ritenere che le azioni intentate rispettivamente dinanzi ai giudici menzionati al punto precedente debbano, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, essere considerate come aventi il medesimo oggetto solo nei limiti in cui le presunte contraffazioni riguardano lo stesso territorio.

- 43 Qualsiasi altra interpretazione avrebbe come conseguenza che le possibilità per il titolare di un marchio dell'Unione europea che ha proposto in precedenza un'azione per contraffazione sulla base di un marchio nazionale identico, contro un presunto contraffattore, dinanzi a un giudice di uno Stato membro competente a statuire su una contraffazione limitata al territorio del solo Stato membro in questione, di far valere i suoi diritti di un marchio dell'Unione europea nel territorio degli altri Stati membri, sarebbero indebitamente limitate. Una simile interpretazione non terrebbe conto dell'obiettivo, menzionato al considerando 15 del regolamento n. 207/2009, di rafforzare la protezione dei marchi dell'Unione europea.
- 44 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, relativa all'esistenza di «stessi fatti», è soddisfatta qualora azioni per contraffazione, fondate rispettivamente su un marchio nazionale e su un marchio dell'Unione europea, siano proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, soltanto nei limiti in cui tali azioni riguardino una presunta contraffazione di un marchio nazionale e di un marchio dell'Unione europea identici nel territorio degli stessi Stati membri.

Sulle questioni terza e quarta

- 45 Con le sue questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui azioni per contraffazione, fondate, la prima, su un marchio nazionale, riguardante una presunta contraffazione nel territorio di uno Stato membro, e, la seconda, su un marchio dell'Unione europea, riguardante una presunta contraffazione in tutto il territorio dell'Unione, siano proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza relativamente all'azione per contraffazione sottoposta alla sua cognizione nel suo complesso, oppure deve unicamente dichiarare la propria incompetenza relativamente alla parte della controversia riguardante il territorio dello Stato membro cui si riferisce l'azione per contraffazione sottoposta alla cognizione del primo giudice adito.
- 46 Occorre rilevare che il testo dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non precisa, nell'ipotesi in cui azioni per contraffazione siano proposte per stessi fatti tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi aditi, l'uno, sulla base di un marchio dell'Unione europea e, l'altro, sulla base di un marchio nazionale, la portata della dichiarazione di incompetenza del giudice successivamente adito a favore del primo giudice adito.
- 47 Dalla finalità dell'articolo 109 del regolamento n. 207/2009, ricordata al punto 31 della presente sentenza, e dalla risposta alle questioni prima e seconda, risulta tuttavia che la dichiarazione di incompetenza di cui al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo deve avvenire solo qualora le azioni sottoposte alla cognizione di tali giudici siano proposte per gli stessi fatti (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 1994, Taty, C-406/92, EU:C:1994:400, punti 33 e 34).
- 48 Orbene, la condizione relativa all'esistenza di «stessi fatti», ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, è soddisfatta qualora azioni per contraffazione, fondate rispettivamente su un marchio nazionale e su un marchio dell'Unione europea, siano proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, soltanto nei limiti in cui esse riguardino una presunta contraffazione di un marchio nazionale e di un marchio dell'Unione europea identici nel territorio degli stessi Stati membri.
- 49 Certamente, come hanno rilevato le convenute nel procedimento principale, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il marchio dell'Unione europea ha carattere unitario. Producendo gli stessi effetti in tutta l'Unione, esso può, conformemente a tale disposizione, e salvo disposizione contraria dello stesso regolamento, essere registrato o trasferito, formare oggetto di

una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità, e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità dell'Unione. Inoltre, dal considerando 3 del regolamento n. 207/2009 risulta che l'obiettivo perseguito da quest'ultimo consiste nell'istituzione di un regime dei marchi dell'Unione europea che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull'intero territorio dell'Unione. Infine, secondo il considerando 16 di tale regolamento, è indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi dell'Unione europea si estendano all'intera Unione, sia per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell'EUIPO sia per impedire che venga compromesso il carattere unitario del marchio dell'Unione europea.

- 50 Pertanto, al fine di garantire la protezione uniforme nell'intero territorio dell'Unione del diritto conferito dal marchio dell'Unione europea contro il rischio di contraffazione, il divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione emesso da un tribunale dei marchi dell'Unione europea competente deve dunque estendersi in linea di principio a tutto il territorio dell'Unione (sentenze del 12 aprile 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punto 44, e del 22 settembre 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, punto 30).
- 51 Tuttavia, la portata territoriale del divieto può, in alcuni casi, essere sottoposta a restrizioni (sentenze del 12 aprile 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punto 46, e del 22 settembre 2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, punto 31).
- 52 Orbene, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, ciò deve avvenire anche nel caso in cui il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria parziale incompetenza in applicazione dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
- 53 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni terza e quarta dichiarando che l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui azioni per contraffazione, fondate, la prima, su un marchio nazionale, riguardante una presunta contraffazione nel territorio di uno Stato membro, e, la seconda, su un marchio dell'Unione europea, riguardante una presunta contraffazione in tutto il territorio dell'Unione, siano proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza relativamente alla parte della controversia riguardante il territorio dello Stato membro cui si riferisce l'azione per contraffazione sottoposta alla cognizione del primo giudice adito.

Sulle questioni quinta e sesta

- 54 Con le sue questioni quinta e sesta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, relativa all'esistenza di «stessi fatti», è soddisfatta qualora, a seguito di una rinuncia parziale da parte di un richiedente, purché validamente formulata, a un'azione per contraffazione fondata su un marchio dell'Unione europea diretta inizialmente a vietare l'uso di tale marchio nel territorio dell'Unione, rinuncia che riguarda il territorio dello Stato membro cui si riferisce l'azione sottoposta alla cognizione del primo giudice adito, fondata su un marchio nazionale e diretta a vietare l'uso di tale marchio nel territorio nazionale, le azioni in questione non riguardino più una presunta contraffazione di un marchio nazionale e di un marchio dell'Unione europea identici nel territorio degli stessi Stati membri.
- 55 Dalla decisione di rinvio si evince che le questioni quinta e sesta sono basate sul presupposto che l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non consenta al giudice successivamente adito di dichiarare la propria parziale incompetenza relativamente all'azione sottoposta alla sua cognizione.

- 56 Orbene, come risulta dalla risposta alle questioni dalla prima alla quarta, nell'ipotesi in cui azioni per contraffazione, fondate rispettivamente su un marchio nazionale e su un marchio dell'Unione europea, siano proposte tra le stessi parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, riguardanti una presunta contraffazione di un marchio nazionale e di un marchio dell'Unione europea identici nel territorio degli stessi Stati membri e nell'intero territorio dell'Unione, il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza solo relativamente alla parte della controversia riguardante il territorio dello Stato membro cui si riferisce l'azione per contraffazione sottoposta alla cognizione del primo giudice adito.
- 57 Ne consegue che nell'ipotesi in cui, a seguito di una rinuncia parziale, validamente formulata da parte di un richiedente, a un'azione per contraffazione fondata su un marchio dell'Unione europea diretta inizialmente a vietare l'uso di tale marchio nel territorio dell'Unione, rinuncia che riguarda il territorio dello Stato membro cui si riferisce l'azione sottoposta alla cognizione del primo giudice adito, fondata su un marchio nazionale e diretta a vietare l'uso di tale marchio nel territorio nazionale, le azioni per contraffazione non riguardino più una presunta contraffazione di un marchio nazionale e di un marchio dell'Unione europea identici nel territorio degli stessi Stati membri, il giudice successivamente adito non deve dichiarare la propria incompetenza a favore del primo giudice adito.
- 58 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni quinta e sesta dichiarando che l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, relativa all'esistenza di «stessi fatti», non è più soddisfatta qualora, a seguito di una rinuncia parziale da parte di un richiedente, purché validamente formulata, a un'azione per contraffazione fondata su un marchio dell'Unione europea diretta inizialmente a vietare l'uso di tale marchio nel territorio dell'Unione, rinuncia che riguarda il territorio dello Stato membro cui si riferisce l'azione sottoposta alla cognizione del primo giudice adito, fondata su un marchio nazionale e diretta a vietare l'uso di tale marchio nel territorio nazionale, le azioni in questione non riguardino più una presunta contraffazione di un marchio nazionale e di un marchio dell'Unione europea identici nel territorio degli stessi Stati membri.

Sulla settima questione

- 59 Con la sua settima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che il giudice successivamente adito deve, in caso di identità del marchio dell'Unione europea e del marchio nazionale, dichiarare la propria incompetenza a favore del primo giudice adito solo nella misura in cui detti marchi siano validi per prodotti o servizi identici, oppure se il giudice successivamente adito sia incompetente anche nell'ipotesi in cui il marchio dell'Unione europea invocato dinanzi al giudice successivamente adito sia registrato per altri prodotti e servizi, non coperti dal marchio nazionale identico invocato dinanzi al primo giudice adito.
- 60 A tale proposito, dal testo dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 risulta che tale disposizione si applica «quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici».
- 61 Ne deriva che il giudice successivamente adito deve, in caso di identità del marchio dell'Unione europea e del marchio nazionale, dichiarare la propria incompetenza a favore del primo giudice adito solo nella misura in cui detti marchi siano validi per prodotti o servizi identici.
- 62 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla settima questione dichiarando che l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, in caso di identità dei marchi, il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza a favore del primo giudice adito solo nella misura in cui detti marchi siano validi per prodotti o servizi identici.

Sulle spese

⁶³ 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 (Seconda Sezione) dichiara:

- 1) **L'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, relativa all'esistenza di «stessi fatti», è soddisfatta qualora azioni per contraffazione, fondate rispettivamente su un marchio nazionale e su un marchio dell'Unione europea, siano proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, soltanto nei limiti in cui tali azioni riguardino una presunta contraffazione di un marchio nazionale e di un marchio dell'Unione europea identici nel territorio degli stessi Stati membri.**
- 2) **L'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui azioni per contraffazione, fondate, la prima, su un marchio nazionale, riguardante una presunta contraffazione nel territorio di uno Stato membro, e, la seconda, su un marchio dell'Unione europea, riguardante una presunta contraffazione in tutto il territorio dell'Unione europea, siano proposte tra le stesse parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza relativamente alla parte della controversia riguardante il territorio dello Stato membro cui si riferisce l'azione per contraffazione sottoposta alla cognizione del primo giudice adito.**
- 3) **L'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che la condizione ivi enunciata, relativa all'esistenza di «stessi fatti», non è più soddisfatta qualora, a seguito di una rinuncia parziale da parte di un richiedente, purché validamente formulata, a un'azione per contraffazione fondata su un marchio dell'Unione europea diretta inizialmente a vietare l'uso di tale marchio nel territorio dell'Unione europea, rinuncia che riguarda il territorio dello Stato membro cui si riferisce l'azione sottoposta alla cognizione del primo giudice adito, fondata su un marchio nazionale e diretta a vietare l'uso di tale marchio nel territorio nazionale, le azioni in questione non riguardino più una presunta contraffazione di un marchio nazionale e di un marchio dell'Unione europea identici nel territorio degli stessi Stati membri.**
- 4) **L'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, in caso di identità dei marchi, il giudice successivamente adito deve dichiarare la propria incompetenza a favore del primo giudice adito solo nella misura in cui detti marchi siano validi per prodotti o servizi identici.**

Firme