



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

23 novembre 2017*

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell’Unione europea – Articolo 16 – Marchio in quanto oggetto di proprietà – Assimilazione del marchio dell’Unione europea al marchio nazionale – Articolo 18 – Trasferimento di un marchio registrato a nome dell’agente o del rappresentante del titolare del marchio – Disposizione nazionale che offre la possibilità di esercitare un’azione di rivendicazione della proprietà di un marchio nazionale registrato pregiudicando i diritti del titolare o violando un obbligo di legge o contrattuale – Compatibilità con il regolamento n. 207/2009»

Nella causa C-381/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna), con decisione del 28 giugno 2016, pervenuta in cancelleria l’11 luglio 2016, nel procedimento

Salvador Benjumea Bravo de Laguna

contro

Esteban Torras Ferrazzuolo,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da E. Levits, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e M. Berger, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per E. Torras Ferrazzuolo, da S. Díaz Pardeiro, procuradora, e J.A. López Martínez, abogado;
- per il governo spagnolo, da M.A. Sampol Pucurull, in qualità di agente;
- per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier e J. Samnadda, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 16 e 18 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 il sig. Salvador Benjumea Bravo de Laguna e il sig. Esteban Torras Ferrazzuolo, relativa alla proprietà di un marchio figurativo dell'Unione europea registrato a nome del primo.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

- 3 Il considerando 15 del regolamento n. 207/2009 così recita:

«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]».
- 4 Ai sensi dell'articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Assimilazione del marchio UE al marchio nazionale»:

«1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il marchio UE in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro:

 - a) il titolare ha la sede o il domicilio alla data considerata;
 - b) se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha una stabile organizzazione alla data considerata.

2. Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato membro ivi menzionato è quello della sede dell'Ufficio [dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)].

3. Quando più persone sono iscritte nel registro dei marchi UE come contitolari, il paragrafo 1 si applica al primo iscritto; ove ciò non fosse possibile, esso si applica ai contitolari successivi in ordine di iscrizione. Quando il paragrafo 1 non è applicabile ad alcun contitolare, si applica il paragrafo 2».
- 5 L'articolo 18 di tale regolamento, rubricato «Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente», così dispone:

«Se un marchio UE viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare, a nome dell'agente o rappresentante di colui che del marchio è titolare, quest'ultimo ha il diritto di chiedere il trasferimento della registrazione a proprio favore, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire».

6 L'articolo 95, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati “tribunali dei marchi UE”, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento».

7 Ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009:

«Alle sentenze dei tribunali dei marchi UE di secondo grado sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione».

Diritto spagnolo

8 L'articolo 2, paragrafo 2, della Ley 17/2001 de Marcas (legge 17/2001 sui marchi), del 7 dicembre 2001 (BOE n. 294, dell'8 dicembre 2001; in prosieguo: la «legge 17/2001 sui marchi»), dispone quanto segue:

«Qualora la registrazione di un marchio sia stata richiesta con frode dei diritti di un terzo o con violazione di un obbligo giuridico o contrattuale, la persona lesa può rivendicare in sede giudiziale la titolarità del marchio, nel caso in cui eserciti l'opportuna azione di rivendicazione anteriormente alla data di registrazione o entro cinque anni dalla pubblicazione di questa oppure a decorrere dal momento di utilizzo del marchio registrato ai sensi dell'articolo 39. In seguito alla presentazione della domanda di rivendicazione, il Tribunale procede alla notifica della stessa presso l'Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi ai fini dell'annotazione nel registro dei marchi decretando, se del caso, la sospensione del procedimento di registrazione del marchio».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9 Il 24 gennaio 2011 il sig. Benjumea Bravo de Laguna ha presentato all'EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea.

10 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:



11 Il 29 agosto 2011 l'EUIPO ha registrato tale segno, a nome del sig. Benjumea Bravo de Laguna, come marchio figurativo dell'Unione europea, con il numero 9679093.

12 Ritenendosi titolare legittimo del marchio in parola, il sig. Torras Ferrazzuolo ha proposto dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil de Alicante (tribunale di commercio di Alicante, Spagna), in particolare, un'azione di rivendicazione della proprietà di detto marchio, sulla base dell'articolo 18 del regolamento n. 207/2009 nonché dell'articolo 2, paragrafo 2, della legge 17/2001 sui marchi.

13 Tale giudice ha respinto la suddetta azione a motivo, da un lato, del fatto che solo il regime previsto all'articolo 18 del regolamento n. 207/2009 è applicabile ai marchi dell'Unione europea, in deroga al regime generale previsto all'articolo 2, paragrafo 2, della legge 17/2001 sui marchi e, dall'altro, del fatto che non erano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento n. 207/2009.

- 14 Adita in appello, l'Audiencia Provincial de Alicante (Corte provinciale di Alicante, Spagna) ha deciso che, dato che il regime di rivendicazione previsto all'articolo 18 del regolamento n. 207/2009 riguardava solo il caso dell'agente o del rappresentante infedele, nel caso di specie occorre applicare le norme relative all'azione di rivendicazione di un marchio previste all'articolo 2 della legge 17/2001 sui marchi.
- 15 Basandosi sull'articolo 16 del regolamento n. 207/2009, tale giudice ha infatti considerato che, al di fuori delle norme uniformi che il suddetto regolamento prevede, il marchio dell'Unione europea in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui il titolare ha la sede o il domicilio o, in mancanza di ciò, una stabile organizzazione.
- 16 Considerando inoltre che nel caso di specie erano soddisfatti i requisiti per l'accoglimento dell'azione di rivendicazione, l'Audiencia Provincial di Alicante (Corte provinciale di Alicante) ha dichiarato che il sig. Torras Ferrazzuolo era titolare del marchio di cui al procedimento principale.
- 17 Dinanzi al Tribunal Supremo (Corte Suprema, Spagna), giudice del rinvio, il sig. Benjumea Bravo de Laguna ha fatto valere che l'ordinamento giuridico dell'Unione prevede la possibilità, per una persona, di rivendicare la proprietà di un marchio solo quando la registrazione sia stata effettuata a nome dell'agente di tale persona senza l'autorizzazione di quest'ultima. In caso contrario, l'esercizio di un'azione di rivendicazione di un marchio dell'Unione europea sarebbe impossibile.
- 18 Il sig. Torras Ferrazzuolo ha invece sostenuto che il regolamento n. 207/2009 consente l'applicazione suppletiva del diritto nazionale, di modo che sarebbe possibile interpretare l'articolo 18 di tale regolamento nel senso che non osta a che, ai sensi delle disposizioni della normativa nazionale di uno Stato membro, un'azione di rivendicazione possa essere esercitata in casi diversi da quello previsto in tale articolo.
- 19 Ritenendo che la controversia dinanzi ad esso pendente sollevi questioni di interpretazione del diritto dell'Unione europea, il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con il diritto dell'Unione e, segnatamente, con il regolamento [n. 207/2009] la rivendicazione di un marchio comunitario per ragioni diverse da quelle indicate all'articolo 18 del regolamento [n. 207/2009] e, in particolare, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della [legge 17/2001 sui marchi]».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

- 20 Il sig. Torras Ferrazzuolo sostiene, in via preliminare, che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, in quanto il Tribunal Supremo (Corte suprema) non è competente a sollevarla.
- 21 Basandosi a tale riguardo sull'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale gli Stati membri «designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, (...) denominati "tribunali dei marchi UE", che svolgeranno le funzioni a essi attribuite [da tale] regolamento», fa valere che il Tribunal Supremo (Corte suprema) non è competente per interpretare detto regolamento.

- 22 Sostiene peraltro che, poiché la domanda di pronuncia pregiudiziale non è stata formulata né nel primo né nel secondo grado di giudizio, si tratta di una questione nuova, che non può essere esaminata nell'ambito di un ricorso per cassazione.
- 23 Un siffatto argomento non può tuttavia essere accolto.
- 24 Da un lato, infatti, dal considerando 15 del regolamento n. 207/2009 risulta che l'articolo 95, paragrafo 1, di tale regolamento mira a rafforzare la protezione dei marchi dell'Unione europea imponendo agli Stati membri di designare tribunali di primo e secondo grado competenti in materia di contraffazione e validità di tali marchi.
- 25 Letto alla luce dell'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale «[a]lle sentenze dei tribunali dei marchi UE di secondo grado sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione», l'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non può tuttavia essere interpretato nel senso che i giudici di cassazione degli Stati membri sarebbero privati del diritto di interpretare tale regolamento nell'ambito di controversie pendenti dinanzi ad essi.
- 26 Dall'altro lato, occorre sottolineare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, non spetta alla Corte verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata conformemente alle norme nazionali disciplinanti l'organizzazione giudiziaria e le procedure giurisdizionali (sentenza del 7 luglio 2016, *Genentech*, C-567/14, EU:C:2016:526, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
- 27 Si deve inoltre ricordare che il procedimento istituito all'articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione che sono loro necessari per la soluzione della controversia che sono chiamati a dirimere (sentenza del 5 luglio 2016, *Ognyanov*, C-614/14, EU:C:2016:514, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
- 28 Secondo una giurisprudenza parimenti consolidata, l'articolo 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora ritengano che, nell'ambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni che implicino un'interpretazione o un accertamento della validità delle disposizioni del diritto dell'Unione necessarie per definire la controversia di cui sono investiti. I giudici nazionali sono d'altronde liberi di esercitare tale facoltà in qualsiasi momento da essi ritenuto opportuno (sentenza del 5 luglio 2016, *Ognyanov*, C-614/14, EU:C:2016:514, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
- 29 Si deve infine ricordare che, conformemente all'articolo 267, terzo comma, TFUE, una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, è in linea di massima tenuta a rivolgersi alla Corte quando una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione è sollevata dinanzi ad essa (v., più in particolare, sentenza del 9 settembre 2015, *Ferreira da Silva e Brito e a.*, C-160/14, EU:C:2015:565, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).
- 30 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sul merito

- 31 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che osta all'applicazione, nei confronti di un marchio dell'Unione europea, di una disposizione nazionale in forza della quale una persona, lesa dalla registrazione di un marchio chiesta pregiudicando i suoi diritti o violando un obbligo di legge o contrattuale, ha il diritto di rivendicare la proprietà di detto marchio.

- 32 In via preliminare, occorre ricordare che l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 dispone che, «[s]alvo disposizione contraria degli articoli da 17 a 24, il marchio UE in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro (...) il titolare ha la sede o il domicilio [o, in mancanza di ciò,] una stabile organizzazione (...)».
- 33 A tale riguardo, si deve rilevare che l'articolo 18 di tale regolamento conferisce al titolare di un marchio dell'Unione europea il diritto di chiedere il trasferimento della registrazione di tale marchio a proprio favore, se esso è stato registrato a nome dell'agente o del rappresentante del titolare e senza l'autorizzazione del titolare medesimo.
- 34 Ne risulta che l'azione di rivendicazione della proprietà di un marchio dell'Unione europea, registrato a nome di un agente o di un rappresentante del titolare di tale marchio senza l'autorizzazione del titolare medesimo, è disciplinata esclusivamente dal regolamento n. 207/2009.
- 35 Per contro, l'articolo 18 di tale regolamento non disciplina l'azione di rivendicazione della proprietà di un marchio dell'Unione europea in casi diversi da quello di un marchio registrato a nome di un agente o di un rappresentante del titolare di tale marchio senza l'autorizzazione del titolare medesimo.
- 36 Pertanto, conformemente a quanto previsto all'articolo 16 del regolamento n. 207/2009, il marchio dell'Unione europea in quanto oggetto di proprietà deve essere considerato, tranne nel caso previsto all'articolo 18 di tale regolamento, un marchio nazionale registrato nello Stato membro determinato secondo i criteri di cui al suddetto articolo 16.
- 37 Quindi, nei limiti in cui si tratta di situazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 18 del regolamento n. 207/2009, è la normativa nazionale di tale Stato membro che si applica alle azioni di rivendicazione della proprietà di un marchio dell'Unione europea.
- 38 Alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 16 e 18 del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che non ostano all'applicazione, nei confronti di un marchio dell'Unione europea, di una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale una persona, lesa dalla registrazione di un marchio chiesta pregiudicando i suoi diritti o violando un obbligo di legge o contrattuale, ha il diritto di rivendicare la proprietà di detto marchio, nei limiti in cui la situazione di cui trattasi non rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 18 di tale regolamento.

Sulle spese

- 39 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 (Decima Sezione) dichiara:

Gli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano all'applicazione, nei confronti di un marchio dell'Unione europea, di una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale una persona, lesa dalla registrazione di un marchio chiesta pregiudicando i suoi diritti o violando un obbligo di legge o contrattuale, ha il diritto di rivendicare la proprietà di detto marchio, nei limiti in cui la situazione di cui trattasi non rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 18 di tale regolamento.

Firme

