

Marchio dell'UE: la Corte di Giustizia si esprime sul rapporto tra azione per contraffazione e domanda riconvenzionale di nullità: quali gerarchie decisionali?

di Giuseppe Mantica

Title: EU trade mark: the Court of Justice states about the relationship between the action for infringement and the counterclaim for a declaration of invalidity: which decision-making hierarchies?

Keywords: unitary character of the EU trade mark; Relationship between an action for infringement and a counterclaim for a declaration of invalidity; principle of procedural autonomy.

1. – Con sentenza del 19 ottobre 2017, la nona Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affrontato due questioni pregiudiziali (ai sensi dell'art. 267 TFUE) sollevate dalla Oberster Gerichtshof (la Corte suprema austriaca), riguardo all'interpretazione dell'art. 99, par. 1, del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, col quale l'allora Comunità europea intese prevedere un regime comunitario dei marchi, consentendo alle imprese di acquisire, mediante una procedura unica, marchi che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull'intero territorio comunitario. In particolare, i giudici di Lussemburgo si sono pronunciati in merito al rapporto tra la domanda di contraffazione del marchio e quella riconvenzionale di nullità dello stesso, proposta da colui che è stato convenuto nel primo procedimento.

2. – Lo spunto della pronuncia in commento origina da una vicenda che vede parti di un contenzioso giudiziario due cittadini austriaci, il sig. Raimund e la sig.ra Aigner, entrambi commercianti di prodotti pressoché identici (nella fattispecie, preparati a base di erbe da aggiungere a bevande alcoliche) aventi la medesima denominazione "Baucherlwärmer". Il primo è titolare del segno distintivo discendente dal marchio UE appositamente registrato presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (d'ora innanzi EUIPO), e, dal momento che la seconda vendeva i propri prodotti dietro identica denominazione, promuove azione di contraffazione lamentando la violazione dei diritti connessi alla tutela accordata dalla registrazione del marchio. Per tutta risposta, la signora, due anni più tardi, avanza una domanda riconvenzionale di nullità di detto marchio, sul presupposto che la controparte avesse a suo tempo registrato il marchio in malafede, dal momento che egli sapeva che la signora, e il padre della stessa prima di lei, commerciavano già i propri prodotti, dietro la stessa denominazione, prima ancora che il sig. Raimund ottenesse un diritto di proprietà industriale sul segno in questione. Lo spunto della pronuncia in commento origina da una vicenda che vede parti di un contenzioso giudiziario due cittadini austriaci, il sig.

Raimund e la sig.ra Aigner, entrambi commercianti di prodotti pressoché identici (nella fattispecie, preparati a base di erbe da aggiungere a bevande alcoliche) aventi la medesima denominazione "Baucherlwärmer". Il primo è titolare del segno distintivo discendente dal marchio UE appositamente registrato presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (d'ora innanzi EUIPO), e, dal momento che la seconda vendeva i propri prodotti dietro identica denominazione, promuove azione di contraffazione lamentando la violazione dei diritti connessi alla tutela accordata dalla registrazione del marchio. Per tutta risposta, la signora, due anni più tardi, avanza una domanda riconvenzionale di nullità di detto marchio, sul presupposto che la controparte avesse a suo tempo registrato il marchio in malafede, dal momento che egli sapeva che la signora, e il padre della stessa prima di lei, commerciavano già i propri prodotti, dietro la stessa denominazione, prima ancora che il sig. Raimund ottenesse un diritto di proprietà industriale sul segno in questione.

3. – I due procedimenti così instauratisi – domanda per contraffazione del marchio e domanda riconvenzionale di nullità – si sono svolti presso il Tribunale commerciale di Vienna, competente sul territorio austriaco a conoscere delle controversie in materia di marchi UE. Precisamente, il primo di essi è pervenuto ad una pronuncia di respingimento della domanda, avendo il Tribunale accolto l'obiezione della parte resistente secondo cui il ricorrente avrebbe acquisito il marchio in malafede, contravvenendo alle buone pratiche. Tale statuizione è stata poi confermata nel giudizio d'appello tenutosi dinnanzi al Tribunale regionale superiore di Vienna. Il secondo procedimento, invece, pende ancora in primo grado in quanto, inizialmente, il relativo giudizio ha subito una sospensione ordinata dal Tribunale commerciale fino a che una sentenza circa la domanda per contraffazione non fosse divenuta definitiva; in seguito, a fronte di un apposito procedimento di impugnazione, detta sospensione è stata revocata dal giudice di grado superiore.

Tornando, ancora, al procedimento sulla contraffazione, questo non si è arrestato al giudizio d'appello, avendo il sig. Raimund promosso ricorso per cassazione presso la Corte suprema austriaca, deducendo che i precedenti giudici non avrebbero potuto statuire sull'eccezione della malafede senza previamente riunire le due cause o senza che vi fosse una sentenza passata in giudicato concernente la domanda riconvenzionale. È a questo punto che il giudice adito, data la peculiarità della vicenda che vede due stesse parti implicate in due procedimenti distinti ma, per così dire, "intrecciati", solleva due questioni pregiudiziali. In sostanza, infatti, la Corte suprema austriaca è chiamata a stabilire, in primo luogo, se la sentenza emessa nel procedimento per contraffazione possa validamente pronunciarsi prima di una decisione sulla domanda riconvenzionale. In secondo luogo, in caso di risposta negativa, ovvero ammettendo che debba attendersi una pronuncia sulla domanda riconvenzionale per poter pronunciarsi su quella per contraffazione, il giudice del rinvio chiede se detta pronuncia possa essere anche solo contestuale o debba necessariamente essere definitiva.

4. – L'intera – doppia – questione pregiudiziale ruota attorno all'interpretazione dell'art. 99 del regolamento citato in apertura, il quale afferma che l'eccezione di nullità del marchio proposta da chi è convenuto in un procedimento di contraffazione può essere accolta solo se la validità del marchio stesso sia contestata mediante una domanda riconvenzionale. Il dubbio del giudice del rinvio, in particolare, nasce prendendo atto del contrasto ermeneutico che può sorgere intorno alla disposizione richiamata e che può offrire scenari differenti. A soffermarsi sul dato letterale, parrebbe bastevole la semplice proposizione della domanda riconvenzionale affinché sia rispettato il requisito richiesto dalla norma. Per contro, dando voce allo scopo prefissato dalla norma stessa, che è quello di evitare differenziazioni tra le situazioni giuridiche derivanti dai due tipi di

procedimento pendenti, sarebbe necessaria una pronuncia in merito alla validità del marchio, prima di pronunciarsi sulla sua contraffazione. Proprio dallo scontro-incontro tra l'interpretazione letterale e teleologica della disposizione in oggetto la Corte di Giustizia coglie le basi argomentative per risolvere le questioni sottoposte.

5. – Nell'approccio analitico alla prima questione la Corte esordisce ribadendo l'importanza di interpretare le norme comunitarie non solo *ex litteras* ma anche in base allo scopo sotteso, in generale, al contesto normativo di riferimento. Così, osserva che la presunzione di validità di cui all'art. 99 consente a ogni Tribunale dei marchi dell'Unione Europea (d'ora innanzi, per speditezza espositiva, Tribunale) di considerare validi gli stessi salvo che il convenuto in un procedimento per contraffazione presenti idonea contestazione tramite domanda riconvenzionale di nullità. Tuttavia, non perde tempo a constatare che dal testo della disposizione non è dato determinare se il Tribunale debba accogliere la domanda riconvenzionale prima di respingere l'azione per contraffazione. Ed è allora che vira il proprio approccio verso un'interpretazione più sistematica, richiamando l'art. 104 del medesimo regolamento, secondo cui un Tribunale adito, tra le altre, per un'azione per contraffazione, è tenuto a sospendere il procedimento quando la validità del marchio sia già contestata presso un altro Tribunale o sia stata presentata all'EUIPO una domanda di nullità. In virtù di ciò la Corte evidenzia che, se si ritenesse sufficiente proporre una domanda riconvenzionale presso lo stesso Tribunale affinché quest'ultimo possa statuire sull'azione per contraffazione prima di pronunciarsi sulla riconvenzionale, risulterebbe una maggiore restrizione delle disposizioni del regolamento sulla connessione di cause pendenti presso Tribunali diversi piuttosto che presso lo stesso Tribunale. Ciò che la Corte giudica illogico.

A rafforzare il proprio convincimento, l'iter argomentativo della Corte prosegue incentrandosi sull'obiettivo perseguito dal regolamento, che è il carattere unitario del marchio dell'Unione Europea, così come sancito dal combinato disposto tra l'art. 1, par. 2 e il considerando 16: ogni vicenda giuridica che involge lo stesso, e in particolare le decisioni sulla validità, hanno effetto e si estendono all'intera Unione, al fine di evitare che vi siano decisioni contrastanti tra quelle rese dai Tribunali e dall'EUIPO. Tale aspetto è rafforzato, oltre che dalle citate norme in materia di connessione, anche dalla previsione di cui all'art.100, che impone a un Tribunale di trasmettere all'EUIPO una copia della sentenza passata in giudicato in merito a una domanda riconvenzionale di nullità di un marchio dell'Unione Europea. Da tale obiettivo la Corte fa discendere l'effetto *erga omnes* che deve avere la decisione con cui un Tribunale dichiara la nullità di un marchio nell'ambito di una domanda riconvenzionale di nullità, in modo che abbia effetto nell'insieme dell'Unione e non solo tra le parti del procedimento, come avviene quando il Tribunale respinga l'azione per contraffazione alla luce di un motivo di nullità senza però una previa statuizione proprio sulla domanda riconvenzionale di nullità dal convenuto proposta nell'ambito della prima azione. Dunque, per far sì che vengano garantiti il carattere unitario del marchio e l'obiettivo di scongiurare decisioni contrastanti in materia, è necessario che la dichiarazione di nullità del marchio valga per l'insieme dell'Unione senza che vincoli le sole parti processuali; e la Corte, sul finire del proprio ragionamento, osserva come ciò non possa che essere soddisfatto se non quando il Tribunale statuisca sulla domanda riconvenzionale di nullità prima che sull'azione per contraffazione.

6. – Sciolti in tal senso i dubbi sottesi alla prima questione, non rimane alla Corte che stabilire se la decisione sulla domanda riconvenzionale, requisito necessario per poter statuire sull'azione di contraffazione, possa non essere definitiva o debba necessariamente essere passata in giudicato. In un primo momento, la Corte prende atto della totale mancanza, nel corpo del regolamento, di specifiche norme che impongano o,

per contro, neghino ai Tribunali di seguire l'una o l'altra strada. A fronte di una siffatta situazione, la Corte tenta di fornire una risposta rifacendosi a una serie di principi generali supportati negli anni da una costante giurisprudenza. Il primo tra questi è quello dell'autonomia processuale, in forza del quale agli ordinamenti interni degli Stati membri spetta di designare i giudici competenti e le modalità procedurali a garanzia dei diritti spettanti ai singoli in virtù del diritto dell'Unione, fermo l'obbligo di garantirne la tutela effettiva. In tal senso, la Corte richiama due corollari che rispondono al principio di leale cooperazione tra Stati membri e Unione. Si tratta dei principi di equivalenza e di effettività, in accordo ai quali dette modalità procedurali non devono, rispettivamente, essere meno favorevoli di quelle riguardanti ricorsi analoghi di natura interna o rendere di fatto oltremodo difficile o impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento comunitario.

I giudici di Lussemburgo passano poi a vagliare il rispetto di detti principi da parte della Corte suprema austriaca.

Ebbene, nella fattispecie ritengono osservato il principio di equivalenza, poiché viene riconosciuto che un'azione per contraffazione possa essere respinta per il motivo di nullità del marchio solo qualora il marchio venga dichiarato nullo, perlomeno simultaneamente, in base ad una domanda riconvenzionale. Precisamente, la Corte di Giustizia concorda con il massimo organo giurisdizionale austriaco, in quanto interprete del diritto interno, sul fatto che tale requisito garantisce che l'eccezione di nullità nel contesto dell'azione per contraffazione, che ha effetto solamente *inter partes*, possa essere accolta solo se il marchio venga dichiarato nullo per lo stesso motivo nell'ambito di una domanda riconvenzionale, che ha efficacia *erga omnes*. Quanto al principio di effettività, questo è ritenuto soddisfatto dalla trattazione congiunta, da parte del Tribunale, della domanda riconvenzionale di nullità e dell'azione di contraffazione.

Dunque, se il Tribunale è tenuto ad attendere una pronuncia sulla riconvenzionale per pronunciarsi sull'azione per contraffazione, cionondimeno non è tenuto ad attendere il passaggio in giudicato, in quanto, ad avviso della Corte, ciò significherebbe incorrere in gravi ritardi nell'ambito del procedimento per contraffazione, dovendosi attenere al comportamento delle parti nei procedimenti relativi ai ricorsi avverso la decisione di accoglimento della riconvenzionale di nullità. Invero, afferma che l'obbligo del giudice di risolvere la controversia non può essere sopraffatto dall'eventualità che una parte tenti di ritardare, attraverso il sistema delle impugnazioni, il passaggio in giudicato delle sentenze emesse in primo grado. Conclude la Corte, infatti, che coincidendo le parti delle controversie, esse dispongono di armi di difesa identiche e devono sopportare le conseguenze della propria condotta processuale.

7. – Può sembrare che la Corte di Giustizia sia intervenuta su una semplice questione processuale di poco conto. La pronuncia in commento rappresenta un *novum* nel suo panorama giurisprudenziale in merito al rapporto tra il procedimento per contraffazione di un marchio dell'Unione Europea e la domanda riconvenzionale di nullità dello stesso. In effetti, che prima d'ora non vi fosse stata occasione di pronunciarsi sul tema potrebbe in astratto giustificarsi sulla base del dettato apparentemente chiaro dell'art. 99 del regolamento sul marchio dell'Unione Europea. Tuttavia, soltanto senza fermarsi sul dato letterale della disposizione in questione si può contribuire, e la Corte contribuisce, a dare corpo e attuazione ai concreti obiettivi che la normativa si pone. Di talchè la pronuncia diventa importante e, per certi versi, strategica, nei termini in cui si può comprendere, senza eccessivi sforzi, come vada oltre gli aspetti puramente processualistici di cui si occupa. Invero, dietro al corredo di norme procedurali che muovono l'attenzione prima del giudice del rinvio e, quindi, della Corte di Giustizia, si cela l'esigenza di garantire, sotto e tramite ogni aspetto, l'unitarietà del marchio all'interno dell'intero territorio dell'Unione. Quello che nella dimensione di ogni ordinamento interno può sembrare un inutile dilungarsi su faccende di interesse

squisitamente processualistico tramuta, in prospettiva comunitaria, in un fondamentale apporto ai principi sottesi, in generale, al funzionamento del mercato unico e, in particolare, con riferimento al marchio quale segno distintivo. Quel marchio che consente ai clienti di identificare una certa realtà aziendale e al titolare di distinguere i propri prodotti da quelli altrui e che racchiude i valori di un'attività, oltre a essere parte di una determinata proprietà intellettuale e fondamentale per il successo di un'impresa in ogni Stato membro.

In tale contesto, a ragione la Corte risolve la prima questione nei termini oramai noti, prediligendo le domande riconvenzionali di nullità rispetto alle eccezioni per lo stesso motivo sollevate nell'ambito dei procedimenti per contraffazione. In tal senso, infatti, privilegia l'effetto *erga omnes* della pronuncia di annullamento in luogo dell'effetto meramente *inter partes* proprio della pronuncia sull'azione per contraffazione. E, in un certo senso, non potrebbe essere altrimenti, se si pensa che, prima di esaminare se i diritti discendenti dal marchio siano stati violati, occorre verificare la validità di detto marchio, come questione previa *sine qua non*.

Nondimeno, maggiori riserve potrebbero esprimersi in riferimento alla risoluzione della seconda questione pregiudiziale, secondo cui non sarebbe necessario che la decisione sulla domanda riconvenzionale passi in giudicato divenendo definitiva. A ben vedere, infatti, una contestuale pronuncia in esito ai due procedimenti pendenti non pare scongiurare *in toto* il rischio che si ottengano decisioni contraddittorie, in particolare con riferimento alle successive vicende impugnatorie. Chi, ad esempio, potrebbe negare con assoluta certezza che solo una delle due sentenze venisse impugnata fino a ribaltare, definitivamente, la statuizione del primo grado? La decisione della Corte, dunque, rischia di lasciare aperta una problematica che in futuro potrà ripresentarsi, in eguali o diversi termini. Ciò tanto più che la stessa ha lasciato sul punto, di fatto, ampio margine discrezionale alle alte giurisdizioni nazionali, richiamandosi al principio di autonomia processuale, appoggiando, nella fattispecie e senza apparente avallo argomentativo, la prassi della Corte suprema austriaca riguardo la risoluzione della seconda questione. Non si vede, insomma, come lo scopo di evitare sentenze divergenti possa soddisfarsi attribuendo sì la priorità di pronuncia alla domanda riconvenzionale, ma non attendendone il passaggio in giudicato.

In sostanza, ben ha fatto la Corte di Giustizia, alla prima occasione utile, ad elevarsi a garante del carattere unitario del marchio europeo individuando, per così dire, le "gerarchie" processuali nelle relative dinamiche giudiziarie. Nulla osta, tuttavia, a pensare che il lavoro chiarificatorio possa essersi svolto solamente a metà. In un tale scenario, non è escluso che possa nuovamente profilarsi, in futuro, una questione rimasta...a metà.