Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 25 maggio 2016 [1]

Causa C-223/15

combit Software GmbH
contro
Commit Business Solutions Ltd

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d'appello di Düsseldorf, Germania)]

«Proprietà intellettuale — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 1, paragrafo 2 — Carattere unitario del marchio dell'Unione europea — Articolo 102, paragrafo 1 — Divieto di atti costituenti contraffazione pronunciato da un tribunale dei marchi dell'Unione europea — Portata territoriale — Limitazione della portata territoriale del divieto per assenza del rischio di confusione in uno Stato membro diverso da quello del tribunale adito — Onere della prova»

Introduzione

1. La presente domanda pregiudiziale offre alla Corte l'occasione di sviluppare la propria giurisprudenza risultante dalla sentenza DHL Express France [2] e di precisare le condizioni alle quali un divieto, pronunciato in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009, sul marchio dell'Unione europea [3], può essere corredato di una limitazione territoriale.

2. Tale problematica è stata sollevata da un giudice tedesco, in qualità di tribunale dei marchi dell'Unione europea, nell'ambito di un'azione per contraffazione promossa dal titolare del marchio denominativo dell'Unione europea «combit», per chiedere la pronuncia del divieto di utilizzo del segno «Commit» per prodotti e servizi appartenenti al settore dell'informatica.

Contesto normativo

3. I considerando 3 e 16 del regolamento n. 207/2009 recitano come segue:

«(3) Onde perseguire (…) [gli] obiettivi [dell'Unione], risulta necessario prevedere un regime [dell'Unione] dei marchi 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

1 — Lingua originale: il francese.

2 — Sentenza del 12 aprile 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).

3 — Regolamento del Consiglio del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 78, pag. 1). Le espressioni «Unione», «marchio dell'Unione europea» e «tribunale dei marchi dell'Unione europea» sostituiscono la precedente terminologia a decorrere dal 23 marzo 2016, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21).

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.

(…)

(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 (…) e per impedire che venga compromesso il carattere unitario del marchio [dell'Unione europea]. (…)».

4. 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».

5. L'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento [4] dispone quanto segue:

«Il marchio [dell'Unione europea] conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

(…)

b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio [dell'Unione europea] e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio [dell'Unione europea] e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;

(…)».

6. Ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«Quando un tribunale dei marchi [dell'Unione europea] accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio [dell'Unione europea] o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette a garantire l'osservanza del divieto».

Fatti del procedimento principale

7. La combit Software GmbH, società di diritto tedesco, è titolare dei marchi denominativi, tedesco e dell'Unione europea, che proteggono il segno «combit», per prodotti e servizi nel settore dell'informatica.

4 — Nella sua versione applicabile all'epoca dei fatti del procedimento principale. Osservo che l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009, quale sostituito dall'articolo 1, punto 11, del regolamento n. 2015/2424, contiene una disposizione sostanzialmente analoga, salvo il fatto che in esso si precisa che le azioni di denuncia di contraffazione non incidono sui diritti anteriori, acquisiti anteriormente alla data di deposito o alla data di priorità di un marchio dell'Unione europea.

8. La Commit Business Solutions Ltd è una società di diritto israeliano che vende software contrassegnati dal segno denominativo «Commit» in diversi paesi tramite un negozio online accessibile sul proprio sito internet (www.commitcrm.com). Al momento dei fatti all'origine del procedimento principale, le offerte di vendita su tale sito potevano essere consultate in lingua tedesca e, una volta acquistati online, i programmi potevano essere consegnati direttamente in Germania.

9. La combit Software ha citato in giudizio la Commit Business Solutions dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale di primo grado di Düsseldorf, Germania), in qualità di tribunale dei marchi dell'Unione europea, per chiedere la pronuncia del divieto di uso nell'Unione europea del segno denominativo «Commit» per i programmi, adducendo un rischio di confusione con il marchio dell'Unione europea combit. In subordine, la ricorrente ha invocato il proprio marchio tedesco chiedendo che fosse pronunciato il divieto di uso del segno denominativo oggetto del procedimento principale in Germania.

10. Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale di primo grado di Düsseldorf) ha accolto la domanda presentata in subordine dalla combit Software condannando la Commit Business Solutions sulla base del marchio tedesco, avendo accertato la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni «combit» e «Commit» per il consumatore tedesco dei prodotti interessati. Per contro, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale di primo grado di Düsseldorf) ha respinto la domanda principale fondata sul marchio dell'Unione europea per mancato utilizzo.

11. La combit Software ha interposto appello avverso la suindicata decisione dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d'appello di Düsseldorf) in merito al rigetto della sua domanda fondata sul marchio dell'Unione europea, per chiedere la pronuncia di un divieto a livello dell'intero territorio dell'Unione.

12. Il giudice del rinvio, in qualità di tribunale dei marchi dell'Unione europea di secondo grado, ha riscontrato, contrariamente a quanto era stato giudicato in primo grado, l'avvenuto utilizzo del marchio dell'Unione europea invocato dalla ricorrente. Esso ha altresì considerato che la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni controversi in Germania costituiva cosa giudicata, ma che la situazione era diversa per quanto riguarda i paesi anglofoni. Secondo il giudice del rinvio, i consumatori di tali paesi sarebbero in grado di percepire il marchio combit come l'abbreviazione dei due termini «com» e «bit», scarsamente distintivi nel settore dell'informatica, nonché di cogliere immediatamente il significato del termine «commit», cosicché la somiglianza fonetica tra i segni controversi sarebbe neutralizzata dalla loro differenza semantica.

13. Il giudice del rinvio si pone quindi il problema dell'applicazione del principio del carattere unitario del marchio dell'Unione europea in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui la sussistenza di un rischio di confusione non può essere accertata per tutti gli Stati membri, segnatamente per i paesi anglofoni. Da un lato, esso osserva che l'applicazione rigorosa del principio in parola comporterebbe la possibilità per il titolare del marchio dell'Unione europea di vietare l'utilizzo di un segno in conflitto anche in quegli Stati membri in cui non sussiste alcun rischio di confusione. Dall'altro, esso rileva che, se un tribunale dei marchi dell'Unione europea fosse tenuto a verificare il rischio di confusione per ogni singolo Stato membro, un siffatto esame rallenterebbe il processo rendendolo peraltro particolarmente oneroso per le parti.

Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

14. È in tale contesto che l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d'appello di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Quali conseguenze abbia ai fini della valutazione del rischio di confusione di un marchio denominativo [dell'Unione europea] il fatto che dal punto di vista del consumatore medio di una parte degli Stati membri la somiglianza fonetica del marchio [dell'Unione europea] con una designazione contestata come lesiva di quest'ultimo sia neutralizzata da una differenza semantica, mentre ciò non avviene dal punto di vista del consumatore medio di altri Stati membri:

a) Se, a fini della valutazione del rischio di confusione, sia determinante la percezione dell'una parte o dell'altra parte, o quella di un ipotetico consumatore medio di tutti gli Stati membri.

b) Se una contraffazione del marchio [dell'Unione europea] debba essere affermata o negata per l'intero territorio dell'UE, allorché sussiste un rischio di confusione solo in una parte degli Stati membri, o se in quel caso occorra differenziare tra i singoli Stati membri».

15. La decisione di rinvio, datata 12 maggio 2015, è pervenuta alla cancelleria della Corte il 18 maggio 2015. Osservazioni scritte sono state depositate dalle parti del procedimento principale, dal governo polacco nonché dalla Commissione europea. Ad eccezione del governo polacco, tali parti hanno anche partecipato all'udienza svoltasi il 3 marzo 2016.

Analisi

16. Con le questioni pregiudiziali, che propongo di analizzare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il divieto pronunciato nell'ambito dell'azione per contraffazione di un marchio dell'Unione europea, in virtù dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, possa essere corredato di una limitazione territoriale, in quanto la verifica della sussistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento, non vale, per ragioni linguistiche, in uno o più Stati membri.

17. In caso affermativo, esso si domanda altresì quali siano le condizioni esatte in base alle quali una siffatta limitazione dovrebbe essere valutata.

Il principio del carattere unitario del marchio dell'Unione europea

18. Il diritto dei marchi dell'Unione europea si fonda sul principio del carattere unitario di detto marchio, sancito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [5].

5 — V., nei diversi contesti, sentenze del 18 settembre 2008, Armacell/UAMI (C-514/06 P, EU:C:2008:511, punti 54 e 57); del 12 aprile 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punti da 40 a 45), e del 19 dicembre 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punti da 41 a 43).

19. Il principio in questione trova giustificazione nel concetto stesso di Unione in quanto territorio unitario costituito da un mercato unico [6]. La finalità del sistema del marchio dell'Unione europea è offrire sul mercato interno condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale. I diritti unitari, come il marchio dell'Unione europea, garantiscono così l'unicità del titolare in tutto il territorio a cui essi si applicano e pertanto la libera circolazione del prodotto. Ecco perché, salvo eccezioni contrarie esplicite [7], il marchio dell'Unione europea produce gli stessi effetti in tutta l'Unione [8].

20. Secondo i considerando 3 e 16 del regolamento n. 207/2009, il principio in parola si traduce nell'esigenza di una protezione uniforme dei marchi dell'Unione europea sull'intero territorio dell'Unione, ed è pertanto indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi dell'Unione europea abbiano effetto e si estendano all'intera Unione.

21. Tuttavia, l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 non fa espresso riferimento agli effetti delle sanzioni adottate su richiesta del titolare di un marchio dell'Unione europea in virtù dell'articolo 102 di detto regolamento.

22. La problematica sollevata nel procedimento principale concerne dunque la portata sistemica più ampia del principio del carattere unitario e solleva la questione – trattata con vivo interesse dalla dottrina [9] – delle conseguenze del predetto principio sulle situazioni che non sono specificamente disciplinate dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

Sulla portata territoriale del divieto

23. Dal carattere unitario del marchio dell'Unione europea si può evincere che un divieto di continuare atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione, pronunciato da un tribunale dei marchi dell'Unione europea in virtù dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, si estende, in linea di principio, all'intero territorio dell'Unione.

24. Da un lato, infatti, la competenza di un tribunale dei marchi dell'Unione europea, allorché è adito sul fondamento dell'articolo 97, paragrafi da 1 a 4, del regolamento n. 207/2009, relativo alla competenza internazionale, si estende all'intero territorio dell'Unione. Dall'altro, il diritto esclusivo del titolare conferito ai sensi del regolamento in questione si estende all'intero territorio in parola, nel quale i marchi dell'Unione europea beneficiano di una protezione uniforme [10].

25. La suesposta considerazione di principio deve purtuttavia conciliarsi con l'esigenza secondo la quale, invocando il proprio diritto esclusivo, il titolare non può vietare l'uso di un segno che non è idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio.

6 — V. studio realizzato su incarico della Commissione dall'istituto Max-Planck di diritto della proprietà intellettuale e diritto della concorrenza, «Study on the overall functioning of the European trade mark system» (Analisi del funzionamento globale del sistema europeo dei marchi), Monaco di Baviera, 2011, punti da 1.13 a 1.17 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

7 — V. articoli 110 (relativo al divieto di uso di un marchio dell'Unione europea sulla base dei diritti anteriori) e 111 (relativo ai diritti anteriori aventi portata locale) del regolamento n. 207/2009.

8 — V. sentenze del 22 giugno 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, punti da 53 a 55), e del 19 dicembre 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punto 42).

9 — V. Von Mühlendahl, A., «Community trade mark riddles: territoriality and unitary character», *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 2008, pag. 66; Sosnitza, O., «Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2011, pag. 465; Schnell, S., «The Community trade mark: unitary EU right - EU-wide injunction?», *EIPR*, 2011, pag. 210; Żelechowski, Ł., «Infringement of a Community trade mark: between EU-wide and non-EU-wide scope of prohibitive injunctions», *EIPR*, 2013, pag. 287, e «Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego», *Europejski Przegląd Sądowy*, 2012, N. 2, pag. 19, e N. 4, pag. 28.

10 — Sentenza del 12 aprile 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punti 38 e 39).

26. Infatti, secondo costante giurisprudenza, un diritto esclusivo è conferito dal regolamento n. 207/2009 per consentire al titolare del marchio dell'Unione europea di proteggere i propri interessi specifici, vale a dire garantire che il marchio in questione possa svolgere le sue funzioni. Pertanto, l'esercizio di tale diritto dev'essere riservato ai casi nei quali l'utilizzo del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio [11].

27. Come stabilito dalla Corte nella sentenza DHL Express France, la portata territoriale del divieto può, in alcuni casi, essere sottoposta a restrizioni tenendo conto delle predette considerazioni [12].

28. A mio parere, la risposta che deve essere data alle questioni sollevate nella presente causa può pertanto, entro certi limiti, essere dedotta dalla suindicata sentenza.

29. La Corte ha infatti ritenuto che, qualora un tribunale dei marchi dell'Unione europea constati che gli atti costituenti contraffazione o minaccia di contraffazione sono limitati ad un unico Stato membro o ad una parte del territorio dell'Unione, segnatamente a motivo del fatto che il convenuto fornisce prove che dimostrano che l'uso del segno in questione non pregiudica o non è idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio, in particolare per motivi linguistici, il tribunale suddetto deve limitare la portata territoriale del divieto che emette [13].

30. Riguardo al diritto esclusivo previsto all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, citato nel caso di specie, la funzione essenziale del marchio potenzialmente controverso è l'identificazione dell'origine commerciale del prodotto o del servizio interessato. Orbene, un pregiudizio alla predetta funzione essenziale, in caso di uso di un segno simile, può essere escluso in mancanza di un rischio di confusione.

31. Dalle suesposte considerazioni emerge che, nei limiti in cui il rischio di confusione possa essere escluso, ad esempio per ragioni linguistiche come quelle di cui al procedimento principale, su una parte del territorio dell'Unione, in modo che l'uso di un segno controverso relativo alla predetta parte dell'Unione non è idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio, tale circostanza giustifica una limitazione della portata territoriale del divieto pronunciato in virtù dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

Sulle condizioni della limitazione

32. Nell'accertare la rilevanza della limitazione della portata territoriale di un divieto in un caso particolare, il tribunale dei marchi dell'Unione europea adito deve tenere conto del fatto che una siffatta limitazione costituisce un'eccezione al principio del carattere unitario del marchio dell'Unione europea.

33. Tale considerazione giustifica segnatamente un'inversione dell'onere della prova a favore del richiedente il divieto.

34. Come risulta dalla sentenza DHL Express France [14], spetta al convenuto fornire la prova che, in una parte del territorio dell'Unione, l'uso del segno in questione non pregiudica o non è idoneo a pregiudicare le funzioni del marchio.

11 — Sentenze del 12 novembre 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punto 54); del 18 giugno 2009, L'Oréal e a. (C-487/07, EU:C:2009:378, punto 60), e del 23 marzo 2010, Google France e Google (da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punto 49).

12 — Sentenza del 12 aprile 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

13 — Sentenza del 12 aprile 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punto 48). La Corte ha ricordato che la limitazione del divieto si applica anche quando il richiedente ha circoscritto la portata territoriale della propria azione.

14 — Sentenza del 12 aprile 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, punto 48).

35. Un adattamento dell'onere della prova di tal genere influisce sull'analisi che deve svolgere il tribunale dei marchi dell'Unione.

36. In primo luogo, dato che la limitazione del divieto deve essere sollevata dal convenuto e motivata rispetto ad una parte specifica del territorio dell'Unione, non spetta al tribunale dei marchi dell'Unione europea adito verificare se sussista il rischio di confusione per ogni singolo Stato membro.

37. In proposito, non condivido la tesi che sembra emergere dalla giurisprudenza di alcuni giudici nazionali.

38. In tal senso, nella sua sentenza relativa ai marchi contenenti il prefisso «Volks-», che riguardava principalmente l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) non ha escluso che, nell'ambito di una domanda fondata sulla lettera b) della predetta disposizione, il tribunale dei marchi dell'Unione europea debba accertare d'ufficio se la sussistenza di un rischio di confusione valga per tutto il territorio dell'Unione [15].

39. In una sentenza relativamente recente, la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Chancery Division, Regno Unito] sembra ritenere che in caso di domanda di divieto pan-europea fondata sull'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, l'attore – sul quale incombe l'onere della prova della contraffazione – debba dimostrare la sussistenza di un rischio di confusione in ogni singolo Stato membro e non possa, in merito a ciò, basarsi su «presunzioni» [16].

40. Ritengo che una siffatta posizione non possa conciliarsi con la soluzione fornita dalla Corte nella sentenza DHL Express France, secondo la quale il divieto fondato sull'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 deve in linea di principio avere portata pan-europea, eccetto qualora il convenuto vi si opponga dimostrando che la constatazione della sussistenza del rischio di confusione non può essere considerata per taluni Stati membri specifici [17].

41. A mio giudizio, il richiedente il provvedimento di divieto, titolare del marchio dell'Unione europea, assolve l'obbligo della prova cui è tenuto qualora dimostri la sussistenza di una contraffazione o di una minaccia di contraffazione. Al contrario, l'onere processuale relativo ad un'eventuale limitazione del divieto incombe interamente sul convenuto.

42. L'onere processuale in parola include l'onere di allegazione (onus proferendi) e l'onere della prova in senso stretto (onus probandi) [18]. Pertanto, eccetto nel caso in cui il convenuto sollevi tale aspetto avanzando un motivo specifico, il tribunale adito non dovrebbe esaminare d'ufficio se la propria analisi sulla sussistenza del rischio di confusione valga per l'intero territorio dell'Unione.

15 — V. decisione dell'11 aprile 2013 – I ZR 214/11, punto 67. In tale decisione, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha sostenuto che, nei limiti in cui la richiedente domandava un divieto fondato sulla lettera b) per l'intero territorio dell'Unione, siffatta domanda poteva essere accolta soltanto se il marchio dell'Unione europea aveva carattere distintivo sull'intero territorio dell'Unione. V., per quanto concerne il legame tra la pronuncia in questione e il presente rinvio, Lambrecht, A., «EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren», GRUR-Prax, 2015, pag. 280.

16 — V. sentenza della High Court of Justice (England and Wales), (Chancery Division) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Chancery Division], dell'11 febbraio 2015, Enterprise Holding Inc v Europcar Group UK Limited & Anor [2015] EWHC 300 (Ch), segnatamente punti 10 e 27. Il giudice britannico ha ammesso che tale tesi era discutibile riguardo alla sentenza del 12 aprile 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

17 — Sentenza del 12 aprile 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, punto 48). Al contrario, la Corte non ha ancora avuto occasione di pronunciarsi sulla portata territoriale di una domanda fondata su un marchio che gode di notorietà ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento. Per quanto concerne la possibilità di invocare un siffatto marchio per opporsi alla registrazione di un marchio nazionale successivo, v. sentenza del 3 settembre 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

18 — Il suindicato concetto di onere processuale è conosciuto, segnatamente, nel diritto polacco (ciężar twierdzenia i dowodu e tedesco (Darlegungs- und Beweislast). V. Adrych-Brzezińska, I., «Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym», LEX Wolters Kluwer, Varsavia, 2015, pag. 55.

43. Siffatta ripartizione dell'onere della prova, la quale comporta l'obbligo per il convenuto di sollevare e dimostrare la necessità della limitazione territoriale, è stata adottata da numerosi giudici nazionali [19]. La dottrina osserva che un'inversione dell'onere della prova di tal genere è pienamente giustificata giacché trattasi di un'eccezione al principio del carattere unitario del marchio dell'Unione europea. Spetta dunque al convenuto dimostrare che la constatazione relativa al pregiudizio ai diritti del titolare non si applica a taluni Stati membri specifici [20].

44. In secondo luogo, il tribunale dei marchi dell'Unione europea adito deve tenere conto del carattere eccezionale della limitazione territoriale del divieto anche per determinare il livello della prova richiesta al convenuto.

45. A tale riguardo, a mio avviso, occorre distinguere chiaramente due ipotesi.

46. Da una parte, l'onere dell'allegazione e l'onere della prova in senso stretto sono aspetti disciplinati esclusivamente dal diritto uniforme dei marchi dell'Unione europea, giacché sono strettamente legati all'applicazione del diritto materiale. Secondo costante giurisprudenza, peraltro, la ripartizione dell'onere della prova in materia di marchio dell'Unione europea non può essere determinata dal diritto nazionale degli Stati membri, bensì pertiene al diritto dell'Unione. Difatti, se la predetta questione dipendesse dall'ordinamento nazionale degli Stati membri, l'obiettivo di una protezione uniforme del marchio dell'Unione europea non sarebbe raggiunto [21].

47. Dall'altra, il livello della prova richiesta e i mezzi di prova sono disciplinati autonomamente dal diritto nazionale dello Stato membro di appartenenza del tribunale adito. Si tratta, infatti, di aspetti del diritto processuale che, ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, e salvo che per gli aspetti espressamente previsti dal regolamento in questione, restano disciplinati dal diritto nazionale del foro.

48. In applicazione delle norme nazionali relative al livello della prova e ai mezzi di prova, il tribunale adito deve cionondimeno assicurarsi di non compromettere l'obiettivo di protezione uniforme del marchio dell'Unione europea.

49. Si noti come la dimostrazione volta a stabilire che un rischio di confusione è geograficamente circoscritto possa richiedere uno sforzo considerevole, in particolare qualora la predetta dimostrazione riguardi un paese diverso da quello del foro. Alla luce di quanto precede, al fine di ottenere una limitazione della portata territoriale del divieto, il convenuto deve sollevare tale aspetto avanzando un motivo specifico al riguardo. Inoltre, purché le norme del diritto processuale nazionale lo prevedano, un tribunale dei marchi dell'Unione europea può ordinare al convenuto di fornire la prova concreta che consenta di escludere la minaccia di contraffazione in uno o più Stati membri.

50. Alla luce di tutte le suesposte osservazioni, una limitazione della portata territoriale del divieto è necessaria qualora il convenuto sollevi un motivo specifico che consenta di escludere la sussistenza di un rischio di confusione in uno o più Stati membri e, eventualmente, ne fornisca la prova. Non spetta pertanto a un tribunale dei marchi dell'Unione europea, adito sul fondamento dell'articolo 97, paragrafi da 1 a 4, del regolamento n. 207/2009, esaminare d'ufficio se sussista un rischio di confusione per ciascun singolo Stato membro.

19 — V. sentenza dell'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) del 12 giugno 2012 nella causa 17 Ob 27/11m [punto 2.2, lettera b)], e giurisprudenza dei tribunali tedeschi e del Regno Unito citata in: Ashby, S., «Enforcement of A Community Trade Mark», [in] *The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook*, Sweet & Maxwell, 2015, pag. 196.

20 — V. Schennen, D., in Eisenführ, G., Schennen, D., «Gemeinschaftsmarkenverordnung», 4ª edizione, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2014, Articolo 1, punto 33, e Sosnitza, O., op. cit., pag. 469.

21 — V., in tal senso, sentenze del 18 ottobre 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, punto 73), e del 22 marzo 2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, punto 59).

Sull'efficacia del divieto

51. Occorre ricordare che, pronunciando il divieto, un tribunale dei marchi dell'Unione europea deve assicurarsi, inter alia, che la misura adottata sia effettiva, proporzionata e dissuasiva e sia applicata in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi [22].

52. In merito, tale tribunale deve garantire che il divieto di prosecuzione di atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione – qualora il divieto in parola sia corredato di una limitazione territoriale – resti efficace avuto riguardo alle circostanze particolari del mercato.

53. Si noti che la Corte, ipotizzando la possibilità della limitazione territoriale del divieto al punto 48 della sentenza DHL Express France [23], ha fatto riferimento alle condizioni del procedimento principale. Se ne può dedurre che, in taluni casi caratterizzati da condizioni diverse, una limitazione della portata territoriale dell'ingiunzione andrebbe contro l'obiettivo della protezione uniforme del marchio dell'Unione europea.

54. Tale potrebbe essere il caso qualora, a mio avviso, alla luce delle condizioni del mercato sul quale si produce il pregiudizio – come il mercato dei programmi, venduti tramite internet, nella fattispecie – occorra partire dalla premessa in base alla quale il pregiudizio concerne l'intero territorio dell'Unione.

55. Quando il tribunale dei marchi dell'Unione europea adito pronuncia il divieto, esso deve pertanto tenere conto anche delle modalità della commercializzazione dei prodotti interessati, per stabilire se la limitazione della portata territoriale del divieto non rischi di privarla di efficacia.

Conclusione

56. In considerazione di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d'appello di Düsseldorf, Germania) nel modo seguente:

Il fatto che il rischio di confusione possa essere escluso, per motivi linguistici, in uno o più Stati membri può giustificare una limitazione della portata territoriale del divieto pronunciato da un tribunale dei marchi dell'Unione europea in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea.

Siffatta limitazione è necessaria qualora il convenuto sollevi un motivo specifico che consenta di escludere la sussistenza di un rischio di confusione in uno o più Stati membri e, eventualmente, ne fornisca la prova pertinente. Non spetta al tribunale dei marchi dell'Unione europea, adito sul fondamento dell'articolo 97, paragrafi da 1 a 4, del regolamento n. 207/2009, valutare d'ufficio se sussista un rischio di confusione per ciascun singolo Stato membro. Tale tribunale deve, inoltre, astenersi dal limitare la portata territoriale del divieto qualora siffatta limitazione rischi di privare di efficacia il divieto.

22 — V. articolo 3 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).

23 — Sentenza del 12 aprile 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).