Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

14 novembre 2013 *

«Articolo 267 TFUE — Nozione di "giurisdizione" — Procedimento destinato a concludersi con una pronuncia di carattere giurisdizionale — Indipendenza — Manifesta incompetenza della Corte»

Nella causa C-49/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Úřad průmyslového vlastnictví (Repubblica ceca), con decisione del 22 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 29 gennaio 2013, nel procedimento

MF 7 a.s.

contro

MAFRA a.s.,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa con ordinanza motivata, conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la MF 7 a.s. (in prosieguo: la «MF 7») e la MAFRA a.s. (in prosieguo: la «MAFRA») in relazione ad una domanda di annullamento, proposta dalla MF 7, dei marchi Mladá fronta DNES e MLADÁ FRONTA DNES detenuti dalla MAFRA.

* Lingua processuale: il ceco.

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

3 L'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/95 così dispone:

«Ogni Stato membro può prevedere che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

(…)

d) il richiedente abbia fatto in malafede la domanda di registrazione del marchio di impresa».

Il diritto ceco

4 L'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/95 è stato trasposto nel diritto ceco mediante gli articoli 4 e 32 della legge n. 441/2003, sui marchi d'impresa (zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách), del 3 dicembre 2003.

5 Ai sensi dell'articolo 4, lettera m), di tale legge, non è registrato un segno qualora sia manifesto che la domanda ad esso riferentisi è stata presentata in malafede.

6 Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, di detta legge, l'Úřad průmyslového vlastnictví (Ufficio per la proprietà industriale), in un procedimento avviato su domanda di un terzo o d'ufficio dichiara nullo un marchio qualora sia stato registrato in violazione di detto articolo 4.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7 *Mladá fronta* è un quotidiano pubblicato in Repubblica ceca dall'impresa Mladá fronta dall'anno 1945. Per designare tale attività di pubblicazione, sono utilizzati il segno «Mladá fronta» nonché l'abbreviazione «mf», benché questi segni non siano stati formalmente protetti prima dell'anno 1991.

8 Nel 1990, la MaF a.s. (in prosieguo: la «MaF»), la quale aveva iniziato a pubblicare, lo stesso anno, il quotidiano *Mladá fronta DNES*, veniva fondata dai componenti del comitato di redazione del quotidiano *Mladá fronta*. In data 31 agosto 1990 e 19 dicembre 1990 rispettivamente, venivano stipulati due contratti commerciali tra l'impresa Mladá fronta e la MaF, in cui furono convenute le condizioni di pubblicazione del quotidiano *Mladá fronta DNES*. Successivamente la MaF cedeva i suoi diritti di pubblicazione di detto quotidiano alla MAFRA e i due contratti summenzionati venivano sostituiti da due contratti del 30 dicembre 1991.

9 Il 20 marzo 1991 la Mladá fronta a.s., successore giuridico dell'impresa Mladá fronta, presentava una domanda di registrazione del marchio nazionale Mladá fronta, che veniva iscritto nel registro dei marchi il 28 luglio 1991 con il numero 170613, per l'edizione di pubblicazioni periodiche e non, di riviste e di stampati commerciali, per la fornitura di servizi pubblicitari nonché la creazione di tutti i tipi di pubblicità e di prestampati di cui alle classi 16, 35 e 41 ai sensi dell'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

10 L'11 ottobre 1991 la MAFRA presentava una domanda di registrazione dei marchi nazionali Mladá fronta DNES e MLADÁ FRONTA DNES che venivano iscritti, il 17 febbraio 1994, nel registro dei marchi ai numeri 174995 e 174996, per quotidiani, riviste, libri, materiale di stampa, distribuzione,

commercio, vendita, inserzioni e pubblicità, emissioni radiofoniche e televisive, attività d'agenzia e di intermediazione, servizi poligrafici e informatici nonché sondaggi dell'opinione pubblica, di cui alle classi 16, 35, 38 e 41 ai sensi di detto Accordo di Nizza.

11 Il 14 settembre 2012 l'Úřad průmyslového vlastnictví veniva investito di una domanda di annullamento, proposta dalla MF 7, dei marchi Mladá fronta DNES a MLADÁ FRONTA DNES, detenuti dalla MAFRA. A sostegno della sua domanda la MF 7 sosteneva che il richiedente dei marchi di cui trattasi fosse in malafede all'epoca della presentazione della domanda di registrazione, in particolare relativamente all'esistenza, sul segno «Mladá fronta», dei diritti anteriori di un altro operatore, ovvero la Mladá fronta a.s..

12 In tali condizioni, l'Úřad průmyslového vlastnictví decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1) Se la disposizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva [2008/95] debba essere interpretata nel senso che, per valutare la sussistenza della buona fede in capo a colui che richiede un marchio, sono rilevanti solo le circostanze che erano manifeste precedentemente o alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio, oppure possono essere utilizzati come prove a sostegno della buona fede del richiedente anche fatti avvenuti dopo il deposito della domanda.

2) Se la [sentenza del 20 novembre 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss (da C-414/99 a C-416/99, Racc. pag. I-8691)] debba essere applicata in generale in tutti i casi in cui il titolare di un marchio ha manifestato il consenso per un comportamento che può risultare in una riduzione o in una limitazione dei suoi diritti esclusivi.

3) Se l'esistenza della buona fede in capo a colui che richiede un marchio comunitario successivo possa essere desunta da una situazione in cui il titolare del marchio anteriore ha concluso col richiedente accordi in base ai quali ha permesso la pubblicazione di un periodico la cui denominazione era simile al marchio da quello richiesto, ha acconsentito alla registrazione di detto periodico da parte del richiedente e ha fornito a quest'ultimo sostegno per la pubblicazione del periodico, benché gli accordi di cui trattasi non regolassero espressamente la questione del diritto di proprietà intellettuale.

4) Per l'ipotesi in cui ai fini della valutazione dell'esistenza della buona fede in capo a colui che richiede un marchio comunitario possano essere rilevanti anche circostanze verificatesi dopo la presentazione della domanda, se possano trarsi conclusioni a sostegno dell'esistenza della buona fede in capo al richiedente da una situazione in cui il titolare del marchio anteriore ha consciamente tollerato l'esistenza del marchio controverso per un periodo di almeno dieci anni».

Sulla competenza della Corte

13 Conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

14 Nell'ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, occorre applicare tale disposizione.

15 Secondo una giurisprudenza costante, per valutare se l'organo remittente possegga le caratteristiche di una «giurisdizione» ai sensi dell'articolo 267 TFUE, questione attinente unicamente al diritto dell'Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali l'origine legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare,

sentenze del 17 settembre 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Racc. pag. I-4961, punto 23; del 31 maggio 2005, Syfait e a., C-53/03, Racc. pag. I-4609, punto 29; del 14 giugno 2007, Häupl, C-246/05, Racc. pag. I-4673, punto 16, nonché del 31 gennaio 2013, Belov, C-394/11, punto 38).

16 In particolare, un organo nazionale non può essere qualificato come «giurisdizione», ai sensi dell'articolo 267 TFUE, allorché statuisce nell'esercizio di funzioni non giurisdizionali, quali funzioni di natura amministrativa (v., in tal senso, sentenza Belov, cit., punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

17 Orbene, la decisione che l'Úřad průmyslového vlastnictví è chiamato a pronunciare in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale è affine ad una decisione di tipo amministrativo.

18 In proposito, si deve rilevare che, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, della legge n. 441/2003, il procedimento di nullità di un marchio dinanzi all'Úřad průmyslového vlastnictví può essere avviato non soltanto su domanda di un terzo, ma altresì d'ufficio da tale organismo, il che è un indice del fatto che questi non ha la qualifica di «giurisdizione», bensì riveste le caratteristiche di un organo amministrativo.

19 Inoltre, come risulta dalle osservazioni scritte del governo ceco e della Commissione europea, le decisioni dell'Úřad průmyslového vlastnictví relative alla nullità di un marchio possono essere impugnate dinanzi al presidente di tale organismo, le cui decisioni possono a loro volta essere impugnate dinanzi al giudice amministrativo, in un procedimento in cui l'Úřad průmyslového riveste la qualità di convenuto. Tale organizzazione dei mezzi di impugnazione di una decisione relativa alla nullità di un marchio sottolinea il carattere amministrativo delle decisioni adottate da detto organismo.

20 La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame si distingue, peraltro, sotto due profili da quella che ha avuto esito nella citata sentenza Häupl, in cui la Corte ha riconosciuto la qualità di «giurisdizione», ai sensi dell'articolo 267 TFUE, all'Oberster Patent- und Markensenat (supremo organo competente in materia di marchi e brevetti, Austria).

21 Da un lato, infatti, l'Oberster Patent- und Markensenat è competente a statuire sui ricorsi avverso le decisioni della Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes (divisione di annullamento dell'ufficio brevetti austriaco) e della Beschwerdeabteilung des Patentamtes (commissione di ricorso dell'ufficio brevetti austriaco). Come risulta dal punto 19 della presente ordinanza, l'Úřad průmyslového vlastnictví, organismo di cui trattasi nella presente causa, si pronuncia invece sulle domande di annullamento di marchi, competenza che sembra essere simile a quella della Nichtigkeitsabteilung des Patentamtes.

22 Dall'altro, come risulta dal punto 18 della citata sentenza Häupl, i membri dell'Oberster Patent- und Markensenat esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, senza essere vincolati ad alcuna istruzione. La loro imparzialità è rafforzata dal fatto che i motivi per cui il loro mandato può cessare anticipatamente sono limitati a cause eccezionali e ben definite.

23 Garanzie di indipendenza e di imparzialità siffatte, necessarie affinché un organo possa essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi dell'articolo 267 TFUE, implicano l'esistenza di disposizioni, relative in particolare alla composizione dell'organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'impermeabilità del detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti (v., in particolare, ordinanza del 14 maggio 2008, Pilato, C-109/07, Racc. pag. I-3503, punto 24, nonché sentenza del 31 gennaio 2013, D. e A., C-175/11, punto 97).

24 Orbene, sembra risultare dalle osservazioni scritte del governo ceco e della Commissione che i motivi di un'eventuale revoca del presidente dell'Úřad průmyslového vlastnictví da parte del governo ceco nonché la durata delle funzioni di detto presidente non siano legislativamente predeterminati.

25 Risulta da tutto quanto precede che la Corte è manifestamente incompetente a statuire sulle questioni sollevate dall'Úřad průmyslového vlastnictví.

Sulle spese

26 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi all'organo del rinvio, 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 (Terza Sezione) così provvede:

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sollevate dall'Úřad průmyslového vlastnictví (Repubblica ceca) con decisione del 22 gennaio 2013.

Firme