Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 17 dicembre 2015 [1]

Causa C-163/15

Youssef Hassan
contro
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 23 — Licenza — Registro dei marchi comunitari — Diritto del licenziatario di agire per contraffazione nonostante la mancata iscrizione della licenza nel registro dei marchi comunitari»

I – **Introduzione**

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario [2].

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Hassan e la Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «Breiding») in merito a un'azione per contraffazione di un marchio comunitario promossa dalla Breiding nei confronti del sig. Hassan.

II – **Contesto normativo**

3. Il considerando 11 del regolamento n. 207/2009 così recita:

«Il marchio comunitario dovrebbe essere trattato come oggetto di proprietà indipendente dall'impresa di cui esso designa i prodotti o i servizi. Subordinatamente all'esigenza imperativa che il trasferimento non induca il pubblico in errore, il marchio comunitario dovrebbe poter essere trasferito; esso deve inoltre poter essere dato in pegno a un terzo o costituire oggetto di licenze».

4. L'articolo 17 di tale regolamento, intitolato «Trasferimento», prevede quanto segue:

«1. Il marchio comunitario, indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.

1 — Lingua originale: il francese.

2 — GU L 78, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento».

2. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio comunitario, salvo che, conformemente alla legislazione applicabile al trasferimento, si sia diversamente concordato oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'impresa.

(...)

5. Su richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato.

6. Finché il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può invocare i diritti derivanti dalla registrazione del marchio comunitario.

(...)».

5. Ai sensi dell'articolo 19 di detto regolamento, intitolato «Diritti reali»:

«1. Il marchio comunitario può, indipendentemente dall'impresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.

2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati».

6. L'articolo 22 del medesimo regolamento, intitolato «Licenza», dispone quanto segue:

«1. Il marchio comunitario può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte della Comunità. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.

(...)

3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio comunitario soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Tuttavia il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati.

4. Un licenziatario può intervenire nella procedura per contraffazione, avviata dal titolare del marchio comunitario, per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.

5. Su richiesta di una delle parti, la concessione o il trasferimento di una licenza di marchio comunitario sono iscritti nel registro e pubblicati».

7. L'articolo 23 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Opponibilità ai terzi», prevede quanto segue:

«1. Gli atti giuridici di cui agli articoli 17, 19 e 22, riguardanti il marchio comunitario, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro. Tuttavia, prima della sua iscrizione, un atto è opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti sul marchio dopo la data dell'atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell'acquisizione di detti diritti.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile nei confronti di una persona che ha acquisito il marchio comunitario o un diritto sul marchio comunitario mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.

(...)».

III – **Fatti della controversia principale e domanda di pronuncia pregiudiziale**

8. Dal 2 gennaio 2011, la Breiding è titolare di una licenza, non iscritta nel registro dei marchi comunitari (in prosieguo: il «registro»), relativa al marchio denominativo comunitario ARKTIS, depositato il 15 agosto 2002 e registrato l'11 febbraio 2004 con il numero CTM 002818680, di cui è titolare la KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società e che si applica, segnatamente, alla biancheria e alle coperte da letto. Il contratto di licenza prevede che la Breiding agisca in nome proprio per contraffazione di tale marchio.

9. Il sig. Hassan è l'amministratore della OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, la quale ha rilevato, il 1º maggio 2010, la ditta individuale che egli gestiva. Tali imprese hanno offerto sul sito Internet «schoene-traeume.de», rispettivamente il 27 ottobre 2009 e il 30 ottobre 2012, vari piumini con le denominazioni «Arktis 90», «Arktis 90 HS» e «innoBETT selection Arktis».

10. A seguito dei fatti accaduti durante il 2009, la società che era all'epoca licenziataria aveva inviato una diffida al sig. Hassan, il quale, il 3 febbraio 2010, aveva sottoscritto un atto, denominato «dichiarazione di astensione», con cui si era impegnato ad astenersi dall'utilizzo della denominazione «Arktis» per la biancheria da letto, pena l'applicazione di una penale contrattuale fissata discrezionalmente dalla licenziataria.

11. Dopo i fatti accaduti durante il 2012, la Breiding ha adito il Landgericht (Tribunale regionale) competente. Quest'ultimo ha dichiarato la validità di tale convenzione, ha ordinato al sig. Hassan di fornire informazioni e di ritirare i prodotti contraffatti al fine di distruggerli, e lo ha condannato al risarcimento dei danni.

12. Il sig. Hassan ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf), il quale ritiene che l'accoglimento del ricorso dipenda dalla questione se la Breiding – la quale, secondo il contratto di licenza, dispone del consenso del titolare del marchio richiesto dall'articolo 22, paragrafo 3, di detto regolamento – possa agire per contraffazione di siffatto marchio ancorché essa non sia iscritta nel registro come licenziataria.

13. Poiché la risposta a detta questione dipende dall'interpretazione dell'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del medesimo regolamento e poiché nutre dubbi a tale riguardo, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del [regolamento] osti alla proposizione di azioni per contraffazione di un marchio comunitario da parte di un licenziatario che non è iscritto nel registro (...)

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del [regolamento] osti a una prassi nazionale in base alla quale il licenziatario può far valere in giudizio i diritti del titolare del marchio contro il contraffattore tramite sostituzione processuale ("Prozessstandschaft")».

IV – **Procedimento dinanzi alla Corte**

14. Sono state presentate osservazioni scritte dalla Breiding, dai governi tedesco e polacco nonché dalla Commissione europea. Al termine della fase scritta del procedimento, la Corte si è ritenuta sufficientemente edotta per statuire senza udienza di discussione, conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

V – **Analisi**

15. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento, secondo il quale gli atti giuridici di cui agli articoli 17, 19 e 22 di quest'ultimo, riguardanti il marchio comunitario, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che il licenziatario possa agire per contraffazione del marchio oggetto della licenza qualora quest'ultima non sia stata iscritta in detto registro.

16. Rilevo, anzitutto, che tutte le parti che hanno presentato osservazioni scritte rispondono negativamente a tale questione. Condivido tale conclusione. Infatti, secondo giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte [3]. Orbene, nel caso di specie, sia il contesto nel quale è inserito l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sia la sua finalità mi inducono a ritenere che tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa non osta a che il titolare di una licenza possa agire per contraffazione del marchio oggetto della licenza qualora quest'ultima non sia stata iscritta nel registro.

17. Poiché, a mio avviso, la risposta alla prima questione pregiudiziale dev'essere in senso negativo, non tratterò la seconda questione pregiudiziale.

A – *L'interpretazione contestuale dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento*

18. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento, «gli *atti giuridici* di cui agli articoli 17, 19 e 22, riguardanti il marchio comunitario, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro» [4].

19. Sembra, pertanto, essenziale determinare gli atti giuridici menzionati da tali disposizioni al fine di stabilire se l'azione per contraffazione vi sia inclusa.

20. Gli atti giuridici a cui fa riferimento l'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento sono il trasferimento del marchio comunitario (articolo 17), la costituzione di pegno o di altro diritto reale di cui il marchio sia oggetto (articolo 19) e la *concessione* di una licenza (articolo 22).

21. L'elemento comune a tali diversi atti – i quali, secondo l'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento, «riguardan[o] il marchio comunitario» – consiste nel fatto che essi hanno per oggetto o per effetto la creazione o il trasferimento di un diritto reale sul marchio.

22. Tale caratteristica comune è coerente con il titolo della sezione nella quale è inserito l'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento. Infatti, si tratta della sezione 4 del titolo II, intitolata «Marchio comunitario come *oggetto di proprietà*» [5].

23. Condivido, pertanto, l'analisi del governo tedesco, secondo la quale la nozione di «atto giuridico», ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento, riguarda soltanto la *costituzione* di un diritto sul marchio comunitario nella sua funzione di oggetto di proprietà. Di conseguenza, tale nozione non comprende l'esercizio del diritto di un licenziatario di agire per contraffazione sulla base dell'articolo 22, paragrafo 3, di detto regolamento.

3 — V., in particolare, sentenze Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, punto 24); Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, punto 13); Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, punto 34), nonché Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 35).

4 — Il corsivo è mio.

5 — Il corsivo è mio.

24. Detta interpretazione trova conferma anche nella differenza collegata all'iscrizione nel registro a seconda che si tratti di un trasferimento o, al contrario, di un diritto reale o di una licenza.

25. Infatti, sebbene ciascuno degli articoli menzionati dall'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento preveda che il trasferimento, i diritti reali di cui all'articolo 19, paragrafo 1, la concessione o il trasferimento di una licenza siano, «su richiesta di una delle parti, (...) iscritti nel registro e pubblicati» [6], soltanto l'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento subordina la possibilità di invocare i diritti derivanti dal trasferimento alla sua iscrizione nel registro.

26. Se il legislatore dell'Unione europea avesse voluto imporre, come condizione per l'esercizio dei diritti derivanti da un pegno o da una licenza, la previa iscrizione nel registro, lo avrebbe necessariamente precisato in ciascuno degli articoli corrispondenti. Infatti, sostenere che una tale precisazione sia inutile alla luce dell'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento renderebbe ridondante l'articolo 17, paragrafo 6, di quest'ultimo e lo priverebbe, allo stesso tempo, di utilità. Orbene, tra un'interpretazione che abbia senso e una priva di qualsiasi utilità, si deve adottare la prima.

27. Infine, per quanto riguarda più precisamente l'esercizio, da parte del licenziatario, di un'azione per contraffazione di un marchio comunitario, l'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento lo autorizza espressamente alla sola condizione che quest'ultimo abbia ottenuto il consenso del titolare del marchio [7] e fatte salve le clausole del contratto di licenza. Se la previa registrazione della licenza fosse una condizione necessaria per la ricevibilità di un'azione per contraffazione promossa dal licenziatario, un siffatto obbligo – non essendo stato previsto in generale, per tutti i diritti derivanti dalla licenza, in un paragrafo distinto – avrebbe dovuto essere previsto nella disposizione che si occupa di tale questione, vale a dire l'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento.

28. Mi sembra, pertanto, che l'analisi contestuale dell'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento porti ad interpretare tale disposizione nel senso che essa non subordina il diritto del licenziatario di agire per contraffazione alla previa iscrizione della licenza nel registro.

29. La finalità per la quale l'opponibilità ai terzi è stata collegata all'iscrizione nel registro conferma tale interpretazione.

B – *L'interpretazione teleologica dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento*

30. L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento è composto di due frasi. Di conseguenza, l'una non può essere letta indipendentemente dall'altra.

31. Orbene, se, da un lato, la prima frase del paragrafo 1 di detto articolo 23 dispone che «[g]li atti giuridici di cui agli articoli 17, 19 e 22, riguardanti il marchio comunitario, sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro», dall'altro, la seconda frase di tale disposizione precisa che, «[t]uttavia, prima della sua iscrizione, un atto è opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti sul marchio dopo la data dell'atto, ma che erano a conoscenza di tale atto al momento dell'acquisizione di detti diritti».

6 — V. articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (trasferimento), articolo 19, paragrafo 2 (pegno e altri diritti reali), nonché articolo 22, paragrafo 5 (licenza).

7 — Tale condizione non è essa stessa assoluta, in quanto la seconda frase dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento precisa che «il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati».

32. Da detta precisazione consegue che l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento ha lo scopo di proteggere coloro che hanno acquisito *in buona fede* diritti sul marchio comunitario. Infatti, gli atti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento possono essere opposti ai terzi che hanno acquisito diritti su tale marchio *essendo a conoscenza dei primi* indipendentemente dall'iscrizione di essi nel registro.

33. L'opponibilità ai terzi collegata all'iscrizione nel registro mira quindi, essenzialmente, a proteggere coloro che hanno acquisito in buona fede diritti sul marchio. In altri termini, l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento non disciplina gli effetti degli atti menzionati negli articoli 17, 19 e 22 del regolamento nei confronti delle persone che non abbiano acquisito alcun diritto sul marchio ma che violino siffatti diritti nell'ambito della loro attività.

34. Orbene, il contraffattore non ha, per definizione, acquisito alcun diritto sul marchio. Tale terzo, per riprendere la terminologia dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, non è divenuto titolare in buona fede di alcun diritto sul marchio comunitario. Pertanto, l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento non è applicabile.

35. L'interpretazione contraria porterebbe alla situazione paradossale in cui il contraffattore in malafede potrebbe invocare a proprio vantaggio, nei confronti del titolare della licenza, l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento per frustrare l'azione per contraffazione. Tale paradosso è illustrato in modo particolare nei fatti che hanno dato luogo al procedimento principale. Infatti, essendosi espressamente impegnato, nella dichiarazione di astensione firmata il 3 febbraio 2010, a non utilizzare il marchio controverso, il sig. Hassan era perfettamente informato dell'esistenza della licenza.

36. A tal riguardo, inoltre, mi convince l'argomento del governo polacco secondo cui la disposizione così interpretata garantisce la certezza del diritto. Infatti, essa consente all'acquirente in buona fede di acquisire diritti sul marchio comunitario senza gli oneri derivanti dalla licenza concessa in precedenza. Per contro, l'atto precedente produrrà i propri effetti nei confronti dell'acquirente successivo qualora quest'ultimo ne fosse a conoscenza e, comunque, in caso di iscrizione nel registro, poiché, in tale ipotesi, l'acquirente avrebbe potuto facilmente esserne a conoscenza.

37. Da tali considerazioni risulta, pertanto, che ravvisare nell'iscrizione nel registro una formalità la cui mancanza consenta al contraffattore di eccepire l'irricevibilità dell'azione per contraffazione promossa dal licenziatario contrasterebbe con la finalità perseguita dall'iscrizione.

38. Ne consegue che non occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale sollevata dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf), in quanto quest'ultima si pone soltanto in caso di risposta in senso affermativo alla prima questione. Rilevo, peraltro, che soltanto la Breiding ha ritenuto utile sviluppare un argomento a tale riguardo.

VI – **Conclusione**

39. Alla luce del contesto nel quale si inserisce l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento e della finalità che esso persegue, propongo alla Corte di rispondere come segue alla prima questione pregiudiziale sollevata dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf):

1) L'articolo 23, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, non osta alla proposizione di azioni per contraffazione di un marchio comunitario da parte del titolare di una licenza che non è iscritta nel registro dei marchi comunitari.

2) Poiché la seconda questione pregiudiziale è sollevata soltanto in caso di risposta in senso affermativo alla prima, non occorre rispondervi.