

CORTE DI GIUSTIZIA

(Seconda Sezione)

Sentenza del 05.10.17

Presidente di Sezione-Relatore: Dott. M. Ilešič

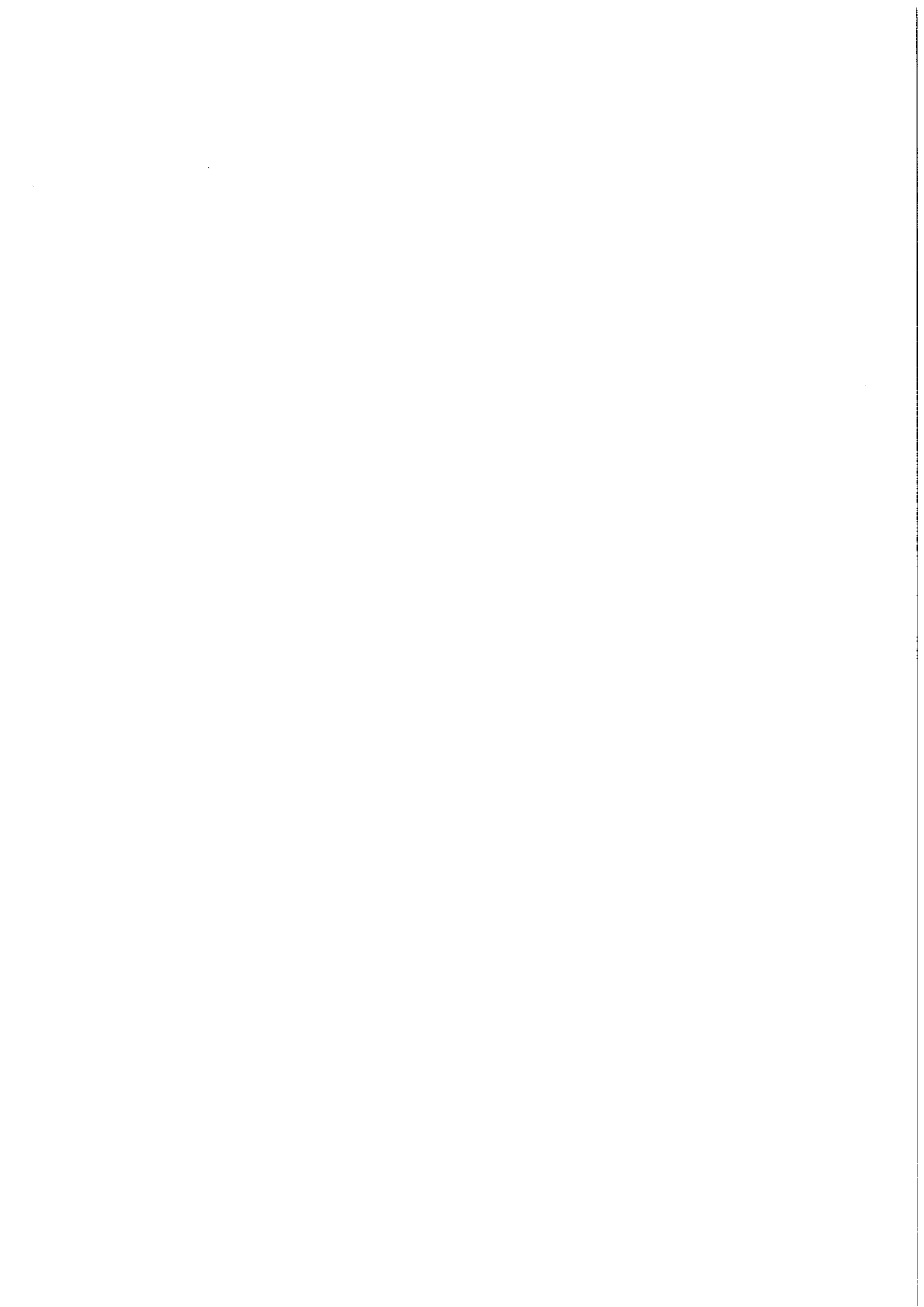
Nel procedimento:

Hanssen Beleggingen BV

contro

Tanja Prast-Kniping

- I. L'art. 22, punto 4, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22.12.2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non si applica alle controversie volte a determinare se una persona sia stata legittimamente registrata come titolare di un marchio (1).



SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

5 ottobre 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale – Articolo 2, paragrafo 1 – Competenza dei giudici del domicilio del convenuto – Articolo 22, punto 4 – Competenza esclusiva in materia di registrazione e validità di titoli di proprietà intellettuale – Controversia volta ad accertare la legittima iscrizione di una persona quale titolare di un marchio»

Nella causa C-341/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania), con decisione del 14 giugno 2016, pervenuta in cancelleria il 16 giugno 2016, nel procedimento

Hanssen Beleggingen BV

contro

Tanja Prast-Knippling

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Prast-Knippling, da P. Sohn, Rechtsanwalt;
- per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 luglio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 22, punto 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Hanssen Beleggingen BV (in prosieguo: la «Hanssen»), società stabilita nei Paesi Bassi, e la sig.ra Tanja Prast-Knippling, domiciliata in Germania, relativamente alla registrazione di quest'ultima in qualità di titolare di un marchio Benelux.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 Il regolamento n. 44/2001 ha sostituito, nei rapporti tra gli Stati membri, la Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»). La competenza giurisdizionale è disciplinata dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1). Ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento, esso «si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015».

4 Poiché l'azione giudiziaria di cui al procedimento principale è stata intentata anteriormente al 10 gennaio 2015, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere esaminata alla luce del regolamento n. 44/2001.

5 L'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento così disponeva:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

6 Il successivo articolo 22, contenuto nella sezione 6 del capo II del regolamento medesimo, intitolata «Competenze esclusive», stabiliva quanto segue:

«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

(...)

4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale.

(...)».

7 Tale disposizione corrispondeva all'articolo 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles.

La CBPI

8 La Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli), del 25 febbraio 2005, sottoscritta all'Aia (Paesi Bassi) dal Regno del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi (in prosieguo: la «CBPI»), è entrata in vigore il 1° settembre 2006.

9 L'articolo 1.2 della CBPI così recita:

«1. È istituita un'Organizzazione del Benelux per la proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli) (...);

2. Gli organi dell'Organizzazione sono:

(...)

c. l'Ufficio del Benelux per la Proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli) (...)».

10 Il successivo articolo 1.5, paragrafi 1 e 2, precisa quanto segue:

«1. L'Organizzazione ha sede all'Aia.

2. L'Ufficio ha sede all'Aia».

11 Ai sensi del successivo articolo 4.6, paragrafo 1:

«[La competenza territoriale del giudice] in materia di marchi o disegni o modelli è determinata dal domicilio del convenuto o dal luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta, è stata o deve essere eseguita. Il luogo in cui è registrato o deposto un marchio o disegno non può in nessun caso configurare di per sé il fondamento della competenza».

Normativa tedesca

12 L'articolo 812 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile) è contenuto nel titolo 26 dello stesso, intitolato «Ungerechtfertigte Bereicherung» (ingiustificato arricchimento) e prevede, al paragrafo 1, che «chiunque ottenga qualcosa a detrimento di un soggetto terzo senza alcun titolo giuridico grazie ad una prestazione del terzo medesimo, o in qualsiasi altra maniera, è tenuto alla restituzione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

13 Il 7 settembre 1979, una società di diritto tedesco di proprietà del sig. Helmut Knipping ed operante nella produzione di elementi utilizzati nell'edilizia, in particolare di finestre, depositava presso l'Ufficio del Benelux per la Proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli) (in prosieguo: l'«UBPI») una richiesta di registrazione, come marchio Benelux, del seguente segno denominativo/figurativo:

14 L'UBPI registrava il marchio, in bianco e nero, con il numero 361604 (In prosieguo: il «marchio n. 361604»).

15 La Hanssen è una società di diritto dei Paesi Bassi attiva nella commercializzazione di porte e finestre. Essa è titolare del marchio denominativo/figurativo Benelux n. 0684759. Tale marchio è costituito dal medesimo segno denominativo/figurativo del marchio n. 361604, ma è registrato in blu e giallo.

16 Il 9 ottobre 1995, il sig. Knipping decedeva.

17 Il 14 novembre 2003, la sig.ra Prast-Knipping, esibendo un certificato attestante la sua qualità di unica erede del sig. Knipping, chiedeva all'UBPI l'iscrizione del marchio n. 361604 a proprio nome.

18 L'UBPI procedeva all'iscrizione.

19 L'iscrizione veniva contestata dalla Hanssen. Quest'ultima sostiene che il marchio n. 361604 era stato oggetto, anteriormente al decesso del sig. Knipping, di una serie di trasferimenti e non faceva più parte del patrimonio di quest'ultimo al momento del suo decesso. L'iscrizione della sig.ra Prast-Knipping in qualità di titolare di tale marchio sarebbe dunque illegittima.

20 Non essendo stato possibile giungere ad una soluzione amichevole della controversia, l'8 giugno 2012, la Hanssen conveniva la sig.ra Prast-Knipping dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale regionale di Düsseldorf, Germania), giudice del foro del domicilio di quest'ultima. La Hanssen invocava l'ingiustificato arricchimento ai sensi dell'articolo 812 del codice civile e domandava che fosse ingiunto alla sig.ra Prast-Knipping di dichiarare all'UBPI l'assenza di diritti risultanti dal marchio de quo nonché la rinuncia all'iscrizione del suo nominativo in qualità di titolare del medesimo.

21 Con sentenza del 24 giugno 2015, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale regionale di Düsseldorf) respingeva la domanda, in base al rilievo che il marchio n. 361604 faceva parte del patrimonio del sig. Knipping al momento del suo decesso ed era stato regolarmente trasferito alla sig.ra Prast-Knipping per effetto della successione.

22 La Hanssen impugnava la sentenza dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania).

- 23 Tale giudice nutre dubbi circa la competenza dei giudici tedeschi a conoscere della controversia. A suo avviso, la competenza potrebbe fondarsi sull'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, essendo peraltro parimenti possibile che i giudici dello Stato membro di registrazione del marchio oggetto del procedimento principale – nel caso di specie i Paesi Bassi, avendo l'UBPI sede all'Aia – godano di competenza esclusiva per effetto dell'articolo 22, punto 4, del medesimo regolamento.
- 24 L'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) chiede che sia parimenti chiarito se la competenza giurisdizionale debba essere esaminata d'ufficio.
- 25 Occorrerebbe precisare, in particolare, se un'azione come quella intentata dalla Hanssen riguardi una controversia «in materia di registrazione o di validità di marchi», ai sensi dell'articolo 22, punto 4, del suddetto regolamento. La sentenza del 15 novembre 1983, Duijnsteer (288/82, EU:C:1983:326), sembrerebbe deporre in senso negativo a tale questione, ma, tenuto conto dell'evoluzione del diritto dei marchi successivamente a tale sentenza, non si può ritenere con certezza che tale pronuncia sia ancora rilevante.
- 26 Con riferimento alla menzionata evoluzione del diritto dei marchi, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) richiama, segnatamente, l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21) (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»).
- 27 Il giudice medesimo menziona parimenti la circostanza che, in materia di competenza giurisdizionale, il marchio Benelux è caratterizzato da talune specificità.
- 28 Ciò premesso, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la nozione di controversia "in materia di registrazione o di validità di marchi", di cui all'articolo 22, punto 4, del regolamento [n. 44/2001], ricomprenda parimenti un ricorso volto ad ottenere che il soggetto registrato formalmente come titolare di un marchio Benelux dichiari presso l'[UBPI] di non possedere alcun diritto sul marchio in questione e di rinunciare alla propria registrazione come titolare del marchio medesimo».

Sulla questione pregiudiziale

- 29 Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che si applichi a controversie volte a determinare se una persona sia stata legittimamente registrata come titolare di un marchio.
- 30 Per poter rispondere a tale questione, occorre ricordare, anzitutto, che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che l'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, riflette la stessa sistematica dell'articolo 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles ed è, oltretutto, redatto in termini quasi identici, come anche che si deve garantire la continuità nell'interpretazione di tali disposizioni (sentenza del 12 luglio 2012, Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, punto 43).
- 31 Occorre richiamare l'attenzione, inoltre, sul fatto che la nozione di controversia «in materia di registrazione o di validità di [titoli di proprietà intellettuale]», menzionata nelle citate disposizioni, costituisce una «nozione autonoma» destinata a ricevere un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri (sentenze del 15 novembre 1983, Duijnsteer, 288/82, EU:C:1983:326, punto 19, e del 13 luglio 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punto 14).
- 32 La Corte, infine, ha precisato che le disposizioni che prevedono una competenza giurisdizionale esclusiva, al pari dell'articolo 16 della Convenzione di Bruxelles e dell'articolo 22 del regolamento n. 44/2001, non devono essere interpretate in senso più ampio di quanto non richieda la finalità da esse perseguita, dal momento che hanno per effetto di privare le parti della scelta, che altrimenti spetterebbe loro, del foro competente e, in taluni casi, di portarle davanti ad un giudice che non è quello proprio del domicilio di alcuna di esse (sentenze del 10 gennaio 1990, Reichert e Kockler, C-115/88, EU:C:1990:3, punto 9, nonché del 12 maggio 2011, BVG, C-144/10, EU:C:2011:300, punto 30).

- 33 Lo scopo dell'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 consiste nel riservare le controversie in materia di registrazione o di validità di titoli di proprietà intellettuale ai giudici che hanno rispetto ad esse una prossimità materiale e giuridica, poiché tali giudici sono quelli meglio situati per conoscere dei casi nei quali la controversia verte direttamente sulla validità del titolo o sull'esistenza del deposito o della registrazione dello stesso (v., in tal senso, relativamente all'articolo 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles, sentenza del 13 luglio 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punti 21 e 22).
- 34 In tale contesto, la Corte ha dichiarato, in cause vertenti sulla competenza giurisdizionale in materia di brevetti, che, nel caso in cui la controversia non verta né sulla validità del brevetto, né sull'esistenza del deposito o della registrazione dello stesso, essa non rientra nell'ambito della nozione di controversia «in materia di registrazione o di validità di brevetti» e, di conseguenza, sfugge alla competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio il titolo è stato registrato (sentenze del 15 novembre 1983, Duijnsteer, 288/82, EU:C:1983:326, punti da 22 a 25, nonché del 13 luglio 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punti 15 e 16).
- 35 Tale competenza giurisdizionale esclusiva non si applica, inoltre, ad una controversia che verta unicamente sull'identità del soggetto titolare del brevetto (sentenza del 15 novembre 1983, Duijnsteer, 288/82, EU:C:1983:326, punto 26).
- 36 Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi da 26 a 29 delle conclusioni, tale interpretazione può essere trasposta alle controversie in materia di marchi, come quella oggetto del procedimento principale, che non riguarda né la validità né la registrazione del marchio, ma verte unicamente sulla questione se un soggetto, il cui nome sia stato registrato in qualità di titolare, possieda effettivamente tale qualità.
- 37 Una controversia che non implichi alcuna contestazione della registrazione del marchio in quanto tale o della validità dello stesso esula, infatti, tanto dalla definizione di controversia «in materia di registrazione o di validità di marchi», di cui all'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, quanto dallo scopo di tale disposizione. A tal proposito, occorre osservare che la questione del patrimonio personale cui appartiene un titolo di proprietà intellettuale non presenta, in generale, un nesso di prossimità materiale o giuridica con il luogo in cui tale titolo è stato registrato.
- 38 Ciò è quanto sembra verificarsi nel caso di specie. Infatti, come risulta dalla decisione di rinvio, la controversia verte sulla proprietà del marchio n. 361604 successivamente al decesso del sig. Knipping ed è, quindi, necessario accertare che tale marchio appartenesse al patrimonio di quest'ultimo al momento del suo decesso.
- 39 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, una controversia, come quella oggetto del procedimento principale, unicamente vertente sull'individuazione del titolare del marchio in questione, non ricade nella sfera di applicazione dell'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001.
- 40 Tale interpretazione non è inficiata dalla circostanza che la normativa dell'Unione prevede talune disposizioni che consentono al titolare di un titolo di proprietà intellettuale di reclamare il trasferimento a proprio favore della registrazione inizialmente effettuata a nome di altra persona.
- 41 A tal proposito, il giudice del rinvio fa riferimento, in particolare, alla normativa sul marchio dell'Unione europea e sottolinea che l'articolo 18 del regolamento n. 207/2009 conferisce ai tribunali dei marchi dell'Unione europea competenza a conoscere della richiesta del titolare di un marchio volta ad ottenere il trasferimento a proprio favore della registrazione del marchio effettuata da un suo agente o rappresentante. Tuttavia, mentre tale disposizione si riferisce specificamente ai rapporti tra, da un lato, un agente o un rappresentante e, dall'altro, il titolare di un marchio dell'Unione europea, non risulta che la controversia oggetto del procedimento principale, relativa ad un marchio Benelux, verta su rapporti di tal genere.
- 42 Per quanto concerne inoltre la circostanza, parimenti menzionata nella decisione di rinvio, che, in materia di competenza giurisdizionale, il marchio Benelux è caratterizzato da talune specificità, occorre rilevare che, contrariamente alla controversia sfociata nella sentenza del 14 luglio 2016, Brite Strike Technologies (C-230/15, EU:C:2016:560), nella quale la Corte ha precisato la relazione tra la norma di competenza giurisdizionale enunciata all'articolo 4.6 della CBPI e quella enunciata all'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001, la controversia oggetto del procedimento

principale non verte né sulla registrazione né sulla validità del marchio Benelux in questione, né su eventuali violazioni relative a quest'ultima, poiché la domanda della Hanssen, in base alle informazioni fornite alla Corte, non è fondata su alcuna disposizione sostanziale della CBPI. Ciò detto, le specificità della CBPI in materia di competenza giurisdizionale sono prive di pertinenza rispetto alla controversia oggetto del procedimento principale.

- 43 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione pregiudiziale che l'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che non si applica alle controversie volte a determinare se una persona sia stata legittimamente registrata come titolare di un marchio.

Sulle spese

- 44 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 (Seconda Sezione) dichiara:

L'articolo 22, punto 4, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non si applica alle controversie volte a determinare se una persona sia stata legittimamente registrata come titolare di un marchio.

Firme

* Lingua processuale: il tedesco.