

Causa C-684/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

17 settembre 2019

Giudice del rinvio:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf, Germania)

Data della decisione di rinvio:

9 settembre 2019

Ricorrente:

mk advokaten GbR

Resistente:

MBK Rechtsanwälte GbR

[OMISSIS]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

ORDINANZA

nella causa promossa da

mk advokaten GbR, [OMISSIS] Kleve,

debitrice e ricorrente,

[OMISSIS]

contro

MBK Rechtsanwälte GbR, [OMISSIS] Mönchengladbach,

creditrice e resistente,

[OMISSIS]

la Ventesima Sezione civile dell'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf, Germania) [OMISSIS] in data 9 settembre 2019 [Or. 2]

così provvede:

I.

Il procedimento è sospeso.

II.

L'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf, Germania) sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione 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 2008, L 299, pag. 25) (in prosieguo: la «direttiva»):

Se un terzo, menzionato in un'inserzione pubblicata su un sito internet contenente un segno identico ad un marchio, faccia uso di tale marchio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, qualora l'inserzione stessa non sia stata collocata dal terzo, ma sia stata ripresa dal gestore del sito internet da un'altra inserzione collocata dal terzo in violazione del marchio.

Motivi

I.

- 1 La creditrice, una società di avvocati, opera sotto la denominazione «MBK Rechtsanwälte»; essa è altresì titolare del marchio denominativo tedesco 30 2014 035 913 «MBK Rechtsanwälte», registrato, inter alia, per «servizi di consulenza in controversie legali; servizi di consulenza in materia legale; servizi di avvocato; servizi».
- 2 La debitrice, con sede in Kleve (Bassa Renania), anch'essa una società di avvocati, ha operato occasionalmente sotto la denominazione di «mbk rechtsanwälte» o «mbk advokaten». Il creditore ha ritenuto che ciò costituisse una violazione della sua denominazione commerciale e del suo marchio, ottenendo la sentenza di riconoscimento del Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf) del 17 ottobre 2016, passata in giudicato, in forza della quale è fatto divieto al debitore di offrire nel commercio servizi legali sotto il segno «mbk», a pena delle sanzioni stabilite per legge. [Or. 3]
- 3 La creditrice ha successivamente constatato che, nonostante la sentenza di riconoscimento definitiva, a seguito dell'immissione dei termini «mbk Rechtsanwälte» su google.de, continuavano a visualizzarsi numerosi risultati di ricerca riconducibili alla debitrice. Essi riguardavano una voce presente su «kleve-

niederrhein.stadtbranchenbuch.com», nonché sulla piattaforma di rating «cylex.de». La debitrice si è difesa asserendo di non aver conferito alcun incarico per dette inserzioni, ma essa avrebbe commissionato soltanto un'inserzione con la denominazione «mbk Rechtsanwälte» nell'elenco telefonico «Das Örtliche» (il locale) – visualizzabile anche su Internet – dal quale tali voci sarebbero state ripubblicate su pagine di terzi a sua insaputa e senza la sua volontà. La debitrice avrebbe rimosso senza indugio la voce da «Das Örtliche» e non sarebbe stata tenuta ad impegnarsi in ulteriori attività.

- 4 Nell'ordinanza impugnata, il Landgericht (Tribunale del Land) ha inflitto alla debitrice, su richiesta della creditrice, un'ammenda ai sensi dell'articolo 890, comma 1, della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile; in prosieguo: la «ZPO»). A sostegno della sua decisione, il giudice ha affermato che, a seguito della sentenza, la debitrice avrebbe dovuto provvedere alla rimozione non solo dell'inserzione commissionata dalla medesima, ma anche di tutte quelle contenenti il segno contestato e presenti nei consueti elenchi per categorie pubblicati su Internet, in quanto anche queste ultime le assicurerebbero un beneficio economico, basandosi sull'inserzione direttamente commissionata dalla debitrice.
- 5 Il ricorso immediato della debitrice è diretto avverso tale decisione.

II.

- 6 La decisione dipende dall'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, ancora applicabile *ratione temporis*.
- 7 È vero che la creditrice non ha fatto valere solo i diritti conferiti dal proprio marchio, ma soprattutto quelli che si fondano sulla propria denominazione commerciale. A differenza di un marchio registrato, la denominazione commerciale non è soggetta al diritto dell'Unione. Tuttavia, per quanto riguarda il problema qui sollevato, il diritto nazionale contempla una disciplina identica per il marchio e per i segni commerciali e la loro interpretazione non può che essere identica. [Or. 4]
- 8 L'articolo 14, paragrafo 2, del Markengesetz (legge in materia di marchi d'impresa) recita come segue:

Ai terzi è vietato di fare uso nel commercio, senza il consenso del titolare del marchio:

1.

di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio gode di tutela,

2.

di un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio di impresa.

L'articolo 15, paragrafo 2, del Markengesetz è così formulato:

È vietato ai terzi l'uso non autorizzato della denominazione commerciale o di un segno analogo nella prassi commerciale in modo da comportare una confusione con la denominazione protetta.

Ai sensi dell'articolo 890, paragrafo 1, primo periodo della ZPO:

Il debitore, nel caso in cui non adempia all'obbligo di astenersi da un atto (...), su richiesta del creditore, è condannato dal giudice di prima istanza a pagare un'ammenda (...) per ogni infrazione.

- 9 2. Un debitore, qualora abbia violato il marchio o la denominazione commerciale di terzi attraverso un'inserzione su Internet (in prosieguo: la «inserzione originaria»), non è tenuto solo alla rimozione di detta inserzione originaria. Anzi, secondo la costante giurisprudenza tedesca [OMISSIS], egli deve consultare Internet ricorrendo ai consueti motori di ricerca per accertare se siti Internet di terzi abbiano ripubblicato tale inserzione, anche senza il consenso del debitore, e quindi compiere almeno un serio tentativo di rimuoverla. Tale interpretazione è giustificata dal fatto che le successive inserzioni dipendono dall'originaria inserzione illegittima del debitore, e gli assicurano altresì un beneficio economico. Il rischio che le inserzioni vengano ripubblicate da altri siti Internet senza previa richiesta [Or. 5] dovrebbe quindi essere subito non dalla parte lesa, ma dall'autore della violazione. Quest'ultimo dovrebbe quindi sopportare anche le spese e gli oneri derivanti dalla rimozione. Tenendo conto della menzionata giurisprudenza, questo Collegio dovrebbe respingere il ricorso immediato.
- 10 Non è chiaro se quanto premesso, con riguardo ai marchi, sia compatibile con la giurisprudenza della Corte. Nella sentenza del 3 marzo 2016 (C-179/15 – Daimler AG/Együd Garage Gépjáromjavító és Értékesítő Kft; ECLI:EU:C:2016:134), la Corte ha stabilito che le successive inserzioni non costituiscono un uso ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Nella motivazione la Corte dichiarava che l'uso presupporrebbe un comportamento attivo; gli atti di terzi non possono essere imputate alla persona che si sarebbe limitata a commissionare l'originaria inserzione su un determinato sito Internet.
- 11 Ove una siffatta giurisprudenza trovasse applicazione al caso di specie, questo Collegio sarebbe tenuto a riformare l'ordinanza del Landgericht (Tribunale del Land) e respingere la richiesta di irrogazione dell'ammenda.
- 12 La sentenza della Corte non è stata quasi mai analizzata in Germania con riguardo alle sue implicazioni. Non è chiaro a questo Collegio se le affermazioni della

Corte si riferiscano solo alla particolare situazione di quella causa, nella quale l'originaria inserzione era inizialmente legittima – a causa del consenso allora prestato dal titolare del marchio nel quadro di una cooperazione delle parti – divenendo quindi illegittima solo a seguito di un evento successivo (la cessazione di tale cooperazione e quindi del consenso). Contrariamente a detto caso, l'originaria inserzione effettuata dalla debitrice ha costituito fin dall'inizio una violazione dei diritti della creditrice.

[OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO