



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 100/10

Lussemburgo, 7 ottobre 2010

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-235/09
DHL Express (France) SAS / Chronopost SA

Secondo l'avvocato generale Cruz Villalón, la decisione di un tribunale nazionale competente che vieta all'autore di una violazione di continuare ad utilizzare un marchio comunitario registrato, pronunciato ha, in via di principio, effetti in tutta l'Unione

I tribunali nazionali degli altri Stati membri devono riconoscere gli effetti delle misure coercitive che garantiscono il divieto ed eseguirle conformemente al proprio diritto nazionale

Il regolamento sul marchio comunitario¹ prevede un titolo di proprietà intellettuale uniforme che produce effetti in tutto il territorio dell'Unione e istituisce, per la sua tutela, un sistema giurisdizionale specializzato strutturato su due livelli. Da un lato, l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI), le cui decisioni sono impugnabili dinanzi al Tribunale e, eventualmente, dinanzi alla Corte di giustizia, si pronuncia sulle controversie tra un soggetto privato e l'amministrazione responsabile della tenuta del registro dei marchi comunitari. Dall'altro lato, i «tribunali dei marchi comunitari», un numero limitato di giudici di primo e di secondo grado designati da ciascuno Stato membro, dirimono le controversie che sorgono tra privati. All'interno di tale sistema, i giudici nazionali agiscono come organi speciali dell'Unione.

Ai sensi del regolamento, i tribunali dei marchi comunitari che accertino una contraffazione o una minaccia di contraffazione di un marchio comunitario emettono un'ordinanza per proibire all'autore di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono una minaccia di contraffazione. Inoltre, possono anche adottare, in conformità della legge nazionale, le misure idonee ad assicurare l'osservanza del divieto.

La società Chronopost SA è titolare del marchio francese e comunitario «WEBSHIPPING», in relazione, principalmente, ai servizi di raccolta e di consegna di posta. In un periodo successivo alla registrazione di tali marchi, la DHL Express (Francia) SAS, utilizzava lo stesso termine per designare un servizio di gestione di spedizioni per corriere espresso, accessibile principalmente su Internet. Nel 2007, il Tribunal de Grande Instance di Parigi (Tribunale di primo grado di Parigi), in qualità di tribunale dei marchi comunitari, ha dichiarato che esisteva una contraffazione del marchio, vietando alla DHL di continuare le attività costitutive della contraffazione e imponendole una penale, vale a dire una sanzione pecuniaria in caso di violazione del divieto.

In ultima istanza la DHL ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi alla Corte di cassazione francese. Da parte sua, la Chronopost ha proposto un ricorso incidentale contestando la limitazione degli effetti del divieto e della penale al territorio francese. In tale contesto la Cour de Cassation ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale per ottenere chiarimenti, in sostanza, sull'estensione territoriale del divieto pronunciato da un tribunale dei marchi comunitari e quella delle misure coercitive adottate per garantire il rispetto di tale divieto.

Nelle conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Cruz Villalón considera, in primo luogo, che **un divieto pronunciato da un tribunale nazionale in qualità di tribunale dei marchi comunitari ha effetto di pieno diritto sull'intero territorio dell'Unione**.

¹ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 1994, pag. 1).

A tale proposito, l'avvocato generale rammenta che il regolamento attribuisce al tribunale nazionale competente la facoltà di dichiarare che un marchio è stato violato in uno o più Stati membri, e ciò al fine di consentire al suo titolare di chiedere dinanzi ad un unico tribunale la cessazione di atti di contraffazione commessi in diversi Stati membri. Dunque, la dichiarazione di contraffazione si riferisce ad un marchio conferito dall'Unione, la cui tutela giurisdizionale è affidata a giudici nazionali speciali dell'Unione e, in tal modo, produce effetti nell'intera Unione.

Tuttavia, nell'ipotesi che la contraffazione o la reazione alla contraffazione si limitasse ad uno spazio geografico o linguistico particolare, la decisione del Tribunale sarebbe limitata territorialmente. Da ciò discende che, poiché il divieto è la conseguenza naturale della dichiarazione di accertamento di una violazione, l'estensione territoriale del divieto, in linea di principio, corrisponde alla portata della violazione.

In secondo luogo, l'avvocato generale ritiene che **le misure coercitive abbiano effetto nel territorio in cui è stato accertato l'atto di contraffazione e deciso il divieto.**

Infatti, la liquidazione e l'esecuzione di tali misure rientrano in una fase successiva, in cui, a fronte della violazione del divieto, interviene il potere punitivo. Il tribunale che ha formulato la penale sarà competente in relazione alla sua liquidazione ed esecuzione esclusivamente nel caso in cui la violazione avvenga nel suo Stato membro. Per contro, qualora avvenga in un altro Stato membro, la liquidazione ed esecuzione saranno di competenza di un tribunale di quest'ultimo Stato.

Tuttavia, per assicurare il rispetto del divieto, **il tribunale dello Stato in cui è stato violato il divieto è obbligato a riconoscere gli effetti della penale formulata dal tribunale dei marchi comunitari** di un altro Stato membro, e ciò ai sensi del regolamento Bruxelles I².

Al contempo, misure di tale natura devono adattarsi alle specificità di ogni ordinamento giuridico. Pertanto, il tribunale dello Stato in cui il divieto è stato violato, **qualora il suo diritto interno lo consenta, si limiterà a riconoscere la decisione e ad applicare la penale al caso concreto.** Al contrario, **qualora il suo diritto interno non preveda una misura di tale natura, dovrà conseguire l'obiettivo repressivo conformemente alle disposizioni del suo diritto interno.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

² Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).