

Causa C-316/05

Nokia Corp. **contro** **Joacim Wärdell**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen)

«Marchio comunitario — Art. 98, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 — Atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione — Obbligo per un tribunale dei marchi comunitari di emettere un’ordinanza che vieti a terzi la prosecuzione di tali atti — Nozione di “motivi particolari” per non pronunciare un tale divieto — Obbligo per un tribunale dei marchi comunitari di adottare misure idonee a garantire l’osservanza di un tale divieto — Normativa nazionale che prevede un divieto generale di atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione accompagnato da sanzioni penali»

Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 13 luglio 2006 I - 12086
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 dicembre 2006 I - 12099

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi comunitari — Sanzioni in caso di contraffazione o di minaccia di contraffazione — Obblighi dei tribunali dei marchi comunitari*
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 98)

2. *Marchio comunitario — Controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi comunitari — Sanzioni in caso di contraffazione o di minaccia di contraffazione — Obblighi dei tribunali dei marchi comunitari*
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 98)
3. *Marchio comunitario — Controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi comunitari — Sanzioni in caso di contraffazione o di minaccia di contraffazione — Obblighi dei tribunali dei marchi comunitari*
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 98)

1. La nozione di «motivi particolari» che dispensino un tribunale dei marchi comunitari dall'obbligo di emettere un'ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, che figura nell'art. 98, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, dev'essere interpretata uniformemente nell'ordinamento giuridico comunitario.

forme su tutto il territorio della Comunità.

(v. punti 27-28)

2. In quanto deroga all'obbligo di emettere un'ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, che incombe ai tribunali dei marchi comunitari conformemente all'art. 98, n. 1, prima frase, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, la nozione di «motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione» dev'essere interpretata restrittivamente. Inoltre, detta nozione si riferisce a circostanze di fatto specifiche di una determinata fattispecie.

Infatti, se detta nozione dovesse essere interpretata diversamente nei vari Stati membri, le stesse circostanze potrebbero dar luogo ad un divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione in taluni Stati e non in altri, di modo che la tutela garantita ai marchi comunitari non sarebbe uni-

Ne consegue che l'art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94, sul marchio

comunitario, dev'essere interpretato nel senso che il fatto che il rischio che gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario proseguano non sia evidente o sia, in qualche modo, limitato non costituisce di per sé un motivo particolare perché un tribunale dei marchi comunitari non emetta un'ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione di tali atti; ciò vale anche per la circostanza che la legge nazionale comporti un divieto generale di contraffazione dei marchi comunitari e preveda la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, dovuta a dolo o colpa grave.

(v. punti 30, 36, 38, 45, dispositivo 1-2)

3. L'art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, dev'essere interpretato nel senso che un tribunale dei marchi comunitari, che abbia emesso un'ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, ha l'obbligo di adottare, conformemente alla legge

nazionale, le misure idonee a garantire il rispetto di tale divieto, anche se tale legge comporta un divieto generale di contraffazione dei marchi comunitari e prevede la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, dovuta a dolo o colpa grave.

A tale riguardo, detto tribunale ha l'obbligo di adottare, tra le misure previste dalla legge nazionale, quelle idonee a garantire l'osservanza di tale divieto anche se, in virtù di tale legge, queste misure non potrebbero essere adottate in caso di contraffazione analoga di un marchio nazionale. Infatti, introducendo un obbligo assoluto, a carico dei tribunali dei marchi comunitari, di adottare tali misure quando emettono un'ordinanza che vieti la prosecuzione di atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, il legislatore comunitario ha escluso che il diritto nazionale di uno Stato membro subordini la pronuncia delle dette misure al rispetto di condizioni supplementari.

(v. punti 53, 58, 62, dispositivo 3-4)