

Causa C-175/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data del deposito:**

17 marzo 2021

Giudice del rinvio:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia)

Data della decisione del rinvio:

3 febbraio 2021

Parte ricorrente:

Harman International Industries, Inc.

Parte resistente:

AB SA

Oggetto del procedimento principale

Azione fondata sulla violazione dei diritti esclusivi sul marchio dell'Unione

Oggetto e fondamento normativo della domanda pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, [secondo comma], TUE nonché con l'articolo 36, secondo comma, TFUE in relazione alla conformità alle suddette norme della prassi giudiziaria seguita nelle cause riguardanti violazioni dei diritti sul marchio dell'Unione europea da parte degli organi giurisdizionali nazionali – articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 36, seconda frase, TFUE in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, nonché con

l'articolo 19, paragrafo 1, [secondo comma], del Trattato sull'Unione europea, debba essere inteso nel senso che esso osta ad una prassi degli organi giurisdizionali nazionali di Stati membri in forza della quale tali organi giurisdizionali

- nell'esaminare le richieste del titolare di un marchio di vietare l'introduzione, l'immissione in commercio, l'offerta, l'importazione, la pubblicizzazione dei prodotti recanti un marchio dell'Unione europea, di ordinare il ritiro dal commercio o la distruzione di tali prodotti,
- nel pronunciarsi sui procedimenti cautelari di sequestro dei prodotti recanti un marchio dell'Unione europea,

fanno riferimento, nelle loro sentenze, ai «prodotti che non sono stati immessi in commercio nello Spazio economico europeo dal titolare del marchio o con il suo consenso», e in conseguenza di ciò la determinazione a quali prodotti recanti il marchio dell'Unione europea si riferiscano i disposti obblighi o divieti (ossia la determinazione di quali prodotti non siano stati immessi in commercio nello Spazio economico europeo dal titolare o con il suo consenso) viene lasciata, alla luce della formulazione generica della sentenza, all'autorità che effettua l'esecuzione. Tale autorità, nel compiere siffatto accertamento, si basa sulle dichiarazioni del titolare del marchio o sugli strumenti forniti dal titolare (tra i quali strumenti informatici e banche dati) mentre la ricevibilità della contestazione di tali accertamenti dell'autorità esecutiva davanti ad un organo giurisdizionale in un procedimento di merito è esclusa o limitata, in considerazione della natura dei rimedi giuridici spettanti al resistente in un procedimento cautelare o esecutivo.

Disposizioni del diritto dell'Unione richiamate

Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pagina 1)

Articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea (TUE)

Articolo 8 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pagina 45)

Disposizioni del diritto nazionale richiamate

Ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge – codice di procedura civile, Polonia; in prosieguo: il «c.p.c.») del 17 novembre 1964 (testo unico, Dziennik Ustaw del 2019, posizione 1640, come successivamente modificato) –

articolo 325, articolo 758, articolo 759, paragrafo 1, articolo 767, paragrafi 1, 2, 4 e 5, articolo 777, paragrafo 1, punto 1, articolo 803, articolo 840, paragrafo 1, punti 1 e 2, articolo 843, paragrafi 2 e 3, articolo 1050, paragrafo 1 e 3 nonché articolo 1051, paragrafo 1

Breve esposizione dello stato di fatto e del procedimento principale

- 1 La Harman International Industries, Inc. con sede a Stamford (Stati Uniti d'America), società ricorrente nel procedimento principale, è il titolare dei diritti esclusivi sui marchi dell'Unione europea registrati ai numeri 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 e 009097494.
- 2 I prodotti della ricorrente (apparecchi audiovisivi, compresi altoparlanti, cuffie e sistemi audio) recanti i marchi sopraindicati sono distribuiti nel territorio della Polonia da un unico soggetto con il quale la ricorrente ha concluso un accordo di distribuzione e attraverso l'intermediazione del quale i prodotti della ricorrente sono venduti ai clienti finali in negozi di elettronica.
- 3 La ricorrente utilizza sistemi di marcatura dei suoi prodotti. In base a tali marcature non sempre è possibile stabilire se il prodotto sia stato destinato dalla ricorrente al mercato dello Spazio economico europeo (SEE) o meno, poiché le marcature su alcuni esemplari recanti i marchi della ricorrente non specificano il luogo in cui il prodotto doveva essere immesso in commercio per la prima volta con il consenso della ricorrente, a causa dell'assenza di abbreviazioni relative alle indicazioni territoriali. Quindi, alcune marcature sugli imballaggi sono presenti sia sugli imballaggi di esemplari dei prodotti destinati ad essere immessi in commercio nello SEE, sia sugli imballaggi di esemplari di prodotti destinati ad essere immessi in commercio al di fuori dello SEE. Per questi esemplari, la determinazione del mercato a cui erano destinati richiede l'uso di uno strumento informatico di cui dispone la ricorrente, che comprende una banca dati di prodotti con l'indicazione del mercato al quale era destinato un esemplare specifico del prodotto.
- 4 La AB SA con sede a Magnice (Polonia), società resistente nel procedimento principale, svolge attività commerciale consistente nella distribuzione di apparecchiature elettroniche. La resistente ha introdotto nel mercato polacco beni prodotti dalla ricorrente e contrassegnati con i suoi marchi dell'Unione europea. La resistente ha acquistato le merci in questione da un venditore diverso dal distributore dei prodotti sul mercato polacco con il quale la ricorrente aveva concluso l'accordo. La resistente ha ricevuto assicurazioni da tale venditore che l'introduzione dei prodotti in questione sul mercato polacco non violava i diritti esclusivi della ricorrente sui marchi dell'Unione europea visto l'esaurimento di tali diritti in seguito alla precedente immissione in commercio di prodotti recanti marchi dell'Unione europea nello SEE da parte della ricorrente o con il suo consenso.

- 5 La ricorrente chiede che il giudice del rinvio impedisca alla resistente di violare i diritti della ricorrente stessa sul marchio dell'Unione europea vietando l'introduzione, l'immissione in commercio, l'importazione, l'offerta, la pubblicizzazione e lo stoccaggio di altoparlanti, cuffie nonché dei loro imballaggi recanti anche solo uno dei marchi dell'Unione europea della ricorrente, che non siano stati precedentemente immessi in commercio nello SEE dalla ricorrente o con il suo consenso. La ricorrente chiede, inoltre, che il giudice ordini alla resistente di ritirare dal commercio o di distruggere tali altoparlanti e cuffie e i loro imballaggi.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 6 La prova da parte della resistente, nell'ambito di una controversia giudiziaria, che un determinato esemplare del prodotto sia stato immesso sul mercato nello SEE dalla ricorrente o con il suo consenso è molto difficile. Anche se la resistente può rivolgersi al suo venditore, non riceverà informazioni sul soggetto dal quale gli esemplari del prodotto sono stati acquistati poiché i fornitori non vogliono rivelare le loro fonti di approvvigionamento per non perdere gli acquirenti.
- 7 Nella prassi dei giudici polacchi nelle motivazioni delle sentenze di accoglimento dei ricorsi, come quello pendente davanti al giudice del rinvio, viene utilizzata l'espressione «prodotti contrassegnati dal marchio del ricorrente che non sono stati precedentemente immessi in commercio nel territorio [SEE] dal ricorrente (titolare del marchio dell'Unione europea) o con il suo consenso». In modo analogo vengono redatte decisioni giudiziarie che ordinano, sulla base della legislazione nazionale di attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2004/48, la divulgazione di informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione dei prodotti in questione, nonché provvedimenti che dispongono misure provvisorie, ad esempio provvedimenti che dispongono il sequestro di tali prodotti.
- 8 Tutte le decisioni sopra esposte, in quanto titoli esecutivi, costituiscono una base per intraprendere azioni esecutive. Il suddetto modo di redazione delle decisioni nella pratica fa sorgere seri dubbi nella fase di esecuzione di tali decisioni. Per esempio, il provvedimento provvisorio emesso prima dell'inizio del procedimento principale davanti al giudice del rinvio è stato eseguito mediante sequestro da parte della ricorrente di tutti i prodotti in possesso della resistente che erano contrassegnati dai suoi marchi. In definitiva, la ricorrente ha indicato all'autorità esecutiva gli esemplari dei prodotti che sono stati da essa introdotti nello SEE, ossia i prodotti in relazione ai quali il diritto esclusivo sul marchio era stato esaurito. Pertanto, il tenore della decisione del giudice è stato integrato nella fase di esecuzione con la dichiarazione della ricorrente. Il tenore della decisione del giudice non permetteva di per sé di determinare quali esemplari dei prodotti dovessero essere sottoposti a sequestro e conseguentemente l'autorità di esecuzione si è basata sulla dichiarazione del creditore.

- 9 In un altro procedimento davanti al giudice del rinvio è stata emessa una sentenza con la quale il giudice ha ordinato al resistente di fornire le informazioni riguardanti la rete di distribuzione dei dispositivi in suo possesso, recanti il marchio dell'Unione europea del ricorrente, che non sono stati immessi nello SEE dal ricorrente o con il suo consenso. Con decisione relativa all'interpretazione della sentenza in oggetto tale giudice ha ordinato al resistente di fornire all'ufficiale giudiziario tutti i numeri di serie dei dispositivi indicati e ha ordinato al ricorrente di mettere a disposizione dell'ufficiale giudiziario la banca dati in base alla quale quest'ultimo avrebbe potuto verificare se un determinato esemplare del prodotto fosse stato immesso in commercio nello SEE da parte del ricorrente o con il suo consenso. Tale decisione è stata modificata con provvedimento della Sąd Apelacyjny (Corte d'appello, Polonia; in prosieguo: la «Corte d'appello») di Varsavia, che ha ritenuto che la formulazione della decisione, che includeva l'espressione «beni che non sono stati immessi sul mercato nello [SEE] dal ricorrente o con il suo consenso», effettivamente lasciasse al resistente il compito di valutare quali dispositivi in suo possesso fossero stati immessi in commercio nello SEE dal ricorrente o con il suo consenso. Di conseguenza, il resistente aveva il diritto di rispondere al ricorrente che non possedeva alcun prodotto che rientrasse in tale formulazione.
- 10 Detta modalità di redazione delle decisioni porta, quindi, a pratiche di esecuzione radicalmente diverse, che vanno dall'esecuzione su tutti i prodotti contrassegnati dai marchi del ricorrente in possesso del resistente (indipendentemente dal fatto che il diritto sul marchio del ricorrente in relazione a tali prodotti sia stato esaurito) fino al rifiuto di concedere al ricorrente la tutela legale o al lasciare al resistente il compito di valutare quali esemplari contrassegnati dal marchio del ricorrente, in possesso del resistente stesso, siano stati immessi in commercio nello SEE dal ricorrente o con il suo consenso. La modalità di redazione delle sentenze di cui si discorre solleva dubbi dal punto di vista del diritto nazionale, poiché la decisione del giudice sulle domande delle parti dovrebbe essere formulata in modo da rendere possibile la loro esecuzione sulla base del solo contenuto del dispositivo, senza la necessità di fare riferimento alla motivazione o compiere un'ulteriore attività. Secondo il giudice del rinvio, l'inclusione nel testo delle sentenze di divieti o di ordini contenenti la suddetta formulazione significa in realtà che la decisione del giudice riproduce il contenuto delle disposizioni su cui si basa, ma non costituisce una concretizzazione dell'obbligo delle parti del procedimento derivante da tali disposizioni.
- 11 La ricorrente sostiene che il sopra indicato modo di redigere le sentenze è giustificato, anche se comporta il sequestro temporaneo di prodotti che non dovrebbero essere soggetti a sequestro a causa dell'esaurimento del diritto sul marchio, poiché la resistente, violando i diritti sul marchio della ricorrente, dovrebbe aspettarsi alcuni inconvenienti derivanti dal procedimento di esecuzione.
- 12 Il giudice del rinvio esprime dubbi su tale argomentazione. La sua accettazione consente, infatti, situazioni in cui, sulla base di una decisione di un giudice nazionale di uno Stato membro, si verifica il sequestro di prodotti la cui libera

circolazione è legittima all'interno dello SEE e, inoltre, in cui tale sequestro avviene nonostante l'insussistenza di una violazione del diritto esclusivo conferito dal marchio. Pertanto, la tesi della ricorrente implica di fatto la possibilità di adottare una sanzione nei confronti della resistente (sotto forma di sequestro dei prodotti in possesso della resistente) solo perché essa commercia prodotti recanti il marchio della ricorrente senza il suo consenso, anche se tale consenso non è richiesto in considerazione dell'istituto dell'esaurimento.

- 13 Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, [secondo comma], TUE, gli Stati membri stabiliscono i rimedi necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Uno di tali settori è la libera circolazione delle merci e l'istituto dell'esaurimento del diritto su un marchio dell'Unione europea che è funzionale a tale libertà. L'esaurimento è di natura regionale e il suo scopo è quello di garantire la libera circolazione all'interno del SEE di esemplari di prodotti recanti un marchio che sono stati immessi in commercio in una determinata zona dal titolare del marchio o con il suo consenso.
- 14 Secondo il giudice del rinvio sorgono dubbi sull'effettiva assicurazione della tutela giurisdizionale della libera circolazione delle merci a fronte del descritto tenore delle decisioni giudiziarie adottate nelle cause relative alla tutela di un marchio dell'Unione europea. L'origine di tali dubbi va ravvisata nel sistema di rimedi giuridici di cui dispone in base al diritto nazionale un debitore nei procedimenti di esecuzione contro i titoli esecutivi (decisioni degli organi giurisdizionali) emessi nelle cause relative alla violazione di un diritto esclusivo su un marchio UE. Tali rimedi, le loro caratteristiche principali e la pratica della loro applicazione sono descritti di seguito.
- 15 Una decisione provvisoria (di concedere tutela mediante sequestro di esemplari di beni) viene eseguita da un ufficiale giudiziario. Nel caso di sequestro dei beni da parte dell'ufficiale giudiziario, il debitore (il resistente) ha il diritto di impugnare l'atto dell'ufficiale giudiziario davanti al Sąd rejonowy (Tribunale circondariale, Polonia; in prosieguo: il «Tribunale circondariale»), pertanto tali ricorsi non vengono esaminati dalle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale dei giudici regionali. Un ricorso contro un atto dell'ufficiale giudiziario è un mezzo di impugnazione volto a eliminare le violazioni commesse dall'ufficiale giudiziario che consistono nello svolgimento del procedimento di esecuzione in modo non conforme alle disposizioni della procedura civile. Non è quindi un mezzo per verificare il fondamento sostanziale della richiesta del creditore. Di conseguenza, l'utilizzo di un ricorso contro un atto dell'ufficiale giudiziario esclude la possibilità di stabilire se un determinato esemplare del prodotto sia stato immesso nello SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso.
- 16 L'inefficacia di tale misura in una situazione in cui il titolare del marchio sequestra tutti i prodotti recanti il suo marchio dell'Unione europea (e non solo quelli che non sono stati precedentemente immessi in commercio nello SEE dal titolare o con il suo consenso) è dimostrata anche dalla pratica. Per esempio, in una situazione del genere, dopo aver esaminato il ricorso di un ricorrente contro un

atto dell'ufficiale giudiziario, uno dei giudici ha incaricato l'ufficiale giudiziario di consultare un perito specializzato in brevetti, il quale nel suo parere ha indicato che solo il ricorrente (il titolare del marchio) poteva indicare quali esemplari dovessero essere soggetti a sequestro. In pratica, quindi, è il titolare del marchio (in collaborazione con l'ufficiale giudiziario) che indica liberamente gli oggetti da sottoporre a sequestro, e la sua dichiarazione non è soggetta a verifica da parte del giudice, perché un ricorso contro un atto dell'ufficiale giudiziario non permette tale verifica.

- 17 Dubbi analoghi sorgono nella fase di esecuzione di una sentenza che vieta al resistente, in particolare, di importare e di immettere in commercio prodotti recanti il marchio del ricorrente che non siano stati precedentemente immessi in commercio nello SEE dal ricorrente o con il suo consenso. Tale sentenza è soggetta all'esecuzione da parte del giudice, quale autorità di esecuzione, ai sensi dell'articolo 1051 c.p.c. che prevede che il giudice, su richiesta del creditore, dopo aver ascoltato le parti e aver constatato che il debitore ha agito in violazione dei suoi obblighi infligge una sanzione pecuniaria a quest'ultimo. La disposizione citata prevede *expressis verbis* solo l'audizione delle parti e non l'assunzione di prove da parte del giudice, quindi in un procedimento esecutivo il giudice, in qualità di autorità esecutiva, accerta se determinati esemplari di prodotto siano soggetti al relativo divieto esclusivamente sulla base delle dichiarazioni delle parti rese in udienza.
- 18 Anche se il giudice, in qualità di autorità di esecuzione, fosse autorizzato ad assumere prove sul punto, dovrebbe basarsi unicamente sulle prove prodotte dal creditore (ossia sugli strumenti informatici utilizzati da quest'ultimo) e sulle dichiarazioni rese su tale base, poiché l'identificazione da parte del resistente dei successivi venditori e acquirenti di un esemplare di prodotto incontrerebbe le stesse difficoltà nel procedimento di esecuzione che nel procedimento di merito (v. *supra*, punto 6).
- 19 Una situazione analoga si verifica nell'esecuzione di una sentenza che ordina il ritiro dal commercio o la distruzione di determinati esemplari di prodotto. In questo caso, il procedimento esecutivo è condotto dal giudice ai sensi dell'articolo 1050 c.p.c. che, a differenza dell'articolo 1051 c.p.c., non richiede al giudice dell'esecuzione di accertare che il debitore non si è conformato ad una decisione del giudice. Di conseguenza, le obiezioni sollevate dal debitore riguardo all'esecuzione dell'obbligo previsto dal titolo esecutivo non saranno esaminate, il che significa che il debitore non potrà difendersi, eccependo che in relazione a determinati esemplari di prodotti il diritto esclusivo sul marchio dell'Unione europea si è esaurito.
- 20 Secondo il giudice del rinvio nella situazione in esame, il debitore non è legittimato a proporre un'azione avverso l'esecuzione (opposizione). I presupposti di tale azione sono, in particolare: il verificarsi di un evento in conseguenza del quale l'obbligo accertato con sentenza si estingue o non può essere eseguito, in alcuni casi, l'adempimento della prestazione e l'eccezione di compensazione.

L'azione di opposizione contro l'esecuzione non serve, invece, a precisare il contenuto della sentenza, che costituisce un titolo esecutivo. In caso contrario, il procedimento di opposizione contro l'esecuzione comporterebbe l'instaurazione di un ulteriore procedimento di accertamento di merito.

- 21 Inoltre, sono rilevanti i requisiti imposti al debitore in relazione alla presentazione di un'azione di opposizione contro l'esecuzione. Infatti, quando il debitore propone un'azione di opposizione all'esecuzione deve esporre tutti i possibili motivi di opposizione, pena la perdita del diritto di sollevarli nel corso del procedimento. In una situazione in cui tutti gli accertamenti relativi ai prodotti in questione siano possibili sulla base di prove e di strumenti che si trovano nell'esclusiva disponibilità del creditore, tale requisito costituisce un ostacolo significativo per il debitore, perché nella fase di avvio di un'azione nel procedimento di esecuzione, il debitore non è in grado di indicare a quali esemplari soggetti a esecuzione si riferisca l'eccezione dell'esaurimento del diritto sul marchio.
- 22 Di conseguenza, tenuto conto del modo in cui sono strutturati tali rimedi giuridici, un procedimento esecutivo o cautelare riguardante le ingiunzioni o i divieti in esame, non fornisce strumenti atti ad eliminare il rischio che tali ingiunzioni o divieti siano applicati a esemplari di prodotti in relazione ai quali il diritto esclusivo conferito dal marchio è stato esaurito. Ne consegue che la tutela giurisdizionale della libera circolazione delle merci può subire limitazioni dovute all'esaminata formulazione delle sentenze.
- 23 Tale rischio potrebbe essere eliminato mediante una redazione precisa delle sentenze, in modo che nel corso del procedimento di esecuzione non si renda necessario l'accertamento di quali esemplari di prodotti recanti il marchio del creditore, in possesso del debitore, non siano stati immessi in commercio nello SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso. Questo potrebbe avvenire mediante il riferimento preciso nel testo della sentenza, per esempio, alle marcature o ai numeri di serie degli esemplari di prodotti recanti i marchi ai quali si riferiscono i divieti o le ingiunzioni. Per quanto riguarda i beni in possesso del resistente alla data dell'emissione della sentenza, una siffatta formulazione della domanda contenuta nel ricorso (e, di conseguenza, della sentenza) non dovrebbe creare difficoltà. Invece, per quanto riguarda i prodotti recanti il marchio del ricorrente in possesso del resistente dopo la data della sentenza, anche la tutela della libera circolazione delle merci richiederebbe che i prodotti si possano identificare inequivocabilmente come immessi (o non immessi) nello SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso.