

Versione anonimizzata

Traduzione

C-832/21 - 1

Causa C-832/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

27 dicembre 2021

Giudice del rinvio:

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

Data della decisione di rinvio:

16 dicembre 2021

Resistente e ricorrente in appello:

Beverage City & Lifestyle GmbH

MJ

Beverage City Polska Sp.z.o.o.

FE

Ricorrente e resistente in appello:

Advance Magazine Publishers, Inc.

[OMISSIS]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (TRIBUNALE SUPERIORE DEL
LAND, DÜSSELDORF, GERMANIA)

ORDINANZA

Nella causa

1. Beverage City & Lifestyle GmbH, [OMISSIS]Schorfheide,

2. sig. MJ, [OMISSIS],

resistenti e ricorrenti in appello sub 1) e 2),

[OMISSIS]

3. Beverage City Polska Sp.z.o.o., [OMISSIS] Cracovia, Polonia,

4. sig. FE, [OMISSIS],

resistenti e ricorrenti in appello sub 3) e 4),

[OMISSIS]

c o n t r o

Advance Magazine Publishers Inc., [OMISSIS] New York, Stati Uniti d'America,

ricorrente e resistente in appello,

[OMISSIS]

la XX Sezione civile dell'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) [OMISSIS]

h a c o s ì d e c i s o:

I.

Il procedimento è sospeso.

II.

L'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'articolo 122 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (in prosieguo: il «RMU»), in combinato disposto con l'articolo 8, punto 1, del regolamento (UE) 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 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»):

Se, ai sensi dell'articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, tra le domande esista un «collegamento così stretto» da rendere opportuna una trattazione e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili qualora, nell'ambito di un'azione per contraffazione di un marchio dell'Unione, il collegamento consista nel fatto che la

resistente con sede in uno Stato membro (nel caso in esame: la Polonia) abbia fornito i prodotti in contraffazione di un marchio dell'Unione a una resistente con sede in un altro Stato membro (nel caso in esame: la Germania) il cui rappresentante legale, anch'esso convenuto come contraffattore, è il resistente di riferimento, ove il rapporto tra le parti si esaurisca nella mera fornitura e non esista alcun collegamento ulteriore sotto il profilo giuridico o fattuale.

Motivazione

A)

- 1 La ricorrente è titolare di diversi marchi dell'Unione con l'elemento denominativo «Vogue», in particolare
 - Marchio dell'Unione europea 00183756 VOGUE con priorità del 1° aprile 1996, registrato, inter alia, nella classe 16 come «stampati»;
 - Marchio dell'Unione europea 004023041 VOGUE con priorità del 2 settembre 2004, registrato, inter alia, nella classe 16 come «stampati»;
 - Marchio dell'Unione europea 014273296 VOGUE con priorità del 2 settembre 2004, registrato il 19 giugno 2015, inter alia, nella classe 43 come «alloggio temporaneo di ospiti; gestione di alberghi, bar, caffetterie, ristoranti e locali notturni; servizi di ristorazione; catering»;

dei quali fa valere il carattere notorio.
- 2 La resistente sub 1) è una società di diritto tedesco con sede a Schorfheide, nel Land federale del Brandeburgo, la cui attività è diretta dal resistente sub 2), il suo amministratore, domiciliato in Niederkassel, nel Land federale della Renania settentrionale-Vestfalia. La resistente sub 3) è una società di diritto polacco con sede a Cracovia in Polonia, il cui amministratore è il resistente sub 4), del pari domiciliato in Cracovia.
- 3 La resistente sub 3) produce, promuove e distribuisce una bevanda energetica con il nome «DIAMANT VOGUE». La resistente sub 1) era legata alla resistente sub 3) con un contratto di distribuzione esclusiva per la Germania e acquistava in Polonia dalla resistente sub 3) la bevanda energetica così denominata. Non esistono ulteriori vincoli giuridici tra la resistente sub 1) e la resistente sub 3), in particolare non è presente un legame di gruppo nonostante la somiglianza dei nomi.
- 4 La ricorrente ritiene che si tratti di una contraffazione dei suoi marchi dell'Unione e ha intentato un'azione contro tutti i resistenti presso il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf), nella sua qualità di giudice dei marchi dell'Unione competente per il Land federale della Renania settentrionale-Vestfalia, al fine di ottenere provvedimenti inibitori validi in tutta l'Unione,

nonché l'accesso alle informazioni, l'esibizione della contabilità e l'accertamento dell'obbligo di risarcimento danni – successivamente limitati agli atti commessi in Germania –. I resistenti sub 3) e 4) hanno fatto valere, in particolare, l'insussistenza di una competenza giurisdizionale internazionale con riguardo al ricorso proposto nei loro confronti.

- 5 Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) condannava i resistenti in conformità alla domanda, dichiarando la sussistenza della propria competenza giurisdizionale internazionale rispetto ai resistenti sub 3) e 4) sulla base dell'articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis. Ne consegue che i principi stabiliti dalla Corte nella sua sentenza del 27 settembre 2017 – C-24/16, C-25/16 – Nintendo Co. Ltd./BigBen Interactive GmbH e a. [ECLI:EU:C:2017:724] sono applicabili alla fattispecie in esame.
- 6 Avendo i resistenti sub 1) e 2) ritirato il loro originario appello, i resistenti sub 3) e 4) interponevano appello avverso tale sentenza, sostenendo, tra l'altro, che i giudici tedeschi non avrebbero competenza giurisdizionale internazionale. Detti resistenti avrebbero operato esclusivamente in Polonia e ivi avrebbero effettuato le consegne dei prodotti ai loro clienti. La sentenza Nintendo/BigBen non sarebbe applicabile a tale fattispecie, in quanto non sarebbe rilevante il legame tra i resistenti sub 1) e 2), da un lato, e i resistenti sub 3) e 4), dall'altro lato.

B)

- 7 La decisione della controversia dipende dalla risposta fornita alla questione pregiudiziale.
- 8 La competenza giurisdizionale internazionale dei giudici tedeschi dei marchi dell'Unione per il ricorso proposto contro i resistenti sub 3) e 4) può risultare unicamente dall'articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis. Solo con riguardo al resistente sub 2), domiciliato nella Renania Settentrionale-Vestfalia, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) (e, in grado di appello, questo Collegio) ha competenza giurisdizionale internazionale ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 1, di detto regolamento. Con riguardo ai resistenti sub 3) e 4), la competenza implica pertanto che «tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata».
- 9 La presente fattispecie differisce da quella alla base della sentenza Nintendo/BigBen, in primo luogo, perché il rapporto di fornitura intercorreva non tra il resistente di riferimento, ossia il resistente sub 2), e i resistenti sub 3) e 4), bensì tra la resistente sub 1) e la resistente sub 3), mentre i resistenti sub 2) e 4) vengono chiamati in giudizio in qualità di rappresentanti che agiscono rispettivamente per conto delle persone giuridiche.
- 10 In secondo luogo, nella causa Nintendo/BigBen, la Corte si è pronunciata, in particolare, sulla base del legame di gruppo esistente tra i resistenti nel

procedimento (punto 51 della sentenza). Nel caso in esame non è presente un siffatto legame. Le rispettive parti in Germania e in Polonia agiscono sotto la propria responsabilità e indipendentemente l'uno dall'altro. In definitiva, esiste un rapporto di fatto solo nella forma di una catena di approvvigionamento. Tuttavia, non si evince chiaramente se ciò sia di per sé sufficiente.

- 11 Va riconosciuto alla resistente che si tratta degli stessi marchi e degli stessi prodotti in possibile contraffazione, con la conseguenza che potrebbe esistere il rischio di decisioni incompatibili proprio nel caso in cui un giudice dovesse ravvisare nella commercializzazione una contraffazione diversamente da un altro giudice. Del resto, tale argomento si applicherebbe anche in assenza di qualsiasi legame tra le parti, le quali però immettono in commercio all'interno dell'Unione gli stessi prodotti – acquistati da terzi. A tal proposito, occorre osservare che l'applicabilità dell'articolo 8, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis non deve pregiudicare la regola di competenza stabilita dall'articolo 125 del RMU. Tuttavia, nella giurisprudenza dei giudici nazionali [Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), GRUR Int. 2013, 569 – Red Bull/Pitt Bull, 4 Ob 221/12x del 15 gennaio 2013], la disposizione viene applicata anche nel caso di un mero rapporto di fornitura.

[OMISSIS]

DOCUMENTO DILETTI