

**Causa C-62/21****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

2 febbraio 2021

**Giudice del rinvio:**

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

19 novembre 2020

**Ricorrente in primo grado e per cassazione:**

Leinfelder Uhren München GmbH &amp; Co. KG

**Resistenti in primo grado e per cassazione:**

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

**Oggetto del procedimento principale**

Azione diretta alla condanna a un facere e azione di accertamento; interesse ad agire; diritto dei marchi dell'Unione; domanda di decadenza di marchi dell'Unione; mancato uso; accordo contrattuale di astensione dalla presentazione di una domanda di decadenza (accordo di non contestazione)

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Articolo 267 TFUE; interpretazione delle disposizioni del diritto dei marchi dell'Unione; domanda di decadenza; efficacia e portata di un accordo di non contestazione

## **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la circostanza, prevista dall'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e dall'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001, che una domanda di decadenza di un marchio dell'Unione per mancato uso possa essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo rappresentativo di interessi che abbia la capacità di stare in giudizio, comporti l'inefficacia di un accordo contrattuale con il quale un terzo si impegna nei confronti del titolare di un marchio dell'Unione a non presentare all'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale una domanda di decadenza di tale marchio per mancato uso.
- 2) Se la circostanza, prevista dall'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e dall'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001, che una domanda di decadenza di un marchio dell'Unione per mancato uso possa essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo rappresentativo di interessi che abbia la capacità di stare in giudizio, comporti che nei procedimenti di decadenza dinanzi all'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale e ai giudici dell'Unione non occorre prendere in considerazione una sentenza definitiva emessa da un giudice di uno Stato membro con la quale il resistente venga condannato a ritirare la domanda di decadenza di un marchio dell'Unione per mancato uso presentata dal resistente stesso o da una persona da esso autorizzata.

## **Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione**

Articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario

Articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea

## **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 La E. Leinfelder GmbH (in prosieguo: la «resistente 1») è un'impresa del settore del commercio e della produzione di gioielli. TL, SW e WL (in prosieguo: i «resistenti 2, 3 e 4») sono persone fisiche e azionisti, nonché amministratori della resistente 1.
- 2 Nel 2010 veniva costituita la Leinfelder Uhren München GmbH & Co KG (in prosieguo: la «ricorrente») per continuare le attività inerenti all'orologeria della resistente 1. I resistenti 2, 3 e 4 acquisivano congiuntamente l'1 %, della società in accomandita, un investitore privato il restante 99 %.

- 3 Nell'ambito delle operazioni di costituzione della ricorrente venivano stipulati diversi contratti.
- 4 In particolare, la resistente 1 cedeva alla ricorrente il marchio denominativo tedesco «Leinfelder» per i prodotti della classe 18, segnatamente orologeria e accessori per orologi (contratto di cessione parziale del marchio). Detto contratto conteneva la seguente clausola: «La venditrice si impegna a non contestare né essa stessa il marchio ceduto parzialmente né a intervenire a sostegno di terzi nella contestazione di detto marchio».
- 5 Inoltre, la resistente 1 vendeva alla ricorrente diversi beni, tra cui i «beni immateriali di proprietà dell'azienda di orologeria Leinfelder (...) compresi (...) diritti di proprietà industriale» (contratto di vendita di asset), concedendo alla ricorrente, a mezzo di due contratti, il diritto di utilizzare a titolo gratuito il nome «Leinfelder» quale elemento essenziale della ragione sociale della ricorrente (contratti di licenza delle ragioni sociali).
- 6 Analogamente al contratto di cessione parziale del marchio, i contratti di cui al precedente punto 2 contenevano rispettivamente delle clausole nelle quali la resistente 1 si impegnavo a non contestare i diritti oggetto dei contratti (in prosieguo: gli «accordi di non contestazione»).
- 7 Nel 2011 veniva registrato per conto della ricorrente il marchio figurativo dell'Unione n. 009808205 «Leinfelder Meridian» per prodotti delle classi 14 e 18, tra cui gioielleria e orologeria. Inoltre, la ricorrente era titolare del marchio denominativo dell'Unione n. 013975461 «Leinfelder» e del marchio figurativo dell'Unione n. 013975453 «EL», rispettivamente per la classe 18 (orologeria e accessori per orologi), ciascuno derivante dalla cessione parziale di marchi della resistente 1 (tutti e tre i marchi congiuntamente, in prosieguo: i «marchi dell'Unione controversi»).
- 8 Il 10 agosto 2016, l'avvocato XQ presentava all'EUIPO le domande di decadenza dei marchi dell'Unione controversi della ricorrente per mancato uso. In precedenza, i resistenti 2, 3 e 4 avevano annunciato che avrebbero risolto il contratto di società con la ricorrente e quindi presentato domande di cancellazione dei suoi marchi «Leinfelder».
- 9 La ricorrente proponeva un ricorso dinanzi al Landgericht (Tribunale del Land) volto ad ottenere, da un lato, la condanna dei resistenti da 1 a 4 a conferire all'avvocato XQ l'incarico di ritirare le domande di decadenza presentate all'EUIPO (in prosieguo: la «domanda di condanna ad un facere») e, dall'altro, l'accertamento dell'obbligo solidale dei resistenti da 1 a 4 di risarcire la ricorrente del danno presente e futuro causato dalle domande di decadenza (in prosieguo: la «domanda di accertamento»).
- 10 Il Landgericht (Tribunale del Land) respingeva il ricorso in quanto infondato. L'appello della ricorrente, interposto avverso detta decisione, non è stato accolto.

- 11 Con il suo ricorso per cassazione (Revision), la resistente insiste nelle proprie richieste. I resistenti chiedono il rigetto di tale ricorso.

### **Argomenti essenziali del giudice d'appello e delle parti nel procedimento principale**

- 12 Il giudice d'appello riteneva irricevibile la domanda di condanna ad un facere presentata dalla ricorrente per carenza di interesse ad agire. Secondo la giurisprudenza del Tribunale dell'Unione europea (sentenza del 16 novembre 2017, T-419/16, Carrera Brands/EUIPO [Carrera]) (in prosieguo: la «sentenza Carrera»), un giudice nazionale non potrebbe ingiungere il ritiro di una domanda di decadenza di un marchio dell'Unione presentata all'EUIPO. Non essendo richiesto un interesse ad agire ai fini della domanda di decadenza, un accordo di non contestazione non potrebbe incidere sulla ricevibilità di tale domanda. L'accordo di non contestazione – presumendone la validità e la pertinenza rispetto ai marchi controversi – sarebbe quindi irrilevante e non sarebbe possibile un ricorso volto alla sua revoca.
- 13 Secondo il giudice d'appello, la domanda di accertamento proposta dalla ricorrente era in ogni caso infondata. La violazione di un accordo di non contestazione privo di effetti non potrebbe far nascere a priori un obbligo di risarcimento danni, in quanto ciò corrisponderebbe in pratica all'affermazione indiretta di una pretesa non ammessa dall'ordinamento giuridico. Mancherebbe altresì il nesso di causalità tra la domanda di decadenza e il danno.
- 14 La ricorrente sostiene che l'accordo di non contestazione, in quanto accordo basato sull'autonomia privata, contiene una rinuncia alla presentazione di una domanda di cancellazione. Il potere discrezionale del richiedente in ordine alla presentazione di una domanda di decadenza o al suo successivo ritiro dimostrerebbe che dovrebbe essere consentito anche un accordo contrattuale avente ad oggetto diritti del genere. La sentenza Carrera non sarebbe applicabile al procedimento principale. Il ricorso sarebbe volto ad ottenere non un ordine del giudice di ritiro delle domande di decadenza presentate all'EUIPO, bensì la condanna dei resistenti al compimento di un atto al quale si sarebbero impegnati per contratto. Ciò non costituirebbe un'interferenza illecita nel procedimento di ritiro, essendo conforme al principio dispositivo il fatto che il richiedente possa ritirare la propria domanda in qualsiasi momento. Nel caso alla base della sentenza Carrera, invece, l'accordo di non contestazione era stato fatto valere direttamente nel procedimento dinanzi all'EUIPO allo scopo di mettere in discussione l'interesse ad agire ai fini della domanda di decadenza.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 15 L'accoglimento del ricorso per cassazione (Revision) dipende dalla sussistenza di un interesse ad agire ai fini della domanda di condanna ad un facere proposta dalla ricorrente. Un siffatto interesse ad agire viene veno qualora la ricorrente, per

motivi insiti nel diritto dei marchi dell'Unione, non possa in alcun caso conseguire, con il proprio ricorso, un vantaggio meritevole di tutela nel procedimento di decadenza dinanzi all'EUIPO o ai giudici dell'Unione. Tale ipotesi si verifica, in primo luogo, quando un accordo contrattuale con il quale un soggetto si impegna nei confronti del titolare di un marchio dell'Unione a non presentare all'EUIPO una domanda di decadenza per mancato uso sia, in via generale, incompatibile con il diritto dei marchi dell'Unione. In secondo luogo, manca un interesse ad agire, nel caso in cui una sentenza definitiva che accoglie la domanda di condanna ad un facere non dispiegherebbe alcun effetto nel procedimento di decadenza dinanzi all'EUIPO o ai giudici dell'Unione.

- 16 Sulla prima questione pregiudiziale: L'interesse ad agire ai fini della domanda di condanna ad un facere proposta dalla ricorrente viene meno qualora i resistenti da 1 a 4 non fossero in grado di impegnarsi validamente a priori a non contestare i marchi dell'Unione controversi a causa di decadenza per mancato uso. In tale contesto, si pone la questione se il fatto che una domanda di decadenza possa essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo rappresentativo di interessi che abbia la capacità di stare in giudizio [articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 o, rispettivamente, articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] comporti l'inefficacia di un accordo contrattuale con il quale un terzo si impegna nei confronti del titolare di un marchio dell'Unione a non presentare una domanda del genere.
- 17 Ad avviso del Collegio remittente, gli accordi di non contestazione che escludono una domanda di decadenza di un marchio dell'Unione per mancato uso dovrebbero essere ammissibili ed efficaci, a condizione che non violino il diritto antitrust nel singolo caso.
- 18 Secondo la tesi prevalente nella giurisprudenza e nella dottrina relativa alle fattispecie di cancellazione previste dalla legge tedesca sui marchi, sostanzialmente coincidenti con quelli del regolamento sui marchi dell'Unione, gli accordi di non contestazione non violano, in linea di principio, il diritto dei marchi. Il Collegio remittente concorda con tale opinione. Il diritto dei marchi ha sottoposto l'attuazione dell'obbligo di uso all'iniziativa di parte. Dato che le pertinenti disposizioni non contengono un divieto, con effetto vincolante, di mantenere nel registro i marchi di cui non sia fatto un uso serio, anche un accordo basato sull'autonomia privata e concernente l'invocazione del mancato uso di un marchio deve essere, in linea di principio, possibile.
- 19 Anche la fondatezza della domanda di accertamento proposta dalla ricorrente dipende dalla risposta alla prima questione. I resistenti da 1 a 4 possono essere responsabili del risarcimento danni a seguito delle domande di decadenza dirette contro i marchi dell'Unione controversi solo qualora il pertinente accordo di non contestazione sia compatibile con il diritto dei marchi dell'Unione.

- 20 Sulla seconda questione pregiudiziale: Anche nel caso in cui gli accordi di non contestazione siano compatibili con il diritto dei marchi dell'Unione, viene meno l'interesse ad agire ai fini della domanda di condanna ad un facere proposta dalla ricorrente qualora quest'ultima, per motivi insiti nel procedimento di decadenza fondato sul diritto dell'Unione, non possa in alcun caso conseguire, con il proprio ricorso, un vantaggio meritevole di tutela. In tale contesto, si pone la questione se la circostanza, prevista dall'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e dall'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 2017/1001, che una domanda di decadenza di un marchio dell'Unione per mancato uso possa essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo rappresentativo di interessi che abbia la capacità di stare in giudizio, comporti l'irrelevanza di una sentenza definitiva che accoglie la domanda di condanna ad un facere nell'ambito di un procedimento di decadenza dinanzi all'EUIPO o ai giudici dell'Unione.
- 21 Il Collegio remittente concorda, in linea di principio, con la ricorrente che la sentenza Carrera riguarda una situazione diversa da quella di cui trattasi nel presente caso.
- 22 Secondo il Collegio remittente, la sentenza definitiva di un giudice di uno Stato membro dovrebbe essere presa in considerazione nei procedimenti di decadenza fondati sul diritto dell'Unione. La circostanza che, secondo le disposizioni del diritto dei marchi dell'Unione, una domanda di decadenza per mancato uso possa essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo rappresentativo di interessi che abbia la capacità di stare in giudizio, non esclude che la presentazione di una domanda in un singolo caso specifico possa costituire un abuso di diritto per altri motivi, quale, ad esempio, la violazione di un obbligo contrattuale. Tale conclusione non cambia per il fatto che altri soggetti potrebbero presentare una domanda di decadenza in qualsiasi momento. In considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, i periodi per i quali deve essere dimostrato l'uso serio dipenderebbero (anche) dalla data di presentazione della domanda di decadenza, non può escludersi che, in caso di ritiro della domanda di decadenza, si determini una situazione più favorevole al titolare del marchio, anche qualora venga immediatamente presentata una nuova domanda di decadenza o se una domanda del genere sia già pendente.
- 23 Inoltre, la precisazione della portata di un accordo di non contestazione ad opera dei giudici degli Stati membri – come nel presente caso – non incide sul procedimento di decadenza fondato sul diritto dell'Unione. La fattispecie in esame differisce dalla situazione decisa dalla Corte nella sentenza Carrera, poiché in quest'ultima è stato fatto valere un accordo di non contestazione direttamente nel procedimento di decadenza.