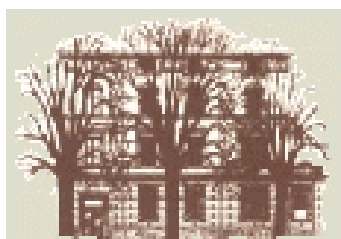


NEWSLETTER N. 6 - 2008
Giugno 2008

A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI, redatta per SPRINT TOSCANA c/o TOSCANA PROMOZIONE - Agenzia di Promozione Economica della Toscana

In questo numero:

Normativa	
<i>I CONTRATTI INTERNAZIONALI E LA COMPETENZA DEL GIUDICE IN CASO DI CONTROVERSA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE NELL'UNIONE EUROPEA</i>	pag. 2
Rassegna di Giurisprudenza	
<i>CORTE DI GIUSTIZIA CE – SENTENZA DEL 29 GENNAIO 2008 – CAUSA C – 275/06</i> <i>Circolazione dei servizi di telecomunicazione - Dir. 2000/31/CE, ("direttiva sul commercio elettronico") – Dir. 2001/29/CE (diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) – Dir. CE 2004/48/CE (rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) – Dir. 2002/58/CE (trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche) - Principi generali del diritto comunitario - Principio di proporzionalità.</i>	pag. 6
<i>TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE – SEZIONE I - SENTENZA 16 APRILE 2008. Marchi e brevetti – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Citi – marchio comunitario denominativo anteriore Citibank – Impedimento relativo alla registrazione – Notorietà.</i>	pag. 8
Notizie - dall'Italia e dall'Europa:	
<i>IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO UE EMANANO IL NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO.</i> <i>Emanato con regolamento CE n. 450/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 giugno 2008, il Codice doganale aggiornato entra in vigore a partire dal 24 giugno 2008; non si applicheranno invece prima del 24 giugno 2009 le disposizioni che necessitano di norme di applicazione ai sensi del regolamento.</i>	pag 10



A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI – Consulenza ed assistenza in materia di diritto del commercio internazionale – Per informazioni sugli argomenti della newsletter si prega di scrivere a morlex.bologna@morresi.org (indicando nell'oggetto "informazioni newsletter") oppure telefonare a 051/399822. Gli articoli sono a cura di uno o più dei seguenti professionisti dello Studio: Renzo Maria Morresi, Federica Borso, Mariangela Balestra, Florian Bünger, Maria Federica Celatti, Maria Lisa Crisera, Valentina Montanari, Anna Pozzato, Luca Pellicciari, Antonella Versaci. Per informazioni sullo Studio: www.morresi.org.

I CONTRATTI INTERNAZIONALI: LA COMPETENZA DEL GIUDICE IN CASO DI CONTROVERSA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

In precedenti numeri di questa newsletter abbiamo esaminato alcuni casi ed illustrato le modalità in base alle quali è possibile determinare la competenza di un giudice nell'ambito di controversie aventi ad oggetto contratti internazionali. In questa sede visto il recente rinnovato interesse per la materia vorremmo ripercorrere le principali regole applicabili nell'ambito dell'Unione europea.

In linea generale, occorre ricordare che, in ambito internazionale, non esiste un sistema univoco per stabilire se un determinato giudice sia o meno competente a dirimere una controversia in relazione ad un determinato contratto. In ciascun ordinamento sono infatti presenti norme di conflitto "di diritto internazionale processuale" sulla base delle quali è possibile determinare se e quando il giudice di un determinato Stato è competente a decidere in una determinata controversia; tali norme di conflitto possono anche differire, ove, come vedremo, non esistono tra i due Stati convenzioni o norme comuni.

Può ad esempio accadere che le norme processuali di conflitto di due diversi Stati individuino ciascuna nel proprio giudice l'organo competente a dirimere le controversie relative ad uno stesso contratto, con la grave conseguenza che su una stessa questione potranno nascere due processi paralleli che porteranno a due diverse sentenze, con immaginabili ed inevitabili complicazioni in sede di esecuzione coattiva delle stesse.

Questo problema, com'è facile immaginare, ha risvolti importanti anche in sede di esecuzione delle sentenze. Infatti sarà di regola impossibile eseguire in un determinato Paese (sia esso l'Italia o un altro) sentenze emanate da un giudice di un Paese estero che, secondo l'ordinamento del Paese ove si vuole eseguire la sentenza, non aveva giurisdizione in relazione alla fattispecie.

Gli Stati hanno reagito alla mancanza di un sistema operativo unico ponendo in essere, volta a volta, trattati e convenzioni internazionali intesi a uniformare i sistemi di norme processuali di conflitto in essere in ciascuno di essi.

LA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 1968 ED IL REGOLAMENTO CE 44/2001

Tra le convenzioni internazionali in materia merita di essere menzionata la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles, 27 settembre 1968), con la quale gli Stati membri delle Comunità europee¹ si sono impegnati a porre in essere, ciascuno nel proprio ordinamento processuale interno, alcune norme processuali di conflitto di contenuto identico.

Come noto, il 22 dicembre 2000 è stato emanato il regolamento comunitario n. 44/2001 che ha introdotto criteri uniformi direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dell'Unione europea² sostituendo la Convenzione di Bruxelles del 1968 così come

¹ La Convenzione di Bruxelles del 1968, entrata in vigore il 1° febbraio 1973, vedeva in origine la partecipazione dei sei Stati membri fondatori della Comunità Europea (Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi). Successivamente, a seguito dell'entrata di nuovi Stati nella Comunità, sono state apportate modifiche alla Convenzione introdotte mediante le successive Convenzioni di adesione:

- Danimarca, Irlanda, Regno Unito (Lussemburgo, 9 ottobre 1978);
- Grecia (Lussemburgo, 25 ottobre 1982);
- Spagna e Portogallo (San Sebastián, 26 maggio 1989);
- Finlandia, Austria e Svezia (Bruxelles, 29 novembre 1996).

² Si segnala, per completezza che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento e sino al 1° luglio 2007, la competenza giudiziaria tra la Danimarca e gli altri Stati membri continuava ad essere disciplinata dalla convenzione di Bruxelles del 1968. Il 19 ottobre 2005, la Comunità ha firmato un accordo con la Danimarca che estende le disposizioni del suddetto regolamento a tale Paese. L'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale è stato approvato in nome della Comunità con una decisione del Consiglio del 27 aprile 2006 (Gazzetta ufficiale L 120 del 5.5.2006) ed è entrato in

una serie di altre convenzioni e trattati precedentemente conclusi tra gli Stati membri in materia di cooperazione e assistenza giudiziaria in ambito civile e commerciale³.

Il regolamento CE n. 44/2001, ponendosi in continuità rispetto alla Convenzione di Bruxelles del 1968, ha rafforzato il sistema da questa originato individuando da una parte, con maggiore chiarezza alcuni criteri di scelta del foro (anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia sviluppatasi nel tempo), semplificando dall'altra le regole e quindi anche i tempi per il riconoscimento delle sentenze nei diversi Stati membri comunitari, in materia civile e commerciale disciplinate dallo stesso regolamento.

La funzione del regolamento 44/2001 è stata ed è peraltro fondamentale per la costruzione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale⁴ e, proprio l'introduzione di nuove regole in materia contrattuale è una delle principali novità introdotte dal regolamento.

IL GIUDICE COMPETENTE IN MATERIA DI CONTRATTI: LE NUOVE COMPETENZE SPECIALI DEL REGOLAMENTO 44/2001

vigore il 1° luglio 2007 [Gazzetta ufficiale L 94 del 04.04.07].

Inoltre, si deve precisare che alcuni territori degli stessi Stati membri (tra cui i c.d. territori di oltremare) sono esclusi dal regolamento ai sensi dell'articolo 299 del trattato CE; territori che dunque continuano a rientrare nel campo di applicazione territoriale della convenzione di Bruxelles e a cui continua ad applicarsi tale convenzione.

³All'articolo 69 del regolamento elenca una serie di convenzioni e trattati conclusi tra gli Stati membri, ai quali esso si sostituisce, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale del 3 giugno 1930, la convenzione del 1959 tra la Polonia e l'Ungheria in materia di assistenza giudiziaria.

⁴Secondo Carbone "E' infatti proprio nell'ambito del reg. 44/2001 che sono contenuti i principi fondamentali del sistema giudiziario europeo, ai quali anche altri atti comunitari fanno riferimento ed in futuro faranno sempre più riferimento", S.M. Carbone, "Il nuovo spazio giudiziario europeo – dalla Convenzione di Bruxelles al regolamento CE 44/2001", Giappichelli, Torino, 2002, p. 13.

La criterio generale previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 1968⁵, e ribadito esattamente dal regolamento 44/2001 (art. 2), è il foro generale del domicilio del convenuto: i soggetti aventi il domicilio nel territorio di uno Stato membro devono essere convenuti (ossia chiamati in giudizio) davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato membro.

Così come previsto dalla Convenzione di Bruxelles anche il regolamento 44/2001 prevede i c.d. fori speciali o facoltativi che, in ogni caso, non pregiudicano in alcun modo la valenza di criterio generale del foro del convenuto. In sostanza i c.d. fori speciali o facoltativi costituiscono delle eccezioni al criterio generale e la loro elencazione è tassativa.

In materia contrattuale la Convenzione di Bruxelles del 1968 prevedeva all'art. 5 comma 1 una competenza speciale, facoltativa a scelta dell'attore, secondo cui "*il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (...)*".

Il regolamento CE n. 44/2001 ha ripreso il medesimo schema prevedendo anch'esso al suo articolo 5.1 lett. a)⁶ che, in materia

⁵ Art. 2 Convenzione di Bruxelles: "*salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.*"

⁶ Art. 5.1 "*La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:*

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b) i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

- nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o

contrattuale, la controparte può essere citata davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

In base a tale criterio ciò che rileva è solamente il luogo dell'esecuzione della specifica obbligazione contrattuale che la parte, che instaura il giudizio, assume come non adempiuta dall'altra parte (ossia l'obbligazione concretamente dedotta in giudizio). In presenza di più domande basate su più obbligazioni relative allo stesso rapporto contrattuale, rileva poi, ai fini della determinazione della competenza del giudice solo l'obbligazione principale e caratterizzante dedotta in giudizio.

Occorre precisare che la modalità di determinazione del luogo dell'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio non è stata però dettata dalla Convenzione di Bruxelles né poi dal Regolamento 44/2001. E' la giurisprudenza comunitaria che ha precisato⁷ (in modo sostanzialmente conforme nel tempo) che tale localizzazione dovrà avvenire sulla base delle specifiche determinazioni delle parti (sostanzialmente il contratto) ed in mancanza sulla base della disciplina legale relativa al luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio secondo il sistema normativo applicabile al rapporto giuridico.

In sostanza spetta al giudice investito della causa accertare la sua competenza identificando il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio secondo la legge applicabile al rapporto contrattuale in questione sulla base alle proprie norme di diritto internazionale privato⁸.

Nonostante il Regolamento 44/2001 abbia dunque uniformato in tutti gli Stati dell'Unione europea tale criterio facoltativo di determinazione della competenza del giudice,

avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto; c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b); (...)"

⁷ Ex multis si ricorda la sentenza Corte di Giustizia 6 ottobre 1976, causa Tessili c. Dunlop.

⁸ Ricordiamo che sono applicabili in tutti gli Stati dell'Unione europea i criteri dettati dalla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

restano comunque ancora molte incertezze nell'applicazione concreta di tale criterio da parte del giudice.

Ciò quanto meno perché il luogo di esecuzione dell'obbligazione deve essere determinato in base alla legge applicabile al rapporto contrattuale e già la determinazione con certezza di tale legge presenta talvolta delle difficoltà.

I C.D. FORI FACOLTATIVI IN CASO DI COMPRAVENDITA E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Rispetto alla Convenzione di Bruxelles del 1968, il regolamento CE 44/2001 ha però introdotto un'importantissima novità introducendo una regola generale uniforme in relazione ai contratti più ricorrenti nella pratica ossia la **compravendita di beni**, comprensiva in via interpretativa anche dei casi di appalto non di servizi⁹, e la **prestazione di servizi**.

In sostanza sono stati introdotti in questi casi due criteri autonomi e normativamente determinati di determinazione del luogo dell'esecuzione dell'obbligazione rilevante ai fini della competenza del giudice.

Salvo diverso accordo tra le parti, l'articolo 5.1 lett. b) prevede che **l'unico luogo** di esecuzione delle obbligazioni da prendere in considerazione ai fini della determinazione del giudice è, per quanto riguarda la **compravendita di beni, il territorio di uno Stato membro dove le merci sono state o avrebbero dovuto essere consegnate**, mentre per quanto riguarda il contratto di **"prestazione di servizi"**, **il luogo situato in uno Stato membro ove i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati**.

Non ha dunque alcun rilievo ai fini della determinazione della competenza del giudice nei contratti internazionali il luogo di conclusione del contratto.

La novità introdotta dal regolamento 44/2001 ha consentito dunque di superare le incertezze

⁹ Sul punto vedesi G. Campeis, A. De Pauli, La disciplina europea del processo civile italiano, CEDAM, 2005, p. 66.

applicative del criterio precedente, ponendo però altre questioni.

Circa la classificazione delle diverse tipologie di contratto ai fini dell'applicazione dell'art. 5.1 lett b) del regolamento 44/2001, va rilevato che il concetto di compravendita e di prestazione di servizi assunto a livello comunitario è, secondo alcuni commentatori e secondo alcune decisioni giurisprudenziali in materia, da intendersi in senso alquanto ampio.

Rientrerebbero infatti nella prestazione di servizi oltre all'appalto di servizi tradizionale anche il contratto di distribuzione, l'agenzia, ma anche i contratti finanziari e di mutuo, mentre rientrerebbero nella compravendita anche gli appalti non di servizi¹⁰.

DUE CASI INTERESSANTI

Riteniamo interessante menzionare a questo punto due casi di giurisprudenza rispettivamente francese ed italiana che, pur con riferimento all'art. 5.1 del regolamento CE 44/2001, applicano in maniera differente la medesima disposizione, confermando che comunque sul piano pratico sussistano ancora difficoltà applicative dei criteri dettati a livello comunitario.

La Cour de cassation francese, nel gennaio 2007¹¹, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di fine rapporto al termine di un contratto di agenzia commerciale tra una società portoghese ed un agente francese, con una sentenza di rottura rispetto alla precedente giurisprudenza¹², abbandona il criterio fino ad allora seguito del luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento dell'indennità, e, qualificando il contratto di agenzia come prestazione di servizi e la Francia come il luogo in cui tali servizi sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti, dichiara la competenza del giudice francese in

¹⁰ Sul punto vedesi G. Campeis, A. De Pauli, *La disciplina europea del processo civile italiano*, CEDAM, 2005, p. 67.

¹¹ Cour de Cassation del 3 ottobre 2006 (Bull. 2006 I n. 423)

¹² La giurisprudenza maggioritaria francese fino a quel momento aveva considerato l'obbligazione relativa all'indennità di fine rapporto come autonoma rispetto al contratto di agenzia.

applicazione dell'art. 5.1. lett b) del regolamento CE 44/2001.

Altrettanto meritevole di menzione è però la recente sentenza della Cassazione italiana che nel febbraio 2008 nell'ambito di una controversia relativa ad un contratto di appalto sembra dimenticare l'art. 5.1 lett. b) fondando la propria decisione in merito alla competenza unicamente sull'applicazione dell'art. 5.1 lett. a) ossia sull'individuazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio¹³.

Nella caso specifico, le Sezioni Unite della nostra Corte di cassazione. hanno dichiarato la competenza del giudice italiano in una controversia promossa da una società italiana nei confronti di una società di diritto francese a seguito dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale (consistente nella presentazione di un'offerta per un appalto concorso quale capogruppo di un'associazione temporanea di imprese).

In particolare la Suprema Corte ha fatto riferimento all'art. 5.1 lett a) del Regolamento 44/2001 pur trattandosi di una controversia nell'ambito di un contratto di appalto (senza menzionare l'applicabilità dell'art. 5.1. lett. b specifico per le due tipologie di contratti sopra menzionate) e pertanto alla determinazione del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio avrebbe dovuto essere eseguita sulla base della legge

¹³Cassazione civile, sez. un., 27 febbraio 2008, n. 5091, Soc. Ecotherm c. Cgea Onyx Sa "In base all'art. 5 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la l. 21 giugno 1971 n. 804 (alla quale norma è identica quella dell'art. 5.1 del Regolamento Ce n. 44 del 2001), il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie italiano, e quindi in base all'art. 57 l. 31 maggio 1995 n. 218; e poiché quest'ultimo fa rinvio alle norme della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la l. 18 dicembre 1984 n. 975, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della stessa il contratto è regolato dalla legge del Paese con il quale presenta il collegamento più stretto.

del contratto (secondo la legge italiana ha pertanto applicato i principi di cui all'art. 1182 c.c., che consente di far riferimento al domicilio del debitore solo come criterio residuale non operante in presenza di un'individuazione del luogo di adempimento risultante dalla natura stessa del contratto).

Dunque come si può notare è tuttora possibile che il giudice (o i giudici) avente/i giurisdizione in relazione alla stessa fattispecie non siano di facile ed univoca individuazione.

Pertanto il concordare tra le parti nell'ambito del contratto il cosiddetto "Foro competente" sarà una precauzione sempre raccomandabile.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

CORTE DI GIUSTIZIA CE – SENTENZA DEL 29 GENNAIO 2008 – CAUSA C 275/06

Circolazione dei servizi di telecomunicazione - Dir. 2000/31/CE, ("direttiva sul commercio elettronico") - Dir. 2001/29/CE (diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) - Dir. CE 2004/48/CE (rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) - Dir. 2002/58/CE (trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche) - Principi generali del diritto comunitario - Principio di proporzionalità.

“La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"), la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio

2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore nel contesto di un procedimento civile. Tuttavia, il diritto comunitario richiede che i detti Stati, in occasione della trasposizione di tali direttive, abbiano cura di fondarsi su un'interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità.

Nell'ambito della pronuncia in questione, la Corte di Giustizia CE ha avuto modo di pronunciarsi in merito al rapporto intercorrente tra le norme comunitarie in tema di tutela della proprietà intellettuale e le norme comunitarie in tema di tutela dei dati personali nell'ambito delle comunicazioni elettroniche.

I fatti di causa su cui si fonda la pronuncia hanno visto la Productores de Musica de Espana, la Promusicae (associazione spagnola di cui fanno parte produttori ed editori di registrazioni musicali ed audiovisive), adire il tribunale spagnolo¹⁴ per ottenere un ordine di esibizione, da parte della società Telefonica de Espana SAU, di dati relativi all'identità e all'indirizzo fisico di alcune persone alle quali quest'ultima forniva un servizio di accesso a Internet.

¹⁴ Lo Juzgado de lo Mercantil n. 5 de Madrid.

Questi soggetti, secondo la Promusicae, mediante un programma di scambio di archivi (denominato “Kazaa”) avevano ottenuto l’accesso a fonogrammi i cui diritti patrimoniali di utilizzo spettavano alla Promusicae stessa, diritti violati appunto dalla condotta posta in essere da detti soggetti. L’ingiunzione ad opera della Promusicae era finalizzata all’esercizio di azioni civili nei confronti delle persone individuate.

Il tribunale spagnolo ha inizialmente accolto la domanda della Promusicae. A detta domanda si è opposta la Telefonica, rilevando che la legge spagnola sui servizi della società dell’informazione e sul commercio elettronico consente la divulgazione dei dati richiesti esclusivamente nell’ambito di una indagine penale o per la tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale, e non nel contesto di un procedimento civile.

A seguito di detta opposizione, il giudice spagnolo ha sottoposto alla Corte di Giustizia CE la questione se le norme di diritto comunitario che disciplinano il rapporto tra tutela della proprietà intellettuale e il traffico elettronico di informazioni¹⁵, vadano interpretate nel senso che impongono agli Stati membri di istituire, al fine di garantire una effettiva tutela del diritto d’autore, l’obbligo di comunicare taluni dati personali in un procedimento civile, ai fini di una effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Benché nella materialità dei fatti la controversia sia circoscritta all’ordinamento spagnolo, la questione risulta di rilievo per tutti gli ordinamenti comunitari, che attraverso normative interne hanno attuato la Direttiva CE 2002/58 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Osserva infatti la stessa Corte di Giustizia CE che la questione deve anzitutto essere valutata

alla luce di detta direttiva, ove sono indicati i casi in cui gli Stati membri possono limitare la portata dell’obbligo di garantire la riservatezza dei dati sul traffico di comunicazioni elettroniche: l’art. 15 di detta direttiva elenca tali casi facendo riferimento alla sicurezza nazionale, alla difesa e sicurezza pubblica e al perseguimento di reati; non prevede espressamente, tra questi, situazioni che richiedano l’apertura di procedimenti civili.

La Corte CE osserva tuttavia che la possibilità per gli Stati membri di prevedere l’obbligo di divulgare dati personali nell’ambito di un procedimento civile non è esclusa dall’art 15 della Direttiva, in quanto lo stesso articolo opera un richiamo alle situazioni elencate all’art. 13 della precedente direttiva CE n. 46 del 1995¹⁶, ove è fatto espresso riferimento alla possibilità, per gli Stati membri, di limitare gli obblighi in tema di riservatezza nella circolazione dei dati personali ai fini della protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà altrui, tra cui sono assolutamente inclusi anche i diritti di proprietà intellettuale.

La Corte CE rileva però che nessuna delle tre direttive comunitarie in tema di diritti di proprietà intellettuale, richiamate dal tribunale spagnolo nel sottoporre la questione alla Corte, prevede un preciso dovere degli Stati membri di istituire un obbligo di comunicare dati personali nel contesto di una azione a difesa di diritti di proprietà intellettuale.

In sostanza e secondo la Corte CE, nel diritto comunitario non c’è alcuna imposizione agli Stati membri di adottare normative interne che prevedano l’obbligo di comunicare dati personali nel contesto di una azione a difesa di diritti di proprietà intellettuale: è tuttavia possibile, per gli Stati membri che lo ritengano opportuno, adottare detta normativa, che sarebbe senz’altro legittima.

Nelle proprie conclusioni la Corte CE sottolinea tuttavia che la controversia in oggetto verte sulla contrapposizione di due

¹⁵ Più specificamente, la Direttiva n. 31/2000 in materia di servizi della società dell’informazione (applicabile anche in materia di commercio elettronico), la Direttiva n. 29/2001 in tema di diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, la Direttiva n. 48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

¹⁶ Direttiva Ce n. 46 del 1995 in tema di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

diversi diritti fondamentali e delle relative tutele: da una parte il diritto al rispetto della vita privata e, dall'altra, il diritto di proprietà (anche quella intellettuale, dunque) e il diritto ad una efficace tutela giurisdizionale della proprietà.

Dunque, pur non essendo imposta dalle norme di diritto comunitario l'adozione di normative che prevedano la comunicazione di dati personali nell'ambito di procedimenti civili, e quindi anche nell'ambito di azioni a difesa di diritti di proprietà intellettuale, **la Corte CE riconosce pari dignità al diritto al rispetto della vita privata e al diritto di proprietà, e ricorda che autorità e giudici nazionali sono chiamati ad interpretare le normative (interne e comunitarie) realizzando un contemperamento fra le esigenze di tutela dei diversi diritti fondamentali.**

**TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE
COMUNITÀ EUROPEE – SEZIONE I -
SENTENZA 16 APRILE 2008.**

Marchi e brevetti – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo Citi – marchio comunitario denominativo anteriore Citibank – Impedimento relativo alla registrazione – Notorietà.

“Ai sensi dell’articolo 8, n. 5 del regolamento 40/94 la registrazione del marchio depositato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giustificato motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Non è necessario dimostrare l’esistenza, nel pubblico di riferimento, di un rischio di confusione tra il marchio anteriore

che gode di notorietà e il marchio richiesto: è sufficiente che il grado di somiglianza tra questi marchi abbia l’effetto di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un nesso tra di essi. Si ha uso senza giusto motivo del marchio richiesto, qualora arrechi pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, ovvero arrechi pregiudizio alla notorietà del marchio anteriore o, infine, tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare che l’esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio, ma deve addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o pregiudizio”.

La sentenza del Tribunale di primo grado del 16 aprile 2008, T-181/05 rappresenta una delle più recenti sentenze comunitarie relative alla tutela dei marchi notori.

Il conflitto riguarda la registrazione del marchio comunitario figurativo CITI da parte della Citi SI, società di diritto spagnolo che, nel 1999, presentava domanda in tal senso all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (Uami).

La registrazione era richiesta per la classe 36 dell’Accordo di Nizza¹⁷ e specificamente per “agenzie doganali, valutazione (stima) di beni immobiliari, agenzie immobiliari, amministrazione e valutazione di beni immobiliari”.

Avverso la registrazione si opponevano rispettivamente la Citicorp, in seguito fusa con la Citigroup Inc. e la Citibank Na, facendo entrambe valere una serie di rispettivi marchi comunitari anteriori tutti registrati per gli “affari finanziari” e gli “affari immobiliari” della suddetta classe 36 di Nizza, tutti aventi il suffisso “Citi”, tra questi si menzionano i marchi “Citibank, Citiphone, Citibanking”, e così via.

Il giudice comunitario con la sentenza in esame decide per l’adozione di un regime di

¹⁷ Tale accordo è relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi e serve a determinare la protezione offerta da questi ultimi.

tutela molto ampliata a favore del titolare del marchio anteriore Citibank, sul presupposto che tale marchio fosse divenuto rinomato e che quindi incorporasse uno speciale valore la cui appropriazione deve dunque essere preclusa ai terzi.

È opportuno ricordare che l'applicazione dell'art. 8 n. 5 del regolamento n. 40/94¹⁸, qualora vi sia diversità tra i servizi oggetto della domanda e quelli per i quali il marchio è registrato, come nel caso in esame, richiede necessariamente la presenza cumulativa di tre condizioni (i) l'identità o la somiglianza del marchio in questione; (ii) l'esistenza di una notorietà del marchio anteriore e (iii) l'esistenza del rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi.

(i) Quanto alla prima condizione, concernente l'identità o la somiglianza dei marchi, il Tribunale ha dichiarato che il rischio di confusione tra il marchio anteriore che gode di notorietà e il marchio richiesto non deve necessariamente essere dimostrato, in quanto è sufficiente che il pubblico stabilisca un nesso tra di essi fondato sull'impressione complessiva prodotta dai marchi e dagli elementi distintivi e dominanti. Nel caso di specie il giudice comunitario ha valutato che vi fosse una forte somiglianza tra i due marchi in conflitto, in considerazione dell'elemento verbale "citi" comune ad entrambi.

(cfr. par. 25 della sentenza commentata; nello stesso senso, sentenza della Corte di Giustizia, 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, par. 31.).

¹⁸ Il quale espressamente sancisce che "la registrazione del marchio depositato è (...) esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene chiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giustificato motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore recare pregiudizio agli stessi".

(ii) Pacifica, nel caso in esame, risulta, la notorietà del marchio Citibank, che non è stata contestata dalle parti del procedimento. La seconda condizione prevista dall'art. 8, n. 5 del regolamento n. 40/94 appare quindi soddisfatta.

(iii) Perché sia soddisfatta la terza delle condizioni previste, già citate, è necessario che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto pregiudichi il carattere distintivo del marchio anteriore, oppure rechi danno alla notorietà del marchio anteriore, ovvero tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore. Tale condizione può essere scomposta in tre tipi di rischio e tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 8, n. 5 del regolamento n.40/94 per la sua applicazione è sufficiente che sussista uno solo dei tre tipi di rischio citati.

A tal proposito, non è necessario che il titolare del marchio dimostri una lesione effettiva e attuale del suo marchio, ma deve addurre elementi che permettano di concludere per l'esistenza di un rischio futuro non ipotetico in tal senso. Ad una tale conclusione, si può pervenire anche "in base a deduzioni logiche risultanti da una disamina delle probabilità, e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie". (cfr. par. 78 della sentenza in commento).

Il Tribunale ha così ritenuto che, in ragione dei servizi offerti, possa sussistere una sovrapposizione tra i clienti della società spagnola Citi e delle società titolari del marchio Citibank, quest'ultimo peraltro notoriamente conosciuto ed apprezzato in collegamento al settore bancario e finanziario e quindi connotato da particolari caratteristiche di solvibilità, affidabilità, serietà. Alla luce di ciò, sussisterebbe un alto grado di probabilità che l'uso del marchio richiesto Citi da parte delle agenzie doganali possa portare ad un parassitismo, ovvero sia tragga un indebito vantaggio dalla consolidata notorietà del marchio Citibank. Inoltre, secondo il Tribunale, la società spagnola richiedente del marchio Citi sarebbe percepita dal pubblico come socia delle titolari del marchio Citibank o appartenente al medesimo

gruppo, facilitando così la commercializzazione dei propri servizi. Pertanto, il Tribunale si è espresso in senso contrario alla registrazione del marchio comunitario figurativo CITI per servizi in classe 36 da parte della richiedente società spagnola.

In conclusione quindi si può affermare che è il valore e la capacità suggestiva-distintiva del segno, oltre che la sua notorietà, a costituire l'oggetto del diritto del titolare del marchio rinomato (o notorio).

Tutto quanto sin qui esaminato necessita tuttavia di una precisazione. L'applicazione della tutela ultramerceologica del marchio notorio, così come precedentemente esposta, richiede un'attenta e puntuale verifica nei casi specifici. È necessario valutare con attenzione il sottile confine esistente tra la legittima tutela della rinomanza del marchio (come precisato nel caso in esame) e il pericolo di un eccessivo – non legittimo e spesso lesivo degli interessi dei consumatori e del mercato – ampliamento del diritto esclusivo del titolare del segno.

NOTIZIE

**- DALL'ITALIA E DALL'EUROPA:
NOTIZIE DALL'EUROPA:**

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO UE EMANANO IL NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO.

Emanato con regolamento CE n. 450/2008¹⁹, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 giugno 2008, il Codice doganale aggiornato entra in vigore a partire dal 24 giugno 2008; non si applicheranno invece prima del 24 giugno 2009 le disposizioni che necessitano di norme di applicazione ai sensi del regolamento (art. 188).

¹⁹Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), pubblicato in gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 4 giugno 2008 n. 145, p. 1.

Il Codice doganale comunitario, originariamente istituito con regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, si fondava sull'integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni '80.

Dalla sua introduzione, il Codice doganale è stato modificato più volte e in modo sostanziale, per far fronte a specifici problemi legati a diversi fattori tra cui gli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello sia comunitario sia internazionale²⁰.

La riforma completa del Codice doganale comunitario (al posto di un'ulteriore modifica o integrazione, come è di fatto avvenuto dal 1992 ad oggi), è stata resa necessaria anche dall'esigenza di semplificare i regimi doganali e di tener conto del fatto che le attuali modalità di comunicazione sono molto cambiate e che le dichiarazioni e le procedure elettroniche costituiscono oggi la regola mentre le dichiarazioni e le procedure su carta costituiscono l'eccezione.

Allo scopo di semplificare e razionalizzare la normativa doganale, diverse disposizioni attualmente contenute in atti comunitari autonomi sono state incorporate, a fini di trasparenza, nel nuovo Codice doganale comunitario aggiornato.

Sono stati pertanto abrogati e sostituiti dalla nuova norma, oltre al regolamento (CEE) n. 2913/92 istitutivo originariamente del Codice doganale (come più volte modificato ed integrato), anche alcuni regolamenti connessi al succitato regolamento ed in particolare il regolamento (CEE) n. 3925/91 (relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli

²⁰ Tra i cambiamenti citati a titolo esemplificativo nel terzo considerando del Regolamento, sono da enumerare la scadenza del trattato che ha istituito la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'entrata in vigore degli atti di adesione del 2003 e del 2005, nonché l'emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (di seguito denominata la «convenzione riveduta di Kyoto»), l'adesione alla quale da parte della Comunità è stata approvata con decisione 2003/231/CE del Consiglio.

intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria) ed il regolamento (CE) n. 1207/2001 sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi.

Nei ben 40 “considerando”, ossia nelle premesse del nuovo Codice doganale aggiornato, si leggono in estrema sintesi i motivi che hanno portato alla risistemazione normativa e gli scopi del nuovo Codice doganale.

Tra questi, solo a titolo esemplificativo, si dichiara lo scopo di contenere le norme e le procedure di carattere generale in relazione agli scambi di merci tra la Comunità e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità, facilitare il commercio legale e la lotta antifrode, riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane, tenere conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge di seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l'impatto della negligenza da parte del debitore.

Il regolamento CE n. 450/2008 entrerà in vigore il 24 giugno 2008 ma solo le norme contenute nel regolamento ed indicate espressamente all'art. 188 comma 1 entreranno in vigore a partire da tale data; non si applicheranno invece (ai sensi dell'art. 188 comma 2) prima del 24 giugno 2009 ed al più tardi il 24 giugno 2013 le disposizioni che necessitano di norme di applicazione ai sensi del regolamento.