SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 aprile 2012 (*)

«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Competenza "in materia di illeciti civili dolosi o colposi "– Determinazione del luogo in cui è avvenuto o può avvenire l'evento dannoso – Sito Internet di un prestatore di servizi di posizionamento operante con un nome di dominio nazionale di primo livello di uno Stato membro – Utilizzo, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a un marchio registrato in un altro Stato membro»

Nella causa C-523/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 5 ottobre 2010, pervenuta in cancelleria il 10 novembre 2010, nel procedimento

Wintersteiger AG

contro

Products 4U Sondermaschinenbau GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione)

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Wintersteiger AG, da E. Boesch, Rechtsanwalt;

– per la Products 4U Sondermaschinenbau GmbH, da J. Steinschnack, Rechtsanwalt;

– per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

– per il governo spagnolo, da F. Díez Moreno, in qualità di agente;

– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

– per il governo del Regno Unito, da S. Hathaway, in qualità di agente, assistito da A. Henshaw, barrister;

– per la Commissione europea, da A.-M. Rouchaud-Joët e W. Bogensberger, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 febbraio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia fra la società Wintersteiger AG (in prosieguo: la «Wintersteiger»), stabilita in Austria, e la Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (in prosieguo: la «Products 4U»), stabilita in Germania, relativamente all'azione esercitata dalla Wintersteiger e diretta a far sì che alla Products 4U fosse vietato l'utilizzo del marchio austriaco «Wintersteiger» come parola chiave sul sito Internet del prestatore di un servizio di posizionamento a pagamento.

Contesto normativo

Il regolamento n. 44/2001

3 Dal secondo considerando del regolamento n. 44/2001 risulta che, nell'interesse del corretto funzionamento del mercato interno, esso si propone di adottare «disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

4 L'undicesimo considerando del regolamento in parola è così formulato:

«Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza».

5 Il dodicesimo considerando del medesimo regolamento dispone:

«Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».

6 L'articolo 2, paragrafo 1, del menzionato regolamento compare nella sezione 1, intitolata «Disposizioni generali» e compresa nel capo II, a sua volta intitolato «Competenza». Detto articolo prevede:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

7 Ai sensi dell'articolo 3, punto 1, del regolamento n. 44/2001, inserito nella stessa sezione 1 di detto regolamento:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

8 L'articolo 5, punto 3, del regolamento di cui trattasi, collocato nella sezione 2 del capo II del

medesimo, intitolata «Competenze speciali», così stabilisce:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(...)».

La direttiva 2008/95/CE

9 L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299, pag. 25), intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», è così formulato:

«Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

(...)»

Causa principale e questioni pregiudiziali

10 La Wintersteiger è un'impresa stabilita in Austria, che produce e distribuisce in tutto il mondo macchinari per la messa a punto di sci e snowboard, nonché i relativi pezzi di ricambio e accessori. Dal 1993 essa è proprietaria del marchio austriaco Wintersteiger.

11 La Products 4U, la cui sede si trova in Germania, sviluppa e commercializza anch'essa macchinari per la messa a punto di sci e snowboard, vendendo peraltro accessori per macchinari di altri produttori, in particolare per quelli della Wintersteiger. Tali accessori, che la Products 4U denomina «Wintersteiger-Zubehör» («accessori Wintersteiger»), non sono prodotti dalla ricorrente nel procedimento principale né da quest'ultima autorizzati. Analogamente ad essa, la Products 4U opera a livello mondiale e commercializza i propri prodotti anche in Austria.

12 Dal 1° dicembre 2008 la Products 4U ha riservato la parola chiave («AdWord») «Wintersteiger» nell'ambito del sistema pubblicitario sviluppato dal prestatore del servizio di posizionamento su Internet Google. In seguito a tale iscrizione, limitata al dominio nazionale di primo livello tedesco di Google, ossia il sito Internet «google.de», l'utente Internet che inseriva la parola chiave «Wintersteiger» nel motore di ricerca di tale servizio di posizionamento otteneva, come primo risultato della ricerca, un link verso il sito Internet della Wintersteiger. Ciò nondimeno, l'introduzione di detto termine di ricerca continuava a comportare l'apparizione, nella parte destra dello schermo, con la dicitura «Anzeige» («annuncio»), di un annuncio pubblicitario della Products 4U. Il testo di quest'annuncio presentava il titolo, sottolineato e in colore blu, «Skiwerkstattzubehör» («accessori di laboratorio per lo sci»); inoltre, disposte su due righe, erano riportate le parole «Ski und Snowboardmaschinen» («macchinari per sci e snowboard») e «Wartung und Reparatur» («manutenzione e riparazione»). L'ultima riga dell'annuncio di cui trattasi indicava, in lettere di colore verde, l'indirizzo Internet della Products 4U. Cliccando sulla dicitura «Skiwerkstattzubehör» («accessori di laboratorio per lo sci»), l'utente era indirizzato verso l'offerta di «Wintersteiger-Zubehör» («accessori Wintersteiger») presente nel sito della Products 4U. L'annuncio pubblicitario sul sito «google.de» non precisava minimamente la totale mancanza di

rapporti economici fra la Wintersteiger e la Products 4U. Quest'ultima, peraltro, non ha inserito alcun annuncio pubblicitario collegato al termine di ricerca «Wintersteiger» sul dominio nazionale di primo livello austriaco di Google, né sul sito Internet «google.at».

13 Lamentando che, attraverso l'annuncio inserito sul sito «google.de», la Products 4U danneggiava il suo marchio austriaco, la Wintersteiger ha esercitato dinanzi ai giudici austriaci un'azione diretta ad ottenere la cessazione dell'utilizzo. Quanto alla competenza di tali giudici a pronunciarsi sulla sua domanda, la Wintersteiger si è basata sull'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, facendo valere che il sito «google.de» poteva essere consultato anche in Austria e che detto servizio di posizionamento si presentava in lingua tedesca.

14 La Products 4U ha contestato la competenza internazionale dei giudici austriaci nonché, in subordine, la sussistenza di un danno arrecato al marchio Wintersteiger. Secondo la società in parola, dal momento che il sito «google.de» si rivolge esclusivamente agli utenti tedeschi, l'annuncio controverso sarebbe destinato, per tale motivo, unicamente ai clienti tedeschi.

15 Il giudice di primo grado ha ritenuto che, sebbene il sito «google.de» fosse consultabile in Austria grazie a Internet, poiché Google proponeva i suoi servizi attraverso l'intermediario costituito da siti Internet operanti con nomi di domini nazionali di primo livello, il sito «google.de» avesse quale obiettivo solamente la Germania, conseguendone che i giudici austriaci non erano competenti a conoscere della domanda presentata dalla Wintersteiger. Il giudice d'appello, al contrario, ha confermato la propria competenza internazionale, considerando però che la Wintersteiger non fosse titolare di alcun diritto, e per tale motivo ha respinto la sua domanda.

16 L'Oberster Gerichtshof, investito di un ricorso per cassazione («Revision»), nella fattispecie si propone di accertare in quali condizioni la pubblicità realizzata attraverso l'uso del marchio austriaco Wintersteiger su di un sito Internet operante con un nome di dominio nazionale di primo livello «.de» possa fondare la competenza dei giudici austriaci, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001, a conoscere di un'azione inibitoria dell'uso di un marchio austriaco. In tale contesto l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, in caso di asserita lesione di un marchio dello Stato del foro, da parte di un soggetto stabilito in un altro Stato membro, operata mediante l'utilizzo, in un motore di ricerca Internet che offre i propri servizi attraverso diversi domini di primo livello, specifici per ciascuno Stato, di una parola chiave (AdWord) identica al predetto marchio, l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire", contenuta nell'articolo 5, punto 3, [del regolamento (CE) n. 44/2001], debba essere interpretata nel senso che

a) la competenza è fondata solo quando la parola chiave viene utilizzata nel sito Internet del motore di ricerca il cui dominio di primo livello è quello dello Stato del foro, e

b) la competenza è fondata per il solo fatto che il sito Internet del motore di ricerca, nel quale viene utilizzata la parola chiave, è accessibile nello Stato del foro;

c) la competenza dipende dalla presenza di ulteriori requisiti, oltre all'accessibilità del sito Internet.

2) In caso di soluzione affermativa della [prima questione, sub c)]:

in base a quali criteri si debba determinare se è fondata la competenza di cui all'articolo 5, punto 3, [del regolamento n. 44/2001] in caso di utilizzo di un marchio dello Stato del foro quale parola chiave (AdWord) sul sito Internet di un motore di ricerca avente un dominio nazionale di primo livello diverso da quello dello Stato del foro».

Sulle questioni pregiudiziali

17 Con le questioni pregiudiziali sottoposte, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio mira ad accertare, sostanzialmente, in base a quali criteri si debba determinare, ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la competenza giurisdizionale a conoscere di una controversia relativa all'asserito danno arrecato ad un marchio registrato in uno Stato membro a causa dell'uso, da parte di un inserzionista, di un parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro di registrazione del marchio.

18 A tale riguardo si deve innanzitutto rammentare che la norma sulla competenza speciale enunciata all'articolo 5, punto 3, del summenzionato regolamento, in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, trova il suo fondamento nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto, che giustifica un'attribuzione di competenza a questi ultimi giudici ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale (sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a., C-509/09 e C-161/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40).

19 Occorre altresì ricordare che l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire», riportata dall'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 concerne sia il luogo in cui il danno si è concretizzato sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici di entrambi i luoghi in parola (sentenza eDate Advertising e a., cit., punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

20 Questi due luoghi possono costituire un significativo collegamento dal punto di vista della competenza giurisdizionale, dato che ciascuno di essi può, a seconda delle circostanze, fornire un'indicazione particolarmente utile dal punto di vista della prova e dello svolgimento del processo (sentenza eDate Advertising e a., cit., punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

Il luogo di concretizzazione del danno

21 Riguardo, in primis, al luogo di concretizzazione del danno, la Corte ha già precisato che tale luogo è quello in cui il fatto implicante un'eventuale responsabilità da delitto o quasi delitto ha causato un danno (sentenza del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie, C-189/08, Racc. pag. I-6917, punto 26).

22 Con riferimento all'ambito di Internet la Corte ha altresì precisato che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d'interessi (v. sentenza eDate Advertising e a., cit., punto 52).

23 Difatti, come rilevato dalla Corte in tale occasione, il criterio del centro d'interessi della persona lesa è conforme all'obiettivo della prevedibilità della competenza giurisdizionale, poiché consente, al contempo, all'attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (sentenza eDate Advertising e a., cit., punto 50).

24 Orbene, come ha posto in evidenza l'avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni, una simile valutazione, effettuata nello specifico contesto delle violazioni dei diritti della personalità, non può valere anche al fine di determinare la competenza giurisdizionale con riguardo alle violazioni dei diritti della proprietà intellettuale, come quelle lamentate nel procedimento principale.

25 Contrariamente, infatti, alla situazione di un soggetto che si ritiene leso nella sfera dei suoi diritti della personalità, i quali sono tutelati in tutti gli Stati membri, la protezione derivante dalla registrazione di un marchio nazionale è, in linea di principio, limitata al territorio dello Stato membro di registrazione, cosicché, di norma, il corrispondente titolare non può avvalersi di detta protezione

al di fuori di tale territorio.

26 Ciò nondimeno, la questione se l'utilizzo, a fini pubblicitari, di un segno identico ad un marchio nazionale su di un sito Internet operante unicamente con un dominio nazionale di primo livello diverso da quello dello Stato membro di registrazione del marchio in discussione causi effettivamente un danno a quest'ultimo attiene all'esame nel merito del ricorso che il giudice competente effettuerà sulla base del diritto materiale applicabile.

27 Quanto alla competenza a conoscere di un'asserita violazione di un marchio nazionale in una situazione come quella in parola nel procedimento principale, occorre rilevare che sia l'obiettivo della prevedibilità sia quello della corretta amministrazione della giustizia depongono a favore dell'attribuzione della competenza, sulla base della concretizzazione del danno, ai giudici dello Stato membro in cui il diritto in causa è tutelato.

28 Sono difatti i giudici dello Stato membro di registrazione del marchio in causa coloro che possono meglio valutare, tenuto conto dell'interpretazione della direttiva 2008/95, espressa, in particolare, nelle sentenze del 23 marzo 2010, Google France e Google (da C-236/08 a C-238/08, Racc. pag. I-2417), nonché del 12 luglio 2011, L'Oréal e a. (C-324/09, non ancora pubblicata nella Raccolta), se, in una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, sussista effettivamente una violazione del marchio nazionale protetto. Detti giudici possono legittimamente conoscere, da un lato, dell'integralità del danno asseritamente arrecato al titolare del diritto tutelato a causa della violazione del medesimo e, dall'altro, di una domanda diretta a far cessare qualsiasi lesione di tale diritto.

29 Si deve pertanto considerare che una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno Stato membro, a causa dell'uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro può essere intentata dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui tale marchio è registrato.

Il luogo del fatto generatore del danno

30 Relativamente, in secundis, al luogo del fatto generatore di un preteso danno ad un marchio nazionale a causa dell'uso di una parola chiave identica a detto marchio in un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro, si deve osservare che la limitazione territoriale della tutela di un marchio nazionale non è idonea ad escludere la competenza internazionale di giudici diversi da quelli dello Stato membro in cui tale marchio è registrato.

31 Secondo una costante giurisprudenza, le disposizioni del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema e delle loro finalità (sentenza eDate Advertising e a., cit., punto 38 e giurisprudenza ivi citata), fra cui compaiono l'obiettivo della prevedibilità dell'attribuzione della competenza e quello di garantire la corretta amministrazione della giustizia e l'economia processuale.

32 È segnatamente riconosciuto che il luogo del fatto generatore di un danno lamentato può costituire un collegamento significativo sotto il profilo della competenza giurisdizionale, dal momento che è idoneo a fornire un'indicazione particolarmente utile con riguardo alla gestione delle prove e all'organizzazione del processo.

33 In una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l'utilità dell'indicazione fornita dal luogo del fatto generatore consiste in particolare nella facilità con cui il giudice di tale luogo può raccogliere le prove ad esso relative.

34 In caso di lamentata violazione di un marchio nazionale registrato in uno Stato membro a causa della comparsa, sul sito Internet di un motore di ricerca, di una pubblicità grazie all'utilizzo di una

parola chiave identica a detto marchio, si deve ravvisare quale fatto generatore non la comparsa della pubblicità stessa, quanto piuttosto l'avviamento, da parte dell'inserzionista, del processo tecnico finalizzato alla comparsa, in base a parametri predefiniti, dell'annuncio che detto inserzionista ha creato per la propria comunicazione commerciale.

35 Infatti, come rilevato dalla Corte nell'ambito dell'interpretazione della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, è l'inserzionista che seleziona la parola chiave identica al marchio il soggetto che ne fa un uso nel commercio e non il prestatore del servizio di posizionamento (sentenza Google France e Google, cit., punti 52 e 58). Il fatto generatore di un eventuale danno al diritto dei marchi si trova quindi nel comportamento dell'inserzionista che utilizza il servizio di posizionamento per la propria comunicazione commerciale.

36 È certo vero che l'avvio del processo tecnico da parte dell'inserzionista è effettuato, in definitiva, su di un server appartenente al gestore del motore di ricerca utilizzato dall'inserzionista. Ciò nondimeno, considerato l'obiettivo di prevedibilità cui devono tendere le regole sulla competenza, il luogo in cui è stabilito detto server, tenuto conto della sua localizzazione incerta, non può essere considerato quello del fatto generatore ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001.

37 Per contro, in quanto si tratta di un luogo certo e identificabile, sia per il ricorrente che per il convenuto, e in quanto esso, per tale motivo, è idoneo ad agevolare la gestione delle prove e l'organizzazione del processo, occorre concludere che il luogo di stabilimento dell'inserzionista è quello in cui è deciso l'avvio del processo finalizzato alla visualizzazione degli annunci.

38 Da quanto precede deriva che di una controversia relativa all'asserita violazione di un marchio registrato in uno Stato membro a causa dell'uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un nome di dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro possono essere investiti anche i giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento dell'inserzionista.

39 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, si deve interpretare l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 nel senso che di una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno Stato membro a causa dell'uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro possono essere investiti sia i giudici dello Stato membro in cui tale marchio è registrato, sia i giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento dell'inserzionista.

Sulle spese

40 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che di una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno Stato membro a causa dell'uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro possono essere investiti sia i giudici dello Stato membro in cui tale marchio è registrato, sia i giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento dell'inserzionista.

Firme

---

*Lingua processuale: il tedesco.