

Causa C-466/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

25 settembre 2020

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

Data della decisione di rinvio:

23 luglio 2020

Ricorrente in primo grado e per cassazione:

HEITEC AG

Resistente in primo grado e per cassazione:

HEITECH Promotion GmbH

RW

Oggetto del procedimento principale

Marchio dell'Unione – Uso da parte di terzi – Preclusione per tolleranza del diritto esclusivo del titolare del marchio – Determinazione delle azioni necessarie per escludere la tolleranza – Termine

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se una tolleranza ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 possa essere esclusa non solo a seguito della proposizione di un ricorso dinanzi ad

un'autorità amministrativa o ad un organo giurisdizionale, bensì anche in conseguenza di un comportamento adottato senza l'intervento di un'autorità amministrativa o di un organo giurisdizionale.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione: se una diffida, con la quale il titolare del segno anteriore, prima di avviare un procedimento giurisdizionale, chiede al titolare del segno posteriore di cessare l'uso del segno e di assumere l'obbligo di corrispondere una penale in caso di violazione, costituisca un comportamento che esclude la tolleranza di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009.
3. Se, ai fini del calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, in caso di ricorso giurisdizionale, sia rilevante il deposito del ricorso presso il giudice oppure la sua notifica al resistente. Se rilevi, in tale contesto, il fatto che la notifica del ricorso al resistente, per negligenza del titolare del marchio anteriore, abbia avuto luogo tardivamente oltre la scadenza del periodo di cinque anni.
4. Se la preclusione, a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 riguarda, oltre alle azioni di inibitoria, anche, ad esempio, le conseguenti domande basate sul diritto dei marchi e dirette ad ottenere il risarcimento dei danni, l'accesso alle informazioni e la distruzione?

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Articolo 9, paragrafi 1 e 2, 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 2008, L 299, pag. 25), nonché articolo 54, paragrafi 1 e 2, e articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1)

Disposizioni nazionali pertinenti

Articolo 125b, punto 2, articoli 18, 19, 21, paragrafi 1 e 2, del Markengesetz (legge tedesca sui marchi; in prosieguo: il «MarkenG»)

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La ricorrente è titolare del marchio denominativo dell'Unione europea «HEITEC», depositato il 18 marzo 1998 con una rivendicazione di anteriorità risalente al 13 luglio 1991 e registrato il 4 luglio 2005. Essa proponeva ricorso avverso la cancellazione di detto marchio per mancato uso disposta dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) con decisione del 5 giugno 2018. Il ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso del 23 aprile 2019 è pendente dinanzi al Tribunale dell'Unione europea (causa T-520/19).
- 2 La resistente sub 1), il cui amministratore delegato è il resistente sub 2), è stata iscritta nel registro delle imprese il 16 aprile 2003 con il nome di HEITECH Promotion GmbH e da allora utilizza detta denominazione sociale. Essa è titolare del marchio denominativo e figurativo tedesco «HEITECH PROMOTION», depositato il 17 settembre 2002 e registrato il 4 febbraio 2003, usato almeno dal 29 novembre 2004, e del marchio denominativo e figurativo dell'Unione «HEITECH», depositato il 6 febbraio 2008 e registrato il 20 novembre 2008, usato almeno dal 6 maggio 2009.
- 3 Con lettera del 29 novembre 2004, la resistente sub 1) chiedeva ai rappresentanti della ricorrente di prestare il loro consenso alla conclusione di un accordo di limitazione e di priorità (accordo di coesistenza dei marchi).
- 4 Con lettera del 7 luglio 2008 dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, la ricorrente veniva informata della domanda di marchio dell'Unione «HEITECH» presentata dalla resistente sub 1) e, con lettera del 22 aprile 2009, la ricorrente inviava alla resistente sub 1) una lettera di diffida riguardante l'uso della denominazione sociale e del marchio «HEITECH». Nella sua replica del 6 maggio 2009, la resistente sub 1) proponeva nuovamente la conclusione di un accordo di limitazione e di priorità (accordo di coesistenza dei marchi).
- 5 Il 31 dicembre 2012, perveniva via fax al Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunale del Land, Norimberga-Fürth, Germania) il ricorso datato 15 dicembre 2012. Il 12 marzo 2013 il suddetto giudice informava il rappresentante della ricorrente che non era stato versato l'anticipo per le spese processuali, né erano stati depositati gli originali del ricorso.
- 6 Il 30 dicembre 2013 perveniva al medesimo Landgericht una memoria datata 12 dicembre 2013 corredata di un assegno da accreditare per le spese processuali e di un nuovo ricorso datato 4 ottobre 2013. Il 14 gennaio 2014, detto giudice comunicava alla ricorrente che occorreva anche la notifica del ricorso del 15 dicembre 2012, invitandola pertanto a depositare gli originali per il giudice e per la resistente. Tali originali pervenivano al giudice il 22 febbraio 2014 e, in data 24 febbraio 2014, il giudice comunicava alla ricorrente che le domande contenute negli originali del ricorso depositati il 22 febbraio 2014 non coincidevano con quelle contenute nella memoria presentata via fax il 31 dicembre 2012. Con

memoria pervenuta il 21 maggio 2014 la ricorrente trasmetteva ancora una volta gli originali. Il 16 maggio 2014 il giudice aveva già avviato la procedura scritta preliminare, disponendo la notifica, avvenuta il 23 maggio 2014, delle copie del ricorso del 15 dicembre 2012 inviato via fax, effettuate presso il medesimo giudice.

- 7 La ricorrente chiede di inibire alla resistente sub 1) l'identificazione della sua attività con la denominazione «HEITECH Promotion GmbH» (prima domanda), l'apposizione dei segni «HEITECH PROMOTION» e/o «HEITECH» sui prodotti, l'offerta di prodotti e servizi recanti tali segni, l'uso di tali segni nella corrispondenza commerciale, nelle pagine Internet o nella pubblicità (seconda domanda), l'uso e il trasferimento del dominio Internet «heitech-promotion.de» utilizzato a fini commerciali (terza domanda) e di condannarla ad acconsentire alla cancellazione della sua impresa dal pertinente registro (settima domanda). Inoltre, la ricorrente ha fatto valere nei confronti di entrambi i resistenti le domande di accesso alle informazioni, di determinazione del risarcimento, di distruzione e di pagamento delle spese di diffida per un importo di EUR 2 667,60, oltre agli interessi (quarta, quinta, sesta e ottava domanda).
- 8 Il Landgericht ha riconosciuto alla ricorrente il diritto al pagamento delle spese di diffida per un importo di EUR 1 353,80, oltre agli interessi, nei confronti della resistente sub 1), respingendo il ricorso per il resto. L'appello proposto dalla ricorrente non è stato accolto. Con il suo ricorso per cassazione (Revision), che le resistenti chiedono di respingere, la ricorrente insiste nelle proprie domande.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 9 Quanto al diritto dell'Unione, l'accoglimento del ricorso per cassazione dipende dall'eventuale preclusione, ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del MarkenG, dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, delle pretese fatte valere – e considerate sussistenti da questo Collegio – a causa della contraffazione del proprio marchio dell'Unione (articolo 9, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l'articolo 125b, paragrafo 2, e con gli articoli 18 e 19 del MarkenG). In tale contesto, sorgono questioni di interpretazione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95, nonché dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
- 10 L'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 prevede che il titolare di un marchio dell'Unione, che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio UE posteriore nell'Unione, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio dell'Unione posteriore non sia stato effettuato in malafede.

- 11 L'uso del segno posteriore ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del MarkenG, nonché dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, presuppone inoltre l'uso all'interno del suo ambito di protezione, poiché, secondo tali disposizioni, la preclusione può verificarsi solo nei limiti della protezione garantita al segno posteriore, ma non per atti che esulano da tale ambito. Occorre dunque che un marchio, per come registrato, sia utilizzato per identificare i prodotti e i servizi rientranti nell'ambito della sua protezione.
- 12 Secondo quanto accertato dal giudice d'appello, la resistente sub 1) ha in ogni caso utilizzato, a decorrere dal 6 maggio 2009, i propri marchi nei limiti del loro rispettivo ambito di protezione in maniera corrispondente alle domande fatte valere.
- 13 La ricorrente, come richiesto ai fini della preclusione, era al corrente dell'uso del segno da parte della resistente sub 1). La ricorrente ne è venuta al corrente grazie alla lettera della resistente sub 1) del 6 maggio 2009. La malafede della resistente sub 1) non è stata dimostrata.
- 14 Questo Collegio osserva quanto segue sulle singole questioni:
- 15 Prima questione: in merito alla tolleranza di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE e degli articoli 54, paragrafi 1 e 2, e 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, è dubbio se la tolleranza contemplata da dette disposizioni possa essere esclusa non solo a seguito della proposizione di un ricorso dinanzi ad un'autorità amministrativa o ad un organo giurisdizionale, bensì anche in conseguenza di un comportamento adottato senza l'intervento di un'autorità amministrativa o di un organo giurisdizionale.
- 16 Secondo la giurisprudenza della Corte relativa alla direttiva 89/104, la nozione di tolleranza nel senso dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/104, che non è definita nel diritto dell'Unione codificato, costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata in modo uniforme. La Corte ha inoltre affermato che, nel linguaggio corrente, «tollerare» possiede svariati significati, tra cui quello che coincide con «lasciar sussistere» o «non impedire», e si distingue pertanto dal «consenso», come contemplato all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 89/104, che dev'essere espresso in modo che indichi con certezza la volontà di rinunciare a tale diritto. Colui che tollera si dimostra passivo, astenendosi dall'adottare le contromisure di cui dispone per rimediare ad una situazione di cui è a conoscenza e che non è necessariamente desiderata. La nozione di «tolleranza» implica che chi tollera resti inerte al cospetto di una situazione alla quale avrebbe la possibilità di opporsi. Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/104, la nozione di «tolleranza» deve pertanto essere interpretata nel senso che non si può ritenere che il titolare di un marchio anteriore abbia tollerato l'uso in buona fede consolidato e di lunga durata, di cui era al corrente da lungo tempo, da parte di un terzo, di un marchio posteriore identico a quello di tale titolare qualora quest'ultimo non disponesse di nessuna possibilità di

opporci a tale uso (v. sentenza del 22 settembre 2011, Budějovický Budvar, causa C-482/09, EU:C:2011:605, punti 37 e da 42 a 49).

17 A tal riguardo, questo Collegio ravvisa un'eventuale inesattezza nella versione tedesca di tale sentenza (punto 49). In detto passaggio si precisa che qualsiasi ricorso amministrativo o giurisdizionale proposto dal titolare del marchio anteriore nel corso del periodo previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/104/CE sortisce l'effetto di interrompere il termine di preclusione per tolleranza. Nell'accezione tedesca, gli «außergerichtliche Rechtsbehelfe» (rimedi extragiudiziali) comprendono anche i comportamenti adottati senza l'intervento di un'autorità amministrativa o di un organo giurisdizionale. Tuttavia, la versione in lingua originale (l'inglese) recita come segue:

«... the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence».

18 È pertanto dubbio se nelle misure che escludono la tolleranza possano rientrare non solo la proposizione di un ricorso dinanzi ad un'un'autorità amministrativa o ad un organo giurisdizionale («administrative action or court action»), bensì anche un comportamento adottato senza l'intervento di un'autorità amministrativa o di un organo giurisdizionale.

19 Seconda questione: in caso di risposta affermativa alla prima questione, occorre stabilire se una diffida, con la quale il titolare del segno anteriore, prima di avviare un procedimento giurisdizionale, chiede al titolare del segno posteriore di cessare l'uso del segno e di assumere l'obbligo di corrispondere una penale in caso di violazione e, in mancanza, minaccia di adire le vie giudiziarie, costituisca un comportamento che esclude la tolleranza di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009.

20 Terza questione: è necessario acclarare se, ai fini del calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, in caso di ricorso giurisdizionale, sia determinante il deposito del ricorso presso il giudice oppure la sua notifica al resistente e se rilevi, in tale contesto, il fatto che la notifica al resistente, per negligenza del titolare del marchio anteriore, abbia avuto luogo tardivamente oltre la scadenza del periodo di cinque anni.

21 La Corte ha affermato che qualsiasi ricorso amministrativo o giurisdizionale proposto dal titolare del marchio anteriore nel corso del periodo previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/104 sortisce l'effetto di interrompere il termine di preclusione per tolleranza (sentenza del 22 settembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punto 49). È quindi dubbio se

per proposizione di un ricorso si intenda il suo deposito presso il giudice oppure la sua notifica al resistente e se rilevi, in tale contesto, il fatto che un ritardo imputabile al titolare del marchio anteriore abbia comportato la notifica al resistente solo successivamente alla scadenza del periodo di cinque anni.

- 22 Questo Collegio ritiene che, a seguito di un'infruttuosa diffida extragiudiziale, l'avente diritto possa escludere la tolleranza solo tutelando seriamente il proprio diritto in via giudiziaria e proponendo, successivamente al rigetto del ricorso, anche un'impugnazione al fine di escludere detta tolleranza. Altrimenti, l'avente diritto potrebbe impedire la preclusione delle proprie domande tramite l'invio ripetuto di diffide ogni cinque anni. Per tale motivo, nel caso di specie, il fatto che la ricorrente, posteriormente alla diffida, avesse comunicato alle resistenti di insistere nella tutela giudiziaria e di aver depositato un ricorso potrebbe non essere sufficiente ad escludere la tolleranza.
- 23 Inoltre, nel caso in esame, in cui l'avente diritto ha depositato il ricorso presso il giudice entro cinque anni dalla diffida, ma la notifica ha avuto luogo solo successivamente alla scadenza del periodo di cinque anni a causa del ritardo imputabile all'avente diritto, questo Collegio ritiene che debba essere affermata l'esistenza di una tolleranza ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95, nonché dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
- 24 Quarta questione: è necessario chiarire a quali domande dell'avente diritto si estenda la preclusione a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95, nonché dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
- 25 In base al tenore letterale dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, e dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, il titolare del segno anteriore non può, in caso di preclusione, domandare la nullità del marchio posteriore, né «opporsi all'uso di quest'ultimo». Si intendono, in primo luogo, le azioni inibitorie. Tuttavia, corrisponde all'opinione consolidata della dottrina tedesca il fatto che la preclusione investa anche le conseguenti domande basate sul diritto dei marchi e dirette, ad esempio, ad ottenere il risarcimento dei danni, l'accesso alle informazioni e la distruzione. Secondo questo Collegio, occorre rispondere affermativamente a tale questione.