

Causa C-607/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

12 agosto 2019

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

Data della decisione di rinvio:

6 giugno 2019

Ricorrente o altra denominazione:

Husqvarna AB

Resistente:

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

BUNDESGERICHTSHOF

ORDINANZA

I ZR 212/17

[OMISSIS]

6 giugno 2019

[OMISSIS]

nella causa promossa da

Husqvarna AB[OMISSIS], Huskvarna, Svezia,

ricorrente, resistente in via riconvenzionale e ricorrente in cassazione,

[OMISSIS]

contro

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG[OMISSIS], Neckarsulm,

resistente, ricorrente in via riconvenzionale e resistente in cassazione,

[OMISSIS][Or. 2]

La Prima Sezione civile del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) [OMISSIS]

così provvede:

- I. Il procedimento è sospeso.
- II. Le seguenti questioni pregiudiziali vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai fini dell'interpretazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24 marzo 2009, pag. 1) e dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione (GU L 154 del 16 giugno 2017, pag. 1):
 1. Se, nel caso di domanda riconvenzionale di decadenza di un marchio dell'Unione, proposta anteriormente alla scadenza del periodo quinquennale di mancata utilizzazione, l'individuazione del dies a quo ai fini del calcolo del periodo di mancata utilizzazione nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario e dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio dell'Unione, ricada nella sfera delle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario e del regolamento sul marchio dell'Unione.
 2. In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, ai fini del calcolo del periodo quinquennale di mancata utilizzazione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario e dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio dell'Unione, nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza [Or. 3] di un marchio dell'Unione proposta anteriormente alla scadenza del periodo quinquennale di mancata utilizzazione, occorra far riferimento alla data della domanda riconvenzionale ovvero alla data dell'ultima udienza nel procedimento d'appello.

Motivi:

- 1 La ricorrente in 1. grado (in prosieguo: la “ricorrente”) produce attrezzature per la manutenzione di giardini e la cura del paesaggio. Nel 2006 acquisiva la Gardena Deutschland GmbH, la quale commercializza dal 1968 l'«Original Gardena

System», un sistema di tubi da giardino il cui set di installazione comprende un irrigatore e un innesto rapido per collegare l'irrigatore al tubo da giardino.

- 2 La ricorrente è titolare del marchio tridimensionale dell'Unione n. 456244 richiesto il 31 gennaio 1997 e registrato il 26 gennaio 2000 nei colori rosso-arancio, grigio e grigio chiaro per il prodotto «irrigatore» (in prosieguo: il «marchio controverso»). La rappresentazione grafica di detto marchio nel registro mostra un irrigatore composto da tre parti, segnatamente un connettore, un mancorrente e una punta. Il mancorrente è grigio, di forma conica e ha una superficie finemente scanalata. La punta è più stretta e lunga del mancorrente. Anch'essa ha forma conica e affusolata verso la parte anteriore, ha leggere cavità ellittiche ed è di colore arancione scuro. **[Or. 4]**
- 3 Il marchio controverso è riprodotto graficamente nel registro come segue:



- 4 L'irrigatore commercializzato dalla ricorrente quantomeno fino al maggio 2012 e contrassegnato dal numero 941 corrisponde al marchio controverso.
- 5 La resistente in 1. grado (in prosieguo: la “resistente”) è una società del Gruppo Lidl, responsabile dell'offerta online della catena *discount* e della gestione del negozio *online*. Dall'inizio del mese di luglio 2014 e quantomeno fino al gennaio 2015, la resistente offriva nel proprio negozio *online* un set tubo a spirale, composto da un tubo a spirale, un irrigatore e un manicotto di accoppiamento per un innesto rapido sul tubo.

- 6 La ricorrente considerava tale offerta di vendita una contraffazione del proprio marchio dell'Unione ed agiva quindi nei confronti della resistente chiedendo l'inibitoria, l'accertamento del suo obbligo di risarcimento dei danni e il rimborso delle spese di diffida. La resistente chiedeva in via riconvenzionale la cancellazione del marchio dell'Unione per decadenza. Il Landgericht (Tribunale del Land) accoglieva la domanda rigettando la domanda riconvenzionale. Su impugnazione della resistente, il giudice d'appello respingeva la domanda e, sulla base della domanda riconvenzionale, dichiarava decaduto il marchio dell'Unione n. 456244 con decorrenza dal 31 maggio 2017. **[Or. 5]**
- 7 Questo Collegio ha dichiarato ammissibile il ricorso per cassazione ("Revision"), in quanto la domanda riconvenzionale è stata riconosciuta pregiudizievole per la ricorrente. Con il ricorso per cassazione, la ricorrente mira alla riconferma della sentenza del Tribunale del Land, nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale.
- 8 II. La decisione nella presente controversia dipende dalla precisazione della sfera d'applicazione del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario» ovvero il «RMC») e del regolamento (UE) [OMISSIS] 2017/1001 sul marchio dell'Unione (in prosieguo: il «regolamento sul marchio dell'Unione» ovvero il «RMU») nonché dall'interpretazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del RMC e dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del RMU. Prima di decidere sul ricorso, occorre pertanto sospendere il procedimento e chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, TFUE.
- 9 1. Il giudice d'appello ha dichiarato fondata la domanda riconvenzionale, affermando al riguardo quanto segue:
- 10 Il marchio controverso dovrebbe essere dichiarato decaduto con effetto dal 31 maggio 2017. Ai fini del calcolo del periodo ininterrotto di mancata utilizzazione uso non rileverebbe la data di proposizione della domanda riconvenzionale avvenuta nel settembre 2015, bensì la data dell'ultima udienza conclusiva del procedimento, segnatamente il 24 ottobre 2017. Sino a tale data, la ricorrente non avrebbe fatto un uso effettivo del marchio per un periodo quinquennale ininterrotto, in quanto l'irrigatore con il numero di articolo 941 sarebbe stato commercializzato solo fino al maggio 2012.
- 11 2. Nella specie, si pone anzitutto la questione se la determinazione del dies a quo ai fini del calcolo del periodo quinquennale di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del RMC e all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del RMU ricada nella sfera del regolamento sul marchio comunitario e del regolamento sul marchio dell'Unione (prima questione pregiudiziale). In caso di risposta affermativa, ci si chiede quale sia il dies a quo rilevante (seconda questione pregiudiziale). **[Or. 6]**

- 12 a) Occorre chiarire, in primo luogo, se, in caso di una domanda riconvenzionale di decadenza di un marchio dell'Unione presentata prima della scadenza del periodo quinquennale di mancata utilizzazione, la data rilevante ai fini del calcolo del periodo di mancata utilizzazione nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del RMC e dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del RMU ricada nella sfera d'applicazione delle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario e del regolamento sul marchio dell'Unione. È necessario porre il quesito con riguardo ad entrambi i regolamenti, in quanto alla data della proposizione della domanda riconvenzionale nel settembre 2015, considerata rilevante, era inizialmente applicabile il regolamento sul marchio comunitario, il quale, alla data dell'udienza conclusiva del procedimento dinanzi al giudice d'appello, ossia il 24 ottobre 2017, è stato poi sostituito dal regolamento sul marchio dell'Unione. A parere di questo Collegio, nessuna disposizione dei due regolamenti consente di individuare tale data.
- 13 aa) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, del RMC e dell'articolo 17, paragrafo 1, primo periodo, del RMU, gli effetti del marchio dell'Unione sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni di detti regolamenti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo periodo, del RMC e dell'articolo 17, paragrafo 1, secondo periodo, del RMU, le contraffazioni di un marchio dell'Unione sono soggette alle disposizioni del titolo X dei rispettivi regolamenti. Di conseguenza, i tribunali dei marchi dell'Unione devono applicare le disposizioni di tali regolamenti (articolo 101, paragrafo 1, del RMC, articolo 129, paragrafo 1, del RMU). Ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, del RMC, in vigore alla data della presentazione della domanda riconvenzionale nel settembre 2015, per tutte le questioni non ricomprese nella sfera d'applicazione del regolamento sul marchio comunitario il Tribunale dei marchi comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato. Ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 2, del RMU, per tutte le questioni sui marchi che non rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento il Tribunale dei marchi UE pertinente applica il pertinente diritto nazionale. Oggetto di queste ultime due disposizioni è il diritto sostanziale dei marchi [OMISSIS], non disciplinato dai regolamenti. [Or. 7]
- 14 Con riguardo al diritto processuale, l'articolo 14, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 101, paragrafo 3, del RMC e l'articolo 17, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 129, paragrafo 3, del RMU prevedono che, laddove i menzionati regolamenti non dispongano altrimenti, i giudici dei marchi UE applicano le norme procedurali applicabili allo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato in cui il rispettivo giudice ha sede. (v. sentenza della Corte del 22 giugno 2016 – C-280/15, [OMISSIS]punti 28 e seg. – Nikolajeva/Multi Protect).
- 15 bb) Tali regolamenti non prevedono una disciplina esplicita della data rilevante, in caso di domanda riconvenzionale di decadenza, ai fini del calcolo del periodo di mancata utilizzazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del RMC e all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del RMU. Ai sensi di dette disposizioni, un

marchio è dichiarato decaduto su domanda riconvenzionale per contraffazione se, per un periodo ininterrotto quinquennale, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e non vi sono ragioni per la mancata utilizzazione.

- 16 1. Nella prima frase, rispettivamente, dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del RMC e dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del RMU non è prevista una disciplina per il calcolo del «periodo ininterrotto quinquennale» di mancata utilizzazione rilevante ai fini della decadenza. A termini della seconda frase delle rispettive disposizioni, non può essere fatta valere la decadenza se, tra la scadenza del periodo quinquennale di cui alla prima frase e la proposizione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio. Pertanto, in entrambe le frasi, si opera una distinzione tra il periodo quinquennale rilevante ai fini della decadenza e la successiva presentazione della domanda riconvenzionale, cosicché, tra la fine di detto periodo e la presentazione di tale domanda, è configurabile un intervallo nel corso del quale il marchio venga utilizzato. Non si può quindi concludere che la determinazione del periodo quinquennale rilevante in base alla prima frase delle rispettive disposizioni menzionate dipenda (altresì) dalla proposizione della domanda riconvenzionale. **[Or. 8]**
- 17 2. L'articolo 99, paragrafo 3, del RMC e l'articolo 127, paragrafo 3, del RMU, nella parte in cui considerano determinante l'epoca in cui l'azione in materia di contraffazione è stata promossa, si applicano *expressis verbis* alla sola eccezione di decadenza del marchio dell'Unione presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale nelle azioni di cui all'articolo 96, lettere a) e c), del RMC e all'articolo 124, lettere a) e c), del RMU. Gli articoli 100 del RMC e 128 del RMU, i quali disciplinano la domanda riconvenzionale, non contengono una norma di tal genere. Analogamente, ai sensi dell'articolo 17, secondo periodo, della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nell'ipotesi di mancato uso come difesa in un'azione per contraffazione, il termine quinquennale decorre dalla data in cui è stata avviata l'azione. Detta direttiva non specifica la data rilevante in caso di domanda riconvenzionale di cancellazione.
- 18 3. Un'esplicita determinazione della scadenza del termine quinquennale è contemplata dall'articolo 47, paragrafo 2, del RMC e dall'articolo 47, paragrafo 2, del RMU con riguardo alla procedura di opposizione basata su un marchio dell'Unione anteriore contro una domanda di marchio dell'Unione, nonché dall'articolo 57, paragrafo 2, RMC e dall'articolo 64, paragrafo 2, UMV con riguardo alla procedura di decadenza o di nullità dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Da tali norme applicabili al procedimento amministrativo dinanzi all'Ufficio non si può del pari dedurre quale sia la data rilevante ai fini del calcolo nel caso di domanda riconvenzionale di decadenza proposta in via giurisdizionale.

- 19 cc) Ad avviso di questo Collegio, la determinazione della data rilevante ai fini del calcolo del periodo di mancata utilizzazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del RMC e all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del RMU, nel caso di domanda riconvenzionale di decadenza, è sottratta a tali regolamenti in quanto essa costituisce una questione procedurale ivi non disciplinata. **[Or. 9]**
- 20 1. Il considerando 9 della direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa depone in senso favorevole al fatto che si tratti di una questione procedurale in base alla normativa sui marchi, armonizzata in tutta l'Unione. Secondo detto considerando, spetta agli Stati membri fissare le norme procedurali riguardanti la decadenza e la dichiarazione di nullità a causa dell'esistenza di diritti anteriori. La circostanza che la direttiva (UE) 2015/2436 non disciplini più espressamente tale aspetto è probabilmente dovuta all'introduzione di una procedura di decadenza dinanzi agli uffici dei marchi di cui all'articolo 45 della direttiva menzionata, ma non si oppone alla qualificazione in termini procedurali del calcolo del periodo [OMISSIS] tenendo conto del procedimento giurisdizionale di decadenza.
- 21 2. In base alla procedura civile tedesca, il giudice deve basare la propria decisione su quanto dedotto sino all'ultima udienza conclusiva del procedimento [OMISSIS]. Nell'ipotesi dell'eccezione di decadenza nel procedimento di ricorso, la normativa tedesca in materia di marchi stabilisce, all'articolo 25, paragrafo 2, primo periodo, del Markengesetz (legge in materia di marchi; in prosieguo: il «MarkenG»), che, ai fini del calcolo del periodo quinquennale di utilizzazione, occorre fare riferimento al momento di proposizione del ricorso. Tuttavia, ove il periodo quinquennale di mancata utilizzazione venga a scadere solo successivamente alla proposizione del ricorso, occorre fare riferimento all'udienza conclusiva ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, secondo periodo, del MarkenG [OMISSIS]. La disposizione dell'articolo 55, paragrafo 3, secondo periodo, del MarkenG prevede che, nell'ipotesi di ricorso proposto dal titolare di un marchio registrato anteriore, in seguito all'eccezione di mancata utilizzazione da parte del resistente, rilevi il periodo quinquennale decorrente dalla conclusione dell'udienza.
- 22 Dato che l'assunzione delle prove relative all'uso, produttivo di con effetti conservativi, è esclusa dinanzi al giudice di legittimità, ai fini della decadenza di un marchio rileva, secondo costante giurisprudenza di questo Collegio, l'udienza conclusiva del procedimento dinanzi al giudice d'appello **[Or. 10]** [OMISSIS].
- 23 Secondo tale principio del «termine mobile di utilizzazione», può verificarsi – come nel caso di specie – la decadenza di un marchio il quale, sebbene sia stato utilizzato con effetti conservativi negli ultimi cinque anni precedenti la proposizione del ricorso, tuttavia non lo sia stato più nei cinque anni precedenti la data dell'udienza conclusiva del procedimento dinanzi al giudice d'appello.
- 24 b) In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, nell'ambito dell'interpretazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del RMC e

dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del RMU, l'ulteriore questione da chiarire è se, ai fini del calcolo del periodo quinquennale di mancata utilizzazione di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), RMC e all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del RMU, nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza di un marchio dell'Unione proposta anteriormente alla scadenza del periodo quinquennale di mancata utilizzazione, occorra far riferimento alla data di proposizione della domanda riconvenzionale oppure alla data dell'udienza conclusiva del procedimento d'appello. Ad avviso di questo Collegio, dovrebbe essere rilevante la data dell'udienza conclusiva del procedimento d'appello.

- 25 aa) La questione pregiudiziale è pertinente. Il ricorso per cassazione sarà accolto, qualora, ai fini del calcolo del periodo di mancata utilizzazione, occorra fare riferimento alla proposizione della domanda riconvenzionale nel settembre 2015. In tal caso, non si configurerebbe una mancata utilizzazione per un periodo ininterrotto quinquennale con riguardo all'uso del marchio controverso per effetto della commercializzazione dell'irrigatore contrassegnato dal numero 941 fino al maggio 2012, cosicché la domanda riconvenzionale sarebbe infondata. D'altro canto, il ricorso per cassazione [Or. 11] dovrà essere rigettato nel caso in cui il calcolo del periodo ininterrotto quinquennale di mancata utilizzazione debba basarsi sulla data dell'udienza conclusiva del procedimento dinanzi ai giudici di merito. L'assunto del giudice d'appello, secondo il quale l'uso del marchio controverso con effetto conservativo risulterebbe provato solo fino al maggio 2012, resiste all'esame in sede di legittimità. Il giudice d'appello avrebbe quindi correttamente dichiarato decaduto il marchio controverso a decorrere dal 31 maggio 2017, tenendo conto dell'ultimo uso con effetto conservativo compiuto nel maggio 2012, considerato che l'ultima udienza si è svolta il 24 ottobre 2017.
- 26 bb) La data rilevante ai fini della decadenza derivante dall'interruzione dell'uso per un periodo quinquennale, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del RMU e dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del RMC, non è chiara né è stata finora chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare, la sentenza della Corte del 19 aprile 2018 (C-148/17, [OMISSIS] P&C Hamburg/P&C Düsseldorf) non consente di rispondere alla questione sollevata. Pertanto, l'articolo 14 della direttiva 2008/95/CE, in combinato disposto con l'articolo 34, paragrafo 2, del RMC dev'essere interpretato nel senso che esso osta a un'interpretazione della normativa nazionale secondo cui la nullità o la decadenza di un marchio nazionale anteriore, la cui preesistenza sia rivendicata per un marchio dell'Unione europea, possa essere accertata a posteriori solo qualora le condizioni ai fini della nullità o della decadenza sussistessero non soltanto nel momento in cui tale marchio nazionale anteriore sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, bensì parimenti al momento della declaratoria giurisdizionale di nullità o decadenza (sentenza della Corte, [OMISSIS], punto 32 – P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). Da ciò non è possibile trarre alcuna conclusione utile per rispondere alla questione pregiudiziale sollevata nella specie, in cui non si tratta dell'esame volto a stabilire se le condizioni di nullità o di decadenza del marchio nazionale fossero soddisfatte alla data della rinuncia al marchio o della sua estinzione (v. sentenza della Corte, [OMISSIS], punto 26 –

P&C Hamburg/P&C Düsseldorf). Occorre piuttosto esaminare se sia decaduto un marchio ancora presente nel registro. [Or. 12].

- 27 cc) Il riferimento alla data della dell'udienza conclusiva del procedimento d'appello appare maggiormente rispondente all'obiettivo menzionato nel considerando 24 del regolamento sul marchio dell'Unione, vale a dire che la concessione della tutela del marchio è giustificata solo in caso di utilizzazione effettiva, rispetto al riferimento alla data della presentazione della domanda riconvenzionale. Tale ultima ipotesi può comportare l'accoglimento di un'azione per contraffazione e il rigetto di una domanda riconvenzionale di decadenza, anche se il marchio controverso avrebbe potuto essere oggetto di estinzione alla data della decisione. Il riferimento alla data dell'udienza conclusiva del procedimento d'appello soddisfa anche l'esigenza di economia processuale, in quanto colui che agisce in riconvenzionale non è tenuto a presentare una nuova domanda riconvenzionale o una richiesta di cancellazione nell'ipotesi in cui, in corso di causa, si sia compiuto il periodo quinquennale di mancata utilizzazione. Il riferimento alla data dell'ultima udienza non incide in misura rilevante sul livello uniforme di protezione del marchio dell'Unione.

[OMISSIS]