

**Causa C-355/21**

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

**Data di deposito:**

7 giugno 2021

**Giudice del rinvio:**

Sąd Najwyższy (Polonia)

**Data della decisione di rinvio:**

29 dicembre 2020

**Attrice in primo grado:**

Procter & Gamble International Operations SA

**Convenuta in primo grado:**

Perfumesco.pl sp. z o.o.

---

**Oggetto del procedimento dinanzi al giudice nazionale**

Violazione del marchio dell'Unione europea registrato n. 000049254 HUGO BOSS.

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Interpretazione dell'articolo 10 della direttiva 2004/48, articolo 267 TFUE

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 10 della direttiva 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, debba essere interpretato nel senso che osta all'interpretazione di una disposizione nazionale secondo cui una misura di salvaguardia quale la distruzione delle merci si applica soltanto ai prodotti fabbricati illegalmente o contrassegnati illegalmente dal marchio e non può essere applicata alle merci immesse illegalmente in commercio nello Spazio economico europeo in

riferimento alle quali non è possibile accertare che siano state fabbricate o contrassegnate illegalmente.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte fatte valere**

Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45), articolo 10

Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78), modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), articoli 9, 102

Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (GU L 336, pag. 214) (in prosieguo: l'«accordo ADPIC»)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, Bruxelles, 22.12.2010 [SEC(2010) 1589 def.]

Sentenza del 10 aprile 1984, von Colson e Kamann (14/83, EU:C:1984:153)

Sentenza del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a. (C-348/04, EU:C:2007:249).

### **Disposizioni di diritto nazionale e la giurisprudenza nazionale fatte valere**

Legge del 30 giugno 2000 relativa alla proprietà industriale (ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej; testo unico: Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2020, posizione 286, e successive modifiche) (in prosieguo: la «legge p.w.p.»): articolo 286

Sentenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) del 14 gennaio 2003, I CKN 308/01, non pubblicata.

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

- 1 L'attrice è un produttore di articoli di profumeria e in forza di un contratto di licenza stipulato con il titolare del marchio, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG di Metzingen, ha il diritto esclusivo di usare il marchio dell'Unione europea figurativo n. 000049254 HUGO BOSS nonché di presentare e sostenere in nome proprio domande e azioni relative alla violazione di tale marchio.

- 2 HUGO BOSS è uno dei più importanti marchi al mondo nel settore della moda e della profumeria. La società fondata nel 1924 a Metzingen da Hugo Ferdinand Boss, attualmente vende prodotti contrassegnati da questo marchio in 129 paesi in tutto il mondo.
- 3 Il titolare cura l'immagine e la reputazione dei suoi marchi, nonché l'alta qualità dei prodotti offerti con il marchio HUGO BOSS. A tal proposito, esso si impegna a fornire ai clienti i migliori standard di servizio possibili. La vendita avviene attraverso catene di profumerie autorizzate, che sono tenute a prestare particolare attenzione al prestigio del marchio HUGO BOSS e al carattere di lusso dei prodotti contrassegnati da tale marchio. Ciò comporta la messa a disposizione dei clienti dei campioni di prodotti da testare. I tester vengono forniti dal titolare gratuitamente ai venditori e ai distributori autorizzati, al solo scopo di presentare e promuovere i cosmetici, in flaconi identici a quelli destinati alla vendita contrassegnati dal marchio HUGO BOSS. Le loro confezioni esterne sono di un colore chiaro uniforme con l'indicazione visibile che informa riguardo al fatto che l'esemplare non è destinato alla vendita, ad esempio: «not for sale», «demonstration» o «tester». Tali merci non possono essere immesse in commercio nel SEE dal titolare, né con il suo consenso.
- 4 Nel 2016, nel corso della procedura per la contraffazione del marchio, il contratto di licenza tra la HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG e l'attrice è stato risolto.
- 5 Dal gennaio 2012 la convenuta svolge attività economica nel settore della vendita all'ingrosso di prodotti per la profumeria attraverso il negozio online all'indirizzo: perfumesco.pl. La società distribuisce, tra l'altro, gli esemplari dimostrativi, non destinati alla vendita, dei prodotti di profumeria HUGO BOSS, contrassegnati con la dicitura «TESTER». A tal riguardo, essa informa i clienti che il tester, di solito confezionato in una scatola di cartone bianca e senza tappo sigillante, non differisce nel profumo dal prodotto normale.
- 6 L'attrice, dopo essere venuta a conoscenza di questa prassi, ha proposto un'azione nei confronti della convenuta per la contraffazione del marchio in questione, chiedendo, al contempo, l'adozione di misure cautelari. In esecuzione dell'ordinanza che ha disposto le misure cautelari, l'ufficiale giudiziario, in data 28 luglio 2016, ha sequestrato i profumi, le acque da toilette e le acque odorose, nelle confezioni recanti il marchio HUGO BOSS, quali tester non destinati alla vendita con le diciture: «not for sale», «demonstration» o «tester» e contrassegnati con i codici che indicano, secondo le dichiarazioni dell'attrice, l'intenzione del produttore di commercializzarli al di fuori del SEE, considerato che i codici a barre sono stati rimossi o oscurati dalle relative confezioni.
- 7 Con sentenza del 26 giugno 2017, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha vietato alla convenuta di usare il marchio dell'Unione europea HUGO BOSS, registrato dall'EUIPO con il numero 000049254, per i prodotti della classe 3 della classificazione di Nizza (profumi, acque da toilette e

acque odorose), ha obbligato la convenuta a distruggere, a sue spese, entro due settimane dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, i prodotti contrassegnati con tale marchio che non sono stati immessi in commercio nel SEE dal titolare del marchio o con il suo consenso, compresi i prodotti sequestrati dall'ufficiale giudiziario il 28 luglio 2016, ha obbligato la convenuta a pubblicare, a sue spese, la notizia sulla decisione, ha respinto la domanda quanto al resto e ha condannato la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di 6.377 zloty polacchi (PLN) a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

- 8 Con sentenza del 20 dicembre 2018, il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d'appello di Varsavia) ha respinto il ricorso in appello proposto dalla convenuta avverso la suddetta sentenza.
- 9 Il Sąd Apelacyjny ha condiviso pienamente la posizione del Sąd Okręgowy. Il giudice ha dichiarato che l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'attrice non poteva essere accolta. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, sebbene il licenziatario possa avviare un'azione per contraffazione di un marchio dell'Unione europea soltanto con il consenso del titolare del medesimo, tuttavia il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione entro termini appropriati. Nella presente causa era pacifico che al momento dell'avvio della presente azione l'attrice era l'unico licenziatario del marchio in questione.
- 10 Secondo il Sąd Apelacyjny le condizioni per la tutela del marchio dell'Unione europea risultanti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 207/2009 sono state soddisfatte. In base al registro delle merci sequestrate dall'ufficiale giudiziario, solo 226 prodotti erano destinati al mercato europeo e il diritto derivante dalla registrazione del marchio era stato in tal senso esaurito. Per quanto riguarda altri prodotti, l'esaurimento dei diritti di marchio non ha avuto luogo, in quanto tali prodotti non sono stati immessi in commercio nel SEE. Così, 48 pezzi di profumi sequestrati erano i tester recanti l'indicazione che non erano destinati alla vendita al dettaglio, 523 profumi non erano destinati al mercato europeo, mentre 3.641 profumi sequestrati presentavano adesivi coprenti i quali non consentivano di identificare la regione geografica cui erano destinati, con la conseguente impossibilità di stabilire se, con riferimento a siffatti prodotti, si fosse verificato l'esaurimento del diritto esclusivo ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
- 11 Per quanto riguarda 3.641 profumi sequestrati con adesivi coprenti, anche la confezione originale è stata danneggiata e la pellicola protettiva originale della confezione è stata rimossa. Ciò implica che, in riferimento a tali prodotti, il titolare del marchio ha il diritto di impedirne l'uso sulla base dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, ai sensi del quale il paragrafo 1 del medesimo articolo non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in

particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

- 12 Il giudice di secondo grado ha indicato che, a norma dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il tribunale dei marchi dell'Unione europea può anche adottare le misure o i provvedimenti disponibili ai sensi della legge applicabile, che ritiene opportuni nelle circostanze di un determinato caso. La succitata norma consente, in particolare, l'applicazione dell'articolo 286 della legge p.w.p. Conformemente al tenore letterale dell'articolo 286 della legge p.w.p., esso si applica esclusivamente nell'ipotesi in cui i prodotti siano stati fabbricati o contrassegnati illegalmente, situazione che nel caso di specie non ha avuto luogo. Invero, l'attrice non contestava il fatto che i profumi sequestrati dall'ufficiale giudiziario fossero prodotti originali, ma si limitava a sostenere che non vi era il consenso del titolare del marchio alla loro immissione in commercio nel SEE, mentre la convenuta non ha dimostrato l'esistenza di un siffatto consenso.
- 13 Secondo il giudice di secondo grado, nel presente giudizio non ci si può limitare all'interpretazione letterale dell'articolo 286 della legge p.w.p., in quanto il suo scopo è quello di recepire la direttiva 2004/48. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva in parola, gli Stati membri assicurano che la competente autorità giudiziaria possa ordinare le misure adeguate da adottarsi per le merci riguardo alle quali essa ha accertato che violino un diritto di proprietà intellettuale. Siffatte misure comprendono: il ritiro dai circuiti commerciali, l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, oppure la distruzione. La direttiva ha imposto agli Stati membri dell'Unione l'obbligo di adottare una normativa che consenta a un giudice di ordinare la distruzione delle merci riguardo alle quali venga accertato che violino un diritto di proprietà intellettuale. Pertanto, mentre l'articolo 286 della legge p.w.p. testualmente limita la possibilità per il giudice nazionale di ordinare la distruzione delle merci alla sola ipotesi in cui esse siano state fabbricate o contrassegnate illegalmente e, così l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 prevede la possibilità di ordinare questo tipo di misura in ogni caso in cui siano stati violati i diritti di proprietà intellettuale, compresa la proprietà industriale. Il Sąd Apelacyjny ritiene che l'articolo 286 della legge p.w.p. debba essere interpretato in modo conforme all'ordinamento dell'Unione e che l'ordine di distruzione delle merci sia applicabile in qualsiasi ipotesi in cui le stesse violino i diritti di proprietà industriale. In altre parole, si deve sostenere che le merci che violano i diritti di proprietà industriale siano fabbricate illegalmente ai sensi dell'articolo 286 della legge p.w.p.
- 14 Il giudice di secondo grado ha ritenuto che solo la decisione che ordina la distruzione di profumi immessi in commercio senza il consenso del titolare del marchio avrebbe garantito un'effettiva tutela di tale diritto. Egli ha sottolineato che, per commercializzare i profumi in possesso della convenuta, sono state intraprese una serie di azioni volte a occultare il mancato consenso del titolare del marchio. Inoltre, nel caso della vendita di tester, la convenuta doveva essere pienamente consapevole della mancanza del consenso del titolare del marchio all'immissione in commercio dei prodotti nel SEE. Poi, una parte significativa dei

profumi in possesso della convenuta, in relazione alla quale quest'ultima non aveva il consenso del titolare alla commercializzazione nel SEE, presentava confezioni danneggiate a seguito della rimozione del codice di sicurezza. Dal momento che i profumi contrassegnati dal marchio HUGO BOSS sono prodotti esclusivi, la loro eventuale immissione in commercio pregiudicherebbe le funzioni svolte dal marchio in parola e potrebbe danneggiarne il prestigio; al tempo stesso, dimostra la gravità della violazione del diritto esclusivo e mette in evidenza i legittimi interessi dei terzi che giustificano la distruzione dei suddetti prodotti.

- 15 Il Sąd Apelacyjny ha ritenuto poco convincente la tesi della convenuta, secondo cui la distruzione di una parte dei profumi in suo possesso le avrebbe impedito di far valere i diritti relativi a tali prodotti nei confronti di terzi. Secondo il suddetto giudice, il valore dei profumi da distruggere non incide sulla conclusione che l'applicazione di una siffatta misura nel caso di specie costituisca un atto che eccede la gravità della violazione. La convenuta non ha mai dimostrato il valore dei profumi sequestrati dall'ufficiale giudiziario ed è quindi impossibile determinare l'entità dei fondi che la stessa avrebbe investito a tale scopo. Inoltre, il valore potrebbe essere valutato nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 286 della legge p.w.p. qualora si operasse un contestuale confronto dello stesso con gli utili conseguiti dalla convenuta in relazione all'immissione in commercio dei profumi per i quali non sussisteva il consenso del titolare. L'intensità con cui la convenuta ha violato il diritto derivante dalla registrazione del marchio HUGO BOSS e le condizioni dei profumi sequestrati sono essenziali ai fini della valutazione della gravità della violazione del diritto derivante dalla registrazione e degli interessi di terzi, mentre il mero valore dei prodotti da distruggere riveste in tale contesto un'importanza secondaria.
- 16 Il giudice di secondo grado ha dichiarato che la concessione della protezione all'attrice nella misura risultante dalla sentenza impugnata non implica l'abuso da parte di quest'ultima del diritto soggettivo ai sensi dell'articolo 5 del k.c. (codice civile; in prosieguo: il «k.c.»). La convenuta, violando il diritto esclusivo su un marchio dell'Unione europea, ha violato i principi relativi alla correttezza negli scambi, compresa la concorrenza leale e il buon costume. Il Sąd Apelacyjny ha sottolineato che l'abuso del diritto soggettivo non può essere efficacemente invocato da una persona che a sua volta viola i principi della convivenza sociale.
- 17 La convenuta ha impugnato la suddetta decisione con ricorso per cassazione, contestando la violazione delle norme procedurali, in ragione del riconoscimento dell'attrice quale soggetto legittimato ad agire in qualità di parte nel presente procedimento, e la violazione del diritto sostanziale, ossia: dell'articolo 286 della legge p.w.p. per la sua interpretazione errata e il conseguente ordine di distruzione delle merci sequestrate, in una situazione in cui l'attrice non aveva contestato il fatto che le merci sequestrate dall'ufficiale giudiziario erano prodotti originali; dell'articolo 13 del regolamento n. 207/2009 a causa della sua erronea applicazione e della dichiarazione che le merci sequestrate erano state introdotte nel SEE senza il consenso dell'attrice; dell'articolo 5 del k.c. per la sua mancata

applicazione e il riconoscimento delle richieste formulate dall'attrice come fondate e proporzionate alle potenziali violazioni del marchio.

### **Presentazione succinta della motivazione del rinvio**

- 18 I giudici di merito, aditi nella presente causa, hanno adottato la c.d. interpretazione conforme all'ordinamento dell'Unione dell'articolo 286 della legge p.w.p. La citata disposizione consente a un giudice di ordinare, tra l'altro, la distruzione dei prodotti nonché degli strumenti e dei materiali utilizzati per fabbricarli o contrassegnarli, ma soltanto di quelli che sono di proprietà dell'autore della violazione e che sono stati fabbricati o contrassegnati illegalmente. Occorre tuttavia tener conto della formulazione dell'articolo 10 della direttiva 2004/48, il quale non limita la possibilità di ordinare le misure adeguate soltanto in relazione alle merci fabbricate o contrassegnate illegalmente. Quest'ultima disposizione si riferisce infatti alle merci riguardo alle quali è stato accertato che violino un diritto di proprietà intellettuale. Di conseguenza, i giudici di cui sopra hanno ritenuto che la normativa nazionale non possa essere in contrasto con il diritto dell'Unione inteso in senso ampio e che la distruzione delle merci debba essere ordinata anche nei casi in cui esse non siano state fabbricate o contrassegnate in modo illegale dal titolare.
- 19 Alla luce delle suesposte considerazioni è sorto un quesito giuridico che costituisce l'oggetto della questione pregiudiziale, ossia, se l'articolo 10 della direttiva 2004/48 osti ad un'interpretazione della disposizione di diritto nazionale la quale limiti la possibilità di ordinare la distruzione delle merci alle sole merci fabbricate o contrassegnate illegalmente.
- 20 L'applicazione dell'articolo 286 della legge p.w.p. nella sua formulazione letterale è avvalorata innanzitutto dal fatto che la modifica di quest'ultimo, attuata ai sensi della legge del 9 maggio 2007 recante modifica della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi nonché di talune altre leggi (ustawa z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. del 2007, n. 99, posizione 662), costituiva il risultato del recepimento della direttiva 2004/48.
- 21 La sentenza del 10 aprile 1984, von Colson e Kamann (14/83, EU:C:1984:153), indica che l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato vale per tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Di conseguenza, si deve presumere che la modifica dell'articolo 286 della legge p.w.p. abbia tenuto conto delle soluzioni contenute nella direttiva 2004/48.
- 22 Un altro argomento a favore dell'interpretazione letterale dell'articolo 286 della legge p.w.p. è rappresentato dalla posizione della dottrina nazionale. La maggioranza della dottrina ritiene che i prodotti che non sono stati riconosciuti come fabbricati o contrassegnati illegalmente nello Stato del luogo della loro fabbricazione non possano costituire oggetto della domanda di cui all'articolo 286

della legge p.w.p. Questo perché è difficile giustificare razionalmente per quale ragione un prodotto inizialmente originale e legale dovrebbe, in seguito a determinati eventi, senza interferenze fisiche nella sua struttura, diventare improvvisamente un prodotto illegale. La suddetta disposizione si riferisce specificamente alle questioni tecniche relative alla produzione delle merci e all'apposizione dei marchi sulle stesse. Essa non si applica alle situazioni che eccedono tale ambito, in particolare a quelle riguardanti l'immissione in commercio, l'importazione o le modifiche di destinazione, o, più in generale, alle situazioni di uso illecito di prodotti recanti marchi legittimi.

- 23 Dall'altro lato, prima dell'attuazione della direttiva 2004/48, nella giurisprudenza dei giudici polacchi veniva seguita la posizione secondo cui, nel trattare una causa nell'ambito della quale sorgono problemi giuridici disciplinati dal diritto dell'Unione, i giudici sono tenuti ad adottare un'interpretazione ispirata all'interpretazione e allo spirito del diritto dell'Unione. In altre parole, il ricorso ai principi del diritto dell'Unione dovrebbe essere considerato come un'indicazione per la corretta interpretazione del diritto applicabile [così la sentenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema) del 14 aprile 2003, I CKN 308/01, non pubblicata].
- 24 In tal senso si è pronunciata anche la Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 26 aprile 2007, *Boehringer Ingelheim e a.* (C-348/04, EU:C:2007:249). La Corte ha dichiarato, tra altro, che il diritto di opposizione di cui beneficia il titolare del marchio nei confronti di un importatore parallelo di prodotti farmaceutici i quali, benché non contraffatti, siano stati commercializzati in violazione dell'obbligo di preavviso al titolare stesso non può essere difforme da quello di cui gode quest'ultimo con riferimento ai prodotti contraffatti. In entrambe le fattispecie, i prodotti non avrebbero dovuto essere commercializzati sul mercato in questione.
- 25 Infine, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 22 dicembre 2010, sull'applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [SEC(2010) 1589 definitivo], ha individuato tra gli obiettivi della direttiva 2004/48 quello di dare ai titolari di diritti e alle autorità degli Stati membri una serie di strumenti essenziali ma uniformi per combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nonché incorporare misure di diritto civile, previste dall'accordo ADPIC, nel quadro normativo dell'Unione, consentendo al contempo agli Stati membri di aggiungere sanzioni e rimedi che sono più favorevoli ai titolari dei diritti d'autore.
- 26 Ne consegue che l'opinione prevalente in seno alle istituzioni dell'Unione è che la direttiva 2004/48 debba costituire il minimo essenziale per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Secondo tale approccio, l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 dovrebbe rappresentare il punto di partenza per l'interpretazione del diritto nazionale. In altre parole, qualsiasi soggetto di qualsiasi Stato membro dovrebbe godere della tutela giuridica almeno al livello risultante dalle

disposizioni della direttiva 2004/48, in casu, entro i limiti stabiliti dall'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva. Conformemente alla posizione del Sąd Najwyższy espressa nella succitata sentenza, il ricorso ai principi della normativa dell'Unione dovrebbe essere considerato come un'indicazione per la corretta interpretazione del diritto applicabile.

- 27 A loro volta, gli esponenti della dottrina polacca privilegiano un'interpretazione letterale dell'articolo 286 della legge p.w.p., e questa posizione è rafforzata dal fatto che la disposizione in questione è stata modificata a seguito dell'attuazione della direttiva 2004/48.
- 28 Di conseguenza, le circostanze del caso in esame hanno indotto il Sąd Najwyższy a sottoporre alla Corte la suesposta questione pregiudiziale.

DOCUMENTO DI LAVORO