

Causa C-322/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

30 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante, Spagna)

Data della decisione di rinvio:

27 novembre 2023

Attrice:

Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S. A.

Convenuta:

Embutidos Monells, S. A.

Oggetto del procedimento principale

Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio nazionale posteriore – Malafede – Azione di nullità – Vincolo per propri atti – Principio di buona fede – Preclusione per tolleranza – Interruzione – Misure per far cessare la violazione del diritto entro un termine ragionevole – Comportamento complessivo del titolare del diritto anteriore

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale di interpretazione – Articolo 267 TFUE – Regolamento (UE) 2017/1001 – Direttiva (UE) 2015/2436 – Azione di nullità – Preclusione per tolleranza

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, e l'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli **Stati membri** in materia di marchi d'impresa, debbano essere interpretati nel senso che il titolare di una registrazione anteriore che, in una diffida stragiudiziale, fissa un termine tassativo per la proposizione dell'azione di nullità, che coincide in modo chiaro e inequivocabile con il termine generale di cinque anni per la proposizione dell'azione di nullità, sia vincolato dai propri atti, in quanto ha generato in capo al titolare del marchio posteriore l'aspettativa di non essere citato in giudizio per l'eventuale nullità dopo la data indicata. Se, a tale riguardo, il fatto di invocare la malafede nella domanda di registrazione nell'ambito di un successivo procedimento giurisdizionale al fine di eludere l'esistenza di un termine di prescrizione debba essere considerato come un comportamento contrario alla buona fede qualora, al momento della trasmissione del suddetto burofax (fax certificato), la parte disponesse già di tutti gli elementi necessari per ritenere che tale registrazione fosse stata chiesta in malafede.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, e l'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli **Stati membri** in materia di marchi d'impresa, debbano essere interpretati nel senso che il comportamento della parte attrice, consistente nell'opporvi attivamente alla registrazione di marchi dell'Unione europea che coincidono sostanzialmente con i marchi nazionali contestati e la cui registrazione è stata infine rifiutata a causa di tale opposizione, costituisca uno sforzo entro un termine ragionevole per porre rimedio a tale situazione.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Trattato sull'Unione europea: articolo 6, paragrafo 3.

Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (versione codificata): articoli 59, paragrafo 1, e 61.

Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa: articolo 9, paragrafo 1.

Sentenza del 19 maggio 2022, HEITEC, C-466/20, EU:C:2022:400 (in prosieguo: la «sentenza HEITEC»).

Sentenza del 22 settembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605 (in prosieguo: la «sentenza Budějovický Budvar»).

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Normativa

Código Civil (codice civile), articolo 7, paragrafo 1: «I diritti devono essere esercitati conformemente ai requisiti della buona fede».

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (legge 17/2001, del 7 dicembre 2001, in materia di marchi):

Articolo 51, paragrafo 1, che disciplina le cause di nullità assoluta. Conformemente a tale disposizione, la registrazione di un marchio può essere dichiarata nulla sia per violazione di un divieto assoluto (articolo 5 della medesima legge) sia per malafede del richiedente al momento della domanda di marchio d'impresa.

Articolo 52, che disciplina le cause di nullità relativa. Conformemente al paragrafo 1 di tale disposizione, la registrazione di un marchio può essere dichiarata nulla per violazione di un divieto relativo (articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della medesima legge). Tuttavia, al paragrafo 2, essa prevede che il titolare di un diritto anteriore di cui ai suddetti articoli 6, 7, 8 e 9, paragrafo 1, non possa domandare la nullità del marchio posteriore in forza del suo diritto anteriore qualora abbia tollerato per cinque anni consecutivi l'uso di un marchio posteriore registrato, essendo al corrente di tale uso, salvo che la domanda di tale marchio posteriore sia stata presentata in malafede.

Giurisprudenza

Alcune sentenze rappresentative dello stato della giurisprudenza nazionale in relazione al principio di buona fede, alla dottrina degli atti propri e alla dottrina del ritardo sleale in casi che non riguardano la materia del marchio d'impresa:

Sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), Prima Sezione civile, del 19 ottobre 2020 (ROJ: STS 3414/2020 — ES:TS:2020:3): sulla dottrina degli atti propri di carattere generale.

Sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), Prima Sezione civile, del 17 luglio 2008 (ROJ: STS 3954/2008 — ES:TS:2008:3954): sugli atti propri e sulla prescrizione acquisita.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. è titolare dei marchi dell'Unione europea:

- 2 **5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. DESDE 1879**, numero 1.412.048, richiesto il 7 dicembre 1999 e concesso il 4 ottobre 2006, per la classe 29.



- 3 **5J**, numero 9.335.662, richiesto il 26 agosto 2010 e concesso il 5 luglio 2015, per la classe 29.



- 4 Da parte sua, la società **EMBUTIDOS MONELLS, S. A.** è titolare dei marchi nazionali spagnoli:



- 5 Marchio spagnolo **5Ms** n. 3.003.995 richiesto il 31 ottobre 2011 e concesso il 9 febbraio 2012, per la classe 29:



- 6 Marchio spagnolo **5Ps** n. 3.014.970 richiesto il 26 gennaio 2012 e concesso il 3 maggio 2012 per la classe 29:



- 7 Il 3 novembre 2016 la parte attrice, tramite uno studio professionale esperto in diritto industriale, ha inviato alla convenuta una diffida stragiudiziale, nella quale si afferma quanto segue:
- 8 che il marchio **5J**, numero 9.335.662, è un marchio noto;
 1. che la convenuta è a conoscenza di tale fatto in quanto, già all'epoca, la società SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S. A. si è opposta alla registrazione dinanzi all'Oficina Española de Patentes y Marcas (Ufficio spagnolo brevetti e marchi) del segno 5Cs, segno che è stato rifiutato dall'OEPM in seguito a tale opposizione il 12 luglio 2012;
- 9 di aver constatato che la convenuta è titolare di altri due marchi con caratteristiche simili al marchio 5C's, marchi che sono, rispettivamente, il marchio spagnolo **5Ms** n. 3.003.995 e il marchio spagnolo **5Ps** n. 3.014.970, contro i quali è attualmente diretta l'azione di nullità.
- 10 Per quanto riguarda il marchio spagnolo **5Ms** n. 3.003.995, richiesto il 31 ottobre 2011 e concesso il 9 febbraio 2012, per la classe 29, si afferma che «contro questo marchio **può ancora essere proposta un'azione di nullità entro il 28 febbraio 2017**». (Il grassetto appare nel burofax).
- 11 In relazione al marchio spagnolo **5Ps** n. 3.014.970, richiesto il 26 gennaio 2012 e concesso il 3 maggio 2012, per la classe 29, si afferma che «contro questo marchio **può ancora essere proposta un'azione di nullità entro il 18 maggio 2017**». (Il grassetto appare nel burofax).
- 12 Dopo la ricezione del burofax da parte della convenuta, sono iniziate trattative che si sono concluse senza accordo il 28 dicembre 2016.
- 13 Il 9 febbraio 2017, vale a dire appena tre mesi dopo la diffida e 43 giorni dopo la cessazione delle trattative, la convenuta chiede all'EUIPO la registrazione di due marchi dell'Unione europea che coincidono, in sostanza, con i marchi nazionali da essa registrati.

- 14 A seguito dell'opposizione della parte attrice a tali nuove registrazioni, il marchio 16.339.004  è stato rifiutato il 2 giugno 2018. Nel caso del marchio 16.338.998 , il rifiuto interviene il 2 dicembre 2020.
- 15 In data 2 novembre 2021, vale a dire 11 mesi dopo il rifiuto dell'ultimo marchio richiesto dalla convenuta, la SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. cita in giudizio la EMBUTIDOS MONELLS, S. A. proponendo, tra l'altro, l'azione di nullità dei marchi nazionali posteriori della convenuta. Quest'ultima ha risposto al ricorso il 14 gennaio 2022.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 16 La parte attrice ritiene che la convenuta abbia agito in malafede al momento della domanda di registrazione dei suddetti marchi nazionali ai sensi dell'articolo 59 del regolamento 2017/1001 e dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), della legge 17/2001, del 7 dicembre 2001, in materia di marchi.
- 17 Dal canto suo, la convenuta invoca la preclusione per tolleranza ai sensi dell'articolo 61 del regolamento 2017/1001 e dell'articolo 52, paragrafo 2, della legge 17/2001, del 7 dicembre 2001, in materia di marchi.
- 18 A tal fine, sostiene che la registrazione dei marchi di cui trattasi risale al 2012, che la convenuta ha ampiamente tollerato l'uso di detti marchi non avendo proposto alcuna azione legale fino al 2 novembre 2021 e che la diffida stragiudiziale intervenuta il 3 novembre 2016 e ricevuta il 4 novembre prevedeva un termine tassativo per la proposizione dell'azione di nullità: il 28 febbraio 2017.

Breve esposizione dei motivi del rinvio pregiudiziale

Considerazioni sui fatti

- 19 Dalla diffida emessa il 28 febbraio 2017 e dal fatto che la stessa parte attrice fissa il *dies a quo* per la preclusione dell'azione alla data di pubblicazione della concessione, unitamente al fatto che è pacifico che in tali date la parte attrice si è opposta alla registrazione di altri marchi nazionali simili, ne consegue che la parte attrice ha potuto opporsi efficacemente alla registrazione dei marchi nazionali.
- 20 D'altro canto, è pacifico che, nel corso del 2012, i marchi della parte attrice godevano di notorietà nel territorio spagnolo, cosicché, conformemente ai criteri enunciati nella sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), la registrazione da parte della EMBUTIDOS MONELLS dei marchi nazionali posteriori potrebbe essere considerata effettuata in malafede.

- 21 Alla luce di quanto precede, emergono dubbi quanto alla pertinenza di una diffida mediante burofax in cui i legali della parte attrice, che in tale data non potevano ignorare che le circostanze al momento della domanda di registrazione dei marchi posteriori presupponevano che la registrazione del marchio fosse stata effettuata in malafede, hanno fissato un termine tassativo per la proposizione delle azioni di declaratoria di nullità.
- 22 Pertanto, sorgono dubbi sulla questione se il fatto che il titolare di una registrazione anteriore, nonostante invochi la notorietà del marchio e la conoscenza di altre registrazioni di marchi, non adduca nella diffida l'esistenza della malafede del titolare dei marchi posteriori e fissi un termine tassativo di cinque anni per la proposizione dell'azione di nullità in modo chiaro e inequivocabile, debba essere considerato come un atto proprio, in quanto ha generato in capo al titolare del marchio posteriore l'aspettativa di non essere citato in giudizio per l'eventuale nullità delle suddette registrazioni posteriori.
- 23 A questo proposito, si pone la questione se il titolare che, all'epoca, disponeva di tutti gli elementi di fatto necessari per valutare l'eventuale malafede della convenuta al momento di chiedere la registrazione del marchio, possa successivamente far valere tale malafede per eludere l'applicazione del suddetto termine di cinque anni.
- 24 Allo stesso modo, e nel caso in cui la parte sia stata vincolata dai propri atti e, pertanto, non possa invocare la malafede come motivo di nullità o come motivo di imprescrittibilità, il giudice nazionale deve decidere se sussista la preclusione per tolleranza, per cui devono essere presi in considerazione i principi stabiliti nelle sentenze Budějovický Budvar e HEITEC.
- 25 Per quanto riguarda la domanda di registrazione di due marchi dell'Unione europea, praticamente identici ai marchi nazionali posteriori oggetto della presente controversia, presentata dalla convenuta dinanzi all'EUIPO, sussiste il dubbio sulla questione se l'opposizione proposta dalla parte attrice, che ha avuto come conseguenza il rigetto della domanda, possa essere considerata un atto di interruzione della preclusione.
- 26 In particolare, se il comportamento del titolare dei marchi anteriori consistente nell'opporvi attivamente alla registrazione dei citati marchi dell'Unione europea costituisca uno sforzo entro un termine ragionevole per porre rimedio a detta situazione.

Sulla rilevanza delle questioni pregiudiziali

- 27 Il presente procedimento verte sull'applicazione degli articoli 59 e 61 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (versione codificata).
- 28 In particolare, si chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interazione tra il principio generale di diritto della buona fede e i suddetti articoli. Si tratta di

stabilire se un comportamento che può essere considerato un «atto proprio» vincoli la parte in modo tale da creare obblighi nei suoi confronti che comportano la preclusione dell'azione nell'ipotesi in cui, alla data del termine che la parte stessa ha imposto e che coincide con il termine generale di cinque anni per la proposizione di un'azione di nullità, essa non abbia proposto alcuna azione.

- 29 Tale questione non è stata risolta in precedenza nel contesto del diritto dell'Unione europea.
- 30 Tuttavia, le parti mettono in dubbio la rilevanza della questione pregiudiziale. La parte attrice ritiene che i termini per la proposizione delle azioni di nullità relativa non rientrino nell'ambito del diritto dispositivo bensì in quello del diritto pubblico e non siano pertanto a disposizione delle parti. Pertanto, il fatto di aver inviato un burofax che fissa tassativamente un termine per la proposizione dell'azione di nullità non vincola la parte in relazione a un successivo procedimento giurisdizionale qualora la registrazione sia stata chiesta in malafede. Essa ritiene che le azioni compiute nel corso degli anni 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, attraverso ricorsi sia amministrativi sia giurisdizionali, debbano essere considerate uno sforzo ragionevole al fine di impedire che il marchio impugnato consolidasse la propria condizione.
- 31 Da parte sua, la convenuta sostiene che non è necessario sollevare la questione pregiudiziale, in quanto esiste una giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea che fornisce una risposta alle questioni sollevate. In tal senso, per quanto riguarda la prima questione, fa riferimento alle ordinanze del 25 ottobre 2007, Nijs/Corte dei conti (C-495/06 P, EU:C:2007:644), punti da 54 a 56, e del 24 giugno 2010, Kronopoly/Commissione (C-117/09 P, EU:C:2010:370). In particolare, sottolinea che occorre tenere conto dell'ordinanza della Corte di giustizia del 13 febbraio 2014, Marszałkowski/UAMI (C-177/13 P, EU:C:2014:183). Di conseguenza la parte sarebbe vincolata dai atti propri e, pertanto, avendo stabilito un termine per la proposizione di un'azione, quest'ultima non può essere proposta successivamente. Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, essa ritiene che la questione sia già stata risolta dalla sentenza HEITEC.
- 32 Tuttavia, gli argomenti delle parti non inficiano l'approccio adottato da questo giudice di primo grado. In realtà, le parti dissentono sull'applicazione del menzionato principio, il che significa che la risposta non è ovvia.
- 33 A tal riguardo, si deve tener conto del fatto che l'interpretazione della parte attrice sulla natura dei termini per la proposizione dell'azione di nullità relativa si basa sull'interpretazione della normativa nazionale e non su quella della normativa comunitaria alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 34 Orbene, non è necessario, a tal fine, spiegare la preclusione dal punto di vista del diritto nazionale dal momento che la questione è esclusivamente comunitaria,

cosicché, alla luce del diritto spagnolo, l'interpretazione che i giudici nazionali hanno potuto dare della preclusione è irrilevante.

35 Inoltre, si chiede alla Corte di giustizia di chiarire la sua giurisprudenza derivante dalle sentenze Budějovický Budvar e HEITEC. Tale questione è rilevante in quanto l'istituto della preclusione per tolleranza è un istituto autonomo del diritto dell'Unione europea la cui natura e i cui contorni differiscono da istituti nazionali analoghi, in particolare dal diritto nazionale spagnolo (prescrizione e preclusione), in quanto ne esistono diverse concezioni nei vari Stati membri. Per questo motivo, si ritiene necessario procedere a una delimitazione che inevitabilmente sarà caso per caso, per garantire l'uniformità dell'applicazione di tale istituto da parte dei vari Stati membri.

36 A tale riguardo, non può essere considerato un atto né chiaro né chiarito dalla recente giurisprudenza della Corte di giustizia, dato che la risposta dei giudici dei vari Stati membri può essere diversa. In altre parole, non si tratta di una risposta ovvia per tutti i giudici dei marchi dell'Unione europea di tutti gli Stati membri.

Sulla prima questione pregiudiziale

37 Il principio di buona fede è un principio generale di diritto comune a tutti gli Stati membri. È altresì un principio generale di diritto comunitario. Per tutti questi motivi, non si ravvisa alcuna ragione per cui non debba essere preso in considerazione come parametro di valutazione del comportamento delle parti.

38 A tal riguardo, l'invio di una diffida stragiudiziale da parte del titolare di una registrazione anteriore in cui è fissato tassativamente un termine per la proposizione dell'azione di nullità deve essere vincolante per la parte mittente, dato che *nemo potest contra factum proprium venire*. In particolare quando tale termine è il termine generale di cinque anni previsto per la proposizione dell'azione di nullità.

39 Il fatto che la registrazione del segno posteriore possa essere stata fatta in malafede è irrilevante in quanto il titolare del segno anteriore disponeva, al momento dell'invio del menzionato burofax, di tutti gli elementi necessari per dimostrare che tale registrazione era stata fatta in malafede.

40 Al contempo, è irrilevante anche il fatto che la diffida sia presentata dallo stesso titolare del segno anteriore o dai suoi legali. Indubbiamente, il fatto che sia presentata dai propri legali, specialisti in diritto industriale, impone alla parte di essere vincolata dai propri atti, poiché ha generato nella controparte l'aspettativa che l'azione di nullità non sarebbe stata esercitata successivamente.

41 Pertanto, far valere, in occasione di un procedimento giurisdizionale posteriore, avviato quattro anni dopo l'invio di detto burofax, l'esistenza della malafede nella domanda di registrazione allo scopo di eludere l'applicazione del termine generale di cinque anni per la proposizione dell'azione deve essere considerato un comportamento contrario alla buona fede.

42 Alla luce di quanto precede, questo giudice propone alla Corte di giustizia di rispondere alla prima questione in senso affermativo. Vale a dire che l'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, e l'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che il titolare di una registrazione anteriore che, nella diffida stragiudiziale, fissa un termine tassativo per la proposizione dell'azione di nullità, è vincolato dai propri atti, avendo generato nel titolare del marchio posteriore l'aspettativa di non essere citato in giudizio per l'eventuale nullità successivamente alla data indicata, cosicché la malafede del titolare del segno posteriore al momento della registrazione è irrilevante se il titolare del segno anteriore disponeva di tutti gli elementi necessari per ritenere che tale comportamento fosse stato tenuto in buona fede.

Sulla seconda questione pregiudiziale

43 Occorre ritenere che, nonostante la parte attrice non abbia esercitato l'azione di nullità entro il termine indicato, la preclusione per tolleranza ai sensi della normativa europea non si è verificata.

44 Nella sentenza HEITEC la Corte di giustizia ha dichiarato che «deve ritenersi che il titolare del marchio anteriore o di un altro diritto anteriore si è astenuto dall'adottare le misure di cui disponeva per far cessare l'asserita violazione dei propri diritti quando, pur avendo espresso la propria opposizione all'uso del marchio posteriore mediante diffida e constatato il rifiuto del destinatario di tale diffida di conformarsi a quest'ultima o di avviare trattative, non abbia proseguito i propri sforzi entro un termine ragionevole per porre rimedio a siffatta situazione, eventualmente mediante la proposizione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale» (punto 55).

45 Orbene, tale affermazione non può essere interpretata nel senso che il ricorso amministrativo deve riguardare unicamente ed esclusivamente la contestata registrazione del marchio, ma che occorre valutare il comportamento complessivo del titolare della registrazione anteriore.

46 Pertanto, si ritiene rilevante il fatto che la convenuta abbia tentato di registrare presso l'EUIPO due marchi dell'Unione europea che coincidevano in sostanza con il marchio nazionale registrato, dato che l'elemento denominativo distintivo e dominante non è variato, e che tali registrazioni sono state rifiutate proprio a causa dell'atteggiamento litigioso del titolare del segno anteriore.

47 In tal senso, sebbene la parte attrice non abbia adottato misure per porre fine alla violazione dei suoi diritti in relazione ai marchi nazionali contestati nell'ambito del successivo procedimento giurisdizionale, essa ha adottato misure in relazione a marchi simili in occasione dei tentativi di registrazione dinanzi all'EUIPO.

- 48 Successivamente all'opposizione della parte attrice a tali nuove registrazioni e al conseguente rifiuto di queste ultime, detta parte presenta la domanda di dichiarazione di nullità contro i marchi nazionali il 2 novembre 2021, vale a dire 11 mesi dopo l'esclusione dalla registrazione dell'ultimo marchio richiesto dalla convenuta.
- 49 Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione nel senso che l'articolo 61 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, e l'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che il comportamento della parte attrice, consistente nell'opporvi attivamente alla registrazione di marchi dell'Unione europea che coincidono sostanzialmente con i marchi nazionali contestati e la cui registrazione è stata infine rifiutata a causa di tale opposizione, costituisce uno sforzo entro un termine ragionevole per porre rimedio a tale situazione, poiché l'azione giurisdizionale è stata proposta entro 11 mesi dall'esclusione dalla registrazione dell'ultimo marchio richiesto dalla convenuta.

DOCUMENTO DIVERGENTE