

Causa C-112/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

25 febbraio 2021

Giudice del rinvio:

Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

19 febbraio 2021

Ricorrente:

X BV

Resistenti:

Classic Coach Company vof

Y

Z

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

SEZIONE CIVILE

(omissis)

Data 19 febbraio 2021

SENTENZA

Nella causa di

X [ricorrente] B.V.,

con sede a [sede statutaria],

RICORRENTE per cassazione (omissis), in prosieguo: [la «ricorrente»],

(omissis)

contro

1. V.O.F. CLASSIC COACH COMPANY, con sede ad Almere,

2. Y [resistente 2],

residente a [residenza],

3. Z [resistente 3],

residente a [residenza],

RESISTENTI in cassazione (omissis), in prosieguo congiuntamente: «CCC c.s.»,

(omissis)

1. Svolgimento del procedimento

(omissis) [dati procedurali]

2 Presupposti e fatti

2.1

In cassazione si considera accertato quanto segue.

(i) Dal 1968 al 1977 i fratelli [interessato 2] (in prosieguo: l'«interessato 2») e [interessato 3] (in prosieguo: l'«interessato 3») sono stati soci in una società in nome collettivo con sede ad Amersfoort [**Or. 2**] che gestiva un'impresa di trasporto in autobus turistici di persone con il nome «Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei» (in prosieguo: la «Amersfoort's Bloei 1968»).

(ii) Dal 1969 o 1970 al 1977 la Amersfoort's Bloei 1968 si è occupata di trasporto di persone con autobus turistici sui quali figurava una «[B]». L'[interessato 1] era il padre di [interessato 2] e [interessato 3], e dal 1935 fino alla sua morte nel 1971 ha effettuato occasionalmente servizi di trasporto di persone in autobus turistici.

(iii) Nel 1975 l'[interessato 2] ha costituito la società a responsabilità limitata [ricorrente]. La [ricorrente] è stabilita a [sede statutaria] e gestisce un'impresa di trasporto in autobus turistici di persone. Dal 1975 o 1978 la [ricorrente] utilizza i nomi commerciali «[AA]» e/o «[ricorrente]».

(iv) Nel 1977 l'[interessato 2] ha lasciato la Amersfoort's Bloei 1968 e l'[interessato 3] con sua moglie ha proseguito l'impresa in forma di società a responsabilità limitata con il nome «Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort's

Bloei B.V.», con sede ad Amersfoort (in prosieguo: l'«Amersfoort's Bloei B.V. 1977»).

(v) Nel 1991, per motivi fiscali l'[interessato 3] ha costituito con la moglie la società in nome collettivo «V.O.F. Amersfoort's Bloei», con sede ad Amersfoort, (in prosieguo: la «Amersfoort's Bloei 1991»). La Amersfoort's Bloei B.V. 1977 e la Amersfoort's Bloei 1991 hanno coesistito.

(vi) Nel periodo dal 1977 al 1997 la Amersfoort's Bloei B.V. 1977 e la Amersfoort's Bloei 1991 hanno apposto sui autobus turistici denominazioni di cui faceva parte il nome «[interessato 3]».

(vii) Nel 1995, dopo la morte dell'[interessato 3], l'impresa di Amersfoort's Bloei 1991 è stata proseguita da due figli dell'[interessato 3] con il nome «V.O.F. Classic Coach Company» (in prosieguo: la «CCC»). La CCC era inizialmente stabilita ad Amersfoort, dal 1996 a Diemen e dal 2006 ad Almere.

(viii) In ogni caso dal 2001 la CCC ha utilizzato la denominazione «[C]» per il trasporto di persone. Da alcuni anni sulla parte posteriore dei autobus turistici della CCC è apposta la denominazione «[D] [interessato 3]».

(ix) La [ricorrente] è titolare del marchio di nome del Benelux [ricorrente] depositato il 15 gennaio 2008, registrato con il numero [006] per, tra l'altro, servizi nella classe 39, tra cui servizi di trasporto di persone con autobus turistici.

2.2

Nel presente procedimento la [ricorrente] chiede tra l'altro di intimare alla CCC c.s. di cessare immediatamente e per il futuro ogni violazione del suo marchio di nome del Benelux [ricorrente] e dei nomi commerciali [A] e [ricorrente].

La [ricorrente] ha posto a fondamento delle sue domande sulla circostanza che, utilizzando la denominazione «[interessato 3]», la CCC c.s. violerebbe i suoi diritti di marchio ai sensi dell'articolo 2.20, paragrafo 1, parte iniziale e lettere b e d, (versione precedente) (attualmente: articolo 2.20, paragrafo 2, parte iniziale e lettere b e d) della Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (in prosieguo: la «CBPI») e i suoi diritti di insegna, ai sensi dell'articolo 5 dell'Handelsnaamwet (legge neerlandese sul diritto di insegna; in prosieguo: la «Hnw»).

2.3

La CCC c.s. si è difesa dall'asserita violazione del marchio invocando tra l'altro l'articolo 2.23, paragrafo 2, (versione precedente) della CBPI. L'articolo 2.23, paragrafo 2, (versione precedente) della CBPI dispone che un titolare di un marchio non può opporsi all'uso del marchio nel commercio di un segno simile che ricavi la sua [Or. 3] tutela da un diritto anteriore di portata locale, se e nella

misura in cui tale diritto sia riconosciuto dalla legislazione di uno degli Stati del Benelux.

Avverso l'asserita violazione del diritto all'insegna la CCC c.s. si è difesa invocando, tra l'altro, la preclusione.

2.4

Il rechtbank (tribunale) ha accolto le domande della [ricorrente].

2.5

Lo hof (Corte d'appello) ha annullato la sentenza del rechtbank e ha respinto le domande della [ricorrente].¹

A tal fine lo hof, per quanto riguarda la cassazione, ha dichiarato quanto segue.

Riguardo all'asserita violazione del marchio

La [ricorrente] considera il contestato utilizzo della denominazione [interessato 3] sugli autobus turistici della CCC come (elemento di) uso del marchio e uso del nome commerciale. La CCC c.s. sostiene che detto uso deve essere qualificato esclusivamente come uso del nome commerciale. Atteso che le parti concordano, lo hof considererà in ogni caso il contestato utilizzo della denominazione [interessato 3] come (elemento di) uso del nome commerciale. In considerazione di quanto di seguito spiegato, si può lasciare in sospeso se si configuri anche un uso del marchio. Se la CCC c.s. utilizzava già il nome [interessato 3] allo stesso modo o in modo analogo – quanto meno come (un elemento determinante di un) nome commerciale – già al momento del deposito del marchio il 15 gennaio 2008, la [ricorrente] non può opporsi all'uso di un «diritto anteriore» sulla base dell'articolo 2.23 paragrafo 2 CBPI. (omissis)

Lo hof parte dal presupposto che la CCC dal 2006 abbia prestato servizi di trasporto di persone inizialmente con un solo e successivamente con due autobus turistici moderni, sulla parte posteriore dei quali era indicato il nome [interessato 3], con sotto/di fianco www.[D].nl. Questa modalità di uso del nome [interessato 3] deve essere qualificata come uso del nome commerciale. Ciò comporta che il ricorso della CCC c.s. all'articolo 2.23, paragrafo 2, CBPI deve essere accolto e che la domanda di intimazione di cessare la violazione del marchio deve essere respinta. (omissis)

Riguardo all'asserita violazione del nome commerciale

Posto che la CCC c.s. sostiene che la [ricorrente] ha dato inizio al suo utilizzo del nome commerciale nel 1978 mentre l'uso del nome commerciale ad opera di CCC

¹ Gerechtshof Den Haag (Corte d'appello dell'Aia, Paesi Bassi), 12 febbraio 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530.

non ha avuto inizio prima del 1991, lo hof ritiene che alla [ricorrente] spettino diritti di insegna anteriori rispetto a quelli della CCC. A causa dell'uso del contestato nome commerciale della CCC ([D] [interessato 3]) per il pubblico esiste rischio di confusione tra i nomi commerciali della [ricorrente] ([A] e [ricorrente]). Infatti in tutti tali nomi commerciali l'elemento distintivo è il nome [ricorrente], mentre le parti svolgono le medesime attività, parzialmente nella stessa regione partendo da imprese vicine. (omissis)

Lo hof ritiene che la CCC c.s. potesse confidare nel fatto che la [ricorrente] non si sarebbe opposta all'uso da parte della CCC del nome commerciale [D] [interessato 3] sui suoi autobus turistici. A tal fine lo hof ha considerato che dal 1977 al 1997 la [ricorrente] ha tollerato che le [due] imprese Amersfoort's Bloei e la CCC si avvalessero di autobus turistici con insegne di cui il nome [ricorrente] era un elemento distintivo, o quanto meno determinante per l'impressione complessiva, che la CCC poteva ragionevolmente presumere che la [ricorrente] dal 2007 abbia tollerato che la CCC prestasse (nuovamente) servizi di trasporto di persone [Or. 4] in autobus turistici con il nome commerciale [interessato 3] www.[D].nl / [D] [interessato 3], che le imprese Amersfoort's Bloei e [ricorrente] per circa vent'anni hanno collaborato, e che l'origine del nome [ricorrente] come (elemento di un) nome commerciale si situa nell'impresa del nonno comune degli interessati. In tali circostanze alla luce dei criteri della ragionevolezza e dell'equità è inaccettabile che alla fine del 2015 la [ricorrente] possa ancora opporsi a detto utilizzo sulla base dei suoi diritti di insegna anteriori. Che la CCC c.s. potesse confidare nel fatto che la [ricorrente] non si sarebbe opposta all'uso sui suoi autobus turistici dell'indicazione [interessato 3], vale tanto più in quanto la [ricorrente] ha tollerato per un lungo periodo l'uso dell'indicazione [C] sui autobus turistici d'epoca utilizzati dalla CCC per il trasporto di persone. La CCC c.s. sostiene che ciò avveniva dal 1991. La [ricorrente] ha riconosciuto, o quanto meno non ha contestato, che nel 1997 la CCC disponeva di due autobus turistici d'epoca e nel 2006 di quattro autobus turistici d'epoca, che su detti autobus turistici in ogni caso dal 2001 figurava l'indicazione [C] e che essa ne era al corrente. Pertanto la [ricorrente] ha tollerato tale uso per almeno quattordici anni. (omissis)

Anche se si dovesse presumere che la [ricorrente] non sapesse dal 2007 che la CCC utilizzava sui suoi autobus turistici nomi commerciali [ricorrente] e che tale ignoranza non potesse esserle imputata, le ulteriori circostanze della fattispecie (l'aver tollerato i nomi commerciali della [ricorrente] sui autobus turistici dal 1977 al 1997 e sui autobus turistici d'epoca dal 2001, la collaborazione di lunga data tra le parti e il nonno comune come origine dei nomi) sono sufficienti per presumere che la CCC potesse legittimamente fare affidamento sul fatto che la [ricorrente] non si sarebbe opposta all'uso ad opera della CCC sui suoi autobus turistici del nome commerciale [D] [interessato 3]. (omissis)

Da quanto sopra discende che il ricorso alla preclusione come difesa contro le domande in materia di diritto all'insegna deve essere accolto e che anche queste domande devono essere respinte. (omissis)

3 Valutazione del motivo nel ricorso in via principale

3.1

Le parti da III a VIII del motivo sono rivolte avverso il giudizio dello hof e la motivazione da questo addotta (omissis), secondo la quale il ricorso della CCC c.s. alla preclusione come difesa avverso le domande della [ricorrente] in materia di diritto all'insegna deve essere accolto.

Le censure avanzate in queste parti non possono comportare la cassazione. (omissis) [disposizione procedurale]

3.2

La parte I è rivolta avverso il giudizio dello hof che dichiara fondato il ricorso della CCC c.s. all'articolo 2.23, paragrafo 2, (versione precedente) BVIE.

In detta parte si fa valere, tra l'altro, che lo hof si sarebbe fondato su un errore di diritto (omissis) dichiarando che la CCC c.s. può già invocare l'articolo 2.23, paragrafo 2, (versione precedente) CBPI nel caso in cui essa utilizzasse la denominazione commerciale [interessato 3] prima del deposito del marchio il 15 gennaio 2008 o già in quel momento. In tale parte si fa valere che la CCC c.s. potrebbe invocare la restrizione di cui all'articolo 2.23, paragrafo 2, (versione precedente) CBPI, solo se utilizzava un nome commerciale anteriore a quello della [ricorrente]. Atteso che lo hof (omissis) ha dichiarato che la [ricorrente] ha diritti di insegna anteriori a quelli della CCC c.s. e che lo hof (omissis) ha dichiarato che sussiste **[Or. 5]** rischio di confusione tra i nomi commerciali della [ricorrente] e della CCC c.s., secondo quanto affermato in detta parte non si configurerebbe alcun «diritto anteriore» della CCC c.s., ai sensi dell'articolo 2.23, paragrafo 2, (versione precedente) CBPI.

3.3.1

La questione centrale sollevata dalla parte I è quando si configuri un «diritto anteriore», ai sensi dell'articolo 2.23, paragrafo 2, (versione precedente) CBPI. Questa disposizione così recita:

«Il diritto esclusivo a un marchio non comprende il diritto di opporsi all'uso del marchio, nel commercio, di un segno simile che tragga la sua tutela da un diritto anteriore di portata locale, se e nella misura in cui tale diritto sia riconosciuto dalla legislazione di uno degli Stati del Benelux»

3.3.2

L'articolo 2.23, paragrafo 2, (versione precedente) CBPI rappresenta la trasposizione dell'articolo 6, paragrafo 2, delle revocate direttive sui marchi

89/104/CEE² e 2008/95/CE³. In quest'ultima direttiva la menzionata disposizione era così formulata:

«Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto».

3.3.3

L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva sui marchi 2008/95/CE è stato attualmente ripreso in termini pressoché identici nell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva sui marchi (UE) 2015/2436⁴. Detta disposizione è stata trasposta nell'attuale articolo 2.23, paragrafo 2, CBPI, che a sua volta è praticamente identico al disposto dell'articolo 2.23, paragrafo 2, (versione precedente) CBPI, sul quale verte il presente procedimento.

3.3.4

Il presente procedimento ha avuto origine alla fine del 2015 (quando la [ricorrente] ha intimato alla CCC c.s. di cessare la violazione del marchio). Pertanto, alla fattispecie in esame è applicabile la direttiva sui marchi 2008/95/CE⁵.

3.3.5

A giudizio dello Hoge Raad (Corte di cassazione, Paesi Bassi) si può ragionevolmente dubitare sulla risposta alla domanda di quando si possa presumere che esista un «diritto anteriore», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della revocata direttiva sui marchi 2008/95/CE. La Corte di giustizia non si è ancora pronunciata al riguardo.

3.3.6

Si può ipotizzare che per presumere l'esistenza di un «diritto anteriore», ai sensi di detta disposizione, sia sufficiente che prima del deposito del marchio un terzo

² Prima direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (89/104/CEE), GU 1989, L 40/1.

³ 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 (Versione codificata), GU 2008, L 299/25.

⁴ 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 (rifusione), GU 2015, L 336/1.

⁵ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 3 marzo 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134 (Daimler), punto 19.

abbia utilizzato nel commercio un diritto riconosciuto nella legislazione dello Stato membro di cui trattasi, come dichiarato dallo hof.

3.3.7

Si può anche pensare che per presumere l'esistenza di un «diritto anteriore» sia necessario che, ai sensi della legislazione nazionale applicabile (omissis), in forza di tale diritto anteriore possa essere vietato l'utilizzo del marchio fatto dal suo titolare. **[Or. 6]**

A questo riguardo si deve osservare che la proposta originale di testo della delegazione italiana per l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva sui marchi 89/104/CEE era così formulata:⁶

«The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, an earlier right which only applies in a particular locality if such use is confined to the territory where that right is recognized by the laws of the Member State in question, *even though that right may no longer be invoked against the later registered trade mark*». (Il diritto conferito dal marchio non consente di vietare ad un terzo l'uso, nella vita degli affari, di un diritto anteriore di portata locale, se e nell'ambito territoriale in cui tale diritto sia riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato, *anche quando esso non possa più essere fatto valere in opposizione del marchio posteriore registrato*) [corsivo dello Hoge Raad].

La parte di testo in corsivo non è stata infine inclusa nell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva sui marchi 89/104/CEE.

Va poi osservato che l'articolo 4, paragrafo 4, parte iniziale e lettera c), della direttiva sui marchi 2008/95/CE, e l'articolo 5, paragrafo 4, parte iniziale e lettera b), della direttiva sui marchi 2015/2436 stabiliscono che ogni Stato membro può disporre che un marchio d'impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se e nella misura in cui sia possibile vietare l'uso del marchio d'impresa in base a un diritto anteriore.⁷

3.3.8

Si può poi ipotizzare che per presumere l'esistenza di un «diritto anteriore» di un terzo assuma rilevanza la circostanza se il titolare del marchio abbia un diritto ancora più risalente (riconosciuto nella legislazione dello Stato membro

⁶ Nota 9377/86 del 15 ottobre 1986, p. 12, nota 26:
<https://www.cipil.law.cam.ac.uk/projectseuropean-travaux/trade-marks-directive>.

⁷ Cfr. anche articolo 8, paragrafo 4, parte iniziale e lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (versione codificata), GU 2009, L 78/1, e l'articolo 8, paragrafo 4, parte iniziale e lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (versione codificata), GU 2017, L 154/1.

interessato) relativo al segno depositato come marchio e, in tal caso, se in forza di detto diritto ancora più risalente si possa vietare l'uso dell'asserito «diritto anteriore» di tale terzo (per la causa in esame si veda il punto 3.3.9 qui di seguito).

3.3.9

Nella presente causa lo hof ha dichiarato che il titolare del marchio [ricorrente] con riguardo al segno depositato come marchio «[ricorrente]» gode di diritti di insegna ancora più risalenti di quelli della CCC c.s. (omissis). Secondo lo hof tuttavia la [ricorrente] ha perso il suo diritto di vietare l'uso ad opera della CCC c.s. del nome commerciale [interessato 3] – l'asserito «diritto anteriore» della CCC c.s. – in forza di detti diritti di insegna ancora più risalenti (omissis).

Secondo il diritto dei Paesi Bassi, la preclusione di diritti è presunta allorché il titolare si è comportato in un modo che, alla luce dei criteri della ragionevolezza e dell'equità, è incompatibile con la successiva rivendicazione del suo diritto o della sua facoltà. A tal fine non è sufficiente il mero decorso del tempo. Occorre che si configurino circostanze particolari in forza delle quali nella controparte si è creata una legittima aspettativa che il titolare non farà più valere il suo diritto, o a causa delle quali la posizione della controparte verrebbe irragionevolmente aggravata o pregiudicata se il diritto o la facoltà fossero rivendicati.⁸

Alla luce di quanto considerato al precedente punto 3.1, nel caso di specie occorre basarsi sul fatto che il ricorso della CCC c.s. alla preclusione come difesa contro le domande della [ricorrente] in materia di diritto dei marchi deve essere accolto. Questo comporta che la [ricorrente] non può vietare l'uso del nome commerciale [interessato 3] (l'asserito «diritto anteriore» della CCC c.s.) da parte di CCC c.s. sulla base dei suoi diritti di insegna ancora più risalenti.

3.3.10

Atteso che nel caso di specie la risposta alla domanda di come debba essere interpretata la nozione di «diritto anteriore», di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della revocata direttiva sui marchi 2008/95/CE, assume rilevanza per valutare la parte I, e che a detta domanda non si può rispondere senza ragionevoli dubbi, lo Hoge Raad la presenterà alla Corte di giustizia in via pregiudiziale. **[Or. 7]**

3.4

(omissis) [riguardo al procedimento nazionale]

⁸ (omissis)

4. Descrizione dei fatti e dei presupposti ai quali deve essere applicata l'interpretazione data dalla Corte di giustizia

Lo Hoge Raad rinvia ai fatti e ai presupposti indicati ai precedenti punti 2.1-2.5 e 3.3.9, sui quali occorre basarsi nella risposta alle questioni pregiudiziali.

Inoltre, si presuppone che i nomi commerciali «[A]» e «[ricorrente]» della [ricorrente] e il nome commerciale «[interessato 3]» della CCC c.s. sono diritti riconosciuti nei Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della revocata direttiva sui marchi 2008/95/CE.

5 Questioni di interpretazione

1. Se per constatare l'esistenza di un «diritto anteriore» di un terzo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della revocata direttiva 2008/95/CE

a) sia sufficiente che prima del deposito del marchio detto terzo abbia utilizzato in commercio un diritto riconosciuto nella legislazione dello Stato membro di cui trattasi; o

b) sia necessario che detto terzo, in forza di tale diritto anteriore, possa vietare l'uso del marchio ad opera del titolare del marchio secondo la legislazione nazionale applicabile.

2. Se per rispondere alla questione 1 assuma rilevanza la circostanza se il titolare del marchio abbia un diritto ancora più risalente (riconosciuto nella legislazione dello Stato membro di cui trattasi) riguardo al segno depositato come marchio e, in caso affermativo, se sia rilevante se il titolare del marchio, in forza di detto diritto riconosciuto ancora più risalente, possa vietare l'uso da parte del terzo dell'asserito «diritto anteriore».

6 Dispositivo

(omissis) [lo Hoge Raad presenta la questione formulata, sospensione del procedimento]

(omissis) [firma]