

Causa C-396/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

29 giugno 2023

Giudice del rinvio:

Fővárosi Törvényszék (Ungheria)

Data della decisione di rinvio:

12 giugno 2023

Richiedente l'intervento doganale:

LEGO Juris A/S

Parte che si oppone all'intervento doganale:

«SZOTI» Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Oggetto del procedimento principale

Al fine di far valere i diritti derivanti dalla tutela dei marchi nazionali, il richiedente l'intervento doganale (in prosieguo: il «richiedente») chiede al giudice del rinvio, nell'ambito di un procedimento cautelare non contenzioso, di mantenere la misura doganale (blocco) adottata nei confronti delle merci da importare in Ungheria da un paese terzo.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale di interpretazione – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri – Direttiva (UE) 2015/2436 – Regolamento (UE) n. 608/2013 – Marchi nazionali che rappresentano indicazioni figurative e/o tridimensionali – Importazione di prodotti asseritamente contraffatti provenienti da un paese terzo – Pezzo – Sospetta contraffazione – Misura doganale – Nozione di uso del marchio – Compatibilità della prassi nazionale con il diritto dell'Unione – Rischio di confusione – Funzioni essenziali e altre funzioni del marchio – Funzione di

indicazione della provenienza – Carattere distintivo – Estensione del potere discrezionale del giudice nazionale al fine di soddisfare le domande del titolare del marchio – Ponderazione dei diritti del titolare del marchio e dell'applicazione del principio del divieto di limitazioni al commercio lecito – «Proroga» del brevetto o di altri diritti esclusivi di proprietà intellettuale decaduti tramite la protezione del marchio

Base giuridica: articolo 267 TFUE.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme al diritto dell'Unione il criterio giurisprudenziale di uno Stato membro che qualifica come contraffazione del marchio che tutela la rappresentazione quasi-fotografica di uno degli elementi di costruzione di un giocattolo da costruzione un uso non autorizzato del marchio, come l'uso di cui trattasi nel procedimento principale, caratterizzato dal fatto che, all'interno della confezione chiusa del giocattolo da costruzione modulare di cui trattasi, possono trovarsi un mattoncino da costruzione (in prosieguo: «pezzo»), la cui forma può essere confusa con la rappresentazione del mattoncino tutelato dal marchio, e istruzioni di montaggio che rappresentano tale pezzo in un modo che può essere confuso con il marchio, mentre né la rappresentazione del mattoncino tutelato dal marchio né il segno che può essere confuso con esso compaiono sulla superficie esterna della confezione chiusa del giocattolo da costruzione o vi figurano solo in parte, e nessun altro elemento della confezione fa riferimento al titolare del marchio.
- 2) Qualora l'uso del marchio sopra descritto debba essere considerato come un uso contro il quale il titolare del marchio può agire ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), 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, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che il titolare del marchio può esigere l'interruzione dell'importazione nel paese della merce costituita dal giocattolo da costruzione nel suo insieme e che, a tal fine, sia disposto il blocco di tale merce, anche se l'uso del marchio ha luogo solo attraverso un pezzo o pochi pezzi del giocattolo da costruzione – separabili dal prodotto e tecnicamente equivalenti ad altri pezzi – e mediante la rappresentazione di tali pezzi nelle istruzioni di montaggio.
- 3) Qualora il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che il titolare del marchio possa formulare domande aventi ad oggetto la merce nel suo insieme, anche se l'uso del marchio ha luogo attraverso un pezzo o pochi pezzi del giocattolo da costruzione – separabili dalla merce e tecnicamente equivalenti ad altri pezzi – e mediante la rappresentazione di tali pezzi nelle istruzioni di montaggio, se sia compatibile con il diritto dell'Unione riconoscere un potere discrezionale del giudice in base al quale,

alla luce della natura parziale di una contraffazione che riguarda solo un pezzo o pochi pezzi che possono trovarsi in una confezione chiusa, della scarsa gravità e proporzione della contraffazione rispetto alla merce nel suo insieme e degli interessi connessi al commercio senza restrizioni di un giocattolo da costruzione che è per la maggior parte non contestato, il giudice dello Stato membro non ordini un divieto di continuare a importare il giocattolo da costruzione nel paese e, a tal fine, respinga la domanda di misure provvisorie intese al blocco del giocattolo da costruzione.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

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, considerando 18 e articolo 10, paragrafi 2, lettera b), e 3, lettera c).

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, articolo 17, paragrafo 1.

Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, articolo 130, paragrafo 1.

Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Disposizioni di diritto nazionale invocate

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (legge XI del 1997 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni geografiche; in prosieguo: la «legge sui marchi»), articoli 12 e 17.

Giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea

Sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C-48/09 P.

Sentenza del 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02.

Sentenza del 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01.

Sentenza dell'11 settembre 2007, Céline, C-17/06.

Sentenza del 23 marzo 2010, Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il richiedente è titolare dei marchi nazionali ungheresi recanti i numeri di registrazione 130.712, 130.713, 130.714, 130.715 e 130.716, protetti dal 7 dicembre 1990 e che rappresentano in modo quasi fotografico mattoncini da costruzione dotati di un numero variabile di perni rotondi, comunemente conosciuti come mattoncini LEGO. La tutela del marchio comprende i «giochi e giocattoli» rientranti nella classe 28 ai sensi dell'Accordo di Nizza.



- 2 La parte che si oppone alla domanda di intervento doganale (in prosieguo: l'«opponente») intendeva importare in Ungheria giocattoli da costruzione modulari provenienti dall'esterno dell'Unione europea. La confezione della maggior parte dei giocattoli da costruzione in plastica è costituita da una scatola chiusa di cartone sulla cui superficie esterna compare la rappresentazione fotografica a colori della figura costruita a partire da elementi simili ai mattoncini LEGO. L'elemento denominativo dominante della confezione è, in generale, un elemento denominativo a colori ed edito graficamente che descrive tale figura, ad esempio «elephant», «fast food restaurant», «fire brigade» o «hippo». Su ogni confezione si può vedere un disegno più piccolo rispetto all'elemento denominativo sopra descritto, consistente in una rappresentazione di una stella sorridente e nell'elemento denominativo «STARMERRY»; oltre a quanto precede, sulla confezione si leggono indicazioni relative alle caratteristiche del giocattolo. La scatola chiusa contiene elementi da costruzione in plastica di varie forme, anch'essi dotati, per la maggior parte, di perni rotondi. La confezione contiene istruzioni di montaggio che mostrano, mediante una rappresentazione assiometrica a colori, i mattoncini utilizzati in ciascuna fase del montaggio e le modalità di montaggio.
- 3 La Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (Amministrazione nazionale delle entrate e delle dogane – Direzione imposte e dogane, Budapest-Sud, Ungheria), autorità responsabile dello sdoganamento, ha ritenuto che le merci sopra descritte violassero probabilmente i diritti di proprietà intellettuale del richiedente. Per questo motivo, detta autorità, dopo aver ottenuto la dichiarazione del richiedente, ha posto le merci in regime di intervento doganale conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 608/2013, in attesa che si chiarisse se queste ultime violassero un diritto di proprietà intellettuale del richiedente.

- 4 Al fine di mantenere in vigore la misura doganale e di far valere, in particolare, i diritti derivanti dalla tutela nazionale in materia di marchi ai sensi della legge sui marchi, il 3 maggio 2023 il richiedente ha chiesto al giudice del rinvio di disporre, con misura provvisoria, il blocco delle merci oggetto dell'uso non autorizzato del marchio nazionale.
- 5 L'opponente chiede, in via principale, il rigetto della domanda di misure provvisorie.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 6 L'ordinanza di rinvio non specifica gli argomenti del richiedente, ma si può presumere che quest'ultimo abbia presentato la domanda di misure provvisorie dinanzi al giudice nazionale perché ritiene che l'importazione delle merci in questione sia illecita e che le merci e i relativi pezzi (determinati elementi) violino i suoi diritti sul marchio.
- 7 Secondo l'opponente, il richiedente ritiene che solo alcuni elementi dei giocattoli importati dall'opponente possano essere confusi con l'elemento protetto e siano pertanto costitutivi di una contraffazione. Tuttavia, secondo l'opponente, non vi è contraffazione in quanto esso non importa mattoncini da costruzione, bensì importa giocattoli che possono essere montati a partire da pezzi, di modo che nei giocattoli montati non sono visibili gli elementi di montaggio in questione. Analogamente, il disegno di altri elementi del giocattolo da costruzione per i quali il richiedente non solleva obiezioni presenta le stesse sporgenze arrotondate, al fine di consentirne il montaggio, del singolo elemento contestato. Inoltre, sul mercato sono commercializzati innumerevoli giocattoli da costruzione simili (con lo stesso disegno), ma rispetto ai quali il richiedente non ha sollevato obiezioni. Pertanto, basandosi soltanto sul disegno degli elementi, non sussiste rischio di confusione con gli elementi della LEGO e, di conseguenza, non sussiste neppure il comportamento contestato dal richiedente.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio

- 8 Il giudice del rinvio rileva che non esiste una posizione del tutto univoca nell'Unione europea sulla possibilità di ammettere la tutela conferita dal marchio nei confronti della forma del mattoncino LEGO. Con sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris, C-48/09 P, la Corte ha confermato la dichiarazione di nullità del marchio dell'Unione europea che proteggeva la forma del mattoncino LEGO di colore rosso dotato di elementi di collegamento disposti in file di 2x4. In precedenza, i procedimenti di dichiarazione di nullità avviati in Ungheria contro i marchi nazionali oggetto della controversia principale sono stati chiusi con decisione definitiva nel 2007, con conferma della tutela dei marchi.
- 9 In conseguenza di quanto precede, il giudice del rinvio ha finora accolto le domande per contraffazione basate sulla protezione offerta dai marchi alla

rappresentazione dei mattoncini LEGO. In tutti questi procedimenti, il richiedente agisce nei confronti di importatori terzi che intendono importare in Ungheria giocattoli da costruzione in scatole chiuse in cui possono trovarsi sia mattoncini da costruzione, che costituiscono i singoli pezzi di una costruzione e la cui forma può essere confusa con quella protetta dal marchio nazionale, sia istruzioni di montaggio nelle quali tali pezzi sono rappresentati in modo tale da poter essere confusi con quelli protetti dal marchio. A prima vista, si può chiaramente osservare che tali giocattoli da costruzione sono imitazioni della LEGO sulle quali figura un nome di marchio proprio che si distingue nettamente dal nome del richiedente e dal logo comunemente noto della LEGO costituito a partire da tale nome. La rappresentazione del mattoncino da costruzione protetto dal marchio generalmente non compare sulla confezione o può essere eccezionalmente identificata come un singolo pezzo della costruzione rappresentata sulla confezione. Tale circostanza caratterizza altresì una parte significativa dei giocattoli da costruzione posti sotto sorveglianza doganale nel procedimento principale.

- 10 Già prima dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea, è stato sistematicamente dichiarato in giudizio che tali giocattoli costituivano una contraffazione.
- 11 Il giudice del rinvio fa riferimento alla giurisprudenza della Corte suprema elaborata dal 2002 fino a date recenti in cause fondate su fatti analoghi a quelli del procedimento principale, concludendone che in Ungheria si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale consistente nel qualificare come contraffazione l'importazione senza autorizzazione di merci in relazione alle quali l'uso del marchio avviene sia mediante un pezzo o pochi pezzi di un giocattolo da costruzione composto da elementi multipli commercializzato in una scatola chiusa, sia mediante la rappresentazione assiometrica di tali elementi contenuta nelle istruzioni di montaggio, e ciò indipendentemente dal fatto che sulla confezione della merce in questione non compaia il marchio e non vi sia alcun altro riferimento al richiedente titolare del marchio.
- 12 Il giudice del rinvio non è pienamente convinto che tale orientamento giurisprudenziale sia conforme al diritto dell'Unione.
- 13 La prima questione pregiudiziale verte sull'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione per quanto riguarda la nozione di contraffazione e di «uso» ai sensi di tale nozione.
- 14 Detto giudice fa riferimento a precedenti sentenze della Corte di giustizia pronunciate in cause simili e, in particolare, alla finalità dei diritti esclusivi, alle funzioni del marchio e alle condizioni per vietarne l'uso. Sulla base di tale giurisprudenza, il giudice del rinvio afferma che è indubbio che si tratti di un'importazione di merci soggette alla procedura doganale nel commercio, senza il consenso del titolare del marchio e per prodotti per i quali i marchi sono registrati.

- 15 Il giudice del rinvio rileva che, per quanto riguarda una delle condizioni poste dalla giurisprudenza dell'Unione (la violazione della funzione del marchio) affinché il titolare del marchio possa agire contro un uso concreto del marchio, nel procedimento principale occorre applicare le corrispondenti disposizioni della legge sui marchi in vigore nel 2023, che risultano dalla trasposizione della direttiva 2015/2436.
- 16 Il giudice del rinvio invoca, in particolare, il considerando 18 di detta direttiva, secondo il quale «la contraffazione di un marchio d'impresa p[uò] essere dichiarata soltanto se si accerta che il marchio o segno in questione è utilizzato nel commercio per contraddistinguere i prodotti o i servizi. È opportuno che l'uso del segno per motivi diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi sia soggetto alle disposizioni del diritto nazionale».
- 17 Il giudice del rinvio pone poi la questione di principio se la funzione di indicazione della provenienza svolta dal marchio nazionale che tutela la rappresentazione di un elemento da costruzione subisca o possa subire un pregiudizio quando il marchio non è affatto rappresentato sulla confezione delle merci o può tutt'al più essere riconosciuto in quanto incorporato nella figura costruita raffigurata sulla confezione e il consumatore medio può percepire il predetto segno confondibile con il marchio – sia come mattoncino da costruzione, sia come rappresentazione che figura nelle sue istruzioni di montaggio – solo dopo aver aperto la confezione chiusa. In altri termini, se si possa ritenere che un tale uso del marchio svolga la funzione di distinguere alcuni prodotti da altri.
- 18 Secondo il giudice del rinvio, non si può ritenere che l'uso del marchio oggetto della controversia principale adempia la funzione di distinguere alcuni prodotti da altri. In altri termini, il giudice del rinvio ritiene che tale uso non pregiudichi la funzione essenziale di indicazione di provenienza svolta dal marchio.
- 19 Se non si può dimostrare che l'uso del marchio contestato dal richiedente abbia la funzione di distinguere alcuni prodotti da altri o che tale uso possa pregiudicare altre funzioni del marchio, il titolare del marchio non può, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della legge sui marchi, agire contro tale uso né contro l'importatore di tali merci e, di conseguenza, il giudice del rinvio sarebbe tenuto a respingere la domanda di misure provvisorie. La prima questione pregiudiziale mira quindi a chiarire se così è e se sia quindi necessario rivedere la giurisprudenza ungherese.
- 20 La seconda questione riguarda l'ipotesi in cui il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che il titolare del marchio può agire contro l'uso del marchio secondo le modalità di cui al procedimento principale.
- 21 Nel caso di specie, il giudice del rinvio deve prendere in considerazione la circostanza che l'uso del marchio è tipicamente limitato a un pezzo o a pochi pezzi di un giocattolo da costruzione composto da vari elementi, laddove tale giocattolo contiene dozzine, o addirittura quantità superiori di altri pezzi che non

costituiscono una contraffazione, che sono dello stesso tipo e hanno la stessa funzione dei pezzi che costituiscono contraffazione e che sono tecnicamente equivalenti a questi ultimi pezzi. Pertanto, la particolarità delle circostanze da esaminare nel procedimento principale risiede nel fatto che l'uso del segno di cui trattasi non riguarda la totalità della merce stessa, ma si limita ad un pezzo o pochi pezzi di quest'ultima, e che la proporzione di tali pezzi nell'insieme della costruzione è, di regola, molto esigua, come avviene nel procedimento principale.

- 22 Si pone la questione se, in tal caso, il titolare del marchio possa, sulla base dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2015/2436, agire contro la contraffazione per la totalità della merce; vale a dire se da tale disposizione risulti che il titolare del marchio può chiedere, come nel procedimento principale, l'adozione di una misura provvisoria diretta a vietare all'opponente di continuare ad importare la merce nel suo insieme contenente pezzi che costituiscono contraffazione e, pertanto, a bloccare la merce.
- 23 Nella motivazione di tale questione pregiudiziale, il giudice del rinvio esprime dubbi circa l'opportunità della precedente conclusione, vale a dire se l'uso del marchio abbia luogo in relazione alle merci. Il giudice del rinvio rileva che il mattoncino da costruzione, in quanto merce che può essere acquistata anche singolarmente nei negozi specializzati del richiedente, deve essere giuridicamente distinto dai mattoncini da costruzione commercializzati come pezzi di una costruzione del gioco di costruzione.
- 24 A tale riguardo, il giudice del rinvio chiede se, nel caso in cui solo una parte separabile dalla merce costituisca una contraffazione, si debba ritenere che la merce nel suo insieme costituisca contraffazione e se il richiedente abbia il diritto di chiedere un divieto nei confronti della merce nel suo insieme e l'adozione delle misure necessarie per rendere effettivo tale divieto.
- 25 In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga, con la terza questione, sulla portata della libertà discrezionale di cui dispone per soddisfare le domande del titolare del marchio e, in particolare, se possa respingerle.
- 26 Infatti, la disposizione nazionale applicabile, vale a dire l'articolo 27, paragrafo 2, della legge sui marchi, dispone che «il titolare del marchio può far valere nei confronti del contraffattore, a seconda delle circostanze del caso, le seguenti domande di diritto civile (...)». Il giudice del rinvio interpreta tale disposizione nel senso che essa non gli impone l'obbligo di accogliere incondizionatamente le domande del titolare del marchio in caso di contraffazione di quest'ultimo, ma che gli riconosce un potere discrezionale al riguardo.
- 27 Il giudice del rinvio rileva che, a differenza della legge sui marchi, l'articolo 130, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 prevede la possibilità di non concedere il divieto per «motivi particolari», i quali tuttavia, secondo tale giurisprudenza, devono essere interpretati restrittivamente.

- 28 Poiché i giudici nazionali devono altresì interpretare le norme nazionali in modo conforme al diritto dell'Unione, è necessario, dal punto di vista di tale diritto, delimitare la portata del potere discrezionale di cui trattasi, tenuto conto, in particolare, del fatto che la legge sui marchi e il regolamento 2017/1001 ammettono inequivocabilmente l'esistenza di un potere discrezionale che consente di non accogliere le domande del titolare del marchio in caso di contraffazione di quest'ultimo, sebbene la facoltà di fare uso di un siffatto potere discrezionale sia definita in modo diverso in ciascuna delle due norme.
- 29 Per quanto riguarda il contenuto di tale potere discrezionale, della giustizia e della proporzionalità, risulta che, per soddisfare le domande fondate sulla contraffazione formulate dal titolare del marchio, il giudice nazionale deve procedere con particolare cautela, poiché le conseguenze giuridiche che ne derivano devono corrispondere alla portata della contraffazione.
- 30 Allo stesso modo, se la domanda del titolare del marchio di blocco della merce nel suo insieme può essere accolta – secondo la citata giurisprudenza dello Stato membro – semplicemente perché un elemento o pochi elementi di costruzione di tale giocattolo violano uno o più diritti del marchio nazionale, il titolare del marchio dispone, in sostanza, dello stesso potere che poteva esercitare già da decenni invocando il brevetto ormai decaduto che tutelava i giocattoli da costruzione sul piano tecnico. Allo stesso tempo, poiché il mattoncino da costruzione oggetto della rappresentazione protetta dal marchio ha anche una determinata funzionalità, il titolare del marchio deve prendere in considerazione anche la possibilità che l'uso di tale funzionalità possa interessare a un terzo.
- 31 Non vi è dubbio che introducendo ostacoli giuridici al riconoscimento della protezione del marchio, il legislatore intende evitare la «proroga» di un diritto esclusivo decaduto (ad esempio, un brevetto o un diritto su un disegno o modello) mediante la tutela conferita dal marchio e, di conseguenza, il mantenimento ingiustificato di un monopolio giunto a termine. Tuttavia, nel caso di specie, poiché i marchi nazionali non sono stati annullati (e continuano ad essere protetti), il giudice del rinvio chiede se tale intenzione del legislatore possa essere realizzata in sede di applicazione della norma e, in tale contesto, al momento di statuire sulla domanda relativa alla contraffazione.
- 32 È vero che la possibile esistenza di un siffatto potere discrezionale può eventualmente derivare dalle disposizioni della direttiva 2004/48 e, in particolare, dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, di quest'ultima.
- 33 Di conseguenza, nel caso in cui il giudice nazionale ritenesse probabile, nel procedimento principale, che l'opponente violi il marchio nazionale, si pone la questione se, alla luce delle particolari circostanze del caso, possa decidere, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48 e nel tentativo, tra l'altro, di non creare inutili ostacoli al commercio legittimo, di accogliere parzialmente la domanda di misure provvisorie del richiedente o addirittura di respingere tale domanda.

- 34 Non vi è dubbio che sull'altro versante del bilanciamento di tale potere discrezionale si trovi il dovere del giudice nazionale di assistere il titolare del marchio nel far valere i propri diritti di proprietà intellettuale e di evitare che la prassi giudiziaria svuoti sostanzialmente di contenuto i diritti esclusivi derivanti dalla tutela del marchio.
- 35 Alla luce delle considerazioni che precedono, si pone la questione se, sulla base del diritto dell'Unione, il potere discrezionale del giudice possa arrivare fino al rigetto, da parte del giudice dello Stato membro, della domanda di misure provvisorie diretta a che sia vietato continuare ad importare nel paese il giocattolo da costruzione e, a tal fine, a disporre il blocco delle merci. Il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di rispondere utilmente alla terza questione pregiudiziale al fine di definire il corretto potere discrezionale del giudice.