

Causa C-17/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito

11 gennaio 2024

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Francia)

Data della decisione di rinvio:

10 gennaio 2024

Ricorrente:

CeramTec GmbH

Resistente:

CoorStek Bioceramics LLC

(OMISSIS)

COUR DE CASSATION (FRANCIA)

Udienza pubblica del **10 gennaio 2024**

Procedura dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (OMISSIS)

(OMISSIS)

REPUBBLICA FRANCESE

(OMISSIS)

SENTENZA DELLA COUR DE CASSATION (Corte di cassazione, Francia),
SEZIONE COMMERCIALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA, DEL 10
GENNAIO 2024

La società CeramTec GmbH, società di diritto tedesco, con sede a (OMISSIS) Plochingen (Germania), ha proposto ricorso contro la sentenza pronunciata il 25 giugno 2021 dalla Cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia) (OMISSIS), nella controversia che la oppone alla società Coorstek Bioceramics

LLC, società di diritto americano, con sede in Colorado (OMISSIS) (Stati Uniti), già denominata C5 Medical Werks LLC – resistente in cassazione.

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce due motivi di cassazione.

(OMISSIS)

la Sezione commerciale, finanziaria ed economica della Cour de cassation (OMISSIS) ha pronunciato la presente sentenza.

Fatti e procedimento

- 1 Secondo la sentenza impugnata (Parigi, 25 giugno 2021), la società CeramTec GmbH (in prosieguo: la «società Ceramtec») è specializzata nello sviluppo, nella fabbricazione e nella distribuzione di componenti tecnici ceramici destinati, in particolare, alla realizzazione di impianti d'anca e ginocchio, che la stessa vende ai fabbricanti di protesi per produrre protesi d'anca complete, che vengono poi vendute agli utilizzatori finali, quali ospedali o chirurghi ortopedici.
- 2 La società Ceramtec era titolare di un brevetto europeo n. EP 0 542 815, scaduto il 5 agosto 2011, che designava la Francia e riguardava un materiale ceramico composito.
- 3 Il 23 agosto 2011 la società Ceramtec ha depositato tre marchi dell'Unione europea:
 - il marchio n. 10 214 195, che tutela il colore rosa pantone 677C, edizione 2010, registrato il 26 marzo 2013, sulla scorta della priorità di un marchio tedesco del 21 luglio 2011,
 - il marchio figurativo dell'Unione europea n. 10 214 112, registrato il 12 aprile 2013, sulla scorta della priorità di un marchio tedesco del 25 luglio 2011, che è una rappresentazione grafica di una sfera di colore rosa pantone 677C,
 - il marchio tridimensionale dell'Unione europea n. 10 214 179, registrato il 20 giugno 2013, sulla scorta della priorità di un marchio tedesco del 26 luglio 2011.
- 4 Tali marchi designano i seguenti prodotti della classe 10 della Classificazione internazionale di Nizza: pezzi in ceramica per impianti per osteosintesi, surrogati di superfici articolari, distanziatori per le ossa, sfere per articolazioni dell'anca, gusci/lastre per articolazioni dell'anca e pezzi di articolazione del ginocchio; tutti i suddetti prodotti per la vendita ai produttori di protesi.
- 5 Il 13 dicembre 2013, la società Ceramtec, sostenendo che la Coorstek Bioceramics LLC (in prosieguo: la «società Coorstek»), che produce componenti medici in ceramiche tecniche avanzate – e in particolare per protesi articolari d'anca e dorsale e per protesi dentarie –, commercializzasse un prodotto che copiava il

colore rosa caratteristico dei suoi prodotti, citava quest'ultima in giudizio per contraffazione di marchi e concorrenza parassitaria. La società Coorstek ha domandato, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità dei marchi invocati.

- 6 Inoltre, dalla sentenza e da quanto dedotto dalle parti, risulta che la società Ceramtec ha promosso azioni per contraffazione dei propri marchi e per concorrenza parassitaria in Germania, negli Stati Uniti e in Svizzera. Le decisioni dell'Ufficio marchi e brevetti tedesco del 21 giugno e dell'11 luglio 2018, che dichiarano nulli i marchi di cui trattasi, sono oggetto di ricorso. Negli Stati Uniti, la decisione della District Court (Tribunale distrettuale) del Colorado del 5 gennaio 2017, che dichiarava nulli i marchi statunitensi, è stata annullata in appello con decisione dell'11 settembre 2019. Siccome l'ufficio svizzero ha negato la registrazione dei marchi per mancanza di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso in Svizzera, la società Ceramtec ha ritirato i suoi marchi. Il 13 marzo 2023, la Corte di appello di Stoccarda, investita di una domanda di contraffazione, ha annullato la decisione di sospensione del procedimento, avanzata dalla società Ceramtec, dinanzi al Tribunale di Stoccarda. La Corte di appello di Stoccarda si è discostata dalla valutazione dei giudici di primo grado sulle possibilità di successo della domanda di dichiarazione di nullità del marchio in relazione alla malafede.
- 7 Con sentenza del 25 giugno 2021, la cour d'appel de Paris ha dichiarato nulli i tre marchi dell'Unione europea per deposito in malafede.
- 8 Essa ha rilevato che, alla data del deposito dei tre marchi a colori, ossia il 23 agosto 2011, la società Ceramtec era convinta dell'effetto tecnico dell'ossido di cromo per garantire durezza e resistenza alle sfere di ceramica utilizzate nella costituzione delle protesi mediche e che la stessa aveva cercato di proteggere il colore rosa delle sfere, che risultava dall'effetto indotto dalla presenza di ossido di cromo nella ceramica. La cour d'appel de Paris ha dichiarato che la società Ceramtec aveva inteso estendere il suo monopolio sulla soluzione tecnica precedentemente protetta tramite brevetto, scaduto il 5 agosto 2011.
- 9 Secondo la cour d'appel de Paris, la malafede era caratterizzata dalla volontà, non tanto di impedire ai concorrenti di continuare a utilizzare il colore rosa, bensì di estendere un monopolio e impedire ai concorrenti di entrare nel mercato in cui la società Ceramtec detiene una posizione dominante grazie al materiale che impiega nei suoi prodotti, ossia l'ossido di cromo, in una proporzione che ha l'effetto di colorare di rosa la ceramica.
- 10 La cour d'appel de Paris ha stabilito che la depositante aveva quindi voluto ottenere un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nella funzione di un marchio, ossia l'indicazione di origine, in quanto la società Ceramtec, alla data del deposito, concepiva il colore rosa non come un segno per attirare i clienti, ma come un effetto di un componente del materiale da essa impiegato, e che riteneva contribuisse alla resistenza di quest'ultimo.

- 11 La società Ceramtec, che ha presentato ricorso in cassazione, contesta sia la declaratoria di nullità dei suoi tre marchi europei a opera della sopraccitata sentenza sia che quest'ultima abbia dichiarato irricevibile l'azione per contraffazione dei suoi marchi.

Esposizione del motivo

- 12 Secondo il motivo di ricorso in cassazione, con il quale si domanda di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 vieta il deposito per la registrazione come marchio di segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Tale disposizione risponde all'obiettivo di interesse generale di evitare che il diritto dei marchi finisca con il conferire ad un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche funzionali di un prodotto. Secondo la ricorrente in cassazione, tenuto conto dell'esistenza di tale norma speciale, un'interpretazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del 26 febbraio 2009, che consenta di dichiarare nullo un marchio per il solo motivo che il suo depositante intendeva esclusivamente mantenere diritti su una soluzione tecnica, senza che sia dimostrato che il diritto sul marchio garantisca o preservi effettivamente la tutela di una siffatta soluzione tecnica, equivarrebbe ad aggirare l'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii) e a ignorare i rispettivi ambiti di applicazione di queste due disposizioni.
- 13 Il ricorso solleva quindi la questione del rapporto tra gli articoli 7 e 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 207/2009, ciascuno dei quali stabilisce delle cause di nullità assoluta di un marchio. Si tratta di una questione nuova per la Cour de cassation, e la Corte di giustizia non sembra essersi pronunciata sulla questione posta nel caso di specie.

Richiamo delle norme applicabili

Diritto dell'Unione

- 14 Considerata la data di deposito dei marchi controversi, ossia il 23 agosto 2011, occorre applicare le disposizioni del regolamento n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario, nella versione previgente al regolamento n. 2015/2424 del 16 dicembre 2015, entrato in vigore il 23 marzo 2016.
- 15 L'articolo 7 di tale regolamento prevede impedimenti assoluti alla registrazione di un segno come marchio. Segnatamente, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), di tale regolamento prevede che siano esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato.
- 16 Tale articolo è ora ripreso all'articolo 7 del regolamento 2017/1001 del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (in prosieguo: l'«RMUE»).

- 17 La Corte di giustizia ha precisato che tale divieto rispondeva all'obiettivo di «evitare che il diritto dei marchi sfoci nel conferimento a un'impresa di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti» e quindi «evitare che la tutela conferita dal diritto dei marchi si estenda oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o servizio da quelli offerti dai concorrenti, impedendo a questi ultimi di offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche funzionali in concorrenza con il titolare del marchio» (sentenze Corte del 18 giugno 2002, Philips, C-299/99, punti 78 e 79, e del 23 aprile 2020, Gömböc Kutato, C-237/19, punto 25).
- 18 Inoltre, la Corte di giustizia ha dichiarato che gli impedimenti assoluti alla registrazione di un marchio di cui all'articolo 7 sono autonomi, come risulta dalla loro elencazione in ordine successivo e dall'uso del termine «esclusivamente». Di conseguenza, uno solo di tali impedimenti è sufficiente a giustificare il rifiuto o la cancellazione di una registrazione di un marchio, poiché è pienamente applicabile a detto segno [sentenza della Corte del 18 settembre 2014, Hauck, C-205/13, sull'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95]. La Corte di giustizia ha inoltre precisato che la dichiarazione di nullità ha luogo solo se uno di tali impedimenti è pienamente caratterizzato e che consentire l'applicazione di tale disposizione nell'ipotesi in cui ciascuno dei tre impedimenti alla registrazione elencati sia stato riscontrato solo in parte, violerebbe in modo manifesto l'obiettivo di interesse generale sotteso all'applicazione dei tre impedimenti alla registrazione (sentenza della Corte, 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, punto 50, per analogia).
- 19 L'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, intitolato «Motivi di nullità assoluta», così prevede:
- «1. Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché:
- a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7;
- b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede».
- 20 Tali disposizioni riprendono quelle dell'articolo 51 del regolamento n. 40/94 del 20 dicembre 1993, e sono ora riprese all'articolo 59, paragrafo 1, dell'RMUE.
- 21 Il concetto di malafede non è definito in alcun testo normativo, ma la Corte di giustizia ha suggerito che tale concetto costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme nell'Unione, e per la cui valutazione occorre tenere conto di tutti i fattori pertinenti specifici del caso di specie esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione [sentenza del 27 giugno 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, per analogia nella parte vertente sull'interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95/CE].

- 22 Essa ha precisato che, qualora dalle circostanze risulti che il titolare del marchio contestato abbia depositato la domanda di registrazione di tale marchio con l'intenzione di ledere, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l'intenzione di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, il sussistere di una siffatta intenzione deve condurre all'applicazione del motivo di nullità assoluta di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, la sentenza del 12 settembre 2019, *Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO*, C-104/18 P, punti 46, 54 e 56).

Diritto nazionale

- 23 Nel diritto nazionale, alla data dei depositi di cui trattasi, il concetto di malafede non era contemplato dai testi normativi. L'articolo L 712-6 del codice della proprietà intellettuale così prevedeva: «Se la registrazione è stata richiesta in frode ai diritti di un terzo o in violazione di un obbligo di legge o convenzionale, la persona che ritenga di avere un diritto sul marchio può agire in giudizio per rivendicarne la proprietà».
- 24 Secondo la giurisprudenza dei giudici francesi, l'annullamento di un marchio depositato in frode dei diritti altrui può essere chiesto, sulla base del principio «*fraus omnia corrumpit*», in combinato disposto, a partire dalla legge di attuazione del 4 gennaio 1991, con l'articolo L. 712-6 del codice della proprietà intellettuale – e ricade, pertanto, tra i motivi di nullità previsti all'articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 (Com., 17 marzo 2021, ricorso n. 18-19.774).
- 25 La Cour de cassation ha dichiarato «che il deposito di un marchio è viziato da frode quando è effettuato con l'intento di privare dei terzi di un segno necessario alla loro attività» (Corn., 25 aprile 2006, n. 04-15.641, Boll. n. 100), o quando viene fornita prova di interessi consapevolmente ignorati dal depositante (Corn., 12 dicembre 2018, impugnazione n. 17-24.582), nonché quando plurimi depositi di marchi si inseriscono in una strategia commerciale diretta a privare dei soggetti dell'uso di un nome necessario alla loro attività presente o futura (Corn., 1° giugno 2022, ricorso n. 19-17.778).

Motivazione del rinvio pregiudiziale

- 26 La società Ceramtec sostiene che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 vieta il deposito per la registrazione come marchio di segni «costituiti esclusivamente dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico», allo scopo di evitare che il diritto dei marchi sfoci nel conferimento a un'impresa di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti (sentenza della Corte del 23 aprile 2020, causa C-237/19, *Gömböc*

Kutató, punto 25) e, in tal modo, perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche (stessa sentenza, punto 27) o altri diritti che il legislatore dell'Unione ha voluto assoggettare a termini di decadenza (sentenza della Corte del 16 settembre 2015, causa C-215/14, Société des produits Nestlé/Cadbury, punto 45).

- 27 Basandosi sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, e in particolare sulle sentenze Hauck e Société des produits Nestlé/Cadbury (citate in precedenza), la società Ceramtec ritiene che gli impedimenti assoluti di cui all'articolo 7 del regolamento n. 207/2009, che devono essere caratterizzati in se stessi e non possono essere combinati gli uni con gli altri, siano autonomi e non possano, se non verificati, caratterizzare la malafede ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, a meno che non si possa ricorrere alla nozione di malafede per aggirare o ignorare le condizioni di applicazione dei motivi di nullità di cui all'articolo 7.
- 28 In aggiunta, la società Ceramtec sostiene che tale elusione sarebbe contraria alla *ratio* del regolamento, che richiede non solo l'intenzione di garantire la protezione di una soluzione tecnica mediante il diritto dei marchi, ma anche la sua effettiva protezione. Nel caso di specie, la società Ceramtec sosteneva di aver scoperto, dopo la scadenza del suo brevetto e il deposito dei marchi europei controversi, che l'ossido di cromo, che conferiva il colore rosa depositato per la registrazione come marchio e che era parte della presentazione dei marchi figurativi e tridimensionali, non aveva in realtà alcun effetto tecnico. Essa ne deduceva che, in assenza di un effetto tecnico di tale componente, i marchi che proteggono il colore rosa non avrebbero potuto sviare il diritto dei marchi dalla finalità che gli è propria, sicché, non essendoci un effetto tecnico tutelabile, non si sarebbe potuta caratterizzare la malafede.
- 29 Essa sostiene che la mera intenzione del depositante è inconferente per caratterizzare la malafede ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, quando nessun effetto tecnico può essere tutelato in tal modo. Secondo la società Ceramtec, adottare la soluzione contraria consentirebbe a un terzo di opporsi al deposito di un marchio per i motivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento, senza che siano soddisfatte le condizioni per la sua applicazione, il che equivarrebbe a fare della nozione di malafede un *passé-partout* per l'applicazione di tale motivo di nullità, senza che debbano essere soddisfatte le condizioni per la sua applicazione.
- 30 La società Coorstek sostiene che i due testi rispondono a obiettivi diversi e che non si può ritenere che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 207/2009 costituisca una norma speciale che prevale sull'articolo 52, paragrafo 1, lettera b). A suo avvio, si tratta di due situazioni distinte in cui un marchio può essere revocato per motivi completamente diversi. Nel valutare la malafede occorrerebbe esaminare il comportamento del depositante e non le qualità intrinseche del segno in questione. Inoltre, poiché la malafede viene valutata alla data del deposito, sarebbe ininfluenza il fatto che il monopolio sul segno non

consenta realmente la tutela della soluzione tecnica, purché il depositante ci abbia creduto, in quanto deve essere presa in considerazione solo l'intenzione di quest'ultimo. Pertanto, il deposito di un segno effettuato al fine di riservarsi una soluzione tecnica pregiudicherebbe il gioco leale della concorrenza, quand'anche l'effetto tecnico brevettato, divenuto di pubblico dominio, si rivelasse alla fine inefficace.

- 31 L'avvocato generale ritiene che le risposte fornite dalla Corte di giustizia sulla nozione di malafede siano sufficienti per rispondere al ricorso, senza doversi basare su un'interpretazione non evidente del regolamento.
- 32 Con sentenza del 25 giugno 2021, la cour d'appel de Paris ha dichiarato che la successione di diritti di proprietà industriale non deve servire a tutelare la stessa caratteristica del prodotto e che l'intenzione di tutelare una soluzione tecnica oltre il termine della protezione del brevetto caratterizza la malafede del depositante, senza che quest'ultimo possa utilmente contestare al giudice di aver confuso la malafede con l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento 207/2009.
- 33 La Corte d'Appello di Stoccarda, con sentenza del 13 marzo 2023, ha invece dichiarato che il fatto che la colorazione rosa caratteristico sia necessario per ottenere un effetto tecnico corrisponde, in realtà, all'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009 del 26 febbraio 2009, che avrebbe dovuto essere invocato sulla base dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), e non dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b).
- 34 Ne consegue che esiste una divergenza di interpretazione tra giudici d'appello degli Stati membri sul coordinamento tra gli impedimenti assoluti di nullità di cui all'articolo 7 del regolamento n. 207/2009 e la malafede, che configura un motivo di nullità previsto all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

Questioni pregiudiziali

- 35 Si pone quindi la questione del coordinamento tra i motivi di nullità assoluta di cui all'articolo 7 del regolamento 207/2009, a cui fa riferimento l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento medesimo, e l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), che riguarda il deposito in malafede.
- 36 Poiché la malafede costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione soggetta a interpretazione uniforme, alla Corte di giustizia dovrebbero essere poste le seguenti questioni pregiudiziali:
- 37 Se i motivi di nullità quali, da un lato, la registrazione di un marchio in violazione delle disposizioni dell'articolo 7 e, dall'altro lato, la malafede del richiedente alla data del deposito, che sono disciplinate, rispettivamente, dell'articolo 52,

paragrafo 1, lettere a) e lettera b), del sopraccitato regolamento, siano autonomi o addirittura esclusivi.

- 38 In caso di risposta negativa alla prima questione, se la malafede del depositante possa essere valutata alla luce del solo impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, senza che sia accertato se il segno depositato per la registrazione come marchio sia costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
- 39 Se l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che esso esclude la malafede del depositante che ha presentato una domanda di registrazione di marchio con l'intenzione di tutelare una soluzione tecnica, qualora, successivamente a tale domanda, sia emerso che non esisteva alcun nesso tra la soluzione tecnica in questione e i segni che costituiscono il marchio depositato.

PER QUESTI MOTIVI, la Cour de cassation:

Visto l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

SOTTOPONE alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni:

- 1) Se l'articolo 52 del regolamento n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, debba essere interpretato nel senso che i motivi di nullità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), sono autonomi ed esclusivi rispetto alla malafede di cui al paragrafo 1, lettera b).
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la malafede del depositante possa essere valutata alla luce del solo impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), ii), del regolamento n. 207/2009, senza che sia accertato se il segno depositato per la registrazione come marchio sia costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
- 3) Se l'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che esso esclude la malafede del depositante che ha presentato una domanda di registrazione di marchio con l'intenzione di tutelare una soluzione tecnica, qualora, successivamente a tale domanda, sia emerso che non esisteva alcun nesso tra la soluzione tecnica in questione e i segni che costituiscono il marchio depositato.

(OMISSIS)