

Causa C-452/24**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

26 giugno 2024

Giudice del rinvio:

Korkein oikeus (Finlandia)

Data della decisione di rinvio:

26 giugno 2024

Ricorrente:

Oy Lunapark Scandinavia Ltd

Resistente:

Hardeco Finland Oy

KORKEINOIKEUS ORDINANZA
(Corte suprema, Finlandia)

RICORRENTE	Oy Lunapark Scandinavia Ltd
RESISTENTE	Hardeco Finland Oy
OGGETTO	Controversia vertente sulla contraffazione di marchio

DECISIONE DEL KORKEIN OIKEUS (CORTE SUPREMA)**Oggetto della controversia**

- 1 La controversia verte sull'interpretazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (in prosieguo: la «direttiva marchi»). Occorre chiarire se l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, di detta direttiva osti all'applicazione di un principio nazionale, secondo il quale il titolare di un marchio può decadere dal diritto di vietare a terzi l'uso di un segno, che non

costituisce un marchio, in quanto, pur essendo consapevole di detto uso, non abbia agito entro un termine ragionevole.

- 2 Secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») concernente l'interpretazione delle precedenti direttive sui marchi 89/104/CEE e 2008/95/CE, le norme relative ai diritti conferiti dal marchio sono state oggetto di un'armonizzazione completa da parte degli articoli da 5 a 7 di tali direttive, in cui sono definiti i diritti di cui godono i titolari di marchi all'interno dell'Unione. Pertanto, ai sensi della giurisprudenza della Corte, ferme restando alcune ipotesi particolari disciplinate dagli articoli 8 e seguenti di detta direttiva, un giudice nazionale, nell'ambito di una controversia vertente sull'esercizio del diritto esclusivo conferito da un marchio, non può limitare tale diritto esclusivo in modo da oltrepassare i limiti derivanti da detti articoli da 5 a 7 (ordinanza del 6 ottobre 2015, *Ford Motor Company*, C-500/14, EU:C:2015:680, punto 44; sentenza del 19 settembre 2013, *Martin Y Paz Diffusion*, C-661/11, EU:C:2013:577, punti 54 e 55). L'articolo 9 delle precedenti direttive sui marchi riguardava la preclusione per tolleranza e il suo contenuto corrispondeva, in sostanza, all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, nonché all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva marchi.
- 3 È necessario stabilire se la direttiva marchi abbia armonizzato il contenuto del diritto esclusivo del titolare del marchio nel senso che quest'ultimo può decadere dal diritto di vietare un uso che viola tale diritto esclusivo, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva, nel solo caso di inattività che rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, concernente la preclusione per tolleranza del diritto di vietare l'uso, e dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, cui fa riferimento lo stesso articolo 18, paragrafo 1.

Fatti pertinenti

Causa pendente

- 4 In data 14 agosto 2009, sulla base di una domanda depositata il 29 agosto 2003 veniva registrato, per conto della Oy Lunapark Scandinavia Ltd (in prosieguo: la «Lunapark»), il marchio n. 246144 DRACULA in particolare per «confetteria». La Lunapark importa e vende in Finlandia prodotti di confetteria sul cui imballaggio sono presenti il termine «Dracula» e loghi raffiguranti il personaggio di Dracula.
- 5 A seguito di un'operazione di acquisizione delle attività della Karkkimies Oy – Candyman Ltd (in prosieguo: la «Karkkimies») effettuata il 31 ottobre 2019, la Hardeco Finland Oy (in prosieguo: la «Hardeco») dava inizio, nel novembre 2019, all'importazione e alla commercializzazione in Finlandia di prodotti di confetteria confezionati in imballaggi recanti il termine «Dracula» e loghi raffiguranti il personaggio di Dracula. Prima della registrazione del marchio DRACULA, la Karkkimies e le società che l'hanno preceduta avevano già importato e

commercializzato in Finlandia, per un lungo periodo, prodotti di confetteria confezionati in imballaggi recanti i suddetti segni relativi a Dracula. La Karkkimies non aveva alcun diritto esclusivo, basato sulla registrazione o sull'uso, sui segni da essa utilizzati né esisteva alcun accordo con la Lunapark in merito al diritto di uso del marchio DRACULA.

- 6 Con ricorso presentato dinanzi al Markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche, Finlandia) il 6 ottobre 2020, la Lunapark chiedeva di dichiarare che il comportamento della Hardeco violava il suo diritto esclusivo sul marchio DRACULA, e faceva valere una pretesa inibitoria e una richiesta di risarcimento danni in ragione di detta violazione.
- 7 La Hardeco chiedeva di respingere il ricorso, sostenendo, in particolare, che la Lunapark era decaduta, in conseguenza della sua inattività, dal suo diritto di agire nei confronti della Hardeco per contraffazione del marchio DRACULA, in quanto il comportamento della Hardeco costituiva una continuazione della consolidata attività della Karkkimies, contro la quale la Lunapark non avrebbe in alcun modo agito.

Sentenza del Markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche) del 21 dicembre 2022

- 8 Nella sentenza impugnata, il Markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche) ha dichiarato che il comportamento della Hardeco rientrava nell'ambito di applicazione del diritto conferito dal marchio DRACULA alla Lunapark di vietarne l'uso. Inoltre, il termine «Dracula» apposto dalla Hardeco sugli imballaggi dei prodotti sarebbe identico al marchio DRACULA e sarebbe stato utilizzato per prodotti identici a quelli per cui il marchio DRACULA è stato registrato. Detto giudice ha inoltre ritenuto che i loghi utilizzati dalla Hardeco abbiano dato adito a un rischio di confusione per il pubblico con il marchio DRACULA, rilevando, al riguardo, sulla base degli elementi di prova prodotti nella causa, che l'uso simultaneo e pluriennale dei segni da parte della Lunapark, da un lato, e della Karkkimies, dall'altro, non avrebbe eliminato il rischio di confusione tra i segni, in quanto tale uso non avrebbe consentito al pubblico di riferimento di distinguere tra i prodotti di confetteria importati dalla Lunapark e quelli importati dalla Hardeco.
- 9 Nondimeno, nella sua sentenza il Markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche) respingeva le conclusioni della Lunapark sostenendo che, in base ai principi generali nazionali di diritto civile, la Lunapark era decaduta, in conseguenza della sua inattività, dal diritto di far valere pretese derivanti dal marchio DRACULA riguardo al comportamento della Hardeco. Ad avviso di detto giudice, la disposizione della legge sui marchi relativa agli effetti dell'inattività del titolare del marchio non troverebbe applicazione al presente caso, poiché la resistente non avrebbe un diritto esclusivo conferito dal marchio sui segni da essa utilizzati. Tuttavia, nell'ambito del diritto civile esisterebbe, a livello nazionale, il principio consolidato secondo cui un'azione o una pretesa

deve essere rispettivamente proposta o fatta valere entro un periodo di tempo ragionevole decorrente dal momento in cui l'avente diritto sia venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dei fatti su cui si basa la pretesa. Tale giudice ha stabilito che l'inattività della Lunapark riguardo ai prodotti di confetteria Dracula, importati e venduti dalla Karkkimies, si era protratta per un periodo di tempo così lungo da comportare, in linea di principio, la perdita del diritto, non ravvisandosi peraltro alcuna giustificazione per detta inattività. Il fatto che i segni controversi fossero ora utilizzati dalla Hardeco in luogo della Karkkimies non avrebbe alcuna rilevanza giuridica, poiché l'attività di importazione e distribuzione di prodotti di confetteria della Hardeco avrebbe avuto ad oggetto i medesimi prodotti commercializzati dalla Karkkimies, rispetto ai quali la Lunapark sarebbe rimasta inattiva.

Impugnazione dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema)

- 10 La Lunapark presentava un'impugnazione avverso la sentenza del Markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche). Il Korkein oikeus (Corte suprema) ammetteva l'impugnazione limitatamente alla questione se la Lunapark, in ragione della sua inattività, fosse decaduta dal diritto di far valere pretese nei confronti della Hardeco fondate sulla contraffazione del marchio DRACULA asseritamente verificatasi tramite l'importazione e l'immissione nel mercato finlandese dei prodotti Dracula di cui trattasi.
- 11 Nella sua impugnazione, la Lunapark sostiene di non essere decaduta dal diritto di far valere pretese nei confronti della Hardeco fondate sulla contraffazione del marchio DRACULA. Il principio generale nazionale di diritto civile, al quale avrebbe fatto riferimento il Markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche), non potrebbe essere applicato alla pretesa inibitoria del titolare del marchio nel caso di contraffazione del marchio, in quanto ciò implicherebbe la limitazione di tale pretesa in contrasto con la direttiva marchi. Inoltre la Lunapark ha sottolineato, in particolare, di avere in ogni caso agito contro il comportamento della Hardeco entro un termine ragionevole; la propria inattività nei confronti della Karkkimies non potrebbe giovare alla Hardeco.
- 12 La Hardeco contesta l'impugnazione sostenendo, *inter alia*, che non sussisterebbe alcun impedimento, derivante o meno dalla direttiva marchi, all'applicazione degli effetti dell'inattività disciplinati dai principi generali nazionali di diritto civile alla pretesa inibitoria del titolare di un marchio.

Normativa pertinente

Diritto dell'Unione

- 13 L'interpretazione dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 18, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva marchi è decisiva ai fini della valutazione della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio.

Legislazione nazionale

14 Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del Tavaramerkkilaki (legge finlandese sui marchi) (544/2019), non possono essere utilizzati nel commercio per identificare prodotti o servizi senza il consenso del titolare del marchio, in particolare, i seguenti segni:

- 1) un segno identico a un marchio registrato o rinomato per prodotti o servizi identici;
- 2) un segno che, a causa della sua identità o somiglianza con un marchio registrato o rinomato per prodotti o servizi identici o simili, può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico.

L'articolo 6, paragrafo 1, della legge sui marchi, dispone che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, in particolare, l'uso di un segno ai sensi dell'articolo 5, consistente nell'apposizione di detto segno, relativo a prodotti o servizi, sugli imballaggi o nell'offerta, immissione sul mercato o importazione di prodotti contraddistinti dal segno di cui trattasi (punti 1, 2 e 4). In forza dell'articolo 62 della stessa legge, il giudice può vietare a chiunque violi un diritto esclusivo su un marchio, sotto pena di un'ammenda, la continuazione o la ripetizione della violazione. Le disposizioni di cui trattasi trovano il loro fondamento nell'articolo 10 della direttiva marchi.

15 In conformità all'articolo 63, paragrafo 1, punto 1, della legge sui marchi, il giudice non può vietare l'uso di un marchio posteriore qualora il titolare del marchio anteriore sia rimasto inattivo ai sensi dell'articolo 15. In base a tale ultimo articolo, concernente gli effetti dell'inattività del titolare del marchio, il diritto esclusivo sul marchio coesiste con il marchio anteriore nel caso in cui

- 1) la registrazione del marchio posteriore sia stata richiesta in buona fede o il marchio posteriore rinomato sia stato usato in buona fede; e
- 2) il titolare del marchio anteriore non abbia adottato misure per impedire l'uso del marchio posteriore entro cinque anni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'uso del marchio posteriore.

Ove un marchio registrato successivamente sia stato utilizzato solo per alcuni dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, il diritto esclusivo posteriore si applica unicamente all'uso del marchio relativo a detti prodotti o servizi. Le pertinenti norme si basano sull'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e sull'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva marchi. Inoltre, il diritto nazionale non contiene ulteriori disposizioni in forza delle quali il titolare di un marchio possa decadere, in ragione della sua inattività, dal diritto di vietare la continuazione della violazione del suo diritto esclusivo sul marchio.

16 Il termine di prescrizione per il diritto all'indennizzo e al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del diritto di marchio è previsto dall'articolo 70 della

legge sui marchi, il cui paragrafo 1 stabilisce che l'indennizzo e il risarcimento dei danni possono essere richiesti soltanto in riferimento al periodo di cinque anni precedente la presentazione del ricorso. Il suddetto diritto si prescrive qualora non venga presentato un ricorso entro il termine di cinque anni dal verificarsi del danno.

- 17 In ambito civilistico, vige a livello nazionale il principio secondo il quale un'azione deve essere proposta o una pretesa deve essere fatta valere entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il richiedente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto venire a conoscenza dei fatti su cui si basa la pretesa. Tale principio si riflette in numerose disposizioni di legge che stabiliscono un termine preciso per proporre un'azione o far valere una pretesa. Tuttavia, il principio è stato applicato anche in una serie di casi a prescindere dall'esistenza di una norma specifica al riguardo, ad esempio in cause vertenti sul diritto patrimoniale dei coniugi e sul diritto successorio, nonché in casi di inadempimento del contratto (v. *ex multis*, KKO 2017:49 e KKO 2018:38). Tuttavia, né in giurisprudenza né in altre fonti normative si ravvisa una posizione consolidata sulla questione della possibile applicazione di tale principio alle controversie relative ai marchi.

Necessità della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 18 Dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema) è pendente una causa per contraffazione di marchio, nella quale occorre anzitutto stabilire se il summenzionato principio generale sia applicabile a una pretesa inibitoria per contraffazione di marchio o se gli effetti dell'inattività del titolare del marchio su tale pretesa, fondata sulla normativa in materia di marchi, siano disciplinati tassativamente dalla legge sui marchi. Una decisione motivata della causa richiede un'interpretazione delle disposizioni della direttiva marchi sulla pretesa inibitoria conferita da un marchio nonché delle limitazioni e deroghe relative a tale pretesa. Dalla giurisprudenza della Corte non si evince una risposta chiara alla questione oggetto della presente causa.

Contesto della questione pregiudiziale

- 19 Secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto esclusivo di cui all'articolo 10 della direttiva marchi (articolo 5 delle precedenti direttive sui marchi) è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio d'impresa di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni. Fra dette funzioni si annoverano non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto o del servizio di cui trattasi, ma anche le altre funzioni del marchio, come quella di garantire la qualità di tale prodotto o servizio, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità. L'esercizio di tale diritto deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni del marchio (v., *ex multis*, sentenze del 19

settembre 2013, *Martin Y Paz Diffusion*, C-661/11, EU:C:2013:577, punto 58, e del 22 settembre 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, punto 71).

- 20 Il titolare di un marchio che tollera l'uso di un segno identico al marchio o che originariamente abbia dato adito a un rischio di confusione può quindi, in ragione del suo comportamento, decadere dal suo diritto di vietare a un terzo di usare tale segno qualora, ad esempio, l'uso tollerato da parte del titolare del marchio abbia posto fine al rischio di confusione o abbia fatto in modo che l'uso del segno da parte di un terzo non pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio (v., e multis, sentenze del 3 settembre 2009, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe*, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punto 82; *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, punti 70, 82 e 84, e del 27 aprile 2006, *Levi Strauss*, C-145/05, EU:C:2006:264, punti 30 e da 32 a 34).
- 21 D'altro canto, nella sua giurisprudenza la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione se l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva marchi osti all'applicazione di un principio nazionale come quello menzionato *supra* al punto 17 in una controversia vertente sulla contraffazione di un marchio. Si pone quindi la questione se il titolare di un marchio possa decadere dal diritto di vietare a un terzo l'uso di un segno che pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni del marchio anche in casi diversi dalla preclusione, a seguito di inattività, della pretesa inibitoria per tolleranza dell'uso, come previsto dalla direttiva marchi.
- 22 Tuttavia, la Corte ha esaminato la limitazione della pretesa inibitoria del titolare di un marchio fondata su una disposizione nazionale secondo la quale il titolare di un diritto non può esercitarlo in modo scorretto o abusivo. La Corte ha affermato che, nel caso in cui un terzo faccia uso di segni identici a marchi in mancanza di un consenso del titolare del marchio e quest'ultimo abbia espresso la volontà di esercitare il proprio diritto esclusivo nei confronti del terzo, spetta al giudice nazionale valutare se tale uso pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni di detti marchi. Qualora dovesse risultare l'esistenza o il rischio di un simile pregiudizio, la privazione nei confronti del titolare del marchio della possibilità di esercitare il suo diritto esclusivo avverso detto uso fatto dal terzo supererebbe i limiti che discendono dagli articoli da 5 a 7 della direttiva 89/104/CEE. Pertanto, la Corte ha dichiarato che l'articolo 5 di tale direttiva relativo ai diritti conferiti da un marchio osta a che un titolare di marchi, che, nell'ambito di uno sfruttamento condiviso con un terzo, abbia consentito l'uso da parte di quest'ultimo di segni identici ai suoi marchi per alcuni dei prodotti rientranti nelle classi per le quali tali marchi sono registrati, e che non vi consenta più, sia privato di qualsiasi possibilità di opporre a detto terzo il diritto esclusivo conferitogli dai marchi summenzionati (sentenza del 19 settembre 2013, *Martin Y Paz Diffusion*, C-661/11, EU:C:2013:577, punti 60 e 62).
- 23 Nella sentenza *Martin Y Paz Diffusion* (punto 55), con riguardo alla limitazione dell'esercizio del diritto esclusivo conferito da un marchio, la Corte ha fatto riferimento agli articoli 8 e seguenti della direttiva 89/104/CEE quali ipotesi

particolari ammissibili nell'ambito di una controversia. Detto riferimento dovrebbe quindi valere anche per l'articolo 9, concernente la preclusione per tolleranza. Tuttavia, la pregressa giurisprudenza della Corte non ha chiarito se il contenuto dei diritti conferiti da un marchio, anche con riguardo alla tolleranza e ai suoi effetti, sia armonizzato in modo tale che il titolare del marchio possa decadere dal diritto all'inibitoria a seguito di inattività soltanto nei casi previsti dall'articolo 18, paragrafo 1, e dall'articolo 9, paragrafi 1 o 2, della direttiva marchi.

Questione pregiudiziale

- 24 Dopo aver fornito alle parti la possibilità di prendere posizione sul contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale, il Korkein oikeus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 10 della direttiva marchi (UE) 2015/2436 osti all'applicazione, in una controversia vertente sulla contraffazione di un marchio, di un principio nazionale in base al quale il titolare di un marchio può, anche in ipotesi diverse da quelle contemplate dall'articolo 18, paragrafo 1, e dall'articolo 9, paragrafi 1 o 2, di tale direttiva, decadere dal diritto, conferito in forza dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva, di vietare a un terzo l'uso di un segno che pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni del marchio, in quanto, pur essendo a conoscenza dell'uso del marchio, non ha chiesto di vietare tale uso entro un termine ragionevole.

A seguito della pronuncia pregiudiziale, il Korkein oikeus (Corte suprema) potrà emanare la sentenza nella causa.

[OMISSIS]