

**Causa C-365/24**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

20 maggio 2024

**Giudice del rinvio:**

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia)

**Data della decisione di rinvio:**

20 maggio 2024

**Ricorrente:**

Purefun Group AB

**Convenuta:**

Doggy AB

---

[OMISSIS]

**Convenuta**

Doggy AB, [OMISSIS]

**OGGETTO**

Violazione del marchio d'impresa, ecc.; domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea

**SENTENZA IMPUGNATA**

Sentenza del Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio) del 16 dicembre 2022 [OMISSIS]. Il Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello della proprietà intellettuale e del commercio) ha emesso la seguente

**ORDINANZA** (da notificare il 20 maggio 2024)

- 1 La Corte d'appello della proprietà intellettuale e del commercio decide di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea in via pregiudiziale ai sensi

dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sottoponendo la relativa domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia di cui all'allegato A al presente verbale.

- 2 La Corte d'appello della proprietà intellettuale e del commercio dispone la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente ordinanza non è impugnabile.

[OMISSIS]

### **Oggetto del procedimento principale e fatti pertinenti**

- 1 Le parti nella controversia sono la Doggy AB (in prosieguo: la «Doggy») e la Purefun Group AB (in prosieguo: la «Purefun»).
- 2 La Doggy è una ditta produttrice di alimenti per cani e gatti il cui oggetto sociale consiste, secondo quella che è la descrizione delle sue attività, in particolare, nella fabbricazione e nel commercio di prodotti alimentari e d'altro genere per animali, nonché nello svolgimento di attività compatibili con tale oggetto sociale. I prodotti alimentari sono venduti in negozi e su siti Web gestiti dai rivenditori.
- 3 La Purefun è un rivenditore di prodotti per proprietari di cani, inclusi alimenti e dolcetti per cani. Le vendite hanno luogo attraverso il sito Web della società che reca il nome di dominio doggie.se.

### *Il procedimento dinanzi al Patent- och marknadsdomstolen*

- 4 Nel novembre 2021, la Doggy ha proposto un ricorso dinanzi al Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia) avverso la Purefun. In tale causa la Doggy ha chiesto, per quanto è qui di rilievo, che tale giudice vietasse alla Purefun, irrogandole un'ammenda, di usare il segno DOGGIE nella sua attività commerciale di vendita di cibo per animali e altri prodotti e accessori per animali, e ingiungesse alla Purefun di pagare alla Doggy un risarcimento pari a corone svedesi (SEK) 150.000, più gli interessi.
- 5 Come motivo di ricorso, nelle sue parti qui rilevanti, la Doggy ha asserito, in sostanza, quanto segue. La Doggy è titolare, segnatamente, del marchio nazionale registrato denominativo DOGGY, ai sensi della classe 31, relativa agli alimenti per animali, e del nome commerciale Doggy AB. La Purefun esercita le sue attività con il dominio doggie.se. La Purefun commercializza e vende diversi prodotti e accessori per cani, che comprendono alimenti per animali e oggetti da masticazione. La sua attività commerciale si svolge con il segno DOGGIE. La Doggy non ha autorizzato la Purefun a usare tale segno. Sussiste identità, o, comunque, un significativo alto grado di somiglianza, tra i prodotti e i servizi che ricadono nel marchio e sotto il nome commerciale della Doggy, da un lato, e i

servizi forniti dalla Purefun con il segno DOGGIE, dall'altro. Per giunta, quest'ultimo segno è estremamente simile al marchio e al nome commerciale della Doggy. La Purefun sta violando i diritti esclusivi della Doggy sul marchio e sul nome commerciale. Appare ragionevole che sia ingiunto alla Purefun il pagamento di un risarcimento di SEK 150.000 per abuso di marchio e nome commerciale.

- 6 La Purefun ha contestato la domanda della Doggy e il suo asserto, secondo cui la Purefun viola il marchio e il nome commerciale della Doggy, in quanto il segno sarebbe, secondo la Purefun, privo di carattere distintivo. Secondo la Purefun, tale carattere distintivo è, in ogni caso, molto modesto. Inoltre, la somiglianza tra i prodotti e i marchi è limitata e non sussiste pertanto rischio di confusione. Secondo la Purefun, le vendite sul sito Web della [doggie.se](http://doggie.se) riguardano ampiamente prodotti per i proprietari di cani diversi dagli alimenti e dai dolcetti.
- 7 Il Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia) ha accolto la domanda della Doggy. Tale giudice ha valutato dunque che sussisteva un rischio di confusione tra il marchio e il nome commerciale della Doggy, da un lato, e il segno della Purefun, dall'altro, e che la Purefun, facendo uso di tale segno, violava i diritti della Doggy. Nell'ottica del Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia) sussistevano pertanto i presupposti per vietare alla Purefun di usare tale segno nel commercio e per ingiungere alla Purefun il pagamento di un ragionevole risarcimento.
- 8 Il Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia) ha in primo luogo esaminato se sussistesse un rischio di confusione tra il segno della Purefun e il marchio denominativo della Doggy. Esso ha poi considerato che tale rischio in effetti sussisteva e ha, da ultimo, constatato che non vi era motivo per emettere una diversa valutazione con riferimento al nome commerciale.

*Il procedimento dinanzi al Patent- och marknadsöverdomstolen*

- 9 La Purefun ha interposto appello avverso la sentenza del Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia) chiedendo che il Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia) respingesse il ricorso proposto dalla Doggy. Dinanzi al Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello della proprietà intellettuale e del commercio) le parti hanno esposto essenzialmente gli stessi argomenti già dedotti dinanzi al Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio).
- 10 Nella trattazione della causa dinanzi al Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia) sono sorte questioni riguardanti l'interpretazione del diritto dell'Unione europea.

## **Diritto nazionale e diritto dell'Unione europea**

### *Diritto svedese*

Varumärkeslagen (2010:1877) (legge n. 1877 del 2010 sui marchi d'impresa; in prosieguo: la «legge sui marchi d'impresa»)

- 11 Tale legge recepisce, in particolare, la 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 (GU 2015, L 336, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva sui marchi d'impresa»).
- 12 Ai sensi del Capo 1, § 8, della legge sui marchi d'impresa, chi possiede un nome commerciale o un'altra designazione commerciale ha un diritto esclusivo su tale nome o designazione.
- 13 Al Capo 1, § 10, della legge sui marchi d'impresa, è indicato, inoltre, che il diritto esclusivo su un segno ai sensi del Capo 1, § 8, della legge sui marchi d'impresa comporta che nessun altro che il titolare può, senza il consenso di quest'ultimo, usare un segno nella normale attività commerciale per taluni prodotti o servizi, se tale segno è identico o simile al marchio che contraddistingue i prodotti ed è usato per prodotti o servizi di tipo identico o simile, se sussiste un rischio di confusione, incluso il rischio che l'uso del segno provochi nel pubblico l'impressione che sussista un'associazione tra chi usa il segno e il titolare del marchio.
- 14 Secondo il Capo 8, § 3, della legge sui marchi d'impresa, il giudice può vietare, mediante l'irrogazione di un'ammenda, su richiesta del titolare di un marchio ai sensi del Capo 1, § 8, della legge sui marchi d'impresa, ad un soggetto che commette una violazione della legge sui marchi d'impresa, di persistere in tale violazione.
- 15 Ai sensi del Capo 8, § 4, della legge sui marchi d'impresa, chiunque commetta una violazione di tale legge è tenuto al pagamento di un risarcimento per abuso del diritto dei marchi d'impresa.

Lagen (2018:1653) om företagsnamn (Legge n. 1653 del 2018 sul nome commerciale; in prosieguo: la «legge sul nome commerciale»)

- 16 Ai sensi del Capo 1, § 1, della legge sul nome commerciale, è nome commerciale la denominazione con la quale l'imprenditore esercita la propria attività. Dal terzo capoverso dello stesso paragrafo deriva inoltre che il termine «designazione commerciale» è il termine comune per nome commerciale e segni secondari.
- 17 Ai sensi del Capo 1, § 2, della legge sul nome commerciale, l'imprenditore acquista diritti esclusivi sul nome commerciale attraverso la registrazione o grazie all'uso.

- 18 Ai sensi del Capo 2, § 1, della legge sul nome commerciale, il nome commerciale può essere registrato soltanto se è in grado di distinguere l'attività del titolare da quella degli altri operatori. Dal secondo capoverso della disposizione in esame deriva che occorre tenere conto del tempo e della portata dell'uso del nome commerciale allorché si deve valutare se il nome commerciale ha carattere distintivo. Inoltre, se il nome commerciale consiste unicamente in una designazione generica della natura dell'attività o di un prodotto o servizio offerti in tale attività, oppure se tale nome commerciale consiste in un nome comunemente utilizzato soltanto a livello locale o simili, esso non può, di per sé, essere considerato dotato di carattere distintivo. Se il nome commerciale include una designazione come «società a responsabilità limitata», «società per azioni» o «società commerciale», oppure vi rientrano abbreviazioni di tali designazioni, da esse occorre prescindere all'atto della valutazione.

### *Diritto dell'Unione*

#### Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

- 19 Gli articoli 34 e 35 TFUE dispongono che sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
- 20 Conformemente all'articolo 36 TFUE, gli articoli 34 e 35 TFUE lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione e all'esportazione giustificati da motivi, segnatamente, di tutela della proprietà industriale e commerciale.

#### La direttiva sui marchi d'impresa

- 21 Ai sensi dell'articolo 1 della direttiva sui marchi d'impresa, essa si applica a tutti i marchi d'impresa relativi a prodotti o servizi che formano oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione come marchi d'impresa individuali.
- 22 L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva suddetta prevede invece che un marchio sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se l'identità o la somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il marchio d'impresa e il marchio d'impresa anteriore.
- 23 Dall'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), deriva che ogni Stato membro può disporre che un marchio d'impresa posteriore debba essere escluso dalla registrazione se siano stati acquisiti diritti a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio d'impresa posteriore e tale segno dia al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore. L'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), punto iv), prevede inoltre che è possibile vietare l'uso del marchio d'impresa in base a un diritto

anteriore, diverso dai diritti di cui al paragrafo 2, e alla lettera a) del paragrafo 4, in particolare in base a un diritto di proprietà industriale.

- 24 In forza dell'articolo 10, paragrafo 1, la registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare diritti esclusivi. In base all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che sia identico o simile al marchio d'impresa ed è utilizzato in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, se ciò può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa. Dall'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), deriva inoltre che l'uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi può in particolare essere vietato in base al paragrafo 2.
- 25 In base all'articolo 39, paragrafo 1, i prodotti e i servizi per i quali è chiesta la registrazione di un marchio d'impresa sono classificati secondo il sistema stabilito dall'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957. Secondo l'articolo 39, paragrafo 2, inoltre, i prodotti e i servizi per i quali è chiesta la tutela sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, la portata della tutela richiesta.

**I motivi del rinvio di una domanda relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione europea da parte del Patent- och marknadsöverdomstolen**

*La tutela indiretta*

- 26 Secondo la legge sui marchi d'impresa, il titolare di un nome commerciale ha un diritto esclusivo su di esso come designazione commerciale. Ciò significa, ad esempio, che l'uso di un marchio che è soggetto ad essere confuso con la denominazione commerciale di un'altra società può costituire violazione del diritto esclusivo sul nome commerciale ai sensi della legge sui marchi d'impresa (c.d. «tutela indiretta»). Ai sensi del Capo 1, § 3, della legge sul nome commerciale, il titolare di un marchio d'impresa o di un altro segno ha analogamente un diritto esclusivo sul segno come designazione commerciale.
- 27 Pertanto, qualora una parte lamenti che l'uso di un segno nel commercio viola il diritto alla tutela del marchio d'impresa derivante dalla registrazione del proprio nome commerciale, alla questione relativa alla violazione suddetta sono applicabili le disposizioni della legge sui marchi d'impresa. La legge svedese sui marchi di impresa recepisce la direttiva sui marchi di impresa. Sebbene la legge sul nome commerciale non sia armonizzata a livello dell'Unione europea allo stesso modo della legge sui marchi d'impresa, le questioni relative al nome commerciale ricadono pur sempre nella sfera di armonizzazione risultante dalla tutela indiretta.

- 28 La direttiva sui marchi d'impresa non contiene disposizioni sulla tutela indiretta corrispondenti al Capo 1, § 8, della legge sui marchi d'impresa. Ad ogni modo, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), della direttiva sui marchi d'impresa, gli Stati membri possono disporre che una designazione commerciale (cui la direttiva si riferisce con la definizione «un altro segno utilizzato nel commercio») può precludere la registrazione di un marchio posteriore, se il segno autorizza il titolare a vietare l'uso del marchio posteriore. Comunque, la direttiva non specifica le condizioni alle quali il titolare del nome commerciale può vantare il diritto a precludere l'uso di un segno come marchio d'impresa.

*Il diritto sul marchio d'impresa che deriva dalla registrazione del nome commerciale*

- 29 La registrazione di un nome commerciale comporta che il titolare del nome commerciale ottiene automaticamente anche una tutela come se si trattasse di un marchio d'impresa registrato. In base al sistema di diritto nazionale in esame, non sussiste alcun requisito secondo cui l'imprenditore deve aver utilizzato il suo nome commerciale come marchio d'impresa affinché il segno sia protetto come marchio d'impresa. Pertanto, ad esempio, anche se un nome commerciale non è stato affatto utilizzato come marchio d'impresa, il titolare di tale nome commerciale conserva la tutela contro chiunque altro utilizzi un marchio di impresa che può essere confuso con il nome commerciale. In tal caso, si può affermare che la tutela si applica al nome commerciale come marchio d'impresa potenziale.
- 30 Il diritto sul marchio d'impresa che deriva dal nome commerciale registrato si applica tuttavia soltanto nel settore o nell'area di attività prevista nella descrizione dell'attività imprenditoriale che la società ha registrato insieme al nome commerciale. L'attività imprenditoriale deve essere dichiarata nella sua natura e descritta e definita così chiaramente da poter essere facilmente compresa da chiunque desideri ottenere informazioni sulla società. Pertanto non è sufficiente esporre nella descrizione dell'attività imprenditoriale, ad esempio, che la società è dedita al commercio, ma in tal caso è necessario anche dichiarare il genere di prodotti che la società ha intenzione di immettere in commercio. La società deve pertanto dichiarare il settore o i settori imprenditoriali in cui svolgerà le sue attività. Comunque, riguardo alla presentazione della descrizione delle attività imprenditoriali, non sussistono altri requisiti, come il sistema di classificazione, oppure requisiti relativi alla chiarezza e all'accuratezza, che si applicano ai marchi registrati.
- 31 Pertanto, quando un marchio d'impresa viene comparato a un nome commerciale, la somiglianza di prodotti e servizi è valutata sulla base della circostanza se il marchio d'impresa riguarda prodotti o servizi collegati alla descrizione dell'attività imprenditoriale registrata con riferimento al nome commerciale. Poiché non sussiste alcun requisito riguardante l'uso del nome commerciale come marchio d'impresa, si può ritenere che il dettato della disposizione svedese di cui al Capo 1, § 8, della legge sui marchi d'impresa sancisca una più ampia tutela del marchio

d'impresa mediante la registrazione del nome commerciale che non mediante la registrazione del marchio d'impresa.

- 32 Dato che, analogamente, non sussiste alcun sistema di classificazione o requisito espresso riguardante la precisione e la chiarezza relative alle descrizioni dell'attività imprenditoriale, potrebbe sorgere anche, in un caso di confusione tra i segni, una situazione in cui è difficile valutare quale tipo di prodotti o servizi debbano essere comparati nella valutazione della somiglianza tra i prodotti o i servizi. Tale valutazione deve essere effettuata, in realtà, in modo tale che i prodotti e i servizi siano valutati in rapporto al settore in cui è utilizzato il nome commerciale. Tale disposizione specifica, relativa ai diritti sul marchio d'impresa, è anche di rilievo rispetto all'ambito d'applicazione della tutela offerta al nome commerciale ai sensi del diritto dei marchi d'impresa e si potrebbe ritenere che essa sancisca una tutela più ampia ai sensi del diritto dei marchi d'impresa mediante la registrazione del nome commerciale che non mediante la registrazione del marchio d'impresa.
- 33 Il requisito relativo all'uso effettivo è un presupposto sostanziale della tutela del marchio d'impresa ai sensi della direttiva. Sorge pertanto la questione se la direttiva precluda al diritto nazionale che sia concessa la tutela di marchio di impresa al nome commerciale, se quest'ultimo non è usato come indicazione dell'origine dei prodotti e dei servizi. Analogamente, sorge la questione se la tutela del marchio d'impresa possa riferirsi al tipo di prodotti e servizi che rientrano nella descrizione dell'attività imprenditoriale, del quale, tuttavia, non è stato compiuto un uso effettivo nell'ambito al quale la descrizione dell'attività imprenditoriale si riferisce.
- 34 Una normativa nazionale siffatta potrebbe, in linea di principio, rendere possibile l'elusione del requisito di dichiarare con chiarezza e precisione il tipo di prodotti o servizi per i quali la tutela del marchio d'impresa è richiesta. Pertanto, uno Stato membro che garantisce tutela di marchio a un commerciante in misura maggiore o a condizioni diverse di quelle previste dalla direttiva sui marchi d'impresa potrebbe creare ostacoli ad altri commercianti che vendono prodotti o servizi a livello transfrontaliero, in quanto questi ultimi potrebbero essere denunciati per violazione di diritti, relativi al marchio d'impresa in uno Stato membro, che non sono basati sul diritto dell'Unione europea. Ciò potrebbe pertanto pregiudicare la libera circolazione dei prodotti e dei servizi e far sorgere la questione se la norma nazionale divergente dalla direttiva sui marchi d'impresa, come nel presente caso, crei agli operatori economici ostacoli ad agire a livello transfrontaliero.
- 35 La risposta alle seguenti questioni è necessaria affinché il Patent- och marknadsöverdomstolen possa statuire sulla controversia principale.

### **Le questioni pregiudiziali**

- 36 Le questioni riguardanti l'interpretazione della direttiva sui marchi d'impresa sono le seguenti.

- 1) Se sia compatibile con le disposizioni della direttiva sui marchi d'impresa, e, in particolare, con l'articolo 1 e con l'articolo 5, paragrafo 4, di quest'ultima, alla luce del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del principio fondamentale dell'Unione europea sulla libera circolazione delle merci e dei servizi, il fatto che nel diritto nazionale esista un sistema in base al quale il diritto anteriore al nome commerciale possa costituire una base per vietare l'uso di un marchio di impresa posteriore, nell'intero settore di attività con riferimento al quale il nome commerciale è registrato, senza tener conto del requisito che tale nome commerciale sia stato utilizzato per distinguere i prodotti o i servizi di cui trattasi.
- 2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1), se sia compatibile con la direttiva sui marchi d'impresa e con il diritto dell'Unione europea in generale, che un nome commerciale, utilizzato di per sé come segno per distinguere alcuni tipi di prodotti o servizi nel settore d'attività con riferimento al quale il nome commerciale è registrato, costituisca la base per vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore con riferimento a tipi di prodotti o servizi diversi da quelli per i quali il nome commerciale è usato come segno.

[OMISSIS]

DOCUMENTO D'USO