

# Legittimazione postuma del titolare del marchio decaduto per non uso a far accertare la contraffazione per il tempo precedente la decadenza ed ottenere il risarcimento del danno

📅 20/05/2020

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, BENI DI CONSUMO, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia  
Camilla Pozzi

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 26 marzo 2020, si è pronunciata nella Causa C-622/18, *AR c. Cooper International Spirits LLC e a.* (sentenza *Cooper*), sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma e dell'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008<sup>1</sup>, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi

d'impresa. La domanda pregiudiziale era stata presentata dalla Corte di Cassazione francese nell'ambito di una controversia tra *AR e la Cooper International Spirits LLC*, la *St Dalfour SAS*, e la *Établissements Gabriel Boudier SA* in merito al diritto del titolare del marchio decaduto per non uso, di far valere una violazione dei suoi diritti esclusivi derivante dall'utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile, durante il periodo anteriore alla decorrenza della decadenza.

<sup>1</sup> GUUE L 299 del 08.11.2008.

Nel caso di specie, la ricorrente AR era titolare del marchio francese semi-figurativo *SAINTE GERMAIN*, registrato per alcool e alcolici il 12 maggio 2006. Appreso che la *Cooper International Spirits* distribuiva un liquore denominato *ST-Germain*, in data 8 giugno 2012 AR decise di agire nei suoi confronti dinanzi al *Tribunal de grande instance de Paris* (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia) con un'azione di contraffazione di marchio. Parallelamente, i convenuti promossero un procedimento dinanzi al *Tribunal de grande instance de Nanterre* (Tribunale di primo grado di Nanterre, Francia), ad esito del quale AR venne dichiarato decaduto dai suoi diritti sul marchio *SAINTE GERMAIN* a decorrere dal 13 maggio 2011, per non averne dimostrato l'utilizzo nei cinque anni successivi alla registrazione. Quest'ultima decisione era stata confermata con sentenza dell'11 febbraio 2014 della *Cour d'appel de Versailles* (Corte d'Appello di Versailles, Francia).

Tuttavia, AR – attrice nel procedimento principale – aveva mantenuto in essere la sua azione di contraffazione per il periodo anteriore alla decadenza. Il *Tribunal de grande instance de Paris* e, successivamente, la *Cour d'appel de Paris*, avevano giudicato che l'attore, in assenza di uno sfruttamento effettivo del marchio, non poteva far valere il pregiudizio lamentato. Risultato soccombente sia in primo che in secondo grado, AR aveva proposto ricorso per cassazione, la quale aveva deciso di sospendere il procedimento e chiedere alla Corte di Giustizia se gli articoli 5,

paragrafo 1, lettera b)<sup>2</sup>, 10<sup>3</sup> e 12<sup>4</sup> della Direttiva 2008/95/CE<sup>5</sup> dovessero essere interpretati nel senso che il titolare del marchio, pur se dichiarato decaduto per assenza di sfruttamento nel termine quinquennale, possa ottenere il risarcimento del danno da contraffazione da parte di un terzo che ha utilizzato un segno simile per prodotti identici o simili anteriormente alla decadenza.

La Corte di Giustizia si era già espressa sulla possibilità del titolare che non ha sfruttato il proprio marchio nel quinquennio decadenziale, di ottenere un risarcimento per fatti di contraffazione ascrivibili a terzi. In particolare, nella sentenza C-654/15 del 21 dicembre 2016, *Lansforsakringar* (sentenza *Länsförsäkringar*), la Corte aveva giudicato che "... nel corso del periodo di cinque anni che segue la registrazione di un marchio dell'Unione europea, il suo titolare può, in caso di rischio di confusione, vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile al suo marchio per tutti i prodotti e servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, senza dover dimostrare un uso effettivo di detto marchio per tali prodotti o servizi..."<sup>6</sup>

In prospettiva parzialmente diversa, il caso in commento riguarda la questione se il titolare che non ha mai sfruttato il proprio marchio, e perciò "... è stato dichiarato decaduto dai suoi diritti su di esso, alla scadenza del termine di cinque anni possa lamentare di aver subito ... un pregiudizio, a seguito dell'uso che sia stato fatto, da un terzo, di un segno

---

<sup>2</sup> L'articolo 5 della Direttiva n. 95/2008, intitolato "Diritti conferiti dal marchio di impresa", al paragrafo 1, lettera b) dispone: "... Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

(...)

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa 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 di impresa. ..."

<sup>3</sup> L'articolo 10 della Direttiva n. 95/2008, intitolato "Uso del marchio di impresa", dispone: "...Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legittimo per il mancato uso. ..."

<sup>4</sup> In particolare, l'articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 2008/95/CE, prevede la possibilità che il marchio possa essere revocato se il titolare non ne fa uso per un periodo continuo di cinque anni.

<sup>5</sup> Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, oggi sostituita dalla Direttiva 2015/2436/UE.

<sup>6</sup> CGUE 21.12.2016, Causa C-654/15, *Länsförsäkringar AB*, punto 29.

*identico o simile nel corso del periodo di cinque anni successivo alla registrazione del marchio, e chiedere un risarcimento danni ...*<sup>7</sup>. Come segnalato dall'Avvocato Generale Pitruzzella nelle sue conclusioni, la differenza qualificante tra la fattispecie della causa *Cooper* e quella della causa *Länsförsäkringar* consiste nel fatto che in quest'ultima il periodo di cinque anni non era ancora trascorso e quindi non era stata proposta nessuna domanda di decadenza per non uso.

Al riguardo, la Corte rileva che, come si legge nel Considerando (9) della Direttiva 2008/95/CE, i diritti conferiti dal marchio nazionale vengono conservati a condizione che quest'ultimo venga effettivamente utilizzato: condizione, che non solo garantisce la funzione essenziale del marchio, ma che altresì mira ad evitare distorsioni della concorrenza originate da monopoli non utilizzati. Inoltre, il nucleo essenziale dei diritti di proprietà intellettuale è costituito dal diritto esclusivo del titolare e dal divieto fatto ai terzi di usarne senza il suo consenso, con la possibilità del medesimo titolare di agire in contraffazione, se ricorrono le condizioni previste dalla Direttiva 2008/95 (art. 5).

Tuttavia, l'armonizzazione europea ha determinato un'estensione della portata dell'azione di contraffazione. La Corte, infatti, non la circoscrive alla sola ipotesi in cui il terzo arrechi pregiudizio alla funzione distintiva del marchio<sup>8</sup>, ma ammette anche l'azione anche quando la lesione dell'interesse del titolare si concreti nel rischio per il consumatore di essere indotto in errore nel momento in cui effettua la sua scelta di acquisto, così compromettendo le funzioni del marchio di comunicazione, di investimento, di pubblicità e di garanzia di qualità<sup>9</sup>.

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della Direttiva 2008/95, la Corte si sofferma poi sul rischio di confusione valutandone gli elementi costitutivi<sup>10</sup>, e tenendo in considerazione anche le componenti astratte che servono a determinare la protezione minima garantita.<sup>11</sup> Nella sentenza *Länsförsäkringar*, la Corte aveva rilevato come per danno al "potenziale distintivo" del marchio anteriore non utilizzato, andasse inteso anche il pregiudizio subito dal titolare, che prescinde dalla circostanza che il marchio sia stato o meno portato a conoscenza del pubblico nel quinquennio successivo alla registrazione<sup>12</sup>.

Tanto premesso, la Corte affronta la questione principale, vale a dire, se il titolare sia legittimato a promuovere l'azione di contraffazione, anche nel caso in cui, come accertato dal Tribunale di Nanterre nella causa principale, sia già decaduto dai suoi diritti sul marchio. La Corte di Giustizia statuisce al riguardo che *"...risulta dal dettato e dalla finalità dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2, del Regolamento n. 207/2009 che, fino alla scadenza del termine di cinque anni successivo alla registrazione del marchio dell'Unione europea, il titolare non può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti né per una parte né per l'insieme dei prodotti o dei servizi per i quali detto marchio è registrato. Tali disposizioni conferiscono quindi al titolare un termine di garanzia per intraprendere un uso effettivo del proprio marchio, entro il quale egli può avvalersi del diritto esclusivo da esso conferito, a titolo dell'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento, per la totalità dei prodotti e dei servizi suddetti e senza dover dimostrare tale uso ..."*<sup>13</sup>. Poiché nel procedimento principale era già stata

<sup>7</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Giovanni Pitruzzella, presentate il 18 settembre 2019, nella Causa C-622/18, punto 22.

<sup>8</sup> Ipotesi ripresa all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95: ossia l'uso da parte di un terzo non autorizzato di un segno identico o simile al marchio registrato per beni o servizi simili, a cui si sono aggiunte le ipotesi contemplate rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) di tale direttiva (duplice identità di segni e di beni o servizi), e all'articolo 5, paragrafo 2, della medesima direttiva (tutela dei marchi notori).

<sup>9</sup> CGUE 18.06.2009, Causa C-487/07, *L'Oréal*, punto 58.

<sup>10</sup> CGUE 12.11.2002, Causa C-206/01, *Arsenal Football Club*, punti da 51 a 54.

<sup>11</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale, nella Causa C-622/18, punto 49.

<sup>12</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale, nella Causa C-622/18, punto 58.

<sup>13</sup> CGUE 21.12.2016, Causa C-654/15, *Länsförsäkringar AB*, punto 26.

pronunciata la decadenza, occorre esaminare se ai sensi della Direttiva 2008/95, dovesse venire meno la possibilità del titolare di far valere le violazioni del proprio marchio commesse anteriormente. Secondo il considerando (6) della Direttiva "... [gli] Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa...". Peraltro, come risulta dall'articolo 11, paragrafo 3, della stessa "... in caso di domanda riconvenzionale che abbia per oggetto la decadenza, uno Stato membro può prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione, se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1". Nel caso in commento<sup>14</sup>, il legislatore francese ha previsto la produzione degli effetti della decadenza per carenza di uso effettivo del marchio a decorrere dalla scadenza del termine di cinque anni successivi alla registrazione e, dunque, non si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 11, paragrafo 3, della Direttiva.

Per quanto concerne la quantificazione del danno subito dal titolare e la determinazione del suo *quantum*, la Corte di Giustizia ha sottolineato come la mancanza di uso effettivo rappresenti un fattore da tenere in debita considerazione, pur se di per sé non preclusivo.<sup>15</sup> Peraltro, la Direttiva 2008/95/CE lascia al Legislatore nazionale la decisione finale relativa al risarcimento, in quanto gli Stati membri possono attribuire o meno alla revoca un

effetto retroattivo. Su questa base, la Corte ritiene il titolare del marchio decaduto per non uso legittimato a promuovere l'azione di contraffazione "postuma" e di danno, se consentita dal diritto nazionale, ponendo come unico limite che il risarcimento possa solamente riguardare i danni patiti prima della revoca.

Per questi motivi, la Corte ha statuito che:

*"L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, in combinato disposto con il considerando 6 di quest'ultima, devono essere interpretati nel senso che lasciano agli Stati membri la facoltà di consentire che il titolare di un marchio d'impresa decaduto dai suoi diritti alla scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla sua registrazione per non aver fatto di tale marchio un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o i servizi per i quali esso era stato registrato, conservi il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito a causa dell'uso, da parte di un terzo, prima della data di decadenza, di un segno simile per prodotti o servizi identici o simili che si prestano a confusione con il suo marchio".*

---

<sup>14</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale, nella causa C-622/18, punto 79.

<sup>15</sup> Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. L'articolo 13 della Direttiva, intitolato "Risarcimento del danno", al paragrafo 1, primo comma, dispone: "Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione".




**Roberto A. Jacchia**

**PARTNER**

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1


 Via San Paolo 7  
20121 - Milano



**Camilla Pozzi**

**ASSOCIATE**

 c.pozzi@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7  
20121 - Milano

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

**MOSCOW**

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com