



Contraffazione e “*uso del marchio nel commercio*” da parte di un privato che non esercita attività commerciale

📅 01/10/2020

📁 PROPRIETÀ INTELLETTUALE, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia
Camilla Pozzi

In data 30 aprile 2020, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-772/18, *A c. B*, sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva 2008/95/CE¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in

materia di marchi d’impresa², in combinato disposto con il suo articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c)³.

La domanda pregiudiziale era stata presentata nell’ambito di una controversia tra *B*, persona fisica residente in Finlandia, ed *A. B* aveva ricevuto dalla Cina - e detenuto presso il

¹ L’articolo 5 della Direttiva 2008/95/CE, intitolato “Diritti conferiti dal marchio di impresa”, al paragrafo 1 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: a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; 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.*”

² GUUE L 299 del 8.11.2008.

³ L’articolo 5 della Direttiva 2008/95/CE, intitolato “Diritti conferiti dal marchio di impresa”, al paragrafo 3 dispone: “*Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2: ... b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno; c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno; ...*”.



proprio domicilio - una partita di centocinquanta cuscinetti a sfera (utilizzati come pezzi di ricambio in meccanismi di trasmissione, generatori e motori, nonché per la costruzione di ponti e tram) sui quali era apposto un segno corrispondente al marchio internazionale di titolarità di *A* “*INA*”, registrato per i medesimi prodotti, ovvero “cuscinetti”. Alcune settimane dopo, la partita era stata consegnata ad un terzo affinché esportasse i cuscinetti in Russia. A titolo di compenso per il servizio di ricevimento e detenzione, *B* riceveva beni in natura di modesto valore.

A diveniva parte di un procedimento penale per contraffazione avviato contro *B* dinanzi all’*Helsingin käräjäoikeus* (Tribunale di primo grado di Helsinki) che si concludeva con il proscioglimento di *B* per mancanza di prove. Tuttavia, quest’ultimo veniva condannato al risarcimento del danno in sede civile, nonché all’inibitoria da ulteriori violazioni del marchio in questione. In sede di impugnazione dinanzi all’*Helsingin hovioikeus* (Corte di appello di Helsinki), i giudici avevano ritenuto che *B* non avesse intenzione di trarre vantaggio economico dall’attività di ricevimento e sdoganamento, e che la remunerazione ricevuta costituiva il corrispettivo del deposito della merce per conto di un terzo. La sentenza di primo grado era stata conseguentemente annullata. *A* aveva presentato ricorso dinanzi al *Korkein oikeus* (Corte Suprema finlandese), per la quale non emergeva chiaramente se l’entità del vantaggio economico ritratto dal privato (con riferimento alla contraffazione) costituisse elemento rilevante ai fini della determinazione dell’esistenza o meno dell’utilizzo di un marchio nel commercio ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva.

Tuttavia, la Corte Suprema finlandese aveva deciso di sospendere il procedimento sollevando alcune questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia. Il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di chiarire quattro questioni pregiudiziali, che venivano

congiuntamente esaminate: in sostanza, se costituisse “uso del marchio nel commercio” quello di un soggetto che - pur non esercitando attività commerciale a titolo professionale - riceveva, immetteva in libera pratica in uno Stato membro e che teneva presso di sé merci manifestamente non destinate all’uso privato, spedite al suo indirizzo da un Paese terzo e sulle quali - senza il consenso del titolare - veniva apposto un marchio.

La Corte preliminarmente ricorda che l’espressione “usare nel commercio” implica che “i diritti esclusivi conferiti da un marchio possono essere fatti valere dal titolare di tale marchio solo nei confronti degli operatori economici e, di conseguenza, solo nel contesto di un’attività commerciale”.⁴ Inoltre, aggiunge che trattandosi nel caso di specie di operazioni di sdoganamento di 710 kg di cuscinetti a sfera destinati all’industria pesante, “laddove le operazioni effettuate superino, per il loro volume, per la loro frequenza o altre caratteristiche, la sfera di un’attività privata, colui che le compie si colloca nell’ambito del commercio”⁵.

Più particolarmente, emergeva come i prodotti in questione, per loro natura e volume, non fossero destinati ad uso privato, e come di conseguenza le operazioni relative a questi dovessero ritenersi rientranti in un’attività commerciale. Pertanto, un soggetto che comunica il proprio indirizzo come luogo presso cui spedire dei prodotti e che effettua o fa effettuare ad un agente lo sdoganamento di questi prodotti e li immette in libera pratica, compie un’importazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della Direttiva.

Resta da stabilire se sia possibile ritenere che *B* abbia usato un segno identico ad un marchio pur agendo nell’interesse economico di un terzo. Al riguardo, secondo la Corte, la circostanza che un soggetto abbia importato e immesso in libera pratica i prodotti di cui si tratta è idonea e sufficiente a comportare un uso di questi

⁴ CGUE 12.07.2011, Causa C-324/9, L’Oréal e a., punto 54.

⁵ CGUE 12.07.2011, Causa C-324/09, L’Oréal e a., punto 55.

nel commercio⁶, senza che sia necessario esaminare il successivo destino di questi prodotti e senza che la remunerazione ricevuta dal soggetto importatore come corrispettivo abbia alcuna rilevanza.

Per questi motivi, la Corte ha statuito che:

“L’articolo 5, paragrafo 1, 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 l’articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che, allorchè un soggetto che non esercita un’attività commerciale a titolo professionale riceve, immette in libera pratica in uno Stato membro e conserva prodotti manifestamente non destinati all’uso privato, che sono stati spediti al suo indirizzo da un paese terzo e sui quali, senza il consenso del titolare, è apposto un marchio, si deve ritenere che tale soggetto usi il marchio nel commercio, ai sensi della prima di tali disposizioni”.


⁶ CGUE 12.07.2011, Causa C-324/09, L’Oréal e a., punto 91.



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