

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
VERICA TRSTENJAK
presentate il 3 febbraio 2011¹

Indice

I — Introduzione	I - 8706
II — Contesto normativo	I - 8707
A — Diritto dell'Unione	I - 8707
B — Diritto nazionale	I - 8710
III — Fatti, causa principale e questione pregiudiziale	I - 8711
IV — Procedimento dinanzi alla Corte	I - 8714
V — Argomenti principali delle parti	I - 8715
A — Sulla prima questione pregiudiziale	I - 8715
B — Sulla seconda questione pregiudiziale	I - 8716
C — Sulla terza questione pregiudiziale	I - 8717
VI — Valutazione giuridica	I - 8719
A — Osservazioni introduttive	I - 8719
B — Esame delle questioni pregiudiziali	I - 8721
1. La nozione di «tolleranza» nel diritto dell'Unione	I - 8721
a) Assenza di un rinvio esplicito alla normativa degli Stati membri	I - 8721

¹ — Lingua originale delle conclusioni: il tedesco.
Lingua processuale: l'inglese.

b)	Armonizzazione dei diritti conferiti dal marchio di impresa e relative eccezioni	I - 8722
c)	Necessità di una disciplina uniforme	I - 8724
d)	Conclusione	I - 8726
2.	Il regime della preclusione di cui all'art. 9, n. 1, della direttiva 89/104	I - 8726
a)	Definizione della nozione di «tolleranza»	I - 8726
b)	Esclusione dell'ipotesi di «passività forzata»	I - 8729
c)	Struttura del regime della preclusione	I - 8730
i)	Condizioni per l'inizio del termine di tolleranza di cinque anni ..	I - 8730
ii)	La consapevolezza del titolare del marchio di impresa anteriore come elemento soggettivo	I - 8730
iii)	Assenza di necessità della registrazione del marchio di impresa anteriore	I - 8733
iv)	Conclusione	I - 8734
3.	Compatibilità del principio dell'uso simultaneo in buona fede con il diritto dell'Unione	I - 8734
C —	Ulteriori questioni di diritto rilevanti	I - 8738
1.	Applicabilità ratione temporis dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva	I - 8739
a)	Osservazioni generali	I - 8739
b)	Procedura di registrazione del marchio di impresa	I - 8740
i)	Aspetti temporali	I - 8740
		I - 8705

ii) Irretroattività dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva	I - 8741
iii) Inapplicabilità a partire dal momento dell'entrata in vigore della direttiva	I - 8742
c) Procedura relativa alla validità del marchio di impresa registrato ...	I - 8743
d) Conclusione	I - 8744
2. Sulla censura relativa all'abuso del diritto	I - 8745
VII — Conclusioni	I - 8747
VIII — Conclusione	I - 8749

I — Introduzione

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati in materia di marchi d'impresa³.

1. La presente causa verte su una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dalla Court of Appeal (England & Wales, Civil Division; in prosieguo: il «giudice del rinvio») ai sensi dell'art. 234 CE², con la quale la Corte è stata investita di varie questioni relative all'interpretazione degli artt. 4, n. 1, lett. a), e 9, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, relativa al

2. La domanda di pronuncia pregiudiziale trae origine da una controversia tra la Budějovický Budvar, národní podnik (in prosieguo: la «BB»), una birreria con sede nella città di České Budějovice (Repubblica ceca) e la birreria Anheuser-Busch (in prosieguo: la «AB»), con sede nella città di Saint Louis (Missouri, Stati Uniti), in occasione della domanda di nullità presentata dalla AB al Patent Office/Trade Marks Registry (in prosieguo: l'«ufficio marchi nazionale») relativa al

2 — A seguito del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea (GU C 306, pag. 1), il procedimento di rinvio pregiudiziale è attualmente disciplinato dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3 — GU L 40, pag. 1.

marchio «Budweiser» registrato da BB, il cui titolare è da diversi anni la stessa AB. Con la domanda di nullità è cessata una situazione di circa cinque anni, in cui sono coesistiti pacificamente due marchi omonimi sul territorio del Regno Unito.

II — Contesto normativo

A — Diritto dell'Unione⁴

3. La principale questione di diritto sollevata nella causa principale è se la BB possa opporre alla domanda di nullità presentata dalla AB l'eccezione della preclusione dei suoi diritti derivanti da un marchio di impresa anteriore. Essa è a sua volta subordinata ad un chiarimento della questione se il periodo di cinque anni prescritto dall'art. 9, n. 1, della direttiva 89/104/CEE, alla scadenza del quale si verifica la preclusione per tolleranza, sia effettivamente decorso. La particolarità della causa principale consiste nel fatto che, in base alle indicazioni del giudice del rinvio, la domanda di nullità risulta presentata proprio il giorno prima della scadenza del suddetto termine. Occorre, però, ancora chiarire specificamente questo aspetto. La domanda di pronuncia pregiudiziale mira conseguentemente a conoscere a quali condizioni si verifichi la preclusione, da quale momento inizi a decorrere il termine di cinque anni, nonché se il diritto dell'Unione riconosca eventualmente un principio secondo cui è giuridicamente possibile la coesistenza tra un marchio di impresa anteriore e un marchio di impresa posteriore recanti lo stesso elemento denominativo, ma relativi a prodotti diversi.

4. Conformemente allo scopo indicato nei «considerando» primo e terzo, la direttiva 89/104/CEE mira a produrre un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. Essa si limita però alle disposizioni nazionali con un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno, in quanto possono ostacolare la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, nonché alterare le condizioni della concorrenza nel mercato comune.

5. L'undicesimo «considerando» della direttiva afferma che «occorre, per ragioni di sicurezza giuridica, e senza ledere ingiustamente gli interessi del titolare di un marchio di impresa anteriore, prevedere che questi non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all'uso di un marchio di impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l'uso per un lungo periodo, tranne ove il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede».

4 — In conformità alle denominazioni utilizzate nel TUE e nel TFUE, l'espressione «diritto dell'Unione» viene qui impiegata come nozione globale comprendente il diritto comunitario e il diritto dell'Unione. Laddove, in prosieguo, assumeranno rilievo singole norme di diritto primario, verranno indicate le disposizioni pertinenti *ratione temporis*.

6. L'art. 4 della direttiva 89/104/CEE («Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori») dispone quanto segue:

iii) i marchi di impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro;

«1. Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

(...)

a) se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato;

d) i marchi di impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione di marchio, o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono “notoriamente conosciuti” nello Stato membro ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.

(...)

(...)

2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per “marchi anteriori”:

a) i marchi di impresa la cui data di domanda di registrazione sia anteriore alla data di domanda del marchio di impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi, e che appartengano alle categorie seguenti:

4. Ciascuno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

i) i marchi comunitari;

ii) i marchi di impresa registrati nello Stato membro o per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi presso l'Ufficio dei marchi del Benelux;

a) il marchio di impresa sia identico o simile ad un marchio di impresa nazionale anteriore ai sensi del paragrafo 2 e qualora esso sia destinato ad essere registrato o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa anteriore, quando il marchio di impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di

impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

- b) siano stati acquisiti diritti ad un marchio di impresa non registrato o ad un altro segno utilizzato in commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio di impresa successivo o, se del caso, della data di anteriorità invocata a sostegno della data di domanda di registrazione del marchio di impresa successivo e qualora questo marchio di impresa non registrato o questo altro segno dia al proprio titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio di impresa successivo;
- c) sia possibile vietare l'uso del marchio di impresa in base a un diritto anteriore diverso dai diritti di cui al paragrafo 2 e alla lettera b) del presente paragrafo, in particolare in base a:

- i) un diritto al nome,

- ii) un diritto all'immagine,

- iii) un diritto d'autore,

- iv) un diritto di proprietà industriale;

(...)

5. Gli Stati membri possono permettere che, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione

un marchio di impresa o che esso, se registrato, non debba necessariamente essere dichiarato nullo ove il titolare del marchio di impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio di impresa posteriore.

(...)

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, uno Stato può prevedere che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità, applicabili in tale Stato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, siano applicabili ai marchi di impresa depositati anteriormente a tale data».

7. L'art. 5 della direttiva («Diritti conferiti dal marchio di impresa») dispone quanto segue:

«1. 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 in commercio:

- a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

(...)».

8. L'art. 9 della direttiva («Preclusione per tolleranza») prevede quanto segue:

«1. Il titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il quale abbia, durante cinque anni consecutivi, tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio di impresa posteriore registrato in detto Stato membro, del quale era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio di impresa posteriore né opporsi all'uso dello stesso sulla base del proprio marchio di impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio di impresa posteriore, salvo il caso in cui il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede.

2. Qualsiasi Stato membro può prevedere che il paragrafo 1 sia applicabile al titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) o di un altro diritto anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere b) o c)».

9. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata)⁵, entrata in vigore il 28 novembre 2008, ha sostituito la direttiva 89/104. Atteso che gli eventi alla base della causa principale si sono verificati prima dell'entrata in vigore della direttiva 2008/95, solo la direttiva 89/104 può essere applicata nella valutazione giuridica della presente causa.

B — Diritto nazionale

10. Le disposizioni della direttiva 89/104 sono state trasposte nell'ordinamento giuridico nazionale dalla legge sui marchi del 1994 (Trade Marks Act 1994). Gli artt. 4, n. 1, lett. a), e 9 della direttiva trovano i loro corrispondenti rispettivamente negli artt. 6, n. 1, e 48 della legge sui marchi del 1994.

11. L'art. 7 della legge sui marchi del 1994⁶ contiene norme che disciplinano la procedura di registrazione di un marchio di impresa e che fanno riferimento al principio, noto nella legislazione inglese sui marchi di impresa, dell'uso simultaneo in buona fede («honest

⁵ — GU L 299, pag. 25.

⁶ — La disposizione ad essa antecedente si trova nell'art. 12, n. 2, della legge sui marchi del 1938, alla quale è sostanzialmente identica nel contenuto.

concurrent use») di due marchi di impresa identici:

«Opposizione di impedimenti relativi alla registrazione in caso di uso simultaneo in buona fede

1. Si applica il presente articolo se sia stata presentata una domanda di registrazione di un marchio di impresa e il responsabile del registro presuma che

- a) esiste un marchio di impresa anteriore con riguardo al quale risultino soddisfatti i requisiti di cui all'art. 5, nn. 1, 2 e 3 o
- b) esiste un marchio di impresa anteriore con riguardo al quale risultino soddisfatti i requisiti di cui all'art. 5, n. 4,

ma il richiedente possa dimostrare che abbia avuto luogo un uso simultaneo in buona fede del marchio di impresa di cui si chiede la registrazione.

2. In tal caso il responsabile del registro non può respingere la domanda in ragione di un marchio di impresa anteriore o di un altro diritto anteriore, se il titolare di quel marchio di impresa anteriore o di quel diritto anteriore non ha proposto opposizione contro di essa.

3. Ai fini del presente paragrafo per “honest concurrent use” si intende quell’uso di un marchio di impresa posto in essere dal richiedente ovvero con il suo consenso che era considerato dall’inizio come “honest concurrent use” ai sensi dell’art. 12, n. 2, della legge sui marchi del 1938 [Trade Marks Act 1938].

4. Il presente paragrafo lascia impregiudicati:

- a) il rifiuto di registrazione per i motivi menzionati nell’art. 3 (impedimenti assoluti alla registrazione) o
- b) la presentazione di una domanda per la dichiarazione di invalidità di cui all’art. 47, n. 2 (domanda basata sull’impedimento relativo dell’assenza di consenso alla registrazione)».

III — Fatti, causa principale e questione pregiudiziale

12. Dall’ordinanza di rinvio emerge che la BB e la AB hanno cominciato ad operare per la prima volta sul mercato britannico rispettivamente negli anni 1973 e 1974. Entrambe commercializzano birra con il marchio che è costituito da o comprende la dicitura «Budweiser».

13. Secondo il giudice del rinvio, tuttavia, mentre i nomi sono identici, le birre prodotte dalle due imprese non lo sono. Esse si distinguono sempre per gusto, prezzo e presentazione. Sui mercati sui quali tali prodotti coesistono, la differenza è, nel complesso, chiara ai consumatori, sebbene continui a sussistere un certo rischio di confusione.

14. Nel novembre 1976 la BB presentava una richiesta di registrazione del marchio «Bud». Per contro, la AB presentava un'opposizione.

15. Nel 1979 la AB citava in giudizio la BB per utilizzazione abusiva di segni distintivi e chiedeva di impedire alla BB l'uso della parola «Budweiser». La BB presentava, da parte sua, un controricorso con il quale chiedeva di impedire alla AB l'utilizzazione abusiva di segni distintivi consistente nell'utilizzo del termine «Budweiser». Nel corso della causa, la procedura di opposizione alla registrazione del marchio rimaneva sospesa. Né il ricorso né il controricorso avevano, però, esito favorevole, in quanto i giudici stabilivano che non c'era stata alcuna falsa rappresentazione dei fatti da nessuna delle due parti. I segni distintivi e la denominazione godevano di una duplice notorietà.

16. L'11 dicembre 1979, la AB presentava una domanda di registrazione della parola «Budweiser» per «birra, "ale" [birra chiara ad elevata gradazione alcolica] e "porter" [birra scura]». La BB presentava un'opposizione. Il 28 giugno 1989 la BB presentava una domanda riconvenzionale di registrazione della

denominazione Budweiser, a cui la AB, a sua volta, si opponeva.

17. Nel febbraio 2000, la Court of Appeal respingeva entrambe le opposizioni, cosicché le parti avevano la facoltà di registrare il marchio «Budweiser». Tale decisione era stata adottata ai sensi della previgente legge del Regno Unito sui marchi risalente al 1938, che consentiva espressamente la contemporanea registrazione di marchi identici o confondibili tra loro in circostanze in cui vi fosse un uso simultaneo in buona fede ovvero in altre circostanze eccezionali. A seguito di tale decisione, il 19 maggio 2000 ciascuna delle parti veniva iscritta nel registro dei marchi in qualità di titolare di un marchio costituito dalla parola «Budweiser». Di conseguenza, la BB otteneva due registrazioni — una per «Bud» (domanda presentata nel novembre 1976) e l'altra per «Budweiser» (domanda presentata nel giugno 1989). La AB otteneva una registrazione per «Budweiser» (domanda presentata nel dicembre 1979).

18. Il 18 maggio 2005, ossia quattro anni e 364 giorni dopo la registrazione dei rispettivi marchi «Budweiser» delle parti, la AB chiedeva all'Ufficio nazionale dei marchi che fosse dichiarata la nullità del marchio «Budweiser» registrato a favore della BB. La domanda era motivata come segue:

— anche se i marchi di entrambe le parti sono stati registrati lo stesso giorno, quello della AB è un «marchio anteriore»

ai sensi dell'art. 4, n. 2, in quanto la data della domanda è precedente ed è questo l'elemento importante.

di un marchio di impresa registrato, ma non di un marchio non registrato, di cui sia stata domandata, ma non ancora effettuata, la registrazione. Poiché la AB non avrebbe tollerato tale uso, il Tribunale accoglieva la domanda di nullità.

— i marchi e i prodotti sono identici e, pertanto, il marchio della BB può essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a).

— non sussiste alcuna tolleranza in quanto non è scaduto il termine di cinque anni previsto dall'art. 9 della direttiva.

21. In seguito a ciò la BB presentava un'impugnazione dinanzi alla Court of Appeal. Tale giudice esprimeva dubbi sul significato della nozione di «tolleranza» ai sensi dell'art. 9, anzitutto in riferimento al quesito relativo a quando inizi la tolleranza dell'uso di un marchio di impresa posteriore da parte del titolare di un marchio di impresa anteriore. I suoi dubbi ermeneutici investono, tuttavia, anche l'interpretazione dell'art. 4 della direttiva 89/104. Per tale motivo decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

19. L'Ufficio marchi sosteneva che la AB era nella condizione di presentare la domanda di nullità, in quanto il termine di tolleranza di cinque anni previsto nell'art. 9, n. 1, della direttiva 89/104 iniziava a decorrere dal momento della registrazione del marchio di impresa anteriore. L'Ufficio marchi accoglieva pertanto la domanda di nullità.

«1) Quale sia il significato di “tollerato” ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva 89/104 e, in particolare:

a) se sia una nozione di diritto comunitario o se il giudice nazionale possa applicare norme di diritto interno al fine di definire tale tolleranza (inclusi la durata o l'uso simultaneo in buona fede e di lunga durata);

20. Contro tale decisione la BB presentava un reclamo dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales). Tale giudice affermava, in particolare, che, conformemente all'art. 48 della legge sui marchi del 1994, il titolare del marchio di impresa anteriore, vale a dire la AB, avrebbe dovuto tollerare l'uso

b) qualora “tollerato” sia una nozione di diritto comunitario, se si possa

ritenere che il titolare di un marchio d'impresa abbia tollerato un uso in buona fede consolidato e di lunga durata di un marchio identico da parte di terzi quando ne sia stato consapevole da tempo, ma non sia stato in grado di evitarlo;

provenienza del marchio d'impresa anteriore non significhi che il marchio identifica i prodotti del titolare del marchio d'impresa anteriore e nessun altro, ma che, invece, identifica i suoi prodotti o quelli dell'altro utilizzatore».

- c) se, in ogni caso, sia necessario che il titolare di un marchio d'impresa debba averne ottenuto la registrazione prima di poter iniziare a “tollerare” l'uso da parte di terzi di (i) un marchio d'impresa identico o di (ii) un marchio d'impresa confondibile con esso.

IV — Procedimento dinanzi alla Corte

- 2) Quale sia il momento in cui inizia a decorrere il periodo di “cinque anni consecutivi” e, in particolare, se esso possa avere inizio (e, in caso di risposta affermativa, se esso possa avere termine) prima che il titolare del marchio d'impresa anteriore ottenga la concreta registrazione del suo marchio e, nel caso di risposta affermativa, quali condizioni siano necessarie per fissare la decorrenza del termine.

22. L'ordinanza di rinvio, pronunciata in data 20 ottobre 2008, è pervenuta alla cancelleria della Corte il 30 novembre 2008.

23. Hanno depositato osservazioni scritte, nei termini di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, la AB, la BB, i governi del Regno Unito, della Repubblica ceca, della Repubblica italiana, della Repubblica slovacca, della Repubblica portoghese, nonché la Commissione europea.

- 3) Se l'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 vada applicato nel senso che consente al titolare di un marchio d'impresa anteriore di vedere prevalere il proprio diritto anche in presenza di un uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di due marchi d'impresa identici per prodotti identici, così che la garanzia di

24. Nell'udienza del 24 novembre 2010, sono comparsi i rappresentanti processuali della AB, della BB, del governo della Repubblica ceca nonché della Commissione per presentare osservazioni orali.

V — Argomenti principali delle parti

che cominci la vera e propria tolleranza di un marchio di impresa identico o simile, idoneo a generare confusione.

A — Sulla prima questione pregiudiziale

25. La *BB* sostiene che la nozione di «tolleranza» ai sensi dell'art. 9 della direttiva 89/104 costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione. Essa comprenderebbe l'omesso impedimento dell'uso da parte di terzi di un marchio di impresa, laddove sarebbe stato possibile impedirlo.

26. La *AB* ritiene parimenti che la nozione di «tolleranza» costituisca una nozione autonoma del diritto dell'Unione e che gli organi di uno Stato membro non possano applicare regole nazionali per definire tale nozione.

27. Sulla base della definizione di tale nozione, il titolare di un marchio di impresa anteriore dovrebbe essere stato necessariamente nella condizione di impedire l'uso di un marchio di impresa posteriore per poterlo tollerare. Non gli si potrebbe contestare di aver tollerato l'uso di un marchio di impresa posteriore in buona fede e di lunga durata qualora, pur essendone a conoscenza, non fosse però stato in grado di impedirlo. La *AB* fa valere inoltre che, ai fini della contestazione della «tolleranza» di cui all'art. 9 della direttiva 89/104, il titolare di un marchio di impresa dovrebbe ottenerne la registrazione prima

28. Il *governo del Regno Unito* afferma che la nozione di «tolleranza» sarebbe una nozione autonoma del diritto dell'Unione. A suo avviso non può essere contestato al titolare di un marchio di impresa di aver tollerato l'uso in buona fede e di lunga durata di un marchio di impresa identico da parte di terzi, qualora, pur essendone a conoscenza, non gli fosse tuttavia stato possibile impedire tale uso. Non sarebbe, inoltre, necessario che il titolare di un marchio di impresa ne ottenga la registrazione prima che cominci la tolleranza dell'uso di un marchio di impresa identico o simile.

29. Il *governo italiano* sostiene che la nozione di «tolleranza» di cui all'art. 9 della direttiva 89/104/CEE è una nozione armonizzata di diritto dell'Unione che implica, per il titolare di un marchio di impresa anteriore, la possibilità giuridica di opporsi all'uso da parte di terzi di un marchio di impresa posteriore identico o tanto simile da indurre in inganno.

30. Poiché la nozione di marchio di impresa anteriore, come è definita nell'art. 4, n. 2, della direttiva 89/104, non esige la sua registrazione, non sarebbe necessario che il titolare del marchio di impresa anteriore abbia ottenuto detta registrazione per iniziare a «tollerare» l'uso da parte di un terzo di un marchio di impresa identico o simile. L'art. 9, n. 2, della direttiva 89/104 non osta al fatto che gli Stati

membri prevedano che una situazione di tolleranza ai sensi dell'art. 9, n. 1, sussista già prima della registrazione del marchio di impresa anteriore, anche nelle ipotesi contemplate dall'art. 4, n. 4, lett. a), b) e c).

che il marchio di impresa anteriore, ai sensi dell'art. 4, n. 2, sia stato registrato prima che il suo titolare abbia iniziato a tollerare l'uso del marchio di impresa posteriore registrato in detto Stato membro.

31. Il *governo portoghese* è dell'avviso che, nel caso di coesistenza di lunga durata di due marchi di impresa sul mercato, nell'interesse della buona fede e della certezza del diritto, l'inizio del termine di preclusione previsto nell'art. 9 della direttiva 89/104 debba coincidere con il momento in cui è cominciato l'uso effettivo dei marchi di impresa, nonché con quello in cui i titolari dei segni aventi priorità dispongano già dei mezzi — ad esempio, quelli previsti nelle normative in materia di concorrenza sleale — idonei ad impedire un eventuale uso pregiudizievole per gli interessi del titolare del marchio di impresa.

32. La *Commissione* sostiene che la nozione di «tolleranza» costituirebbe una nozione autonoma di diritto dell'Unione che deve essere interpretata in modo uniforme.

33. Al titolare di un marchio di impresa anteriore non potrebbe essere contestata la tolleranza di un marchio di impresa posteriore registrato prima che quest'ultimo sia stato registrato, persino qualora egli fosse stato a conoscenza dell'uso che ne era fatto e non abbia potuto assumere alcuna iniziativa di opposizione. D'altro canto, non sarebbe necessario

B — Sulla seconda questione pregiudiziale

34. Secondo la *BB*, il termine di tolleranza previsto dall'art. 9, n. 1, della direttiva 89/104 inizia dal momento in cui l'interessato abbia notizia dell'uso da parte di terzi. Non sarebbe rilevante il fatto che tale periodo inizi a decorrere prima o dopo che il marchio di impresa anteriore sia stato registrato.

35. La *AB* sostiene, invece, che il periodo di «cinque anni consecutivi» comincerebbe a decorrere non appena siano soddisfatte le seguenti tre condizioni: il marchio di impresa anteriore sia registrato; il titolare del marchio di impresa anteriore sia a conoscenza dell'uso di un marchio di impresa identico o simile; il marchio di impresa posteriore sia parimenti registrato. Tale periodo non potrebbe iniziare né terminare prima dell'effettiva registrazione del marchio di impresa anteriore.

36. Il *governo del Regno Unito* rileva che il periodo di «cinque anni consecutivi» comincerebbe a decorrere non appena il marchio di impresa posteriore sia stato registrato e usato

ed il titolare abbia avuto conoscenza di tale uso.

37. Il *governo slovacco* esamina anzitutto la seconda questione pregiudiziale prima di affrontare la prima. A suo avviso il periodo di cinque anni comincerebbe a partire dal momento della registrazione del marchio di impresa posteriore, purché il titolare del marchio di impresa anteriore sia a conoscenza dell'uso del marchio di impresa posteriore e la registrazione di quest'ultimo sia stata domandata in buona fede, a prescindere dalla circostanza che il marchio di impresa anteriore sia stato già registrato o ne sia stata domandata la registrazione presso l'Ufficio marchi.

del marchio di impresa posteriore registrato. Il periodo può dunque iniziare, al più presto, dal momento della registrazione del marchio di impresa posteriore, purché quest'ultimo sia stato usato da tale momento e il titolare del marchio di impresa anteriore sia a conoscenza di tale uso a partire dal medesimo momento. La data della registrazione del marchio di impresa posteriore verrebbe fissata in base alle normative rispettivamente applicabili concernenti la procedura di registrazione in ciascuno Stato membro. Del resto, il termine di tolleranza potrebbe iniziare a decorrere anche prima che il titolare del marchio di impresa anteriore ottenga la registrazione del proprio marchio.

C — Sulla terza questione pregiudiziale

38. Il *governo italiano* suggerisce di risolvere la questione pregiudiziale nel senso che il periodo di tolleranza previsto dall'art. 9, n. 1, della direttiva 89/104 possa iniziare ed eventualmente anche terminare prima che il titolare del marchio di impresa anteriore ottenga la registrazione del proprio marchio, ma che non possa iniziare prima della registrazione del marchio di impresa posteriore, né prima che il titolare del marchio di impresa anteriore sia effettivamente venuto a conoscenza del marchio di impresa posteriore registrato.

40. La *BB* fa valere che, nel caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di due marchi di impresa identici per due prodotti identici, così che il marchio di impresa non identifica esclusivamente i prodotti del titolare del marchio di impresa anteriore, ma, invece, quelli del titolare del marchio di impresa posteriore e qualora non sussista alcun significativo rischio di confusione, non risulterebbe alcuna lesione della funzione essenziale del marchio di impresa anteriore da parte del marchio di impresa posteriore, come presupposto dall'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104.

39. La *Commissione* sostiene che il periodo di tolleranza inizia a decorrere a partire dal momento in cui il titolare del marchio di impresa anteriore venga a conoscenza dell'uso

41. La *AB* ritiene che l'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 garantisca una tutela

assoluta e consenta, pertanto, al titolare di un marchio di impresa anteriore, di far valere i propri diritti anche in presenza di un uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di due marchi relativi a prodotti identici, con l'effetto che la garanzia di provenienza del marchio di impresa anteriore non significa che il marchio identifica solo i prodotti del titolare del marchio di impresa anteriore e nessun altro, ma che, invece, identifica nello stesso modo i prodotti dell'uno e dell'altro utilizzatore.

42. Il *governo del Regno Unito* suggerisce di risolvere tale questione nel senso che, fatte salve le norme di cui agli artt. 6, n. 2, e 9, la previsione dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 si applichi nella misura in cui questo consente al titolare del marchio di impresa anteriore di far valere i propri diritti, anche in presenza di un uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di due marchi relativi a prodotti identici.

43. Ad avviso del *governo ceco*, l'art. 4 della direttiva 89/104 non si applica ad una fattispecie come quella oggetto della causa principale, perché tale direttiva presuppone che, nel caso di due marchi di impresa molto noti identici o almeno simili, né l'uno né l'altro potrà ottenere una tutela giuridica formale, vale a dire ciascun marchio di impresa sarà protetto nello stesso modo, con la conseguenza che essi possono essere usati parallelamente in conformità alle disposizioni del

diritto nazionale ed internazionale in materia di marchi non registrati.

44. A titolo cautelare, il governo ceco sostiene che l'art. 9, n. 1, della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il termine di preclusione per tolleranza ivi previsto non inizi a decorrere prima della registrazione del marchio di impresa contestato.

45. Il governo ceco ritiene che, in caso di abuso di diritto, sia escluso il ricorso all'art. 4 della direttiva 89/104. Per abuso di diritto dovrebbe intendersi il tentativo di assicurare a se stessi, in contrasto con lo scopo perseguito dalla norma, vantaggi a discapito di un terzo. La valutazione circa la sussistenza di un abuso di diritto spetterebbe al giudice nazionale.

46. Il *governo slovacco* sostiene che la direttiva 89/104 non consente al titolare del marchio di impresa anteriore di far valere i propri diritti ai sensi dell'art. 4, nel caso in cui ciò risulti abusivo.

47. La prova di un siffatto abuso di diritto presupporrebbe, da un lato, che, sebbene le condizioni della fattispecie fissate dalla direttiva, nonché dal corrispondente diritto nazionale derivante dalla sua trasposizione, siano formalmente soddisfatte, l'affermazione del diritto alla dichiarazione di nullità determini un vantaggio tattico la cui concessione contrasta con gli scopi della direttiva. Dall'altro, da una valutazione di tutte le circostanze del caso dovrebbe risultare che lo scopo

principale della domanda di nullità consista nel raggiungimento di un vantaggio tattico. Nondimeno il compito di accertare se nel caso concreto sussista l'abuso di diritto dovrebbe essere lasciato al giudice nazionale.

VI — Valutazione giuridica

A — Osservazioni introduttive

48. Il *governo italiano* rileva che l'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 non concede al titolare di un marchio di impresa ictu oculi anteriore il diritto di impedire l'uso di un marchio di impresa ictu oculi posteriore ovvero di farlo dichiarare nullo. In una situazione di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di marchi di impresa identici o simili in modo da generare confusione, dovrebbe dedursi che la direttiva 89/104 non osta alla decisione di uno Stato membro di negare ai titolari di due marchi di impresa il diritto ad ottenere la dichiarazione di nullità dell'altro marchio ovvero a vietarne l'uso, a prescindere dall'ordine cronologico della registrazione o persino da un'eventuale tolleranza.

49. La Commissione fa notare che l'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 non esclude la coesistenza di due marchi di impresa identici relativi a due prodotti identici venduti da diversi fabbricanti a seguito di uso in buona fede e di lunga durata, purché la funzione essenziale del marchio di impresa anteriore, vale a dire di indicare l'origine dei relativi prodotti, non venga pregiudicata.

50. Lo sviluppo in tutta l'Unione di uno standard di protezione della proprietà intellettuale è molto avanzato nel settore del diritto dei marchi. L'unificazione del diritto in detto settore si basa su due diverse strategie normative applicate in parallelo che evidenziano, d'altronde, molteplici connessioni giungendo ad integrarsi l'una con l'altra⁷. Da un lato, esiste il sistema del marchio comunitario quale diritto di proprietà industriale sovranazionale, introdotto con il regolamento (CE) n. 40/94⁸, che ha istituito, con l'entrata in vigore del detto regolamento, il 15 marzo 1994, un diritto dei marchi uniforme esteso a tutto il territorio dell'Unione europea al di là dei confini nazionali. Dall'altro, l'armonizzazione degli ordinamenti nazionali portata avanti mediante il ravvicinamento delle legislazioni tramite lo strumento giuridico della direttiva. Tale modalità di armonizzazione non comporta una deroga al principio della

7 — In tal senso Knaak, R., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten* (a cura di Eva-Marina Bastian/Roland Knaak/Gerhard Schricker), München 2006, pag. 71; v. Mühlendahl, A., «Territorialität und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht», *Perspektiven des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts — Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag*, München 2005, pag. 853.

8 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

territorialità⁹, vale a dire il collegamento degli effetti giuridici di un marchio di impresa con il territorio del rispettivo Stato membro, che ha sempre caratterizzato il diritto dei marchi, ma concorre ad ogni modo ad eliminare le disparità esistenti tra le normative nazionali e i conseguenti ostacoli per la libera circolazione dei prodotti e la libera circolazione dei servizi nel mercato comune¹⁰.

in detto settore viene ivi espressamente considerata come un presupposto per la realizzazione degli obiettivi perseguiti. La competenza degli Stati membri sulla regolazione degli aspetti procedurali relativi alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti in seguito a registrazione dovrebbe essere invece pienamente conservata, a termini del quinto «considerando» della direttiva.

51. Scopo, questo, perseguito anche dal legislatore dell'Unione tramite l'adozione della direttiva 89/104, come emerge dal suo primo «considerando». Come può dedursi dal terzo «considerando», non era però perseguito, in tal modo, un ravvicinamento completo delle legislazioni nazionali in materia di marchi di impresa. Piuttosto, si era considerato sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno. Ad esse appartengono, come affermato dal settimo «considerando» della detta direttiva, in particolare, quelle norme che «si applicano per l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato». Ciò vale, nello specifico, con riguardo agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità che devono essere enumerati tassativamente. La creazione delle stesse condizioni

52. Nel contesto di un'armonizzazione solo parziale delle legislazioni nazionali in materia di marchi di impresa, si pone la questione, rilevante per la presente causa, di chiarire se e in che misura la nozione di «tolleranza» di cui all'art. 9 della direttiva è assoggettata ai principi di diritto dell'Unione. La questione 1, lett. a), sollevata dal giudice del rinvio riguarda la qualificazione giuridica fondamentale di tale nozione secondo le categorie del diritto dell'Unione, mentre le questioni da 1, lett. b), a 2 hanno ad oggetto il contenuto della detta nozione, nonché la precisa configurazione della disciplina concernente la preclusione per tolleranza dei diritti derivanti da un marchio di impresa anteriore. Va altresì distinta la questione 3, che riguarda in prima linea l'interpretazione dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva, nonché la compatibilità con il diritto dell'Unione dell'istituto, già noto nel diritto inglese dei marchi, del cosiddetto «honest

9 — Conformemente al principio della territorialità nel diritto dei marchi, gli effetti di un marchio sono limitati al territorio del rispettivo Stato di protezione. La tutela dei marchi in ciascuno Stato dipende dall'ordinamento nazionale (v. Fezer, K.-H., *Markenrecht*, quarta edizione, München 2009, parte I, § 1, paragrafo 1; Kaiser, G., *Strafrechtliche Nebengesetze* (a cura di Georg Erbs/Max Kohlhaas/Friedrich Ambs), 178° aggiornamento, München 2010, *Markengesetz*, Vorbermerkungen, paragrafo 18).

10 — In tal senso Novak, M., «Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe zum Markenrecht», *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2001, pag. 613.

concurrent use» («uso simultaneo in buona fede»). A fini di chiarezza riordinerò le questioni secondo le tre tematiche summenzionate e procederò a risolverle in tale sequenza. Infine, occorrerà esaminare sia l'aspetto dell'applicabilità *ratione temporis* nella causa principale dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva, sia la questione dell'esercizio abusivo di diritti da parte della AB sollevata dai governi ceco e slovacco nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte.

la detta circostanza osti ad una qualificazione come nozione di diritto dell'Unione.

a) Assenza di un rinvio esplicito alla normativa degli Stati membri

B — *Esame delle questioni pregiudiziali*

1. La nozione di «tolleranza» nel diritto dell'Unione

53. La prima questione da approfondire è se la nozione di «tolleranza» di cui all'art. 9 della direttiva rappresenti una nozione di diritto dell'Unione che deve essere interpretata autonomamente ed in maniera uniforme. La stessa direttiva non contempla una definizione legale di tale nozione. Occorre accertare se

54. A favore di una simile qualificazione si può menzionare tuttavia la giurisprudenza della Corte medio tempore consolidatasi¹¹, secondo cui l'applicazione uniforme del diritto comunitario ed il principio d'uguaglianza esigono che una disposizione di diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Unione europea, ad un'interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa. Laddove in un atto giuridico dell'Unione il legislatore dell'Unione si sia

11 — V., inter alia, sentenze 21 ottobre 2010, causa C-467/08, SGAE (Racc. pag. I-10055, punto 32); 16 luglio 2009, causa C-168/08, Hadadi (Racc. pag. I-6871, punto 38); 2 aprile 2009, causa C-523/07, A (Racc. pag. I-2805, punto 34); 18 dicembre 2007, causa C-314/06, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (Racc. pag. I-12273, punto 21); 27 gennaio 2005, causa C-188/03, Junk (Racc. pag. I-885, punto 29); 12 ottobre 2004, causa C-55/02, Commissione/Portogallo (Racc. pag. I-9387, punto 45); 22 maggio 2003, causa C-103/01, Commissione/Germania (Racc. pag. I-5369, punto 33); 19 settembre 2000, causa C-287/98, Linster (Racc. pag. I-6917, punto 43); 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tabac e a. (Racc. pag. I-1605, punto 30), nonché 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro (Racc. pag. 107, punto 14).

richiamato, però, implicitamente agli usi nazionali¹², non spetta alla Corte dare una definizione uniforme di diritto dell'Unione del termine usato.

55. Va, al riguardo, constatato che la direttiva non contiene alcun esplicito rinvio alla normativa degli Stati membri dal quale possa dedursi l'intenzione di lasciare a questi ultimi la competenza di precisare tale nozione giuridica indeterminata¹³.

12 — Come esempio del rinvio alla terminologia usata nel diritto nazionale si può citare la prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8). Detta direttiva non contempla una nozione uniforme di società per azioni, né di società a responsabilità limitata. Essa non prescrive cosa debba essere una società di tal genere, ma si limita a prevedere disposizioni che devono essere applicate a determinati tipi di società individuati dal legislatore dell'Unione come società per azioni o a responsabilità limitata [v. sentenza 21 ottobre 2010, causa C-81/09, *Idryma Typou*, (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 40 e 41), nonché le mie conclusioni presentate il 2 giugno 2010 nella stessa causa, paragrafi 42 e 43]. Come ulteriore esempio si può citare la nozione di «lavoratore» nell'art. 2, n. 2, della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23). La precisazione di tale termine e la definizione del suo contenuto compete al diritto nazionale (v. sentenza 12 dicembre 2002, causa C-442/00, *Rodríguez Caballero*, Racc. pag. I-11915, punto 27, nonché le mie conclusioni presentate il 2 aprile 2009 nella causa C-69/08, *Visciano*, Racc. pag. I-6741, paragrafo 63).

13 — V. Meyer, A., «Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (RL 89/104/EWG)», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, pag. 592, il quale rileva che le leggi sui marchi vigenti negli Stati membri si dovrebbero interpretare in modo conforme alla direttiva. La direttiva marchi utilizzerebbe una terminologia autonoma senza rinviare agli ordinamenti giuridici dei singoli Stati. Le nozioni giuridiche finora oggetto di interpretazione autonoma da parte degli organi nazionali preposti all'applicazione della legge, avrebbero la qualità di disposizioni di diritto comunitario, nonché un contenuto specificamente di diritto europeo.

b) Armonizzazione dei diritti conferiti dal marchio di impresa e relative eccezioni

56. Una competenza nazionale non può essere implicitamente derivata neanche dal fatto che la direttiva 89/104, a termini del terzo «considerando», prevede solo un'armonizzazione parziale. Come è stato già affermato dalla Corte, tale circostanza non esclude che quelle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno siano oggetto di una completa armonizzazione¹⁴. Ciò attiene anche alla preclusione dei diritti conferiti da un marchio di impresa anteriore prevista dall'art. 9 della direttiva, rilevante nel caso di specie. Come ho già indicato in premessa¹⁵, il settimo «considerando» chiarisce che l'armonizzazione del diritto dei marchi perseguita dalla direttiva riguarda ogni aspetto attinente all'«acquisizione» e alla «conservazione» di un marchio di impresa registrato in tutti gli Stati membri. Si può concludere pertanto che costituiscono oggetto di armonizzazione in particolare quegli aspetti che riguardano sia l'«esistenza»¹⁶ sia l'«affermazione» di un diritto conferito da un marchio di impresa registrato.

57. L'art. 4, n. 1, nonché l'art. 5, n. 1, della direttiva sono funzionali all'«affermazione»

14 — Sentenze 16 luglio 1998, causa C-355/96, *Silhouette International Schmied* (Racc. pag. I-4799, punto 23), e 11 marzo 2003, causa C-40/01, *Ansul* (Racc. pag. I-2439, punto 27).

15 — V. paragrafo 51 delle presenti conclusioni.

16 — Tale opinione è condivisa in tutta evidenza anche da Novak, cit. alla nota 10, pag. 613.

di un diritto conferito da un marchio di impresa. Entrambe le disposizioni costituiscono espressione del «principio di priorità» vigente nel diritto dei marchi secondo cui, sulla base di un marchio di impresa anteriore, si può procedere contro tutti i segni posteriori in conflitto¹⁷. L'art. 4, n. 1, conferisce al titolare di un marchio il diritto di richiedere la nullità di un marchio di impresa posteriore che, a motivo dell'identità o della somiglianza con il proprio marchio, possa dare adito a confusione. L'art. 5, n. 1, conferisce inoltre al titolare di un marchio di impresa il diritto esclusivo sul marchio, nonché il diritto di vietarne ai terzi l'uso nel commercio¹⁸.

58. Tra gli aspetti soggetti ad armonizzazione dovrebbero, però, essere contemplate anche le eventuali eccezioni basate sul diritto sostanziale e sollevate dal titolare di un marchio di impresa posteriore a cui si contesta la lesione dei diritti conferiti da un marchio di impresa anteriore. La preclusione prevista dall'art. 9 della direttiva costituisce, infatti, una siffatta eccezione nei confronti del diritto, spettante al titolare di un marchio di impresa e garantito dall'art. 4, n. 1, lett. a), di richiedere la nullità dell'altro marchio.

59. Tale approccio è corroborato dalla giurisprudenza della Corte relativa all'art. 7 della

direttiva, che disciplina l'esaurimento del diritto conferito da un marchio e, in tal senso, costituisce del pari un'eccezione nei confronti del diritto conferito dall'art. 5. La Corte ha, pertanto, giustamente riconosciuto che la direttiva produce una piena armonizzazione relativamente a detto settore del diritto dei marchi¹⁹. Non sussiste alcuna ragione evidente per giungere a risultati diversi nel caso della preclusione²⁰.

60. Dal punto di vista metodologico, l'istituto della preclusione costituisce una concretizzazione del principio di buona fede, più precisamente, del principio espresso nella massima «venire contra factum proprium», in base al quale, in caso di comportamento contraddittorio del titolare del diritto, deve essergli impedito l'esercizio di tale diritto nei confronti dell'obbligato²¹. Secondo la normativa degli Stati membri, un diritto si considera, di norma, prescritto qualora l'avente diritto non

17 — V. Neu, C., «Die Verwirkung im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1987, pag. 683.

18 — V. sentenza 7 gennaio 2004, causa C-100/02, Gerolsteiner Brunnen (Racc. pag. I-691, punto 17).

19 — Sentenze *Silhouette International Schmied* (cit. supra, alla nota 14, punti 25 e 29); 20 novembre 2001, cause riunite C-414/99, C-415/99 e C-416/99, Zino Davidoff e Levi Strauss (Racc. pag. I-8691, punto 39), nonché 30 novembre 2004, causa C-16/03, Peak Holding (Racc. pag. I-11313, punto 30); 23 aprile 2009, causa C-59/08, Copad (Racc. pag. I-3421, punto 40), e 15 ottobre 2009, causa C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel e a. (Racc. pag. I-10019, punti 20 e 21).

20 — Così anche Stuckel, M., *Kommentar zum Markenrecht*, seconda edizione, Frankfurt am Main 2007, art. 21, pag. 468, paragrafo 14, il quale sottolinea che l'art. 9, n. 1, della direttiva 89/104 mira ad una piena armonizzazione della preclusione dei diritti su un marchio con priorità anteriore con riguardo alla tolleranza dell'uso di un marchio con priorità posteriore, ove si tratti dei diritti di cui all'art. 4, n. 1. Ad avviso dell'autore non si vede perché, a tal proposito, debba valere qualcosa di diverso rispetto all'art. 5 della direttiva concernente «diritti conferiti dal marchio di impresa» e all'art. 7 della direttiva che disciplina l'esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa».

21 — Haft, K./Jonas, K.-U./Nack, R./Schulte, C./Schweyer, S., «Duldung (Tolerierung) der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 2006, pag. 793.

l'abbia fatto valere (inerzia dell'avente diritto) per un certo periodo (momento) e l'obbligato abbia agito e, in base ad una valutazione oggettiva del comportamento dell'avente diritto, poteva agire (legittimo affidamento), confidando che tale diritto non sarebbe stato fatto valere neanche in seguito. La violazione della buona fede risiede, in tal caso, nello sleale ritardo nell'esercizio del diritto. L'affidamento dell'obbligato, in via di principio, in una determinata situazione di diritto viene tutelato e considerato legittimo dall'ordinamento giuridico in considerazione delle specifiche circostanze presenti nel caso di specie.

all'uso di un marchio di impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l'uso per un lungo periodo, tranne nel caso in cui il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede.

c) Necessità di una disciplina uniforme

61. Tale principio ha trovato ingresso nel settore specifico del diritto dei marchi. Come affermato dalla Corte nella sentenza *Levi Strauss*²², la direttiva 89/104 mira a temperare, da un lato, gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest'ultimo e, dall'altro, l'interesse di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi. Ciò viene espressamente stabilito nell'undicesimo «considerando» della direttiva, secondo cui occorre, per ragioni di sicurezza giuridica, e senza ledere ingiustamente gli interessi del titolare di un marchio di impresa anteriore, prevedere che questi non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi

62. Le norme uniformi di cui all'art. 9 della direttiva sono state emanate dal legislatore dell'Unione non da ultimo a causa della funzione essenziale attribuita all'istituto della preclusione nella creazione della certezza del diritto²³. Il livello di dettaglio di tale normativa, con specifico riferimento alle condizioni che devono sussistere, in concreto, ai fini del verificarsi dell'effetto preclusivo — a cui mi dedicherò con maggiore attenzione nel corso dell'analisi della seconda tematica²⁴ —, lascia trasparire che era nelle intenzioni del legislatore dell'Unione introdurre in ogni Stato membro normative il più possibile uniformi. Non sarebbe stato funzionale all'obiettivo di armonizzazione, né allo scopo di garantire la certezza del diritto nel mercato comune, consentire agli Stati membri di adottare disposizioni proprie — eventualmente persino

22 — Sentenza 27 aprile 2006, causa C-145/05, *Levi Strauss* (Racc. pag. I-3703, punto 29).

23 — Stuckel, M., citato alla nota 20, paragrafo 1, sottolinea l'importanza dell'eccezione di preclusione nell'ambito della creazione della certezza del diritto.

24 — V. paragrafi 66-87 delle presenti conclusioni.

divergenti l'una dall'altra — atte a definire il comportamento tollerante del titolare del marchio di impresa anteriore.

63. Per quanto attiene in concreto all'elemento della tolleranza, connesso con un determinato comportamento del titolare di un marchio di impresa, ritengo che si debba riportare il suo ruolo nel contesto generale del diritto dei marchi. La funzione essenziale di un marchio consiste nel consentire al cliente di distinguere senza confusione possibile le imprese e i loro prodotti o servizi sul mercato²⁵. Esso assolve però, nel contempo, ad una pluralità di importanti funzioni economiche e giuridiche²⁶ nella concorrenza tra operatori economici, riconosciute dalla giurisprudenza della Corte. Per quanto riguarda il diritto

dei marchi, la Corte ha affermato²⁷ che esso costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato mira a stabilire. In detto sistema, le imprese, secondo la Corte, debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni distintivi che consentano di riconoscerli. Affinché il marchio possa svolgere questa funzione, esso deve garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità.

25 — Sentenze 5 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/UAMI (Racc. pag. I-7975, punto 27); 20 marzo 2003, causa C-291/00, LT Diffusion (Racc. pag. I-2799, punto 44), nonché 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I-5507, punto 28).

26 — Le funzioni intrinseche, peculiari di un marchio di impresa o a questo attribuite sono molteplici. Tra esse, secondo la dottrina sul diritto dei marchi, inter alia, quelle di codificazione, di garanzia, di provenienza, di identificazione e individualizzazione, di informazione e comunicazione, di monopolizzazione, di norme, di qualità, di distinzione, di fiducia, di distribuzione e di pubblicità, senza che alle singole funzioni sia assegnata sempre anche una rilevanza giuridica (v. Marx, C., *Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht*, seconda edizione, Köln 2007, pag. 23, paragrafo 64; Fezer, K.-H., *Markenrecht*, seconda edizione, Einleitung, pag. 68, paragrafo 30; Phillips, J., *Trade Mark Law — A Practical Anatomy*, Oxford 2003, pagg. 23 e seg.; Torremans, P./Holyoak, J., *Intellectual Property Law*, seconda edizione, London 1998, pag. 347; Kucsko, G., *Geistiges Eigentum*, Wien 2003, paragrafo 37; Novak, M., cit. alla nota 10, pag. 614). Ad avviso della Corte, oltre alla funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto o del servizio, esistono anche altre funzioni del marchio, segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità (v. sentenza 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal e a. (Racc. pag. I-5185, punto 58).

64. Di conseguenza, come la Corte ha più volte rilevato²⁸, l'oggetto specifico del diritto

27 — V., inter alia, sentenze 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG II (Racc. pag. I-3711, punto 13); 22 giugno 1994, causa C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik und Danziger (Racc. pag. I-2789, punti 37 e 45); 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a. (Racc. pag. I-3457, punto 43); 11 luglio 1996, causa C-232/94, MPA Pharma (Racc. pag. I-3671, punto 16); 11 luglio 1996, cause riunite da C-71/94 a C-73/94, Eurim-Pharm Arzneimittel (Racc. pag. I-3603, punto 30); 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot (Racc. pag. I-6227, punto 22); Canon, cit. alla nota 25, punto 28; 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW (Racc. pag. I-905, punto 52); 4 ottobre 2001, causa C-517/99, Merz & Krell (Racc. pag. I-6959, punto 21); 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I-10273, punto 47); Gerolsteiner Brunnen, cit. supra, alla nota 18, punto 17, nonché 17 marzo 2005, causa C-228/03, Gillette Company (Racc. pag. I-2337, punto 25).

28 — V. sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche (Racc. pag. I-139, punto 7); HAG, cit. alla nota 27, punto 14; Bristol-Myers Squibb e a., cit. alla nota 27, punto 44), nonché Loendersloot, cit. alla nota 27, punto 22.

di marchio consiste segnatamente nel garantire al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio per la prima messa in commercio del prodotto e di tutelarlo in tal modo dai concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo. Un marchio è, dal punto di vista giuridico, anche espressione del diritto di proprietà intellettuale del titolare²⁹, che subisce, in ultima analisi, una limitazione pregiudizievole per effetto del riconoscimento legislativo della possibilità di preclusione. L'undicesimo «considerando» della direttiva parla esplicitamente di lesione degli interessi del titolare di un marchio di impresa anteriore. Di conseguenza, appare giustificato che il diritto esclusivo conferito dal marchio possa essere precluso solo eccezionalmente e segnatamente a condizioni precisamente stabilite per legge. Sarebbe, in tal senso, bizzarro pensare che il legislatore dell'Unione, in considerazione delle gravi conseguenze per la posizione giuridica del titolare di un marchio di impresa, il cui diritto viene precluso, abbia deciso di stabilire nella direttiva tutte le condizioni della preclusione, ad eccezione della nozione di «tolleranza». Un'interpretazione di tal genere non sarebbe compatibile con le finalità della direttiva.

d) Conclusione

65. A seguito di tale interpretazione sistematica e teleologica della direttiva 89/104, giungo alla conclusione che per «tolleranza» ai sensi dell'art. 9, n. 1, si intende una nozione di diritto dell'Unione che deve essere oggetto di un'interpretazione autonoma e uniforme³⁰.

2. Il regime della preclusione di cui all'art. 9, n. 1, della direttiva 89/104

66. Come sopra indicato, le questioni da 1, lett. b), a 2 hanno ad oggetto il contenuto normativo di tale nozione, nonché la precisa struttura del regime della preclusione per tolleranza dei diritti conferiti da un marchio di impresa anteriore.

a) Definizione della nozione di «tolleranza»

29 — Il diritto di proprietà di cui fa parte il diritto di proprietà intellettuale è, conformemente alla giurisprudenza della Corte, un diritto fondamentale protetto nell'ordinamento comunitario come principio generale di diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 12 settembre 2006, causa C-479/04, *Laserdisken*, Racc. pag. I-8089, punto 65, e 29 gennaio 2008, causa C-275/06, *Promusicae*, Racc. pag. I-271, punto 62). Inoltre, l'art. 17, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali, espressione dell'impegno dell'Unione al rispetto dei diritti fondamentali che ha acquisito rango di diritto primario a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, prescrive la tutela della proprietà intellettuale. V., altresì, le mie conclusioni presentate l'11 maggio 2010, SGAE (sentenza citata sopra, alla nota 11, paragrafo 80).

67. Conformemente alla sequenza logica delle questioni, occorre anzitutto accertare cosa debba intendersi per «tolleranza» ai sensi di detta disposizione. Dal modo in cui

30 — Così pure Stuckel, citato alla nota 20, pag. 466, paragrafo 9.

è formulata la questione 1, lett. b), si desume che le perplessità del giudice del rinvio riguardano, in particolare, il quesito se l'impossibilità del titolare di un marchio di impresa anteriore di impedire l'uso da parte di terzi di un identico marchio di impresa posteriore incida sulla valutazione della sussistenza di una «tolleranza» nel caso di specie. Il giudice del rinvio distingue, nell'ordinanza di rinvio³¹, tra un'interpretazione «restrittiva» della nozione, per la quale una parte può tollerare il comportamento di un'altra solo nei limiti in cui sia nelle condizioni di impedirlo, e un'interpretazione «estensiva», per la quale sussiste «tolleranza» anche ove non si possa incidere su una determinata situazione. Il giudice del rinvio precisa che, ove il contesto dell'art. 9 esigesse l'applicazione del significato più ampio, allora si dovrebbe concludere che la AB e la BB abbiano giocoforza tollerato l'uso reciproco della denominazione «Budweiser» da oltre 30 anni.

un'interpretazione che prenda in considerazione il tenore letterale, la posizione sistematica dell'art. 9, n. 1, della direttiva, nonché il fine della detta norma. Il testo di una disposizione, secondo i canoni ermeneutici tradizionali, costituisce sempre il punto di partenza e, al contempo, il limite di ogni interpretazione³². Tramite l'interpretazione letterale viene ricercato e analizzato il linguaggio corrente, in base al quale vengono determinati il possibile senso letterale ed il significato di una norma³³. La peculiarità del diritto dell'Unione risiede, però, nel fatto che, non in ultimo a causa della pluralità linguistica³⁴, possono riscontrarsi divergenze di lieve entità da una versione all'altra³⁵. Nondimeno una regola di diritto resta vincolante in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, con la conseguenza che tutte le altre versioni linguistiche facenti fede di un testo devono essere prese in considerazione su una base di parità nell'interpretazione

32 — In tal senso Ehlers, D., *Allgemeines Verwaltungsrecht* (a cura di Hans-Uwe Erichsen e a.), art. 2 I 6, pag. 59, paragrafo 14. L'avvocato generale Léger, nelle sue conclusioni presentate il 28 settembre 2004 nella causa C-350/03, Schulte (Racc. pag. I-9215, paragrafi 84 e seg., sentenza 25 ottobre 2005) è, in certo qual modo, partito dal presupposto di una prevalenza dell'interpretazione letterale allorché ha affermato che si fa ricorso all'interpretazione teleologica solamente quando la disposizione di cui trattasi dia adito a diverse interpretazioni ovvero non sia di agevole interpretazione sulla base del solo tenore letterale, ad esempio a causa della sua ambiguità.

33 — In tal senso Pechstein, M./Drechsler, C., «Die Auslegung und Fortbildung des Primärrechts», in *Europäische Methodenlehre* (a cura di Karl Riesenhuber), Berlin 2006, pag. 167, paragrafo 18.

34 — Nel 1952 c'erano quattro lingue ufficiali, nel 1973 sei, nel 1981 sette, nel 1986 nove e nel 1995 undici. Tale numero è quindi aumentato a venti nel 2004, a ventuno nel 2005 ed infine a ventitré nel 2007 (v. Gaudissart, M.-A., «Le régime et la pratique linguistiques de la Cour de Justice des Communautés européennes», *Langues et construction européenne*, Brüssel 2010, pag. 146).

35 — Baldus, C./Vogel, F., «Gedanken zu einer europäischen Auslegungslehre: grammatikalisches und historisches Element», *Fiat iustitia — Recht als Aufgabe der Vernunft, Festschrift für Peter Krause zum 70. Geburtstag*, Berlin 2006, pagg. 247 e seg., non negano che l'interpretazione letterale sia il punto di partenza dell'interpretazione di qualsiasi norma di diritto comunitario. Essi fanno notare, tuttavia, la difficoltà, alla luce della pluralità linguistica esistente all'interno della Comunità, di trovare un'interpretazione affidabile, il che renderebbe necessario un ricorso ad altri metodi ermeneutici, come l'interpretazione teleologica e quella storica.

68. La determinazione del significato di tale nozione sul piano normativo presuppone

31 — V. punto 41 dell'ordinanza di rinvio.

di questo testo³⁶. L'esegesi di una norma di diritto dell'Unione esige pertanto, in caso di dubbio, un approccio complesso che implica la necessità di sottoporre le singole versioni linguistiche ad un esame comparativo³⁷.

quanto mi consta non si può riscontrare in nessun'altra versione un'analoga divergenza terminologica³⁸. Tali difformità non incidono però sul risultato finale dell'interpretazione, tanto più che una ricerca semantica delle rispettive espressioni consente di riconoscere in maniera sufficientemente chiara le effettive intenzioni del legislatore.

69. Per quanto concerne la controversa nozione di «tolleranza» va osservato che la versione inglese della direttiva impiega due diverse espressioni per designare il comportamento del titolare del marchio di impresa anteriore. Anche il giudice del rinvio vi fa riferimento. Mentre nell'art. 9, sia nella rubrica sia nel n. 1, viene utilizzata l'espressione «acquiesce» ovvero «to acquiesce», la locuzione usata nel preambolo della direttiva, utile per la comprensione della detta norma, è «to tolerate». Essa, derivata dal latino «tolerare», viene impiegata sempre in maniera uniforme in tutte le versioni neolatine. Per

70. Ciascuna delle espressioni impiegate nelle diverse versioni linguistiche descrive una condotta individuale caratterizzata da condiscendenza e dalla mancata opposizione nei confronti di una situazione non necessariamente desiderata. Quale caratteristica di questo comportamento può essere indicata una certa passività, in quanto colui che tollera, sebbene sia a conoscenza di detta circostanza, rinuncia ad adottare contromisure³⁹. Questo aspetto viene particolarmente sottolineato proprio nelle versioni danese e

36 — Sentenza 9 settembre 2003, causa C-361/01 P, Kik (Racc. pag. I-8283, punto 87). V., sul regime linguistico nell'Unione europea, Sibony, A.-L./De Sadeleer N., «La traduction en droit positif: les régimes linguistiques en droit communautaire», *Traduction et droits européens: hommage au recteur Michel Van de Kerchove*, 2009, pag. 78.

37 — Secondo la costante giurisprudenza della Corte, data la necessità che il diritto comunitario venga interpretato in modo uniforme, infatti, in caso di dubbio, il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente, ma piuttosto deve venire interpretato e applicato, secondo la Corte, alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (v., in particolare, sentenza 12 luglio 1979, causa 9/79, Koschniske, Racc. pag. 2717, punto 6). La Corte ha stabilito, d'altro canto, che a tutte le versioni linguistiche va riconosciuto, in via di principio, lo stesso valore, che non può variare in rapporto al numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una certa lingua (v. sentenza EMU Tabac e a., cit. sopra al punto 11, punto 36).

38 — Ad eccezione dello sloveno, che utilizza nel preambolo l'espressione «dopuščal», ma nell'art. 9 «privolitve» ovvero «privolila». V., inoltre, la versione tedesca («geduldet»/«Duldung»), quella francese («toléré»/«tolérance»), quella spagnola («tolerado»/«tolerancia»), quella portoghese («tolerado»/«tolerância»), quella italiana («tollerato»/«tolleranza»), nonché quella olandese («gedoogt»/«gedogen»).

39 — Secondo Stuckel, (citato alla nota 20) pag. 464, paragrafo 6, si può configurare una «tolleranza» nel senso dell'art. 9 della direttiva, qualora il titolare del segno anteriore resti inerte e non adotti alcuna misura contro il trasgressore.

svedese⁴⁰. Tale passività è opposta ad un'attività di un terzo, il cui comportamento viene addirittura agevolato dall'inerzia di colui che tollera⁴¹. Di conseguenza, la tolleranza termina solo quando l'interessato si oppone in maniera manifesta.

b) Esclusione dell'ipotesi di «passività forzata»

71. Tutto quanto precede non esclude il fatto che da tale condotta passiva possa scaturire eventualmente persino un consenso implicito di colui che tollera. Ciò spiega anche perché l'ordinamento giuridico collega a detta passività un effetto prescrittivo del diritto formalmente spettante a colui che tollera. È necessario, tuttavia, distinguere chiaramente la mera «tolleranza» dal «consenso», che, come esplicitato dalla Corte nella sua giurisprudenza⁴², dev'essere espresso in modo da far trasparire con certezza la volontà di rinunciare a tale diritto. Una siffatta volontà risulta normalmente da una manifestazione espressa del consenso. Tuttavia, non si può escludere che, in determinati casi, essa possa risultare in modo tacito da elementi e circostanze, le quali, valutate dal giudice nazionale, esprimano parimenti, con certezza, una rinuncia del titolare al proprio diritto.

72. La qualificazione in termini di «tolleranza» di una situazione indotta da circostanze esteriori come, ad esempio, l'impossibilità di diritto o di fatto di adottare contromisure, non sarebbe però compatibile con la suddetta interpretazione. La nozione di «tolleranza» implica, infatti, che colui che tollera sia teoricamente nelle condizioni di agire contro una situazione indesiderata, ma ciò nonostante consapevolmente non agisce. La passività forzata non corrisponde, a mio avviso, al significato naturale di tale nozione, né al concetto di preclusione già descritto⁴³. Inoltre, va osservato che il legislatore dell'Unione ha consentito, nell'undicesimo «considerando» della direttiva, la limitazione degli interessi del titolare del marchio di impresa anteriore, nell'ambito della preclusione, solo sotto riserva espressa di «adeguatezza». In considerazione del fatto che nessuno può essere giuridicamente tenuto all'impossibile («impossibilium nulla obligatio est»⁴⁴), sarebbe ingiusto escludere i diritti del titolare del marchio di impresa anteriore nell'ambito della preclusione, argomentando che questi non si è opposto allo sfruttamento illecito del proprio marchio di impresa da parte di terzi,

40 — V. la rubrica dell'art. 9 nelle versioni danese («Rettighedsforbelse på grund af passivitet») e svedese («Begränsningar till följd av passivitet»).

41 — In tal senso Fernández-Nóvoa, C., «Die Verwirkung durch Duldung im System der Gemeinschaftsmarke», *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, pag. 443.

42 — Sentenza Zino Davidoff e Levi Strauss (citata sopra, al punto 19, punto 45).

43 — V. paragrafo 60 delle presenti conclusioni. V. Palandt/Heinrichs, H., *Bürgerliches Gesetzbuch*, sessantaquattresima edizione, München 2005, art. 242 BGB, pag. 257, paragrafo 93), i quali ugualmente ritengono che l'avente diritto debba aver avuto la possibilità di far valere il diritto. Analogamente anche Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, terza edizione, München 2010, paragrafo 11, secondo i quali la tolleranza può sussistere solo se all'avente diritto era consentito di agire giuridicamente nei confronti dell'autore della violazione.

44 — La detta massima di diritto romano è riportata nei *Digesta* 50.17.185.

sebbene non fosse assolutamente nelle condizioni di farlo.

posteriore. Tale norma è concepita in modo tale che queste tre condizioni devono essere soddisfatte congiuntamente.

c) Struttura del regime della preclusione

ii) La consapevolezza del titolare del marchio di impresa anteriore come elemento soggettivo

73. Le questioni 1, lett. c), e 2 riguardano il modo in cui è strutturato il regime contenuto nell'art. 9, n. 1, della direttiva 89/104 e mirano ad ottenere che la Corte affermi da quale momento inizia a decorrere il termine di cinque anni fissato da tale disposizione e quali condizioni debbano al riguardo sussistere in concreto.

75. L'ultima condizione è di particolare rilevanza alla luce dei problemi giuridici del caso di specie e necessita di un dettagliato approfondimento.

i) Condizioni per l'inizio del termine di tolleranza di cinque anni

74. Il tenore letterale dell'art. 9, n. 1, della direttiva, nonché la ratio di tali norme indicano chiaramente, a mio avviso, che l'inizio del termine di tolleranza di cinque anni è subordinato al verificarsi delle tre seguenti condizioni: in primo luogo, il marchio di impresa anteriore deve essere stato *registrato*; in secondo luogo, il suddetto marchio deve essere stato *utilizzato*; in terzo luogo, il titolare del marchio anteriore deve aver avuto *conoscenza della registrazione e dell'uso* del marchio

76. Va anzitutto osservato che il legislatore della direttiva ha optato consapevolmente, nella formulazione dell'art. 9, n. 1, per la preclusione per tolleranza invece che per l'istituto della prescrizione. Sostanziali sono, infatti, le differenze tra i due menzionati istituti. La prescrizione come istituto si caratterizza, inter alia, per il fatto che si basa esclusivamente sull'inerzia del titolare del diritto per un determinato periodo di tempo (elemento oggettivo), mentre la preclusione per tolleranza richiede anche un elemento soggettivo che, nel caso di specie, risulta determinante. Al fine di integrare tale ultima fattispecie, il titolare del marchio di impresa deve essere rimasto inerte per un periodo determinato essendo a conoscenza del fatto che un terzo perpetrava

atti lesivi del suo diritto⁴⁵. Il ruolo di tale elemento nell'interpretazione dell'art. 9 della direttiva, soprattutto per stabilire a partire da quale momento inizi a decorrere il termine di cinque anni, non può restare in secondo piano. Conseguentemente è essenziale che il momento in cui si viene a conoscenza e l'inizio del termine di preclusione coincidano.

77. La detta circostanza, d'altra parte, nulla dice sulla questione se il termine di cinque anni possa iniziare dal momento della conoscenza effettiva da parte del titolare del marchio di impresa anteriore circa la registrazione e l'uso del marchio di impresa posteriore («conoscenza effettiva»). Sarebbe, infatti, ugualmente plausibile assumere come riferimento il momento a partire dal quale questi sarebbe potuto venire prevedibilmente a conoscenza («conoscenza potenziale»).

78. A tal proposito, va constatato che il legislatore della direttiva ha preso in considerazione, come termine di riferimento, il

momento della registrazione del marchio di impresa posteriore («l'uso del marchio di impresa posteriore *registrato*»), in quanto altrimenti, al fine di garantire la tutela dei diritti del titolare del marchio di impresa anteriore, avrebbe ritenuto sufficiente la semplice domanda di registrazione del marchio di impresa posteriore. Va del pari rilevato che la direttiva, di per sé, mira esclusivamente alla tutela del marchio di impresa registrato⁴⁶, lasciando invece agli Stati membri il diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa acquisiti in seguito all'uso, come emerge in maniera chiara dal quarto «considerando». La registrazione del marchio di impresa posteriore costituisce, pertanto, un'importante cesura temporale. La registrazione è regolata, a termini del quinto «considerando», dalle disposizioni procedurali fissate dagli Stati membri.

79. Anche ai fini della certezza del diritto appare opportuno fare riferimento al momento della registrazione come inizio della decorrenza del termine di cinque anni, in quanto la registrazione del marchio di impresa posteriore costituisce un atto pubblico con efficacia di pubblicità legale al quale il titolare del marchio di impresa posteriore può sempre richiamarsi al fine di opporre l'eccezione di

45 — D'altro canto — e contrariamente al caso della prescrizione — la preclusione per tolleranza presuppone un determinato comportamento da parte del soggetto beneficiario. Il titolare del marchio di impresa posteriore deve, infatti, aver usato seriamente il marchio proprio nel periodo in cui il titolare del marchio anteriore è rimasto inerte pur essendone a conoscenza. A queste differenze si aggiunge un'ulteriore caratteristica particolarmente significativa: la prescrizione determina un'estinzione dei diritti con la conseguenza che la posizione del titolare del marchio di impresa posteriore diviene incontestabile con effetto *erga omnes*. Rispetto a questo stato di cose, la preclusione per tolleranza non determina un'incontestabilità *erga omnes*, ma solo l'esclusione delle pretese contro il titolare del marchio anteriore, che ha tollerato consapevolmente l'uso del marchio anteriore (v., sul punto, Fernández-Nóvoa, C., citato alla nota 41, pag. 443).

46 — Così pure Knaak, R., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten* (a cura di Eva-Marina Bastian/Roland Knaak/Gerhard Schricker), München 2006, pag. 72, che fa notare come, nel diritto dei marchi, si sia armonizzata, tramite la direttiva marchi, solo una parte del diritto sostanziale pertinente, e precisamente la tutela dei marchi registrati.

preclusione di cui all'art. 9, n. 1, della direttiva alla domanda di nullità di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), della medesima direttiva presentata dal titolare del marchio di impresa anteriore.

80. Anche il legittimo affidamento del titolare del marchio di impresa posteriore, fondato sul fatto che nei cinque anni successivi alla registrazione del proprio marchio non sia stata presentata alcuna domanda di nullità, appare meritevole di protezione, tanto più che si può ragionevolmente supporre che il titolare del marchio di impresa anteriore, in un periodo ugualmente di lunga durata, sia venuto necessariamente a conoscenza dell'uso di un marchio di impresa identico e, tuttavia, non abbia intrapreso alcuna iniziativa in merito. Il termine di cinque anni decorrente dal momento della registrazione del marchio di impresa posteriore si mostra, in fondo, ad un esame più attento, come una sorta di regola di presunzione. In base ad essa si crea, per legge, la presunzione che il titolare del marchio di impresa anteriore aveva, a partire dalla registrazione del marchio di impresa posteriore, la possibilità di venirne a conoscenza. Alle autorità, ai giudici, ma anche agli operatori economici viene così consentito di dedurre da un procedimento oggettivo un'adeguata conoscenza da parte del titolare del marchio.

81. Una siffatta regola di presunzione non è inusuale nel diritto dei marchi, come ha

dichiarato la Corte nella sentenza *Chocoladefabrik Lindt & Sprüngli*⁴⁷, secondo cui «la presunzione che il richiedente sia a conoscenza dell'utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione può risultare in particolare da una conoscenza generale di un siffatto utilizzo nel settore economico interessato, laddove tale conoscenza può essere dedotta, in particolare, dalla durata di un siffatto utilizzo». Come correttamente rilevato dalla Corte «più tale utilizzo è vecchio, più è verosimile che il richiedente ne fosse a conoscenza al momento del deposito della domanda di registrazione».

82. Un'analoga presunzione di legge non esclude però che il titolare del marchio di impresa anteriore possa confutarla in un singolo caso («*praesumptio juris tantum*»). Se non si intenda cancellare la linea di confine tra gli istituti della preclusione e della prescrizione ed ammettere, invece, che il decorso del tempo è l'unico fattore decisivo per il verificarsi della preclusione, l'art. 9, n. 1, della direttiva deve essere interpretato nel senso che, in ultima analisi, è la conoscenza effettiva che

⁴⁷ — Sentenza 11 giugno 2009, causa C-529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (Racc. pag. I-4893, punto 39).

rileva⁴⁸, ove il titolare del marchio di impresa anteriore sia in grado di dimostrare un momento diverso in cui sarebbe venuto a conoscenza del fatto. La necessità della conoscenza effettiva è coerente con il particolare valore della certezza del diritto, che, nell'ambito del regime della preclusione, si realizza nello stabilimento di un termine fisso.

registrazione e dell'uso del medesimo coincidevano *ratione temporis*.

iii) Assenza di necessità della registrazione del marchio di impresa anteriore

83. Ai fini del presente procedimento, non è necessario risolvere la questione se sia rilevante la conoscenza effettiva o persino potenziale, in quanto la detta questione potrebbe essere pertinente unicamente nel caso in cui il titolare del marchio di impresa anteriore solo successivamente alla registrazione del marchio di impresa posteriore ne sia venuto a conoscenza. Tuttavia, non sussiste un caso del genere nella causa principale tanto più che può assumersi con sicurezza che la AB fosse a conoscenza della registrazione del marchio di impresa «Budweiser» a favore della BB già dal 19 maggio 2000. In tale data, infatti, entrambe le parti, dopo una lunga battaglia giudiziaria, erano state registrate rispettivamente come titolari del suddetto marchio denominativo nell'apposito registro. La AB era altresì a conoscenza del fatto che l'uso del marchio di impresa «Budweiser» da parte della BB risaliva già agli anni '70. Di conseguenza, la registrazione del marchio di impresa successivo e il momento della conoscenza della

84. A mio avviso, alla luce del riferimento all'art. 4, n. 2, contenuto nell'art. 9, n. 1, della direttiva, deve risolversi in senso affermativo la questione se il termine di cinque anni possa già iniziare a decorrere prima che il titolare del marchio anteriore abbia effettivamente ottenuto la registrazione del proprio marchio, come presunto dal giudice del rinvio e precisato nelle questioni 1, lett. c), e 2.

85. Dal tenore letterale, nonché dalla connessione sistematica di entrambe le disposizioni («per marchi di impresa anteriori ai sensi del») consegue che l'art. 4, n. 2, definisce cosa debba intendersi per «marchi di impresa anteriori» ai sensi della direttiva. Tale disposizione mette in luce chiaramente che, nel distinguere tra un marchio di impresa anteriore e un marchio di impresa posteriore, occorre fare riferimento al *momento del deposito della rispettiva domanda di registrazione* e non dell'effettiva registrazione. La nozione di «marchi di impresa anteriori» non è dunque limitata ai marchi di impresa registrati prima della registrazione di un segno distintivo

48 — V. Ingerl/Rohnke, citato alla nota 43, paragrafo 10, i quali sono ugualmente del parere che si dovrebbe prendere in considerazione l'effettiva conoscenza da parte dell'avente diritto, non essendo sufficienti, a loro avviso, la conoscibilità o la semplice ignoranza colposa (anche grave). In tal senso anche Nordemann, W., *Wettbewerbs- und Markenrecht*, nona edizione, Baden-Baden 2003, pag. 400, paragrafo 2413.

identico o tanto simile da poter creare confusione. Ne deriva quindi che, laddove siano soddisfatte nel caso concreto le tre summenzionate condizioni, l'eventuale mancata registrazione del marchio di impresa anteriore non osta *ratione temporis* all'inizio del termine di cinque anni.

86. Occorre perciò risolvere la questione 1, lett. c), nel senso che il titolare di un marchio di impresa non deve ottenerne la registrazione prima di poter iniziare a «tollerare» l'uso da parte di terzi di un segno identico o tanto simile da poter creare confusione. Di conseguenza, anche la questione 2 è da risolvere nel senso che il termine di tolleranza di cinque anni può iniziare e teoricamente anche scadere prima che il titolare del marchio di impresa anteriore abbia ottenuto effettivamente la registrazione del proprio marchio.

iv) Conclusione

87. Dalle considerazioni che precedono, si traggono le conclusioni seguenti:

- Il termine di tolleranza di cinque anni previsto nell'art. 9, n. 1, della direttiva inizia a decorrere dal momento in cui il

titolare del marchio di impresa anteriore venga a conoscenza della registrazione e dell'uso del marchio di impresa posteriore nello Stato membro in cui quest'ultimo è stato anche registrato. Il termine di tolleranza può iniziare a decorrere solo dal momento della sua registrazione, purché il marchio di impresa posteriore sia stato usato a partire da tale momento e il titolare del marchio di impresa anteriore sia venuto a conoscenza di detto uso nel medesimo momento.

- Il momento della registrazione si determina di volta in volta in base alle pertinenti disposizioni procedurali degli Stati membri.
- Il termine di tolleranza di cinque anni può iniziare a decorrere ancora prima che il titolare del marchio di impresa anteriore abbia effettivamente ottenuto la registrazione del proprio marchio.

3. Compatibilità del principio dell'uso simultaneo in buona fede con il diritto dell'Unione

88. Il giudice del rinvio, con la questione 3, chiede, in sostanza, se, alla luce di una situazione come quella di cui alla causa principale, sia possibile richiedere la nullità del marchio di impresa posteriore, in applicazione

dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva. A tal proposito, il giudice del rinvio solleva in concreto la questione se il diritto dell'Unione preveda un'eccezione per il caso di uso simultaneo in buona fede di lunga durata di due marchi di impresa identici. Dal punto di vista dogmatico, sono in questione la portata del principio di priorità peculiare del diritto dei marchi nell'ambito del diritto dell'Unione, nonché l'ammissibilità *sub specie iuris* di una coesistenza di due marchi identici.

89. Si può evincere dalle vicende processuali espone nell'ordinanza di rinvio che la decisione del febbraio 2000 resa dalla Court of Appeal, con la quale si consentiva alla AB e alla BB di registrare il marchio «Budweiser», era stata basata giuridicamente su un istituto ammesso da molto tempo sia nel Common Law, sia nel diritto inglese codificato («honest concurrent use»), che rende possibile, a certe condizioni, la coesistenza. Tale istituto è codificato precisamente nell'art. 7 della legge sui marchi del 1994, con riguardo alla sua applicazione procedurale⁴⁹. In tale disposizione nazionale non sono però menzionati i requisiti sostanziali

della fattispecie che risultano stabiliti invece dalla giurisprudenza⁵⁰.

90. Ciò solleva altresì la questione se l'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 osti al ricorso a detto istituto. Al riguardo si dovrebbe trattare, dal punto di vista giuridico, di un'eccezione al principio di priorità sotteso alla suddetta disposizione della direttiva. A tal proposito, va tuttavia osservato che una deroga del genere non trova alcuna corrispondenza nella direttiva che potrebbe servire come base giuridica.

91. Ciò non vuol dire necessariamente che il diritto dell'Unione osta in generale ad un siffatto istituto di diritto nazionale, tanto più che la direttiva 89/104 prevede solo un'armonizzazione parziale⁵¹. Sarebbe allora senz'altro immaginabile che tale istituto faccia parte di un settore che resta nella competenza regolamentare degli Stati membri. Infatti, detto istituto è strutturato come un'eccezione processuale analogamente al regime della preclusione contenuto nell'art. 9 della direttiva.

49 — Morcom, C./Roughton, A./Graham, J./Malynicz, S., *The Modern Law of Trade Marks*, seconda edizione, Suffolk 2005, pag. 221, paragrafo 6.87, sottolineano il carattere meramente procedurale dell'art. 7 della legge sui marchi del 1994 che lascia impregiudicato il diritto sostanziale.

50 — In dottrina si fa solitamente riferimento alla causa *Hammerhill Paper Co's Opposition to Application for Registration by Alex Pirie* (1933) 50 RPC 147. In quella causa Lord Tomlin ha stabilito i criteri per valutare se sussista un uso simultaneo in buona fede di due marchi di impresa identici. I criteri sono i seguenti: 1. durata e ampiezza dell'uso, nonché settore commerciale in questione; 2. grado del rischio di confusione che può derivare dalla somiglianza dei marchi; 3. buona fede nell'uso simultaneo; 4. prova di un caso di confusione; 5. confusione che si sarebbe ingenerata se il marchio fosse stato registrato.

51 — V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni.

L'art. 7 della legge sui marchi del 1994⁵² consente, infatti, a colui che domanda la registrazione di un marchio di impresa posteriore, nella procedura davanti al responsabile del registro, di opporre ai diritti precedenti l'uso simultaneo in buona fede del marchio di cui è richiesta la registrazione⁵³. In ultima analisi, tale norma riguarda del pari l'«attuazione» del diritto conferito dal marchio di impresa. Ciò significa che riguarda una materia che, come già constatato⁵⁴, è sottoposta ad armonizzazione.

92. Se la direttiva 89/104 non consentisse un'analoga eccezione fondata sul diritto nazionale, questa dovrebbe essere considerata incompatibile con la direttiva, tanto più che il tenore letterale dell'art. 4, n. 1, è univoco e non lascia aperto alcun margine interpretativo. Il citato articolo precisa espressamente che un marchio di impresa «è escluso dalla registrazione» o «se registrato, può essere dichiarato nullo», qualora risulti in conflitto

con un marchio di impresa anteriore ovvero con un diritto anteriore.

93. Un'interpretazione sistematica della direttiva offre importanti indizi contro la compatibilità di tale istituto con la direttiva. Un argomento si può trarre dal fatto che le eccezioni all'art. 4, n. 1, sono disciplinate in maniera esclusiva e che nessuna di loro concerne il caso su cui verte la causa principale.

94. Così, l'art. 4, n. 5, della direttiva prevede, ad esempio, che gli Stati membri possono permettere che, in circostanze appropriate, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione un marchio di impresa o che esso non debba necessariamente essere dichiarato nullo ove il titolare del marchio di impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio di impresa posteriore. Nondimeno le circostanze oggetto del procedimento principale non corrispondono evidentemente a quelle del caso in esame. Ammettere la coesistenza di due marchi identici sulla base dell'istituto summenzionato si fonda solo su una decisione dell'autorità e non certo su un «consenso» inteso quale manifestazione di volontà del titolare del marchio di impresa anteriore, come richiesto dal testo della suddetta disposizione della direttiva. Una conforme decisione dell'autorità — come quella resa dalla Court of Appeal nel febbraio 2000 — non può pertanto

52 — V. la precedente disposizione dell'art. 12, n. 2, della legge sui marchi del 1938, sostanzialmente uguale nel contenuto.

53 — V. i chiarimenti di Pfeiffer, T., «Markenanmeldung in Großbritannien — Ein praktischer Leitfad», *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2000, pag. 1386 e Mountstephens, A./Ohly, A., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten* (citato alla nota 7, pag. 634); Schumann, H.-J., *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*, 2000, pag. 195.

54 — V. paragrafo 56 delle presenti conclusioni.

essere considerata come applicazione di tale deroga.

diritto inglese, deve essere considerato, a tal riguardo, irrilevante per la presente causa.

95. L'art. 4, n. 6, della direttiva non è del pari applicabile⁵⁵, soprattutto in quanto tale disposizione attribuisce solo ad uno Stato membro la facoltà di mantenere in vigore per un periodo transitorio determinati impedimenti alla registrazione e motivi di nullità previsti dal diritto nazionale, applicabili anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi a tale direttiva. A proposito dell'istituto controverso dell'«honest concurrent use», come codificato nell'art. 7 della legge sui marchi del 1994, non si tratta di un impedimento alla registrazione, né di un motivo di nullità ai sensi dell'art. 4, n. 6, della direttiva, ma piuttosto di un'eccezione processuale che il titolare del marchio di impresa posteriore può opporre nei confronti dell'ufficio marchi nazionale, nel caso in cui quest'ultimo, nell'ambito dell'esame d'ufficio della domanda di registrazione del marchio di impresa, faccia riferimento ad eventuali impedimenti alla protezione come, ad esempio, l'esistenza di un identico marchio di impresa anteriore ai sensi dell'art. 5, n. 2, della legge sui marchi del 1994, che costituisce la norma di attuazione dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva. La questione non ricade dunque nell'ambito di applicazione *ratione materiae* della detta eccezione, cosicché il fatto che le domande di registrazione del marchio di impresa «Budweiser» presentate dalla AB e dalla BB nel periodo di validità della legge sui marchi del 1938, vale a dire prima della trasposizione della direttiva 89/104 nel

96. Come ulteriore argomento sistematico, si può menzionare, da ultimo, il regime della preclusione di cui all'art. 9, in precedenza già esaminato, che il legislatore della direttiva ha istituito proprio nell'interesse della certezza del diritto e che, in sostanza, persegue lo stesso obiettivo del summenzionato istituto di diritto nazionale. Alla luce di una norma così chiara della direttiva, appare superfluo cercare un'ulteriore deroga, al fine di legittimare una coesistenza di due marchi di impresa identici.

97. Dunque, la direttiva 89/104 non prevede alcuna deroga che, in una situazione analoga a quella oggetto della causa principale, consentirebbe la coesistenza di due marchi di impresa identici sulla base dell'istituto controverso dell'«honest concurrent use». Si deve, pertanto, partire dal presupposto di un'incompatibilità, in via di principio, di detto istituto

55 — In tal senso Annand, R./Norman, H., *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994*, London 1994, pag. 110.

con il diritto dell'Unione⁵⁶. In base al diritto dell'Unione attualmente vigente non può dunque giustificarsi, in linea di principio, una coesistenza di due marchi di impresa identici ricorrendo all'argomento di un eventuale uso simultaneo in buona fede e protratto oltre un determinato periodo.

98. In sintesi, può affermarsi che la direttiva 89/104 non prevede alcuna deroga che possa consentire, in una situazione come quella oggetto della causa principale, la coesistenza di due marchi identici. Pertanto, l'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva — data per presupposta la sua applicabilità *ratione temporis* al caso di specie — osta, in linea di principio, ad un uso simultaneo in buona fede e di lunga durata di due marchi di impresa identici per prodotti identici da parte di due distinti titolari.

56 — Così pure una parte significativa della dottrina di lingua inglese. Torremans, P./Holyoak, J., citato alla nota 26, pag. 367, fanno notare che la direttiva 89/104 non prevede una siffatta eccezione. Gli autori constatano persino un contrasto tra le norme di diritto comunitario e quelle nazionali. Sulla scorta di tale risultato, sono dell'avviso che «non ci sarebbe alcun motivo per il titolare di un marchio di impresa anteriore, i cui interessi sarebbero pregiudicati a seguito della registrazione di un marchio di impresa posteriore, di salire sul primo aereo per Lussemburgo e chiedere alla Corte di giustizia [dell'Unione europea] la cancellazione dell'art. 7 della legge sui marchi del 1994, in ragione della sua assoluta incompatibilità con la direttiva alla cui trasposizione tale norma nazionale sarebbe diretta». Morcom, C./Roughton, A./Graham, J./Malynicz, S., citato alla nota 49, paragrafo 6.79, e Smith, E., «The approach of the UK-IPO to co-ownership of registered trade marks: nanny leaves the Registry, but not completely», *Trade Mark Law and Sharing Names — Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings* (a cura di Llana Simon Fhina), Cheltenham 2009, pag. 74, osservano solo che non si può riscontrare un'eccezione del genere nella direttiva. Kitchen, D., *Kerly's law of trade marks and trade names*, quattordicesima edizione, London 2005, pag. 275, paragrafi 9-150 e 9-153, precisa che l'art. 7 della legge sui marchi, nel codificare la figura giuridica di «honest concurrent use», non si è basato sulla direttiva 89/104. Inoltre, rileva che il suo accoglimento nel testo di legge incontrò, in un primo momento, le resistenze del governo del Regno Unito, in quanto quest'ultimo dubitava della compatibilità di detta figura con le disposizioni obbligatorie dell'art. 4 della direttiva. Gli autori ritengono lo stesso art. 7 della legge sui marchi difficilmente compatibile con il contenuto precettivo dell'art. 4 della direttiva 89/104. Ad avviso di Annand, R./Norman, H., citato alla nota 55, pagg. 110 e seg., l'art. 7 della legge sui marchi del 1994 contraddice il tenore letterale imperativo dell'art. 4 della direttiva che dispone espressamente che un marchio di impresa «è escluso dalla registrazione», qualora si trovi in conflitto con un marchio di impresa anteriore ovvero con un altro diritto anteriore. V., altresì, Schumann, H.-J., *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*, 2000, pagg. 46, 47 e 195, il quale considera, del pari, incompatibile con la direttiva il concetto di «honest concurrent use», poiché essa non prevede un'eccezione di tal genere. Anzi, agli Stati membri non sarebbe rimasto alcun margine per l'istituzione di una siffatta disciplina per effetto dell'art. 4, che prevede gli stessi impedimenti relativi dell'art. 5. In quest'ottica, la legge sui marchi del 1994 sarebbe in contrasto con la direttiva, cosicché potrebbe essere avviata una procedura di infrazione contro il Regno Unito.

C — Ulteriori questioni di diritto rilevanti

99. La presente causa solleva, oltre alle tre tematiche summenzionate, due ulteriori rilevanti questioni di diritto. Da un lato, si tratta dell'applicabilità *ratione temporis* dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva nel caso di specie, dall'altro, della censura di esercizio abusivo del diritto del titolare di un marchio di impresa anteriore, sancito da tale disposizione, a richiedere la nullità di un marchio di impresa posteriore identico.

1. Applicabilità *ratione temporis* dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva

a) Osservazioni generali

100. Come ho già esposto nell'introduzione delle presenti conclusioni⁵⁷, la controversia principale sorge dalla questione se la AB possa richiamarsi all'art. 4, n. 1, lett. a), ovvero alla corrispondente norma nazionale di trasposizione per richiedere la nullità dell'omonimo marchio di impresa registrato «Budweiser». A tal riguardo, si solleva la questione — sebbene il giudice nazionale non si sia espresso al riguardo nell'ordinanza di rinvio — dell'applicazione nel tempo (applicabilità *ratione temporis*) dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 ai fatti di causa. Questione che è, a mio avviso, da risolvere in senso negativo. Lo preciserò nel prosieguo delle conclusioni.

101. Si deve rammentare, anzitutto, che la Corte è competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi di diritto comunitario che possano essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dal fatto che tale giudice vi abbia fatto o meno riferimento nel formulare

le questioni⁵⁸. Il chiarimento di tale questione è particolarmente significativo nella presente causa segnatamente perché l'istituto dell'«*honest concurrent use*», come in precedenza già osservato, non è compatibile con l'art. 4, n. 1, lett. a). Ciò vorrebbe dire, d'altra parte, in caso di applicabilità *ratione temporis* di tale disposizione della direttiva, che la decisione pronunciata dalla Court of Appeal nel febbraio 2000, secondo cui era ammessa la coesistenza di due marchi identici sulla base di detto istituto, non era conforme al diritto dell'Unione.

102. Con la menzionata decisione giurisdizionale veniva però conclusa solo una delle due procedure nazionali che costituiscono, insieme, i due periodi di riferimento ai fini di un'eventuale applicabilità *ratione temporis* dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104, precisamente, da un lato, la procedura di registrazione dei due marchi identici «Budweiser», incluse le rispettive procedure di opposizione, dall'altro, la procedura concernente la validità del marchio di impresa registrato a favore della BB, attivata con la domanda del 18 maggio 2005 presentata dalla AB. Quest'ultima è la procedura che ha dato origine alla domanda di pronuncia pregiudiziale e dunque anche l'unico periodo rilevante per la

57 — V. paragrafo 3 delle presenti conclusioni.

58 — V. sentenze 12 dicembre 1990, causa C-241/89, SARPP (Racc. pag. I-4695, punto 8); 2 febbraio 1994, causa C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, sentenza «Clinique» (Racc. pag. I-317, punto 7); 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (Racc. pag. I-1301, punto 16); 7 settembre 2004, causa C-456/02, Trojani (Racc. pag. I-7573, punto 38), nonché 17 febbraio 2005, causa C-215/03, Oulane (Racc. pag. I-1215, punto 47).

presente causa. Ma poiché non può escludersi che un'eventuale inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 4, n. 1, lett. a), nel contesto della prima procedura possa incidere sulla seconda, occorre esaminare nell'ordine l'applicabilità *ratione temporis* della disposizione della direttiva per entrambe le procedure ovvero per entrambi i periodi.

su proposta della Commissione, fino al 31 dicembre 1992 al massimo. Il Regno Unito ha adempiuto, tuttavia, in ritardo tale obbligo di trasposizione e precisamente il 31 ottobre 1994, con l'entrata in vigore della legge sui marchi del 1994.

b) Procedura di registrazione del marchio di impresa

i) Aspetti temporali

103. La soluzione della questione dell'applicabilità *ratione temporis* dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 si mostra estremamente complessa a maggior ragione perché i fatti di riferimento si sono verificati in un periodo in cui la detta disposizione non era ancora in vigore ovvero non era stata ancora trasposta nel diritto nazionale.

104. La direttiva 89/104 è entrata in vigore il 27 dicembre 1988. Ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le necessarie disposizioni di trasposizione al più tardi entro il 28 dicembre 1991. Il Consiglio era autorizzato, in forza dell'art. 16, n. 2, a prorogare il termine,

105. La Court of Appeal, nella sua decisione del febbraio 2000, non ha applicato la legge sui marchi del 1994, volta proprio alla trasposizione della direttiva 89/104, ma solo la legge sui marchi del 1938 che costituiva la sola legge applicabile *ratione temporis* al periodo di riferimento, vale a dire al momento della presentazione delle domande di registrazione negli anni 1979 e 1989. In tale contesto si pone la questione se la Court of Appeal, in considerazione dell'applicabilità *ratione temporis* della legge sui marchi del 1938, fosse già obbligata ad applicare la direttiva 89/104. Ciò presuppone, altresì, un'applicabilità retroattiva della direttiva 89/104 (con riguardo alla domanda presentata nel 1979) ovvero un'applicabilità a partire dalla sua entrata in vigore, ma prima della sua trasposizione nel diritto nazionale (con riguardo alla domanda presentata nel 1989).

ii) Irretroattività dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva

riguardo devono essere presi in considerazione i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto vengono collegati effetti giuridici per il passato o per il futuro ad un fatto verificatosi nel passato e pertanto non più modificabile⁶².

106. La Corte sostiene nella sua giurisprudenza che le norme sostanziali di diritto dell'Unione, in forza del rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, debbano essere interpretate, in sostanza, in modo che valgano solo per rapporti giuridici definiti posteriormente alla loro entrata in vigore⁵⁹. Un'eccezione a questo principio vale solo se risulta chiaramente dal testo, dalla ratio o dalla struttura di tali norme sostanziali, che valgono anche per rapporti giuridici definiti prima della loro entrata in vigore⁶⁰. In quest'ultima ipotesi, diversamente che nella precedente, non si verificano effetti giuridici prima dell'entrata in vigore della disposizione; non si configura dunque un effetto retroattivo nel senso proprio del termine⁶¹. Nondimeno, anche a tal

107. Non si possono trarre elementi dall'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 per affermare che esso potesse produrre effetti nel periodo precedente la sua entrata in vigore. Infatti, ad esempio, l'art. 4, n. 6, della direttiva contiene, al riguardo, una disciplina intertemporale che consente il mantenimento in vigore per un periodo transitorio di determinati impedimenti alla registrazione e motivi di nullità previsti dal diritto nazionale, applicabili anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Allo stesso modo si deduce in maniera univoca dalla ratio di tale norma che i suoi effetti si rivolgono solo al futuro. Un'applicabilità retroattiva dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 al momento della prima domanda di registrazione presentata nel 1979 è, pertanto, in tal senso, esclusa.

59 — Sentenze della Corte 12 novembre 1981, cause riunite da 212/80 a 217/80, Meridionale Industria Salumi e a. (Racc. pag. 2735, punti 9 e seg.); 15 luglio 1993, causa C-34/92, GruSa Fleisch (Racc. pag. I-4147, punto 22); 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (Racc. pag. I-7869, punto 119), nonché 9 marzo 2006, causa C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services (Racc. pag. I-2263, punto 21).

60 — Sentenze citate alla nota 59 Meridionale Industria Salumi e a., punti 9 e seg.); GruSa Fleisch, punto 22; Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, punto 119, nonché Beemsterboer Coldstore Services, punto 21.

61 — Sentenza della Corte 14 gennaio 1987, causa 278/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 1, punto 35). V. Berger, T., *Zulässigkeitsgrenzen der Rückwirkung von Gesetzen*, Peter Lang 2002, pagg. 180 nonché 196 e segg., che rileva come la Corte tenga conto di elementi strutturali della norma, facendo altresì riferimento all'ambito di applicazione ratione temporis della disposizione di volta in volta oggetto di esame. Il criterio determinante ai fini della retroattività è dato dall'inizio della durata di validità di una norma rispetto al momento della sua pubblicazione.

62 — Sentenze citate alla nota 59 Meridionale Industria Salumi e a. punto 9 e seg.; GruSa Fleisch, punto 22; Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, punto 119, Beemsterboer Coldstore Services, punto 21.

iii) Inapplicabilità a partire dal momento dell'entrata in vigore della direttiva

comportamento degli Stati membri conforme alla direttiva. Essi devono astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva⁶⁴.

108. Una soluzione diversa potrebbe valere, tuttavia, con riguardo alla domanda di registrazione del marchio di impresa «Budweiser» da parte della BB, soprattutto perché essa è stata presentata il 28 giugno 1989, vale a dire dopo l'entrata in vigore della direttiva 89/104. È dubbio se la Court of Appeal, atteso che tale domanda era già stata depositata durante il termine di recepimento della direttiva, era obbligata ad esaminare se doveva essere esclusa, in ragione di un'eventuale incompatibilità con l'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104, la coesistenza tra due marchi di impresa identici fondata sull'istituto dell'«honest concurrent use».

110. Per quanto attiene ai giudici degli Stati membri competenti per l'applicazione del diritto va notato che anche gli organi dello Stato sono vincolati a tale obbligo di astensione, cosicché essi, secondo la giurisprudenza della Corte, dalla data in cui una direttiva è entrata in vigore, devono astenersi per quanto possibile dall'interpretare il diritto interno in un modo che rischierebbe di compromettere gravemente, dopo la scadenza del termine di attuazione, la realizzazione del risultato perseguito dalla direttiva⁶⁵.

109. In via preliminare, va rilevato che, prima della scadenza del termine fissato per la trasposizione di una direttiva, non si può contestare agli Stati membri di non aver ancora adottato i provvedimenti necessari per la sua trasposizione nel diritto interno⁶³. È però vero che gli Stati membri, già in pendenza del termine per il recepimento, sono vincolati al contenuto normativo di una direttiva, alla stregua di un effetto preliminare, sicché non possono agire in modo da compromettere l'oggetto e lo scopo della direttiva in quanto, sulla base del comportamento di uno Stato membro, è escluso un successivo

111. Come precisato più volte dalla Corte, siffatto obbligo di interpretazione conforme alla direttiva del diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quello della certezza del diritto, nel senso che non può fungere da fondamento

63 — V. sentenze 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie (Racc. pag. I-7411, punto 43), e 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adeneler e a. (Racc. pag. I-6057, punto 114).

64 — V. Kahl, W., in *ELUV/EGV Kommentar* (a cura di Christian Calliess/Matthias Ruffert), terza edizione, München 2007, pag. 459, paragrafo 63. V. sentenze Inter-Environnement Wallonie citata alla nota 63, punto 45, e 22 febbraio 2005, causa C-144/04, Mangold (Racc. pag. I-9981, punto 67).

65 — Sentenze 14 gennaio 2010, causa C-304/08, Plus Warenhandels-gesellschaft (Racc. pag. I-217, punto 29); 23 aprile 2009, cause riunite C-261/07 e C-299/07, VTB-VAB e Galatea (Racc. pag. I-2949, punto 39), e Adeneler e a., citata sopra alla nota 63, punti 122 e 123. V., infine, paragrafo 34 delle conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi presentate il 17 novembre 2010 nella causa C-477/09, Defossez, ancora pendente.

per un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale⁶⁶.

112. In considerazione del fatto che un'interpretazione conforme alla direttiva del diritto nazionale avrebbe comportato, in fin dei conti, la disapplicazione dell'istituto dell'«honest concurrent use» *contra legem*, non può essere contestato a posteriori alla Court of Appeal di aver agito in contrasto con il diritto dell'Unione adottando la decisione del febbraio 2000, basata sul diritto nazionale vigente negli anni 1979 e 1989.

c) Procedura relativa alla validità del marchio di impresa registrato

113. Infine, occorre chiarire se l'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 vada applicato *ratione temporis* nella procedura, rilevante nel caso di specie, relativa alla validità del marchio di impresa registrato a favore della BB.

114. A mio avviso, i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento,

vista la risalenza dei fatti, depongono a favore dell'ammissibilità, in via eccezionale, della coesistenza di due marchi di impresa identici e perciò dell'intangibilità, anche ai fini della causa principale, della decisione resa dalla Court of Appeal nel febbraio 2000 e dei relativi effetti. Tale risultato verrebbe imposto anche nella causa principale in forza della constatazione dell'inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104. Ritengo che sussistano le relative condizioni. Spiegherò nel prosieguo il mio punto di vista.

115. Nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, la Corte è tenuta a fornire al giudice del rinvio una soluzione utile alle questioni poste che contribuisca il più possibile alla definizione della controversia principale. La Corte non può pronunciarsi senza tenere conto, in maniera soddisfacente, delle circostanze della causa principale, caratterizzate da una particolare complessità. In particolare, la Corte non può ignorare che la situazione attuale, in cui si trovano le due imprese, deve essere riportata fondamentalmente a quella situazione di diritto esistente nel Regno Unito prima dell'entrata in vigore della direttiva in cui era ammessa la coesistenza di marchi d'impresa identici. Un adattamento successivo di detta situazione giuridica alla stregua dei principi di diritto dell'Unione non era possibile neanche dopo tale momento, in quanto ciò avrebbe significato, per il giudice nazionale, non tener conto del proprio diritto

66 — V., in tal senso, sentenze della Corte 8 ottobre 1987, causa 80/86, *Kolpinghuis Nijmegen* (Racc. pag. 3969, punto 13); *Adeneler e a.*, punto 110; 15 aprile 2008, causa C-286/06, *Impact* (Racc. pag. I-2483, punto 100); 23 aprile 2009, cause riunite C-378/07 e C-380/07, *Angelidaki e a.* (Racc. pag. I-3071, punto 199), nonché 16 luglio 2009, causa C-12/08, *Mono Car Styling* (Racc. pag. I-6653, punto 61).

interno⁶⁷. Un passaggio progressivo verso una situazione giuridica conforme al diritto dell'Unione non era possibile neanche dopo la trasposizione della direttiva 89/104 nel diritto nazionale. Tale situazione ha comportato che, malgrado l'identità delle denominazioni usate in commercio («Budweiser») e la posizione di concorrenti nello stesso settore di mercato, entrambe le imprese hanno operato fianco a fianco per diverse decine di anni e hanno potuto evidentemente sviluppare un certo avviamento («goodwill») sul piano del diritto dei marchi⁶⁸, che conferiscono al rispettivo marchio un certo valore di riconoscimento⁶⁹. È proprio a causa dell'affidamento su tale situazione giuridica che le imprese hanno gestito i loro affari parallelamente, conquistando altresì quote di mercato. Tale affidamento verrebbe alterato, qualora un'impresa fosse giuridicamente costretta a rinunciare definitivamente alla denominazione alla quale i clienti associano un determinato valore. Ed è proprio quel che accadrebbe se venisse dichiarato nullo il marchio di impresa registrato a favore della BB.

di specie, comporterebbe, in fin dei conti, l'estensione dell'ambito di applicazione *ratione temporis* della direttiva fino al 1979, anno in cui la AB ha presentato la domanda di registrazione del marchio «Budweiser». Ma non si può pensare che il legislatore della direttiva abbia inteso ricomprendere *ratione temporis* un fatto verificatosi nel 1979.

d) Conclusione

116. La tesi contraria, vale a dire l'applicazione illimitata dell'art. 4, n. 1, lett. a), al caso

67 — V. paragrafo 112 delle presenti conclusioni.

68 — La nozione di «goodwill» nel diritto dei marchi del Regno Unito designa, di norma, la funzione di indicazione di origine ovvero di qualità, che una quota consistente del pubblico nazionale di riferimento attribuisce ad un segno distintivo (v. Mountstephens, A./Ohly, A., citato alla nota 68, pag. 621).

69 — V. punto 5 dell'ordinanza di rinvio. Come chiarito dal giudice del rinvio in tale ordinanza, le birre, nonostante l'identità dei nomi, non sono uguali. Esse sono sempre state diverse, infatti, per gusto, prezzo e presentazione, cosicché sarebbe sostanzialmente chiara ai consumatori la differenza, sebbene non possa essere escluso un certo rischio di confusione.

117. Da tutto quanto precede, giungo alla conclusione che non è giustificata l'applicabilità retroattiva dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104, né un'applicabilità a partire dal momento dell'entrata in vigore della direttiva. In conseguenza di ciò, occorre muovere dal presupposto dell'inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva nella causa principale. Le questioni dovrebbero pertanto essere considerate prive di oggetto.

2. Sulla censura relativa all'abuso del diritto

118. Occorre, infine, approfondire l'ulteriore questione se l'esercizio nella causa principale del diritto conferito dall'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva da parte della AB debba essere considerato abusivo in ragione del fatto che la AB ha richiesto la nullità del marchio di impresa di titolarità della BB un giorno prima della scadenza del periodo di tolleranza di cinque anni. Sebbene il giudice del rinvio non lo affermi espressamente, esso quantomeno vi allude nel contesto delle sue osservazioni⁷⁰. I governi ceco e slovacco, invece, lamentano espressamente la sussistenza dell'abuso di diritto. A tal riguardo, va ricordato che, nell'interesse di una risposta utile alla domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte è libera di estrarre gli elementi del diritto dell'Unione che richiedono l'interpretazione, tenuto conto dell'oggetto della controversia⁷¹. Io ritengo che, proprio alla luce delle particolari circostanze della causa principale, nonché delle congetture elaborate, sia opportuno esaminare la censura di abuso del diritto.

119. Il diritto dell'Unione conosce una nozione di abuso di diritto⁷², che è costruita dalla giurisprudenza della Corte⁷³, e dispone mediotempo di un contenuto relativamente ben precisato⁷⁴. Originariamente sorti nel settore delle libertà fondamentali, la Corte ha esteso ed ulteriormente sviluppato tali concetti ad altri specifici settori del diritto dell'Unione. In essa esiste — in forma molto semplificata — un principio di divieto dei comportamenti abusivi secondo cui «gli interessati non possono

72 — In relazione al pericolo di abuso del diritto alle ferie annuali retribuite nei periodi di malattia, riconosciuto dal diritto dell'Unione nell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, v. le mie conclusioni presentate il 24 gennaio 2008 nelle cause riunite C-350/06 e C-520/06, *Stringer e a.*, Racc. pag. I-179, paragrafo 80 (sentenza 20 gennaio 2009). Nella nota 53 delle conclusioni, ho definito l'abuso di diritto come l'azionamento improprio di una posizione giuridica soggettiva che limita la possibilità di esercitare un diritto esistente. Ciò vuol dire che l'esercizio di un diritto formalmente riconosciuto incontra un limite nel principio di buona fede. Anche chi disponga di un diritto formalmente azionabile in giudizio non può esercitarlo abusivamente. Analogamente Creifelds, *Rechtswörterbuch* (a cura di Klaus Weber), 17^a edizione, München 2002, pag. 1109, secondo cui l'esercizio di un diritto soggettivo è abusivo quando, pur essendo formalmente conforme alla legge, il suo azionamento è contrario alla buona fede in ragione delle particolari circostanze del caso di specie.

73 — V. sentenze 7 febbraio 1979, causa 115/78, *Knors* (Racc. pag. 399, punto 25); 3 ottobre 1990, causa C-61/89, *Bouchoucha* (Racc. pag. I-3551, punto 14); 7 luglio 1992, causa C-370/90, *Singh* (Racc. pag. I-4265, punto 24); 12 maggio 1998, causa C-367/96, *Kefalas e a.* (Racc. pag. I-2843, punto 20); 9 marzo 1999, causa C-212/97, *Centros* (Racc. pag. I-1459, punto 24); 23 marzo 2000, causa C-373/97, *Diamantis* (Racc. pag. I-1705, punto 33); 21 novembre 2002, causa C-436/00, *X e Y* (Racc. pag. I-10829, punti 41 e 45); 30 settembre 2003, causa C-167/01, *Inspire Art* (Racc. pag. I-10155, punto 136); 21 febbraio 2006, causa C-255/02, *Halifax e a.* (Racc. pag. I-1609, punto 68); 12 settembre 2006, causa C-196/04, *Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas* (Racc. pag. I-7995, punto 35), nonché 25 luglio 2008, causa C-127/08, *Metock e a.* (Racc. pag. I-6241, punto 75). V. sentenze 12 maggio 1998, causa C-367/96, *Kefalas e a.* (Racc. pag. I-2843, punto 20); 23 marzo 2000, causa C-373/97, *Diamantis* (Racc. pag. I-1705, punto 33); 21 febbraio 2006, causa C-255/02, *Halifax e a.* (Racc. pag. I-1609, punto 68); 12 settembre 2006, causa C-196/04, *Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas* (Racc. pag. I-7995, punto 35), nonché 21 febbraio 2008, causa C-425/06, *Part Service* (Racc. pag. I-897, punto 42) e 25 luglio 2008, causa C-127/08, *Metock e a.* (Racc. pag. I-6241, punto 75).

74 — In tal senso anche l'avvocato generale Poirares Maduro nelle sue conclusioni presentate il 28 febbraio 2008, causa C-311/06, Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Racc. pag. I-415, paragrafi 43 e segg., sentenza 29 gennaio 2009).

70 — V. punti 1, 18, 22 e 23 dell'ordinanza di rinvio.

71 — V. sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, *Pigs Marketing Board/Redmond* (Racc. pag. 2347, punto 26).

avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario»⁷⁵. Ad avviso della Corte, la prova di una pratica illecita [ossia un abuso] presuppone, innanzi tutto, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa comunitaria, l'obiettivo perseguito da detta normativa non è stato raggiunto. Essa richiede, inoltre, un elemento soggettivo che consiste nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa comunitaria mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento⁷⁶.

120. Sebbene spetti al giudice nazionale verificare se gli elementi costitutivi di una siffatta pratica illecita sussistano nella causa principale⁷⁷, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può tuttavia, ove necessario, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione⁷⁸.

121. La tesi dei governi ceco e slovacco deve essere interpretata nel senso che, a loro avviso, l'esercizio abusivo del diritto conferito dall'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva si riscontrerebbe nel fatto che la AB ha presentato la domanda di nullità del marchio «Budweiser» registrato a favore della BB un giorno prima della scadenza del termine di tolleranza di cinque anni, privando in tal modo la BB della possibilità di opporsi. La suddetta tesi non mi persuade, in quanto si fonda sul discutibile assunto che, per riguardo nei confronti di un terzo che usa di norma in maniera illecita un marchio di impresa identico, debba essere impedito a colui che tollera di avvalersi interamente del periodo contemplato dall'art. 9, n. 1. Tuttavia deve essere riconosciuto al titolare il diritto di applicare le norme di diritto sostanziale e processuale per ottenere il massimo beneficio possibile, senza vedersi contestare un abuso del diritto⁷⁹.

122. Ferma restando la questione, già approfonditamente esaminata, se una coesistenza di due marchi fondata sul principio dell'uso simultaneo di buona fede riconosciuto dal diritto nazionale sia ammissibile secondo il diritto dell'Unione, si deve opporre pertanto a tale argomento che un'azione necessaria ai fini del rispetto del termine, in via di principio, deve poter essere compiuta fino allo scadere dell'ultimo giorno. Ciò corrisponde sia

75 — V. sentenze citate alla nota 73 Kefalas e a. (punto 20); Diamantis (punto 33); Halifax e a. (punto 68), nonché Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (punto 35).

76 — V. sentenza 14 dicembre 2000, causa C-110/99, Emsland-Stärke (Racc. pag. I-11569, punti 52 e 53), e 21 luglio 2005, causa C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb (Racc. pag. I-7355, punto 39). V., inoltre, le mie conclusioni presentate il 10 febbraio 2010 nella causa C-569/08, Internetportal (Racc. pag. I-4871, paragrafo 113, sentenza 3 giugno 2010), nonché il 2 giugno 2010 nella causa C-118/09, Koller (Racc. pag. I-13627, paragrafo 81, sentenza 22 dicembre 2010).

77 — V. sentenze Eichsfelder Schlachtbetrieb, citata sopra alla nota 76, punto 40, e Halifax e a., citata sopra alla nota 73, punto 76.

78 — V. sentenze 17 ottobre 2002, causa C-79/01, Payroll e a. (Racc. pag. I-8923, punto 29), e Halifax e a., citata sopra alla nota 73, punti 76 e 77.

79 — V. Drew, J./Priestley, H., «Anheuser-Busch and Budvar march on to the ECJ», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2010, fascicolo 5, n. 2, pag. 80, per i quali l'avente diritto deve poter applicare, per il suo massimo beneficio possibile, le norme di diritto sostanziale e processuale.

ai principi di procedura dell'Unione⁸⁰ e degli Stati membri⁸¹, sia agli obiettivi della direttiva. L'affidamento del titolare del marchio di impresa posteriore sul fatto che potrà usarlo senza l'opposizione del titolare del marchio di impresa anteriore, viene, infatti, tutelato già a sufficienza dalla circostanza che l'ordinamento dell'Unione prevede il verificarsi dell'effetto prescrittivo dopo la scadenza del termine di tolleranza di cinque anni. Prima della scadenza di tale termine, il titolare del marchio di impresa posteriore deve aspettarsi che l'altro potrà sempre adottare contromisure. La determinazione di un limite temporale rigoroso di cinque anni è funzionale, come già esposto, alla certezza del diritto e tutela, in fondo, entrambe le parti, tramite la creazione di condizioni di certezza nei rapporti

giuridici⁸². Impedire al titolare del marchio di impresa anteriore di far valere il proprio diritto conferito dall'art. 4, n. 1, lett. a, della direttiva un giorno prima della scadenza del termine di tolleranza di cinque anni porterebbe, in ultima analisi, a mettere in dubbio la validità di tale norma. Un allentamento del rigido limite temporale per ragioni di cautela, come suggeriscono i governi ceco e slovacco, costituirebbe un vulnus al principio di certezza del diritto e, pertanto, non rientrerebbe nelle intenzioni del legislatore della direttiva. Di conseguenza, la loro tesi va respinta.

123. Nessun esercizio abusivo del diritto conferito dall'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva può essere dunque riscontrato nel fatto che la domanda di nullità del marchio di impresa posteriore sia stata presentata dalla AB un giorno prima della scadenza del termine di tolleranza di cinque anni.

80 — Ad esempio, nella trasmissione delle memorie scritte alla Corte di giustizia tramite fax o altri mezzi tecnici di comunicazione ivi presenti, conformemente all'art. 37, nn. 6 e 7, del regolamento di procedura, il rispettivo termine può essere utilizzato fino in fondo (v. Wägenbaur, B., *EuGH Satzung und Verfahrensordnungen — Kommentar*, München 2008, art. 37, pag. 142, paragrafo 8).

81 — Conformemente all'art. 188, n. 1, del BGB, un determinato periodo termina con lo scadere dell'ultimo giorno del periodo. Come Heinrichs/Palandt, *BGB Kommentar*, München 2005, art. 188, paragrafo 4, pag. 199, giustamente osservano, l'azione necessaria ai fini del rispetto del termine può essere compiuta, in via di principio, fino allo scadere dell'ultimo giorno (ore ventiquattro). Anche Schroeter, U., «Die Fristenberechnung im Bürgerlichen Recht», *Juristische Schulung*, 2007, pag. 31, rileva che resta a completa disposizione dell'interessato anche l'ultimo giorno del termine calcolato e pertanto può compiere l'azione, ai fini dell'osservanza del termine, ancora fino alle 24.00 dell'ultimo giorno del periodo. Anche ai sensi dell'art. 2229 del *Code Civil* francese, la prescrizione si verifica allo scadere dell'ultimo giorno del termine di prescrizione. L'art. 2228 precisa che i termini di prescrizione vengono computati in giorni e non in ore. La medesima disciplina si incontra negli artt. 2261 e 2260 del *Code Civil* belga. A termini dell'art. 2962 del *Codice civile* italiano, la prescrizione si verifica allo scadere dell'ultimo giorno del termine di prescrizione. In base all'art. 1961 del *Código Civil* spagnolo, la prescrizione si verifica allo scadere del termine legale.

VII — Conclusioni

124. In sintesi, va ritenuto che non sia possibile applicare nella causa principale l'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104

82 — Così anche Meyer, A., citato alla nota 13, pag. 597, il quale sottolinea che con tale disciplina si va incontro, oltre agli interessi legittimi soggettivi relativi al marchio di impresa anteriore, anche alla generale necessità di certezza del diritto.

retroattivamente, né a partire dal momento dell'entrata in vigore di detta direttiva. Risulta, pertanto, a questo punto superfluo risolvere le singole questioni pregiudiziali. La risposta della Corte dovrebbe essere pertanto la seguente:

— L'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva non è applicabile *ratione temporis* a fatti come quelli oggetto della causa principale.

— Pertanto, in un caso come quello oggetto della causa principale, occorre valutare, in base al diritto nazionale, se il titolare di un marchio di impresa anteriore possa domandare l'esclusione di un marchio di impresa dalla registrazione ovvero, in caso di registrazione, la dichiarazione di nullità, anche se è trascorso un lungo periodo di uso simultaneo in buona fede di tale marchio per prodotti identici.

125. Nel caso in cui la Corte, diversamente da quanto sostenuto in questa sede, concludesse a favore dell'applicabilità *ratione temporis* dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 a fatti come quelli oggetto della causa principale, le questioni pregiudiziali dovrebbero essere risolte come segue:

— La nozione di «tolleranza» ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva è una

nozione autonoma del diritto dell'Unione che deve essere interpretata in maniera uniforme in ogni Stato membro. Essa presuppone che il titolare di un marchio di impresa anteriore abbia avuto la possibilità giuridica di opporsi ad un marchio di impresa posteriore registrato, che, in ragione dell'identità o somiglianza con il marchio anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi, dia adito ad un pericolo di confusione per il pubblico.

— Il titolare di un marchio di impresa anteriore non deve farlo registrare prima che possa iniziare la sua «tolleranza» dell'uso di un marchio di impresa posteriore da parte di un terzo in detto Stato membro. Il termine di tolleranza di cui all'art. 9, n. 1, della direttiva inizia a decorrere dal momento in cui il titolare del marchio di impresa anteriore venga a conoscenza dell'uso di un marchio di impresa posteriore registrato in detto Stato membro. Il termine di tolleranza può dunque iniziare solo dal momento della registrazione, laddove il marchio posteriore venga usato a partire da questo momento ed il titolare ne sia consapevole. Il termine di tolleranza può iniziare a decorrere ed eventualmente anche scadere prima che il titolare del marchio anteriore abbia ottenuto la registrazione di tale marchio.

— L'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva osta, in via di principio, all'uso simultaneo in buona fede di lunga durata di due marchi di impresa identici per prodotti identici da parte di due diversi titolari.

VIII — Conclusione

126. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere come segue la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales):

1. L'art. 4, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa non è applicabile *ratione temporis* a fatti come quelli oggetto della causa principale.
2. Conseguentemente, in un caso come quello oggetto della causa principale, occorre valutare, in base al diritto nazionale, se il titolare di un marchio di impresa anteriore possa domandare l'esclusione di un marchio di impresa dalla registrazione ovvero, in caso di registrazione, la dichiarazione di nullità, anche se è trascorso un lungo periodo di uso simultaneo in buona fede di tale marchio per prodotti identici.