

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 23 dicembre 2011 — Martin y Paz Diffusion SA/David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA

(Causa C-661/11)

(2012/C 89/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Martin y Paz Diffusion SA

Resistenti: David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA

Questioni pregiudiziali

1.1) Se l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 1, della prima direttiva 89/104/CEE ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che il diritto esclusivo conferito dal marchio registrato non può essere più opposto a un terzo in modo definitivo da parte del suo titolare, per tutti i prodotti considerati al momento della registrazione:

— qualora, per un lungo periodo, il titolare abbia condoviso lo sfruttamento di tale marchio con il terzo in una forma di comproprietà riguardante una parte dei prodotti considerati;

— qualora, in occasione di tale condivisione, costui abbia prestato al terzo il proprio consenso irrevocabile a che quest'ultimo facesse uso di tale marchio per i suddetti prodotti;

1.2) Se detti articoli debbano essere interpretati nel senso che l'applicazione di una norma nazionale, come quella secondo la quale il titolare di un diritto non può esercitare quest'ultimo scorrettamente o abusivamente, può avere come conseguenza di impedire definitivamente l'esercizio di tale diritto esclusivo per una parte dei prodotti considerati o nel senso che tale applicazione deve essere limitata a sanzionare diversamente detto esercizio scorretto o abusivo del diritto;

2.1) Se l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 1, della prima direttiva 89/104/CEE debbano essere interpretati nel senso che, qualora il titolare di un marchio registrato ponga fine al proprio impegno nei confronti del terzo di non fare uso di tale marchio per alcuni prodotti, e intenda in tal modo riprendere esso stesso tale uso, il giudice nazionale può tuttavia vietare definitivamente tale ripresa dell'uso in ragione del fatto che questa è costitutiva di un atto di concorrenza sleale in quanto per il titolare ne potrà derivare un profitto conseguente alla pubblicità realizzata in precedenza sul marchio dal terzo summenzionato ed una possibile confusione nella clientela, ovvero se debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve adottare una sanzione diversa che non osti definitivamente a tale ripresa dell'uso da parte del titolare;

2.2) Se detti articoli debbano essere interpretati nel senso che il divieto definitivo di uso del marchio da parte del titolare è giustificato qualora il terzo abbia effettuato investimenti da diversi anni per far conoscere al pubblico i prodotti per i quali è stato autorizzato dal titolare a fare uso del marchio.

⁽¹⁾ GU L 40, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Oradea (Romania) il 27 dicembre 2011 — SC Scandic Distilleries SA/Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-663/11)

(2012/C 89/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Oradea

Parti

Ricorrente: SC Scandic Distilleries SA.

Convenuta: Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questioni pregiudiziali

1) Se costituisca violazione del diritto europeo (articoli 7 e 22 della direttiva 92/12/CEE ⁽¹⁾, ovvero i considerando della direttiva) il rifiuto delle autorità fiscali rumene di accoglimento di una domanda di rimborso delle accise, atteso che: