



Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MELCHIOR WATHELET
presentate il 21 aprile 2016¹

Causa C-280/15

**Irina Nikolajeva
contro
OÜ Multi Protect**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Harju Maakohus (tribunale di primo grado di Harju, Estonia)]

«Rinvio pregiudiziale — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articoli 9, paragrafo 3, e 102, paragrafo 1 — Diritti conferiti dal marchio — Controversia in materia di contraffazione — Obbligo dei giudici dei marchi comunitari di emettere un'ordinanza di inibizione della prosecuzione di atti di contraffazione — Assenza di domanda volta a ottenere un'ordinanza di tal genere — Nozione di “equo indennizzo” per fatti successivi alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario e anteriori alla pubblicazione della registrazione di un tale marchio»

I – Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, del 2 giugno 2015, depositata presso la cancelleria della Corte il 10 giugno 2015 dallo Harju Maakohus (tribunale di primo grado di Harju) verte sull'interpretazione degli articoli 9, paragrafo 3, e 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario².

2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Nikolajeva e la OÜ Multi Protect (in prosieguo: la «Multi Protect»). La sig.ra Nikolajeva ha chiesto al giudice del rinvio di accertare l'uso illegittimo del proprio marchio HolzProf (marchio comunitario n. 009053811) da parte della Multi Protect e di condannare quest'ultima al relativo risarcimento.

¹ — Lingua originale: il francese.

² — GU L 78, pag. 1.

II – Contesto normativo

A – Diritto dell'Unione

1. Regolamento n. 207/2009

3. L'articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione», così dispone:

«1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

- a) è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;
- b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

(...).

4. Ai sensi dell'articolo 9 del suddetto regolamento, intitolato «Diritti conferiti dal marchio comunitario»:

«1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

- a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;

(...)

2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:

- a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;
- b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
- c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
- d) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

3. Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Il tribunale adito non può statuire sul merito finché la registrazione non è stata pubblicata».

5. L'articolo 14 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione», così dispone:

«1. Gli effetti del marchio comunitario sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del titolo X.

2. Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti a un marchio comunitario fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale.

3. Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente al disposto del titolo X».

6. L'articolo 41 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Opposizione», così recita:

«1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario, può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a norma dell'articolo 8.

(...)».

7. L'articolo 101 del regolamento, intitolato «Diritto applicabile», così prevede:

«1. I tribunali dei marchi comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.

3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi comunitari applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede».

8. L'articolo 102 di detto regolamento, intitolato «Sanzioni», così dispone:

«1. Quando un tribunale dei marchi comunitari accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette a garantire l'osservanza del divieto.

2. Negli altri casi, il tribunale dei marchi comunitari applica la legge dello Stato membro in cui sono stati commessi gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato».

2. Direttiva 2004/48/CE

9. L'articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45, e, per rettifica, GU 2004, L 195, pag. 16), dispone, sotto il titolo «Risarcimento del danno e spese connesse all'azione», quanto segue:

«1. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni:

- a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione;
- b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2. Nei casi in cui l'autore della violazione è stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l'autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati».

B – Diritto estone

10. L'articolo 8, paragrafo 2, della legge sui marchi (kaubamärgiseadus), nel testo applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sui marchi»), prevede quanto segue:

«La tutela giuridica di un marchio registrato decorre dal giorno del deposito della domanda di marchio (...) e dura per dieci anni dal giorno della registrazione (...)».

III – Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11. Il 24 aprile 2010, la sig.ra Nikolajeva presentava domanda di registrazione di marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo «HolzProf». La domanda di registrazione veniva pubblicata il 31 maggio 2010. Il 14 settembre 2010 veniva registrato il marchio «HolzProf» e tale registrazione veniva pubblicata il 16 settembre 2010.

12. Il 24 aprile 2010, la sig.ra Nikolajeva concludeva un contratto di concessione di licenza in virtù del quale conferiva alla società OÜ Holz Prof il diritto d'uso del proprio marchio. Il canone mensile veniva fissato in EUR 1 278.

13. Il 18 giugno 2013, la sig.ra Nikolajeva adiva il giudice del rinvio deducendo tre domande contro la Multi Protect.

14. In primo luogo, la sig.ra Nikolajeva chiedeva al giudice del rinvio di accertare l'uso illegittimo del proprio marchio da parte della Multi Protect. Secondo la ricorrente, la Multi Protect avrebbe violato l'articolo 9, paragrafi 1, lettera a), e 2, lettera d), del regolamento n. 207/2009 utilizzando su un sito web accessibile su Internet un segno identico al marchio della ricorrente come «parola chiave nascosta». Al riguardo, la sig.ra Nikolajeva deduceva che la Multi Protect aveva violato, nel periodo compreso tra il 3 maggio 2010 e il 28 ottobre 2011, ossia un periodo di 17 mesi e 25 giorni, i diritti esclusivi conferiti dal marchio della ricorrente.

15. In secondo luogo, la sig.ra Nikolajeva chiedeva il versamento di EUR 22 791 da parte della Multi Protect, a titolo di ingiustificato arricchimento. Tale importo è stato calcolato sulla base del canone stabilito nel contratto di licenza con la OÜ Holz Prof per la durata dell'infrazione asserita³.

16. In terzo luogo, la sig.ra Nikolajeva chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale. La ricorrente affermava che il procedimento penale svoltosi in ragione dei medesimi fatti e la proposizione dell'azione dinanzi al giudice le avevano provocato un danno morale. Al riguardo, la sig.ra Nikolajeva sosteneva che le azioni della Multi Protect avevano provocato un peggioramento delle sue condizioni di salute, che numerosi partner commerciali le si erano rivolti per chiedere spiegazioni e che il contenzioso aveva determinato una pubblicità negativa.

17. Il giudice del rinvio s'interroga sulla questione se, nel caso in cui dichiarasse l'uso illegittimo del marchio in causa, conformemente alla prima domanda della sig.ra Nikolajeva, debba emettere un'ordinanza di inibizione degli atti di contraffazione ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sebbene la sig.ra Nikolajeva non l'abbia richiesto.

18. Il giudice del rinvio nutre altresì dubbi sulla determinazione del momento in cui la protezione giuridica conferita dal marchio comunitario cominci ad avere efficacia. Esso rileva che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo periodo, del regolamento n. 207/2009, il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. Il giudice aggiunge che tale disposizione riconosce la possibilità di chiedere un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, successivamente alla pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Al riguardo, il giudice del rinvio nutre dubbi sul fatto che gli articoli 14, paragrafo 1, secondo periodo, e 101, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 consentano di ritenere i diritti connessi con il marchio della ricorrente efficaci nel momento previsto all'articolo 8, paragrafo 2, primo periodo, della legge sui marchi, vale a dire dal deposito della domanda di registrazione del marchio.

19. Inoltre, il giudice del rinvio s'interroga sull'interpretazione dell'espressione «equo indennizzo» di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo periodo, del regolamento n. 207/2009.

20. È in tale contesto che lo Harju Maakohus (tribunale di primo grado di Harju) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) se il giudice dei marchi comunitari debba emettere l'ordinanza prevista dall'articolo 102, paragrafo 1, [del regolamento n. 207/2009] anche quando il ricorrente non ne abbia fatto richiesta e le parti non affermino che il convenuto abbia contraffatto un marchio comunitario dopo un determinato giorno nel passato o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, ovvero se costituisca un "motivo particolare" ai sensi del primo periodo di tale disposizione il fatto che non sia formulata una domanda di tale contenuto e non sia dedotta tale circostanza;

3 — Vale a dire EUR 22 791 [17 mesi × 1 278 + 25 giorni × (1 278:30)].

- 2) se l'articolo 9, paragrafo 3, [del regolamento n. 207/2009] debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio comunitario possa chiedere a un terzo solo un equo indennizzo, in base all'articolo 9, paragrafo 3, secondo periodo, [del regolamento n. 207/2009] per l'uso di un segno identico al marchio nel periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di registrazione e la pubblicazione della registrazione, ma che non sussista un risarcimento per il valore corrente di quanto ottenuto con la contraffazione e per i danni e, nel periodo intercorrente sino alla pubblicazione della domanda di registrazione, neanche il diritto ad un equo indennizzo;
- 3) quali generi di spese e altri indennizzi siano ricompresi nell'equo indennizzo in base all'articolo 9, paragrafo 3, secondo periodo, [del regolamento n. 207/2009] e se possa ivi ritenersi incluso inter alia – e a quali condizioni – un risarcimento del danno non patrimoniale subito dal titolare del marchio».

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

21. La Multi Protect, i governi estone e greco nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte. Al termine della fase scritta del procedimento, la Corte si è ritenuta sufficientemente edotta per statuire senza udienza di discussione, conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.

V – Analisi

A – Osservazioni preliminari

22. Conformemente alla domanda della Corte, le presenti conclusioni verteranno sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale sollevate dal giudice del rinvio. Ritengo opportuno esaminare insieme tali due questioni.

B – Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale

1. Il periodo di protezione

23. Il giudice del rinvio rileva che la sig.ra Nikolajeva contesta alla Multi Protect di aver violato il diritto esclusivo conferitole dal proprio marchio HolzProf durante tre periodi.

24. Il primo periodo è di durata inferiore a un mese. Esso ha avuto inizio il 3 maggio 2010, ossia successivamente alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio, e si è concluso il 31 maggio 2010, vale a dire alla data di pubblicazione di tale domanda. Il secondo periodo, di circa tre mesi e mezzo, va dal 1° giugno 2010 al 16 settembre 2010, vale a dire, dalla pubblicazione della domanda di marchio fino alla pubblicazione della registrazione. Infine, il terzo periodo, di poco superiore ad un anno, è iniziato il 17 settembre 2010, in seguito alla pubblicazione della registrazione del marchio, ed è terminato il 28 ottobre 2011.

25. Il giudice del rinvio interroga la Corte sulla protezione conferita da un marchio comunitario al relativo titolare durante i primi due periodi.

26. Il diritto conferito dal marchio comunitario è previsto dall'articolo 9 del regolamento n. 207/2009. A norma del paragrafo 1, il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Inoltre, il paragrafo 3 dispone inequivocabilmente che il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla pubblicazione della registrazione del marchio.

27. Pertanto, un marchio comunitario quale HolzProf non è opponibile ai terzi durante il primo e il secondo periodo in questione nel procedimento principale. Inoltre, le sanzioni previste dal diritto nazionale degli Stati membri⁴ conformemente all'articolo 102 del regolamento n. 207/2009 non si applicano durante tali periodi⁵. Infatti, le sanzioni in questione si applicano soltanto a partire dalla pubblicazione della registrazione del marchio comunitario.

28. Va rilevato, tuttavia, che l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 prevede altresì un regime specifico per la protezione di un marchio comunitario durante il periodo intercorrente tra la pubblicazione della domanda di marchio e la pubblicazione della registrazione di quest'ultimo. Infatti, successivamente alla pubblicazione della registrazione di un marchio comunitario, il giudice può concedere un equo indennizzo per fatti *posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio* che, in seguito alla pubblicazione del marchio, risulterebbero vietati⁶ in virtù di quest'ultimo.

29. Ne consegue che un equo indennizzo può essere richiesto per il secondo periodo di cui trattasi nel procedimento principale qualora, durante tale periodo, un terzo, in assenza del consenso del titolare del marchio, faccia uso nel commercio di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato o di un segno che, a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico⁷.

30. Emerge inequivocabilmente dalla formulazione stessa dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 che l'equo indennizzo previsto da tale disposizione si applica soltanto ai fatti sopraggiunti tra il deposito della domanda di marchio comunitario⁸ e la pubblicazione di tale domanda, vale a dire, durante il primo periodo di cui trattasi nel procedimento principale.

31. A mio avviso, tale valutazione non è rimessa in discussione dagli articoli 14, paragrafo 1, e 101, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

32. Infatti, se, da un lato, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 prevede che «le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale», dall'altro, questa stessa disposizione prevede che gli *effetti* del marchio comunitario sono determinati esclusivamente ai sensi delle disposizioni di tale regolamento. Orbene, gli «effetti» di un marchio sono indissociabili dal suo periodo di protezione. Ne consegue che tale periodo di protezione è determinato esclusivamente ai sensi delle disposizioni del medesimo regolamento.

4 — La direttiva 2004/48 armonizza le misure, le procedure e i mezzi di ricorso applicabili dal diritto nazionale in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. A termini del considerando 10 della direttiva 2004/48, il suo obiettivo «è di ravvicinare [le legislazioni degli Stati membri in materia] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno». L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 prevede che «[f]atti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano (...) alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato». La Corte ha affermato che le disposizioni di tale direttiva non intendono disciplinare tutti gli aspetti collegati ai diritti di proprietà intellettuale, ma solo quelli inerenti, da un lato, al rispetto di tali diritti e, dall'altro, alle violazioni di questi ultimi, imponendo l'esistenza di rimedi giurisdizionali efficaci, destinati a prevenire, a porre fine o a rimediare a qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale esistente (v. sentenza Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, punto 73). Ne consegue che detta direttiva lascia sussistere tra le legislazioni degli Stati membri divergenze relative alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso applicabili in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale (v., ad esempio, articolo 13 della direttiva 2004/48, che prevede un vero e proprio ventaglio di risarcimenti pecuniari a disposizione degli Stati membri).

5 — Di conseguenza, ritengo che le misure correttive (articolo 10), le ingiunzioni (articolo 11) e il risarcimento del danno e le spese connesse all'azione (articolo 13) previsti dalla direttiva 2004/48 non siano applicabili prima della pubblicazione della registrazione del marchio.

6 — Per un elenco indicativo delle violazioni, v. l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

7 — V., in tal senso, articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009.

8 — La data di deposito di una domanda di marchio comunitario non è, tuttavia, irrilevante. Infatti, essa è di fondamentale importanza per l'applicazione delle norme sulla priorità dei marchi. V., in particolare, titolo III, sezione 2, del regolamento n. 207/2009, intitolato «Priorità».

33. Al riguardo, dal combinato disposto dei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 9 del regolamento n. 207/2009 risulta che il legislatore dell'Unione europea ha scientemente escluso l'opponibilità di un marchio comunitario a terzi prima della pubblicazione della registrazione del marchio e il diritto a un equo indennizzo prima della pubblicazione della domanda di marchio.

34. D'altronde, dato che il diritto conferito dal marchio comunitario, ivi compreso il suo periodo di protezione, è disciplinato dal solo articolo 9 del regolamento n. 207/2009, tale diritto e la sua durata non ricadono nelle questioni alle quali dovrebbe applicarsi il diritto nazionale ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, di detto regolamento, il quale riguarda soltanto le questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 207/2009.

35. Di conseguenza, gli articoli 9, paragrafi 1 e 3, 14, paragrafo 1, e 101, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 ostano a una disposizione nazionale quale l'articolo 8, paragrafo 2, della legge sui marchi secondo cui «la protezione giuridica di un marchio registrato comincia il giorno del deposito della domanda di registrazione». Infatti, il diritto conferito dal marchio comunitario a norma di tale disposizione nazionale andrebbe oltre quanto autorizzato dal regolamento n. 207/2009.

36. L'equo indennizzo previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 può essere richiesto soltanto per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario.

2. L'equo indennizzo

37. Il giudice del rinvio interroga la Corte sulla nozione di «equo indennizzo» di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009⁹. Tale regolamento non contiene alcuna definizione di «equo indennizzo» e non ne prevede il metodo di calcolo.

38. La possibilità di richiedere un «equo indennizzo» in seguito alla pubblicazione di una domanda di registrazione sussiste anche nell'ambito dei brevetti.

39. Infatti, l'articolo 67, paragrafo 2, della Convenzione sulla concessione dei brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, prevede che «[c]iascuno Stato contraente può prevedere che la domanda di brevetto europeo non garantisca la protezione di cui all'articolo 64. Tuttavia, la protezione attinente alla pubblicazione della domanda di brevetto europeo non può essere inferiore a quella che la legislazione dello Stato considerato annette alla pubblicazione obbligatoria delle domande di brevetto nazionale non esaminate. *In ogni caso, ciascuno Stato contraente deve almeno prevedere che a decorrere dalla pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente possa esigere una indennità ragionevole, stabilita secondo le circostanze, da qualsiasi persona la quale abbia sfruttato, in tale Stato contraente, l'invenzione che è oggetto della domanda di brevetto europeo* in condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la sua responsabilità se si trattasse della contraffazione di un brevetto nazionale»¹⁰. L'espressione «indennità ragionevole» non è definita neppure dalla Convenzione¹¹.

⁹ — Il giudice del rinvio rileva che, a norma della normativa nazionale applicabile, il titolare di un marchio comunitario può «chiedere a un terzo che violi il diritto esclusivo di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, almeno per il periodo a partire dalla pubblicazione della registrazione del marchio, il risarcimento del danno patrimoniale, tra cui quello del lucro cessante, nonché del danno morale, ma anche la restituzione del valore corrente di quanto ottenuto con la violazione e, in determinate circostanze, dell'utile derivante da quanto ottenuto con la violazione. [Inoltre], non incombe all'autore della violazione, che non sapeva né avrebbe dovuto sapere di non essere legittimato, l'obbligo di risarcire quanto indebitamente ottenuto, ove, nel momento in cui ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del ricorso proposto contro di esso, non abbia conservato l'arricchimento nella misura del valore di quanto ottenuto con la violazione». Il giudice «ritiene possibile un'interpretazione secondo la quale l'equo indennizzo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo periodo, del regolamento n. 207/2009, in conformità alla logica del regolamento, implichi diritti più limitati rispetto alla protezione giuridica prevista in caso di successiva violazione dei paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo».

¹⁰ — Il corsivo è mio.

¹¹ — V. altresì, per analogia, articolo 32, paragrafo 1, lettera f), dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti (GU C 175, pag. 1), che prevede che il tribunale unificato dei brevetti istituito dall'accordo abbia competenza esclusiva in relazione ad «azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata».

40. Inoltre, l'articolo 95 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1) prevede che «[i]l titolare [della privativa comunitaria per ritrovati vegetali] può esigere un *indennizzo adeguato* da parte di chiunque abbia commesso, nel periodo compreso fra la pubblicazione della domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la concessione della stessa, un atto che gli sarebbe stato vietato, dopo tale periodo, in virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali»¹². L'espressione «indennizzo adeguato» non è definita neppure dal regolamento n. 2100/94¹³.

41. Inoltre, diversamente dall'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 che prevede l'imposizione delle sanzioni in conformità alla legislazione nazionale¹⁴ in caso di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio, l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento medesimo, non comporta alcun rinvio esplicito al diritto degli Stati membri per determinarne senso e portata.

42. Pertanto, dai requisiti di applicazione uniforme sia del diritto dell'Unione sia del principio di uguaglianza consegue che tale espressione «equo indennizzo» deve trovare, in tutta l'Unione, un'interpretazione autonoma e uniforme che tenga conto del contesto della disposizione e dell'obiettivo perseguito dalla normativa in questione¹⁵.

43. Dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 risulta che, sebbene un marchio comunitario non sia opponibile a terzi prima della pubblicazione della rispettiva registrazione, tale marchio beneficia, nonostante la sua natura «embrionale», di protezione giuridica per il periodo intercorrente tra la pubblicazione della domanda del marchio medesimo e la pubblicazione della sua registrazione¹⁶. La scelta del termine «indennizzo» suggerisce necessariamente che debba trattarsi di una compensazione pecuniaria. Sono escluse altre misure o procedure per violazione del diritto di proprietà intellettuale quali le ingiunzioni, il ritiro dai circuiti commerciali o la distruzione delle merci contraffatte. Inoltre, l'uso dell'aggettivo «equo» implica che la compensazione pecuniaria richiesta sia equa e proporzionata, al fine di preservare un giusto equilibrio tra i diritti del titolare del marchio comunitario in via di acquisizione e quelli dell'utilizzatore del marchio stesso.

44. Il diritto ad un «equo indennizzo», che può essere invocato soltanto in seguito alla pubblicazione della registrazione di un marchio comunitario, si applica di conseguenza ai marchi comunitari in status nascenti. Tale diritto riflette il fatto che il legislatore dell'Unione ritiene che, a decorrere dalla pubblicazione della domanda, un marchio comunitario sia in corso di acquisizione e meriti di essere già protetto.

45. Al riguardo, osservo che dall'articolo 39 del regolamento n. 207/2009 risulta che la pubblicazione di una domanda di registrazione di un marchio comunitario presuppone che siano soddisfatte tutte le formalità previste da tale regolamento e dal regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario¹⁷, per una domanda di registrazione di un marchio e che non sussistano impedimenti assoluti alla registrazione di questo marchio a norma dell'articolo 7 del regolamento

12 — Il corsivo è mio. Rilevo che la Corte ha interpretato l'espressione «indennizzo adeguato», di cui agli articoli 14 e 94 del regolamento n. 2100/94, nella sentenza Geistbeck (C-509/10, EU:C:2012:416). Tuttavia, dato che la Corte ha interpretato la nozione di «indennizzo adeguato» in caso d'uso non autorizzato di una varietà vegetale registrata, ritengo che l'interpretazione di cui trattasi non sia trasponibile nel caso di specie poiché l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 non riguarda situazioni costitutive di una violazione in diritto.

13 — Alla luce del fatto che l'espressione «indennizzo adeguato» e altre espressioni sono utilizzate in diversi testi sulla proprietà intellettuale, la decisione della Corte nella presente causa potrebbe avere conseguenze che ne eccedono i limiti.

14 — Al riguardo, ritengo che la normativa nazionale debba rispettare il livello minimo di protezione previsto dalla direttiva 2004/48. Inoltre, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, la legislazione nazionale può offrire «strumenti» più favorevoli ai titolari dei diritti rispetto alle misure, alle procedure e ai mezzi di ricorso previsti da detta direttiva.

15 — V. sentenza Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

16 — V. sentenza Imagination Technologies/UAMI (C-542/07 P, EU:C:2009:362, punto 57).

17 — GU L 303, pag. 1.

n. 207/2009¹⁸. Inoltre, ai sensi dell'articolo 45 del regolamento n. 207/2009¹⁹, dopo la pubblicazione di una domanda di registrazione, un marchio comunitario sarà necessariamente registrato e la registrazione pubblicata, salvo se sussistono, in seguito a opposizione, impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell'articolo 8 del suddetto regolamento²⁰.

46. Alla luce dei suesposti rilievi, esistono notevoli convergenze tra i requisiti che devono essere soddisfatti prima della pubblicazione di una domanda di marchio comunitario e quelli richiesti prima della pubblicazione della registrazione del marchio. Di conseguenza, il diritto a un «equo indennizzo», di cui gode il titolare di un marchio comunitario tra la pubblicazione della sua domanda di marchio e la pubblicazione della registrazione di tale marchio, costituisce un diritto molto simile²¹ a quello che sarà concesso al titolare al momento della pubblicazione della registrazione del marchio, anche se di minima portata²². Ne deriva che, al fine di rispettare il principio di proporzionalità, la compensazione pecuniaria o l'«equo indennizzo» deve essere meno gravoso o ingente di quello imposto in caso di violazione di un marchio comunitario successivamente alla pubblicazione della registrazione del marchio^{23 24}.

47. L'articolo 13 della direttiva 2004/48 stabilisce le compensazioni pecuniarie minime che devono essere previste dalla legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale previsti dalla normativa comunitaria e/o nazionale dello Stato membro interessato. È vero che le disposizioni del diritto nazionale, armonizzato in conformità alla direttiva 2004/48, si applicano solo alle violazioni di un marchio comunitario che avvengono dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, ossia durante il terzo periodo in questione nel procedimento principale, nonostante ciò, l'articolo 13 di tale direttiva potrebbe fornire indizi utili per definire l'espressione «equo indennizzo».

18 — L'articolo 7 del regolamento n. 207/2009 contiene un lungo elenco di impedimenti assoluti alla registrazione. Ad esempio, un marchio non può essere registrato se privo di carattere distintivo, se contrario all'ordine pubblico o al buon costume o, ancora, se può indurre in errore il pubblico.

19 — L'articolo 45 del regolamento n. 207/2009 dispone che «[s]e la domanda soddisfa le disposizioni del presente regolamento e non è stata presentata opposizione entro il termine [di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario], o se l'opposizione è stata respinta con decisione definitiva, il marchio è registrato come marchio comunitario». V., altresì, regola 23 del regolamento n. 2868/95, intitolata «Registrazione del marchio», a norma della quale «[s]e non è stata proposta alcuna opposizione o se un'opposizione proposta è stata definitivamente estinta per ritiro, rigetto o altro motivo (...) il marchio (...) è iscritto nel registro dei marchi comunitari». Il secondo periodo in causa nel procedimento principale era di circa tre mesi. Inoltre, non vi è alcun indizio nel fascicolo dinanzi alla Corte che un'opposizione sia stata proposta nei confronti del marchio HolzProf.

20 — L'articolo 8 del regolamento n. 207/2009 prevede che «[i]n seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: (...) è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato; (...) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore». Occorre notare che hanno diritto di opporsi alla registrazione di un marchio comunitario solo i proprietari dei marchi e i licenziatari autorizzati dai titolari di tali marchi, e ciò in conformità agli articoli 8 e 41 del regolamento n. 207/2009.

21 — Tanto più che gli atti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 sono gli stessi che sono vietati dopo la pubblicazione della registrazione.

22 — V., al contrario, l'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo, a norma del quale «[a] decorrere dalla sua pubblicazione, la domanda di brevetto europeo garantisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto, la protezione prevista all'articolo 64», vale a dire, *gli stessi diritti* che sono conferiti da un brevetto nazionale rilasciato nello Stato interessato.

23 — Questa è anche la posizione della Multi Protect, della Repubblica dell'Estonia e della Repubblica ellenica, che ritengono che la nozione di «equo indennizzo» prevista dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 debba implicare diritti più limitati rispetto alla protezione giuridica prevista in caso di contraffazione di marchi già registrati. Esse ritengono altresì che la compensazione del danno non patrimoniale non rientri in detta nozione. La Multi Protect reputa che «[a]l fine di determinare l'esatta portata dell'equo indennizzo, occorre di conseguenza esaminare e comparare gli elementi seguenti: a) il vantaggio patrimoniale ottenuto dall'autore degli atti di contraffazione (...) b) gli accordi di licenza comparabili abitualmente utilizzati sul mercato c) il «costo», per l'autore degli atti di contraffazione, di una soluzione che gli avrebbe permesso di conseguire il risultato inteso senza utilizzare il segno identico o simile al marchio richiesto».

24 — Per contro, la Commissione ritiene che «non può ritenersi giustificato che, in caso di una violazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, la protezione sia più debole rispetto a una violazione ulteriore, di cui ai paragrafi 1 e 2. Secondo la Commissione, l'effetto della violazione per il titolare è il medesimo, che la violazione avvenga tra la pubblicazione della domanda e la registrazione o dopo la pubblicazione della registrazione. La Commissione rileva, inoltre, che «non vi è ragione per cui l'autore della violazione si trovi in una situazione più favorevole nel corso del periodo fino alla registrazione». Non condivido tale tesi, altrimenti per quale motivo l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 avrebbe operato una differenza tra i due periodi?

48. Al riguardo, tale articolo opera una distinzione netta tra il carattere intenzionale o meno della violazione commessa e richiede l'imposizione di compensazioni pecuniarie più gravose per le violazioni intenzionali. Quando la violazione è considerata intenzionale, l'autore della violazione deve risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo subito dal titolare stesso a causa della violazione²⁵. Tale disposizione richiede una compensazione integrale di ogni danno causato, che, a mio giudizio, comprende un danno morale, a condizione che quest'ultimo sia dimostrato²⁶.

49. Per contro, quando la violazione è considerata non intenzionale, le autorità giudiziarie possono disporre solo il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati²⁷.

50. L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 non opera alcuna distinzione tra il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione commessa²⁸, ma muove dall'assunto che la pubblicazione della domanda di marchio comunitario debba portare alla conoscenza del pubblico il fatto che la registrazione del marchio richiesto può essere imminente e che un equo indennizzo potrebbe applicarsi all'utilizzo del marchio non ancora registrato.

51. Considerato che l'«equo indennizzo» previsto all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 dovrebbe costituire una compensazione pecuniaria meno gravosa o ingente di quella imposta in caso di contraffazione di un marchio registrato, ritengo che occorra verificare la congruità delle compensazioni pecuniarie previste dall'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/48 per le violazioni non intenzionali.

52. L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/48 prevede due tipi di compensazioni pecuniarie relative alle attività di contraffazione, vale a dire «il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati».

53. Una compensazione pecuniaria volta al «pagamento di danni che possono essere predeterminati» necessita di essere precisata dal legislatore nazionale e sarebbe, pertanto, inappropriata a fronte della necessità di dare un'interpretazione autonoma e uniforme all'espressione «equo indennizzo».

54. Per contro, «il recupero dei profitti» previsto all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/48 è, a mio giudizio, una compensazione pecuniaria uniforme e prevedibile che tiene conto delle circostanze specifiche di ogni fattispecie. Inoltre, ritengo che tale compensazione pecuniaria sia appropriata poiché intesa a recuperare il profitto indebito acquisito²⁹ dopo la pubblicazione della domanda di marchio. Una compensazione pecuniaria che rappresenti i profitti ingiustamente realizzati dall'utilizzatore in questione sarebbe pertanto proporzionata alla violazione del marchio (in status nascendi) commessa e permetterebbe altresì di dissuadere da altre simili violazioni³⁰.

55. Contrariamente all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48, il successivo paragrafo 2 non prevede la compensazione del danno morale. Questa omissione mi sembra voluta da parte del legislatore dell'Unione e riflette il fatto che l'articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva sia volto ad attività di violazione meno repressibili per le quali detta direttiva non impone una compensazione

25 — V. articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48.

26 — V. le mie conclusioni nella causa Liffers (C-99/15, EU:C:2015:768, paragrafo 28).

27 — V. articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/48.

28 — Tale disposizione impone, a mio giudizio, il pagamento di un equo indennizzo anche in caso di violazione di un marchio comunitario laddove si ignori l'esistenza di una pubblicazione di domanda di marchio.

29 — Da parte dell'utilizzatore del marchio richiesto ma non ancora registrato.

30 — Ritengo che anche laddove si ignori la pubblicazione della domanda di marchio (violazione non intenzionale), non sarebbe sproporzionato disporre il recupero dei profitti in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, dato che qualsiasi altra misura o procedura per violazione del diritto di proprietà intellettuale è esclusa ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (non opponibilità del marchio prima della pubblicazione della registrazione). V., altresì, paragrafo 43 delle presenti conclusioni.

integrale. Ritengo che la sig.ra Nikolajeva, con la sua terza domanda, abbia richiesto l'indennizzo del danno non patrimoniale, ossia l'indennizzo del danno morale. Ritengo che un «equo indennizzo» non comprenda tale tipo di pregiudizio. Un siffatto indennizzo sarebbe sproporzionato dato che il marchio comunitario è ancora in via di acquisizione.

VI – Conclusione

56. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale posta dallo Harju Maakohus (tribunale di primo grado di Harju) nei termini seguenti:

- 1) gli articoli 9, paragrafi 1 e 3, 14, paragrafo 1, e 101, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario ostano a una disposizione nazionale che preveda la protezione giuridica di un marchio registrato a decorrere dalla data del deposito della domanda di marchio;
- 2) l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che un equo indennizzo non possa essere richiesto in applicazione di tale disposizione per fatti anteriori alla pubblicazione della domanda di marchio comunitario;
- 3) l'espressione «equo indennizzo», prevista all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, dev'essere interpretata nel senso che il recupero dei profitti può essere richiesto per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, successivamente alla pubblicazione della registrazione del marchio, risulterebbero vietati in virtù di quest'ultimo. L'espressione «equo indennizzo» esclude il danno morale.