



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 maggio 2022 *

«Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 9 – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articoli 54, 110 e 111 – Preclusione per tolleranza – Nozione di “tolleranza” – Interruzione del termine di preclusione – Diffida – Data di interruzione del termine di preclusione in caso di proposizione di un ricorso giurisdizionale – Effetti della preclusione – Domande di risarcimento dei danni, di comunicazione di informazioni e di distruzione di prodotti»

Nella causa C-466/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 23 luglio 2020, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2020, nel procedimento

HEITEC AG

contro

HEITECH Promotion GmbH,

RW,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, S. Rodin, J.-C. Bonichot, L.S. Rossi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la HEITEC AG, da B. Ackermann, Rechtsanwältin;
- per la HEITECH Promotion GmbH e RW, da C. Rohnke, T. Winter e C. Augenstein, Rechtsanwälte;

* Lingua processuale: il tedesco.

– per la Commissione europea, inizialmente da T. Scharf, É. Gippini Fournier e J. Samnadda, successivamente da T. Scharf e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 gennaio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25), nonché degli articoli 54 e 111 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la HEITEC AG (in prosieguo: la «Heitec»), da un lato, e la HEITECH Promotion GmbH (in prosieguo: la «Heitech») e RW, dall'altro, in merito all'uso, da parte di questi ultimi, del nome commerciale HEITECH Promotion GmbH e di marchi contenenti l'elemento denominativo «heitech».

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Direttiva 2008/95

- 3 Il considerando 12 della direttiva 2008/95 così recitava:

«La certezza del diritto impone che il titolare di un marchio di impresa anteriore, senza che i suoi interessi siano ingiustamente lesi, 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 L'articolo 4 della direttiva in parola, intitolato «Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori», prevedeva quanto segue:

«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;
 - b) se l'identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa e il marchio di impresa anteriore.

2. Per “marchi di impresa anteriori” ai sensi del paragrafo 1 si intendono:

- 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:
 - i) i marchi [dell’Unione europea];
 - ii) i marchi di impresa registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l’Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale;
 - iii) i marchi di impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro;
 - b) i marchi di impresa [dell’Unione europea] che rivendicano validamente l’anteriorità (...);
 - c) le domande di marchi di impresa di cui alle lettere a) e b), sempre che siano registrati;
- (...)

4. Uno 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:

- a) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di impresa nazionale anteriore ai sensi del paragrafo 2 e qualora sia destinato a 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 indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
- b) siano stati acquisiti diritti a un marchio di impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel 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 suo 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 L’articolo 9 della suddetta direttiva, intitolato «Preclusione per tolleranza», così disponeva:

«1. Il titolare di un marchio [dell’Unione europea], il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l’uso in uno Stato membro di un marchio [dell’Unione europea] posteriore registrato in quello Stato membro, di cui 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 ove 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).

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio di impresa registrato posteriormente non può opporsi all'uso del diritto anteriore, benché detto diritto non possa essere fatto valere contro il marchio di impresa posteriore».

- 6 La direttiva 2008/95, che aveva abrogato e sostituito la prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), è stata a sua volta abrogata e sostituita, con effetto dal 15 gennaio 2019, dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015, L 336, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti all'origine della controversia nel procedimento principale, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere esaminata in riferimento alla direttiva 2008/95.

Regolamento n. 207/2009

- 7 Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Impedimenti relativi alla registrazione»:

«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.

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

- a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio [dell'Unione europea], tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato:
 - i) marchi [dell'Unione europea];
 - ii) marchi registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
 - iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;
 - iv) marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nell'[Unione europea];
- b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione;

(...)

4. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:

a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio [dell'Unione europea], o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio [dell'Unione europea];

b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

(...)).

8 L'articolo 54 del regolamento in esame, intitolato «Preclusione per tolleranza», prevedeva quanto segue:

«1. Il titolare di un marchio [dell'Unione europea] che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio [dell'Unione europea] posteriore nell'Unione, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio anteriore non può più domandare la nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso di quest'ultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio [dell'Unione europea] posteriore non sia stato effettuato in malafede.

2. Il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o di un altro segno anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 4, che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio [dell'Unione europea] posteriore nello Stato membro in cui il marchio anteriore ovvero l'altro segno anteriore è tutelato, essendo al corrente di tale uso, sulla base del marchio o dell'altro segno anteriore non può più domandare la nullità né opporsi all'uso del marchio posteriore con riferimento ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio [dell'Unione europea] posteriore non sia stato effettuato in malafede.

(...)).

9 L'articolo 110 di detto regolamento, intitolato «Divieto di uso dei marchi [dell'Unione europea]», al paragrafo 1, così recitava:

«Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri di proporre azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8 (...) contro l'uso di un marchio [dell'Unione europea] posteriore. Azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 2 e 4, non possono tuttavia più essere proposte se il titolare del diritto anteriore non ha più la facoltà di domandare la nullità del marchio [dell'Unione europea] ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2».

- 10 L'articolo 111 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Diritti anteriori aventi portata locale», così disponeva:
- «1. Il titolare di un diritto anteriore di portata locale può opporsi all'uso del marchio [dell'Unione europea] nel territorio in cui tale diritto è tutelato nella misura in cui il diritto dello Stato membro in questione lo consente.
 2. Il paragrafo 1 cessa di essere applicabile se il titolare del diritto anteriore ha, nel corso di cinque anni consecutivi, tollerato l'uso del marchio [dell'Unione europea] sul territorio in cui tale diritto è tutelato, essendo al corrente di tale uso, salvo il caso in cui il deposito del marchio sia stato effettuato in malafede.
 3. Il titolare del marchio [dell'Unione europea] non può opporsi all'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1, anche se questo diritto non può più essere fatto valere nei confronti del marchio [dell'Unione europea]».
- 11 Il regolamento n. 207/2009 è stato abrogato e sostituito, con effetto dal 1° ottobre 2017, dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti all'origine della controversia nel procedimento principale, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere esaminata in riferimento al regolamento n. 207/2009.

Diritto tedesco

- 12 L'articolo 21 del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (legge sulla protezione dei marchi e altri segni distintivi), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale (in prosieguo: la «legge sui marchi»), così dispone:
- «1. Il titolare di un marchio o di un nome commerciale non può opporsi all'uso di un marchio registrato posteriormente per i prodotti o i servizi per i quali la registrazione è stata effettuata, se ha tollerato l'uso [di detto marchio] per un periodo di cinque anni consecutivi, essendo al corrente di tale uso, salvo il caso in cui il deposito del marchio posteriore sia stato effettuato in malafede.
 2. Il titolare di un marchio o di un nome commerciale non può opporsi all'uso (...) di un nome commerciale (...) posteriore, se ha tollerato l'uso di [detto nome commerciale] per un periodo di cinque anni consecutivi, essendo al corrente di tale uso, salvo il caso in cui il titolare di detto diritto non fosse in malafede alla data della sua acquisizione.
- (...)».
- 13 Ai sensi dell'articolo 125b, punto 3, della legge sui marchi:
- «Se un marchio [dell'Unione europea] registrato è invocato contro l'uso di un marchio posteriore registrato in forza della presente legge, si applica mutatis mutandis l'articolo 21, paragrafo 1 (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 14 La Heitec, ricorrente nel procedimento principale, è titolare del marchio dell'Unione europea denominativo HEITEC, depositato il 18 marzo 1998 con rivendicazione di preesistenza al 13 luglio 1991 e registrato il 4 luglio 2005.
- 15 Essa è stata iscritta nel registro delle imprese nel 1984 con il nome di Heitec Industrieplanung GmbH. La sua denominazione sociale è stata modificata nel 1988 in HEITEC GmbH. Dall'anno 2000 essa svolge la propria attività con il nome di Heitec AG.
- 16 La Heitech, di cui RW è amministratore, è stata iscritta nel registro delle imprese il 16 aprile 2003.
- 17 La Heitech è titolare di un marchio tedesco figurativo contenente l'elemento denominativo «heitech promotion», depositato il 17 settembre 2002 e registrato il 4 febbraio 2003, da essa utilizzato al più tardi dal 29 settembre 2004, nonché di un marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «heitech», depositato il 6 febbraio 2008 e registrato il 20 novembre 2008, da essa utilizzato al più tardi dal 6 maggio 2009.
- 18 Con lettera del 29 novembre 2004, la Heitech ha contattato i rappresentanti della Heitec per proporre a quest'ultima la conclusione di un accordo di coesistenza.
- 19 Il 7 luglio 2008, la Heitec è venuta a conoscenza del deposito della domanda della Heitech di registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «heitech».
- 20 Con lettera del 22 aprile 2009, la Heitec ha diffidato la Heitech dall'utilizzare il suo nome commerciale e il marchio dell'Unione europea contenente l'elemento denominativo «heitech». Nella sua risposta del 6 maggio 2009, la Heitech ha nuovamente proposto la conclusione di un accordo di coesistenza.
- 21 Il 31 dicembre 2012, il Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunale del Land, Norimberga-Fürth, Germania) ha ricevuto, via fax, un atto introduttivo di giudizio della Heitec diretto contro la Heitech e RW. Tale atto recava la data del 15 dicembre 2012. Con decisione del 4 gennaio 2013, la Heitec è stata invitata a versare un anticipo sulle spese processuali.
- 22 Il 12 marzo 2013, tale giudice ha attirato l'attenzione del rappresentante della Heitec sul fatto che il summenzionato anticipo non era stato versato e che gli originali dell'atto introduttivo del giudizio non erano stati depositati.
- 23 Con lettera del 23 settembre 2013, la Heitec ha informato la Heitech di rifiutare un accordo di coesistenza e di volere invece un accordo di licenza e di aver avviato un procedimento giurisdizionale.
- 24 Con lettera del 29 dicembre 2013, la Heitec ha informato la Heitech del fatto che essa si basava sul proprio nome commerciale e che era titolare del marchio dell'Unione europea HEITEC. Essa ha dichiarato che il procedimento giurisdizionale era in corso.

- 25 Il 30 dicembre 2013, il Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunale del Land, Norimberga-Fürth) ha ricevuto una memoria della Heitec del 12 dicembre 2013 accompagnata da un assegno per le spese processuali nonché da un nuovo atto introduttivo di giudizio recante la data del 4 ottobre 2013.
- 26 Il 14 gennaio 2014, detto giudice ha attirato l'attenzione della Heitec sul fatto che occorreva anche notificare l'atto introduttivo del giudizio del 15 dicembre 2012 e che, di conseguenza, essa doveva depositarne gli originali. Tali originali pervenivano al giudice il 22 febbraio 2014.
- 27 Il 24 febbraio 2014, lo stesso giudice ha attirato l'attenzione della Heitec sul fatto che i capi di domanda presentati negli originali dell'atto introduttivo del giudizio ricevuti il 22 febbraio 2014 non concordavano con quelli presentati nell'atto introduttivo del giudizio depositato il 31 dicembre 2012.
- 28 Il 16 maggio 2014, il Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunale del Land, Norimberga-Fürth) ha avviato la fase scritta preparatoria e ha ordinato che ai convenuti nel procedimento principale fossero notificate copie, predisposte da tale giudice, dell'atto introduttivo del giudizio del 15 dicembre 2012. Tale notificazione è infine avvenuta il 23 maggio 2014.
- 29 Con il suo ricorso giurisdizionale, la Heitec ha proposto, in via principale, domande fondate sulla violazione dei diritti ad essa conferiti dal suo nome commerciale HEITEC e, in via subordinata, domande fondate sulla contraffazione del suo marchio dell'Unione europea HEITEC. Essa ha chiesto che la Heitech fosse condannata ad astenersi dall'identificare la sua impresa con il nome commerciale HEITECH Promotion GmbH, ad astenersi dall'apporre gli elementi denominativi «heitech promotion» e «heitech» sui suoi prodotti nonché dal commercializzare o promuovere prodotti o servizi con tali segni, ad astenersi dall'utilizzare o dal cedere, a fini commerciali, il sito Internet heitech promotion.de e ad acconsentire alla cancellazione della sua denominazione sociale dal registro delle imprese. La Heitec ha inoltre presentato domande di informazioni, di accertamento di un obbligo di risarcimento dei danni, di distruzione di prodotti e di pagamento delle spese di diffida.
- 30 Il Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunale del Land, Norimberga-Fürth) ha condannato la Heitech a versare alla Heitec l'importo di EUR 1 353,80, maggiorato degli interessi, a titolo di spese di diffida, mentre ha respinto le altre istanze presentate dalla Heitec.
- 31 La Heitec ha interposto appello avverso la decisione del Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunale del Land, Norimberga-Fürth) dinanzi all'Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunale superiore del Land, Norimberga, Germania).
- 32 L'Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunale superiore del Land, Norimberga) ha ritenuto che il ricorso giurisdizionale proposto dalla Heitec fosse privo di fondamento a causa della preclusione in cui la stessa era incorsa. A tal riguardo, esso ha affermato che la Heitech aveva utilizzato i propri segni posteriori per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni e che la Heitec aveva tollerato tale uso, atteso che, pur essendone a conoscenza, essa non aveva adottato misure sufficienti per farlo cessare.
- 33 Secondo il suddetto giudice, il ricorso giurisdizionale non aveva interrotto il termine di preclusione, in quanto era stato notificato alla Heitech e a RW solo dopo il decorso di cinque anni dalla diffida che lo aveva preceduto.

- 34 La Heitec ha proposto impugnazione dinanzi al giudice del rinvio.
- 35 Tale giudice rileva che l'esito dell'impugnazione dipende dalla questione se la Heitec sia, in applicazione dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, della legge sui marchi nonché dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, incorsa in preclusione quanto alla sua domanda inhibitoria e alle sue domande accessorie.
- 36 Detto giudice osserva che la preclusione delle domande della Heitec che riguardano, in sostanza, l'uso, da parte della Heitech, del marchio tedesco di cui quest'ultima è titolare, è disciplinata dall'articolo 21, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 125b, punto 3, della legge sui marchi, nei limiti in cui tali domande sono fondate sul marchio dell'Unione europea di cui la Heitec è titolare.
- 37 Esso precisa che l'articolo 21, paragrafo 1, della legge sui marchi recepisce nel diritto tedesco la preclusione, prevista dall'articolo 9 della direttiva 2008/95, del diritto conferito dai marchi (articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95) e da altri segni – tra cui i nomi commerciali – utilizzati nel commercio (articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/95) di opporsi all'uso di un marchio registrato.
- 38 Nei limiti in cui la Heitec si oppone all'uso del nome commerciale della Heitech, la preclusione, secondo quanto accertato dal giudice del rinvio, è disciplinata dall'articolo 21, paragrafo 2, della legge sui marchi. A tal riguardo detto giudice precisa che, sebbene il contenuto normativo di tale disposizione ecceda quello della direttiva 2008/95 e non trovi una sponda neppure nell'articolo 54 del regolamento n. 207/2009, occorre interpretarlo fondandosi sull'interpretazione conforme alla suddetta direttiva che deve essere data all'articolo 21, paragrafo 1, della legge sui marchi.
- 39 Per quanto riguarda le domande della Heitec relative all'uso, da parte della Heitech, del marchio dell'Unione europea di cui essa è titolare, il giudice del rinvio rileva che sono pertinenti gli articoli 54 e 110 nonché l'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
- 40 Detto giudice osserva che l'Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunale superiore del Land, Norimberga) non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando che l'«uso», ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, della legge sui marchi nonché degli articoli 54 e 111 del regolamento n. 207/2009, sussisteva, nel caso di specie, al più tardi dal 6 maggio 2009 e che la Heitec ne era venuta a conoscenza con la lettera del 6 maggio 2009 inviata dalla Heitech. Sarebbe peraltro pacifico che alla Heitech non viene contestato di aver agito in malafede.
- 41 Alla luce di tali circostanze, sarebbe necessario determinare in cosa consista esattamente la «tolleranza», ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2008/95 nonché degli articoli 54 e 111 del regolamento n. 207/2009.
- 42 A tal riguardo, da un lato, occorrerebbe precisare se sia possibile escludere una tolleranza non soltanto quando viene proposto un ricorso dinanzi ad un'autorità amministrativa o ad un organo giurisdizionale, ma anche in caso di diffida. Dall'altro lato, sarebbe necessario stabilire se, in caso di ricorso giurisdizionale, occorra fondarsi, al fine di determinare se tale ricorso sia stato proposto prima della data di scadenza del termine di preclusione, sulla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio o su quella di ricezione di tale atto da parte del convenuto. In tale contesto, occorrerebbe precisare se sia rilevante in proposito la circostanza che la notificazione di detto atto, per negligenza del titolare del marchio anteriore, abbia avuto luogo tardivamente.

43 Occorrerebbe, inoltre, determinare se la preclusione colpisce soltanto la domanda inibitoria o anche le domande accessorie o connesse a quest'ultima, come quelle di risarcimento dei danni, di comunicazione di informazioni e di distruzione di prodotti.

44 Alla luce di quanto precede, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se una tolleranza ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95 nonché dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, possa essere esclusa non solo a seguito della proposizione di un ricorso dinanzi ad un'autorità amministrativa o ad un organo giurisdizionale, bensì anche in conseguenza di un comportamento adottato senza l'intervento di un'autorità amministrativa o di un organo giurisdizionale.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se una diffida, con la quale il titolare del segno anteriore, prima di avviare un procedimento giurisdizionale, chiede al titolare del segno posteriore di cessare l'uso del segno e di obbligarsi a una penale in caso di violazione, costituisca un comportamento che esclude la tolleranza di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.

3) Se, ai fini del calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95, nonché all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sia determinante, in caso di ricorso giurisdizionale, il deposito dell'atto introduttivo presso il giudice oppure la sua ricezione da parte del convenuto. Se rilevi, in tale contesto, il fatto che la notifica del ricorso al convenuto, per negligenza del titolare del marchio anteriore, abbia avuto luogo tardivamente, oltre la scadenza del periodo di cinque anni.

4) Se la preclusione, a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché dell'articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, riguardi, oltre all'azione inibitoria, anche, ad esempio, le domande connesse basate sul diritto dei marchi, come le domande di risarcimento dei danni, di comunicazione di informazioni e di distruzione di prodotti».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

45 Con le questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'articolo 9 della direttiva 2008/95 nonché gli articoli 54 e 111 del regolamento n. 207/2009 debbano essere interpretati nel senso che un atto, quale una diffida, con il quale il titolare di un marchio anteriore o di un altro diritto anteriore si opponga all'uso di un marchio posteriore senza tuttavia proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale possa porre fine alla tolleranza prevista da tali disposizioni.

- 46 Va ricordato che il regime della preclusione per tolleranza previsto nella legislazione dell'Unione in materia di marchi è riconducibile all'obiettivo di contemperare gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest'ultimo con l'interesse di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi (v., in tal senso, sentenze del 27 aprile 2006, *Levi Strauss*, C-145/05, EU:C:2006:264, punto 29, nonché del 22 settembre 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, punto 34).
- 47 In particolare, con l'introduzione di un termine di preclusione per tolleranza di cinque anni consecutivi, nei quali si era a conoscenza dell'uso del marchio posteriore, il legislatore dell'Unione ha voluto garantire che la tutela conferita da un marchio anteriore al suo titolare resti limitata ai casi in cui quest'ultimo si mostra sufficientemente vigilante opponendosi all'uso da parte di altri operatori di segni idonei a ledere tale marchio (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2006, *Levi Strauss*, C-145/05, EU:C:2006:264, punto 30).
- 48 Più specificamente, come sottolineato al considerando 12 della direttiva 2008/95, la regola della preclusione per tolleranza mira a preservare la certezza del diritto. Qualora il titolare di un marchio anteriore o di un altro diritto anteriore, ai sensi della direttiva 2008/95 o del regolamento n. 207/2009, abbia coscientemente «tollerato», per un periodo ininterrotto di cinque anni, l'uso di un marchio posteriore depositato in buona fede, occorre che il titolare di quest'ultimo marchio acquisisca la certezza giuridica che tale uso non può più essere rimesso in discussione dal titolare del marchio anteriore o dell'altro diritto anteriore.
- 49 Ai fini dell'applicazione della regola summenzionata, la nozione di «tolleranza», che ha lo stesso significato nella direttiva 2008/95 e nel regolamento n. 207/2009, implica che il titolare di detto marchio anteriore o di detto altro diritto anteriore rimanga inerte pur essendo a conoscenza dell'uso di un marchio posteriore al quale avrebbe la possibilità di opporsi. Colui che «ha tollerato» si è astenuto dall'adottare le misure di cui disponeva per rimediare a detta situazione (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, punti 35 e 44).
- 50 Da tali elementi emerge che al titolare di un marchio anteriore o di un altro diritto anteriore è precluso chiedere la nullità o opporsi all'uso di un marchio posteriore depositato in buona fede se, per un periodo di cinque anni consecutivi in cui era a conoscenza di tale uso, si è astenuto dal compiere un atto che esprimesse chiaramente la sua volontà di opporsi a detto uso e di porre rimedio all'asserita violazione dei propri diritti.
- 51 Una siffatta interpretazione dell'articolo 9 della direttiva 2008/95 nonché degli articoli 54 e 111 del regolamento n. 207/2009 vale anche per l'articolo 110 del regolamento in parola, che, pur non essendo menzionato nelle questioni sollevate, può tuttavia essere pertinente in una situazione come quella in esame nel procedimento principale. Si deve osservare, infatti, che la regola della preclusione per tolleranza dalla data di scadenza di un termine di cinque anni consecutivi in cui si era a conoscenza dell'uso del marchio posteriore, sancita dall'articolo 9 della direttiva 2008/95, è enunciata, per quanto riguarda il marchio dell'Unione europea, negli articoli 54, 110 e 111 del regolamento n. 207/2009.
- 52 Per quanto riguarda la questione delle condizioni in presenza delle quali si deve ritenere che il titolare del marchio anteriore o di un altro diritto anteriore abbia compiuto un atto che produce gli effetti descritti al punto 50 della presente sentenza e che interrompe, pertanto, il termine di preclusione, la Corte ha dichiarato che, in ogni caso, la proposizione di un ricorso

amministrativo o giurisdizionale prima della data di scadenza di tale termine pone fine alla tolleranza e impedisce, di conseguenza, la preclusione (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punto 49).

- 53 Infatti, con la proposizione di un tale ricorso, il titolare del marchio anteriore o di un altro diritto anteriore esprime senza ambiguità la propria volontà di opporsi all'uso del marchio posteriore e di porre rimedio all'asserita violazione dei propri diritti.
- 54 Qualora, come nel caso di specie, la proposizione di un tale ricorso sia stata preceduta da una diffida alla quale il titolare del marchio posteriore non si è conformato, tale diffida può interrompere il termine di preclusione per tolleranza a condizione che, a seguito della risposta insoddisfacente alla diffida stessa, il titolare del marchio anteriore o dell'altro diritto anteriore continui a manifestare la propria opposizione all'uso del marchio posteriore e adotti le misure a sua disposizione per far valere i propri diritti.
- 55 Per contro, deve ritenersi che il titolare del marchio anteriore o di un altro diritto anteriore si è astenuto dall'adottare le misure di cui disponeva per far cessare l'asserita violazione dei propri diritti quando, pur avendo espresso la propria opposizione all'uso del marchio posteriore mediante diffida e constatato il rifiuto del destinatario di tale diffida di conformarsi a quest'ultima o di avviare trattative, non abbia proseguito i propri sforzi entro un termine ragionevole per porre rimedio a siffatta situazione, eventualmente mediante la proposizione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale.
- 56 Qualsiasi interpretazione dell'articolo 9 della direttiva 2008/95 nonché degli articoli 54, 110 e 111 del regolamento n. 207/2009 secondo cui l'invio di una diffida è già sufficiente per interrompere il termine di preclusione consentirebbe al titolare del marchio anteriore o di un altro diritto anteriore di eludere il regime della preclusione per tolleranza inviando ripetutamente, ad intervalli di quasi cinque anni, una lettera di diffida. Orbene, una situazione del genere pregiudicherebbe gli obiettivi del regime della preclusione per tolleranza, ricordati ai punti da 46 a 48 della presente sentenza, e priverebbe tale regime del suo effetto utile.
- 57 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l'articolo 9 della direttiva 2008/95 nonché gli articoli 54, 110 e 111 del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che un atto, quale una diffida, con il quale il titolare di un marchio anteriore o di un altro diritto anteriore si oppone all'uso di un marchio posteriore senza tuttavia intraprendere quanto necessario per ottenere una soluzione giuridicamente vincolante non pone fine alla tolleranza e, di conseguenza, non interrompe il termine di preclusione per tolleranza previsto da tali disposizioni.

Sulla terza questione

- 58 Con la terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'articolo 9 della direttiva 2008/95 nonché gli articoli 54 e 111 del regolamento n. 207/2009 debbano essere interpretati nel senso che si può ritenere che impedisca la preclusione per tolleranza prevista da tali disposizioni la proposizione di un ricorso giurisdizionale con il quale il titolare di un marchio anteriore o di un altro diritto anteriore chiede la nullità di un marchio posteriore o si oppone all'uso di quest'ultimo, qualora l'atto introduttivo del giudizio, pur essendo stato depositato prima della data di scadenza del termine di preclusione, per una mancanza di diligenza del ricorrente, sia stato notificato al convenuto solo dopo tale data.

- 59 Come ricordato al punto 52 della presente sentenza, la proposizione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale prima della data di scadenza del termine di cui trattasi pone fine alla tolleranza e impedisce, di conseguenza, la preclusione.
- 60 Per quanto riguarda la questione della data in cui un ricorso giurisdizionale deve considerarsi proposto, la Corte, nell'interpretare norme adottate nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, ha rilevato che tale data può essere quella del deposito dell'atto introduttivo del giudizio, potendo tuttavia il giudice interessato essere considerato adito in tale data solo a condizione che il ricorrente non abbia successivamente ommesso di adottare le misure che era tenuto ad adottare affinché tale atto fosse notificato o comunicato al convenuto (v., in particolare, sentenze del 6 ottobre 2015, A, C-489/14, EU:C:2015:654, punto 32, e del 4 maggio 2017, HanseYachts, C-29/16, EU:C:2017:343, punto 29).
- 61 Sebbene tali norme adottate nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile non siano formalmente applicabili nel caso di specie, il loro contenuto è tuttavia pertinente al fine di rispondere alla terza questione. Infatti, il termine di preclusione incide direttamente e immediatamente sulla possibilità del titolare del marchio anteriore o dell'altro diritto anteriore di far valere tale marchio o tale diritto in giudizio nei confronti del titolare del marchio posteriore. Il ricorrente non incorre quindi in preclusione fintantoché il ricorso sia proposto entro il suddetto termine di cinque anni.
- 62 A tal riguardo si deve considerare che, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, il deposito dell'atto introduttivo del giudizio riflette normalmente l'intenzione seria e inequivocabile del ricorrente di far valere i propri diritti, il che è sufficiente, in linea di principio, per porre fine alla tolleranza e per interrompere, di conseguenza, il termine di preclusione.
- 63 Il comportamento del ricorrente, in taluni casi, può tuttavia sollevare dubbi in merito a tale intenzione e alla serietà dell'azione intrapresa dinanzi al giudice adito. Ciò si verifica in particolare qualora, per una mancanza di diligenza di tale parte, l'atto introduttivo del giudizio che non soddisfi i requisiti formali sanciti dal diritto nazionale ai fini della sua notificazione al convenuto non venga regolarizzato in tempo utile.
- 64 Infatti, in simili circostanze imputabili al ricorrente, quest'ultimo non può sostenere di aver posto fine alla tolleranza dell'uso del marchio posteriore mediante deposito dell'atto introduttivo del giudizio. Solo con la regolarizzazione di tale atto, secondo i requisiti del diritto nazionale applicabile, è possibile ritenere che il ricorrente abbia manifestato in modo inequivocabile l'intenzione chiara e seria di far valere i propri diritti e, di conseguenza, che il ricorso sia stato effettivamente proposto.
- 65 Nel caso di specie, dagli elementi esposti nella decisione di rinvio e sintetizzati ai punti da 22 a 28 della presente sentenza risulta che il giudice presso il quale la Heitec aveva depositato un atto introduttivo del giudizio, il 31 dicembre 2012, ha ripetutamente contattato il rappresentante della Heitec per segnalargli le irregolarità che impedivano la notificazione, alla Heitech e a RW, sia di tale atto che del nuovo atto introduttivo del giudizio successivamente depositato dalla Heitec. In definitiva, l'atto introduttivo del giudizio risulta essere stato regolarizzato tra il 24 febbraio 2014, data dell'ultimo sollecito inviato dal giudice adito alla Heitec, e il 16 maggio dello stesso anno, data in cui tale giudice ha avviato la fase scritta preparatoria.

- 66 Risulta altresì da tale decisione che, secondo le valutazioni del giudice di merito di cui il giudice del rinvio prende atto, è stata presa conoscenza dell'uso del marchio posteriore il 6 maggio 2009.
- 67 In tali circostanze, spetterà al giudice del rinvio verificare la data in cui l'atto introduttivo del giudizio è stato regolarizzato in modo da consentire al giudice adito di avviare il procedimento e di notificare tale atto ai convenuti nel procedimento principale. Qualora la regolarizzazione abbia avuto luogo solo dopo la scadenza del termine di preclusione per tolleranza, il giudice del rinvio dovrà valutare se tale circostanza sia dipesa principalmente da un comportamento del ricorrente nel procedimento principale qualificabile come mancanza di diligenza. Se dovesse ritenere integrata una tale ipotesi, detto giudice dovrà concludere che, a causa della mancanza di diligenza della Heitec, l'azione di quest'ultima è da considerare preclusa.
- 68 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 9 della direttiva 2008/95 nonché gli articoli 54, 110 e 111 del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che non si può ritenere che impedisca la preclusione per tolleranza prevista da tali disposizioni la proposizione di un ricorso giurisdizionale con il quale il titolare di un marchio anteriore o di un altro diritto anteriore chiede la nullità di un marchio posteriore o si oppone all'uso di quest'ultimo, qualora l'atto introduttivo del giudizio, pur essendo stato depositato prima della data di scadenza del termine di preclusione, non abbia soddisfatto, a causa di una mancanza di diligenza del ricorrente, i requisiti del diritto nazionale applicabile ai fini della notificazione e sia stato regolarizzato solo dopo tale data per motivi imputabili al ricorrente.

Sulla quarta questione

- 69 Con la sua quarta questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'articolo 9 della direttiva 2008/95 nonché gli articoli 54 e 111 del regolamento n. 207/2009 debbano essere interpretati nel senso che al titolare di un marchio anteriore o di un altro diritto anteriore al quale, ai sensi di tali disposizioni, sia precluso chiedere la nullità di un marchio posteriore e la cessazione dell'uso di quest'ultimo è precluso altresì di presentare domande accessorie o connesse, come le domande di risarcimento dei danni, di comunicazione di informazioni o di distruzione di prodotti.
- 70 Come esposto nell'ambito dell'esame delle questioni prima e seconda, al titolare di un marchio anteriore o di un altro diritto anteriore che, pur essendo venuto a conoscenza dell'uso di un marchio posteriore depositato in buona fede, si astenga, per un periodo ininterrotto di cinque anni, dall'agire in un modo che esprima senza ambiguità la sua volontà di opporsi a tale uso e di porre rimedio all'asserita violazione dei suoi diritti, è precluso mettere in discussione l'uso di tale marchio posteriore.
- 71 Come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, sarebbe contrario agli obiettivi del regime della preclusione per tolleranza, vale a dire, in particolare, alla tutela della certezza del diritto, consentire, in una situazione del genere, al suddetto titolare di proporre, dopo la fine di tale periodo di cinque anni consecutivi, un ricorso contro il titolare del marchio posteriore di cui trattasi, affinché sia condannato al risarcimento dei danni o gli sia ingiunto alcunché.
- 72 Se un ricorso o domande di tal genere fossero proponibili dopo la data di scadenza del termine di preclusione, ciò equivarrebbe a lasciare intatta, oltre tale data, la possibilità di far accertare che l'uso del marchio posteriore arreca pregiudizio al marchio anteriore o al diritto anteriore e di impegnare, su tale base, la responsabilità extracontrattuale del titolare del marchio posteriore.

Orbene, una siffatta interpretazione del regime della preclusione per tolleranza pregiudicherebbe la finalità, perseguita da tale regime, di conferire, alla scadenza del termine, certezza al titolare del marchio posteriore che l'uso di quest'ultimo non può più essere contestato, con qualsiasi mezzo legale, da colui che l'ha coscientemente tollerato per un periodo ininterrotto di cinque anni.

- 73 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l'articolo 9 della direttiva 2008/95 nonché gli articoli 54, 110 e 111 del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che al titolare di un marchio anteriore o di un altro diritto anteriore al quale, ai sensi di tali disposizioni, sia precluso chiedere la nullità di un marchio posteriore e la cessazione dell'uso di quest'ultimo è precluso altresì di presentare domande accessorie o connesse, come le domande di risarcimento dei danni, di comunicazione di informazioni o di distruzione di prodotti.

Sulle spese

- 74 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

- 1) **L'articolo 9 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché gli articoli 54, 110 e 111 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che un atto, quale una diffida, con il quale il titolare di un marchio anteriore o di un altro diritto anteriore si oppone all'uso di un marchio posteriore senza tuttavia intraprendere quanto necessario per ottenere una soluzione giuridicamente vincolante non pone fine alla tolleranza e, di conseguenza, non interrompe il termine di preclusione per tolleranza previsto da tali disposizioni.**
- 2) **L'articolo 9 della direttiva 2008/95 nonché gli articoli 54, 110 e 111 del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che non si può ritenere che impedisca la preclusione per tolleranza prevista da tali disposizioni la proposizione di un ricorso giurisdizionale con il quale il titolare di un marchio anteriore o di un altro diritto anteriore chiede la nullità di un marchio posteriore o si oppone all'uso di quest'ultimo, qualora l'atto introduttivo del giudizio, pur essendo stato depositato prima della data di scadenza del termine di preclusione, non abbia soddisfatto, a causa di una mancanza di diligenza del ricorrente, i requisiti del diritto nazionale applicabile ai fini della notificazione e sia stato regolarizzato solo dopo tale data per motivi imputabili al ricorrente.**

- 3) L'articolo 9 della direttiva 2008/95 nonché gli articoli 54, 110 e 111 del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che al titolare di un marchio anteriore o di un altro diritto anteriore al quale, ai sensi di tali disposizioni, sia precluso chiedere la nullità di un marchio posteriore e la cessazione dell'uso di quest'ultimo è precluso altresì di presentare domande accessorie o connesse, come le domande di risarcimento dei danni, di comunicazione di informazioni o di distruzione di prodotti.**

Firme