



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

21 dicembre 2016 \*

«Rinvio pregiudiziale — Marchio dell'Unione europea — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 9, paragrafo 1, lettera b) — Articolo 15, paragrafo 1 — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) — Portata del diritto esclusivo concesso al titolare — Periodo quinquennale successivo alla registrazione»

Nella causa C-654/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia), con decisione del 3 dicembre 2015, pervenuta in cancelleria il 7 dicembre 2015, nel procedimento

**Länsförsäkringar AB**

contro

**Matek A/S,**

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Matek A/S, da S. Wendén e M. Yngner, advokater;
- per la Commissione europea, da T. Scharf e K. Simonsson, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

\* \* Lingua processuale: lo svedese.

## Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Länsförsäkringar AB e la Matek A/S in merito all'asserita violazione, da parte di quest'ultima, del diritto esclusivo di cui la Länsförsäkringar beneficia in quanto titolare di un marchio dell'Unione europea.

### Contesto normativo

- 3 Il considerando 10 del regolamento n. 207/2009 così recita:  
  
«È giustificato tutelare i marchi [dell'Unione europea], nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati».
- 4 L'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento, intitolato «Diritti conferiti dal marchio [dell'Unione europea]», così dispone:  
  
«Il marchio [dell'Unione europea] conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:  
  
(...)  
  
b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio [dell'Unione europea] e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio [dell'Unione europea] 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;  
  
(...)».
- 5 L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento suddetto, rubricato «Uso del marchio [dell'Unione europea]» è così formulato:  
  
«Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio [dell'Unione europea] non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo [nell'Unione] per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio [dell'Unione europea] è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.  
  
(...)».
- 6 L'articolo 51 del medesimo regolamento, intitolato «Motivi di decadenza», prevede quanto segue:  
  
«1. Il titolare del marchio [dell'Unione europea] è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio [dell'Unione europea] per la proprietà intellettuale (EUIPO)] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione:  
  
a) se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo [nell'Unione] per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della

domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l'utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l'inizio o la ripresa dell'utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;

(...)

2. Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio [dell'Unione europea] è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi».

- 7 L'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, intitolato «Effetti della decadenza e della nullità», così dispone:

«Il marchio [dell'Unione europea] è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti. Su richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza».

- 8 Ai sensi dell'articolo 99 di detto regolamento, recante il titolo «Presunzione di validità — Difesa nel merito»:

«1. I tribunali dei marchi [dell'Unione europea] considerano valido il marchio [dell'Unione europea] a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità.

(...)

3. Nelle azioni di cui all'articolo 96, lettere a) e c), l'eccezione di decadenza o di nullità del marchio [dell'Unione europea], presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale, è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza dei diritti del titolare del marchio [dell'Unione europea] per scarsa utilizzazione dello stesso o la nullità per un diritto anteriore del convenuto».

- 9 Il regolamento n. 207/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), entrato in vigore il 23 marzo 2016.

- 10 In forza di quest'ultimo regolamento, l'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 è sostituito dal testo seguente:

«Nelle azioni di cui all'articolo 96, lettere a) e c), l'eccezione di decadenza del marchio UE presentata in una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale è ammessa qualora il convenuto invochi la decadenza del marchio UE per mancanza di uso effettivo dello stesso all'epoca in cui l'azione in materia di contraffazione è stata promossa».

### **Procedimento principale e questioni pregiudiziali**

- 11 La Länsförsäkringar, che esercita attività nei settori bancario, di investimento fondi e assicurativo, è titolare del marchio dell'Unione europea figurativo n. 005423116. Tale marchio è stato registrato il 4 gennaio 2008, in particolare, per servizi rientranti nelle classi 36 e 37 ai sensi dell'Accordo di Nizza,

relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»). La registrazione riguarda, nella classe 36, tra l'altro, l'attività di agente immobiliare, di stima di beni immobili, di locazione di appartamenti e di locali ad uso ufficio, unitamente all'amministrazione di immobili, nonché, per la classe 37, la costruzione di edifici, riparazioni e manutenzione, unitamente a servizi di installazione.

- 12 L'attività principale della Matek consiste nella produzione e nel montaggio di case in legno. Nell'ambito di tale attività, detta società ha iniziato ad utilizzare, nel corso del 2007, un logo che essa ha fatto registrare nel corso del 2009 per i prodotti rientranti nella classe 19 ai sensi dell'Accordo di Nizza, riguardante «Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici».
- 13 La Länsförsäkringar, ritenendo che la Matek, avendo utilizzato tale logo durante gli anni dal 2008 al 2011, avesse violato il diritto esclusivo conferito dal marchio dell'Unione europea di cui essa è titolare, ha adito lo Stockholms tingsrätt (Tribunale di primo grado di Stoccolma, Svezia), con un'istanza basata sull'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, diretta a ottenere che alla Matek fosse inibito utilizzare nel commercio in Svezia, a pena di ammenda, detto marchio o segni simili a tale marchio. Tale istanza è stata accolta dallo Stockholms tingsrätt (Tribunale di primo grado di Stoccolma).
- 14 Lo Svea hovrätt (Corte d'appello di Svea, Svezia) ha riformato tale decisione. Infatti, il giudice d'appello, pur avendo considerato che il logo utilizzato dalla Matek fosse simile al marchio dell'Unione europea registrato dalla Länsförsäkringar, ha tuttavia dichiarato, contrariamente allo Stockholms tingsrätt (Tribunale di primo grado di Stoccolma), che l'esame della somiglianza dei prodotti e dei servizi in esame doveva essere effettuato in base non alla registrazione formale di tale marchio, bensì all'attività realmente esercitata dal titolare. Lo Svea hovrätt (Corte d'appello di Svea) ha quindi concluso, svolgendo una valutazione globale, che non esisteva alcun rischio di confusione nella fattispecie.
- 15 La Länsförsäkringar ha proposto impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, lo Högsta domstol (Corte suprema, Svezia), sostenendo che la valutazione del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 doveva essere basata, nel corso del periodo di cinque anni che segue la registrazione di un marchio dell'Unione europea, esclusivamente su tale registrazione e non sull'uso reale di detto marchio.
- 16 Secondo il giudice del rinvio, la giurisprudenza della Corte non consente di determinare l'importanza che va accordata, ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, alla registrazione rispetto all'uso reale di un marchio dell'Unione europea allorché un terzo utilizzi nel commercio, senza autorizzazione, un segno simile a tale marchio per il periodo di cinque anni che segue la sua registrazione.
- 17 In tal contesto, lo Högsta domstol (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:
  - «1) Se pregiudichi il diritto esclusivo del titolare la circostanza che, nel corso del periodo di cinque anni successivo alla registrazione, questi non abbia fatto serio uso del marchio [dell'Unione europea] nell'Unione europea per i prodotti o i servizi previsti dalla registrazione.
  - 2) Qualora la questione sub 1) debba ricevere risposta affermativa, in presenza di quali circostanze e in qual modo tale situazione pregiudichi detto diritto esclusivo».

## Sulle questioni pregiudiziali

- 18 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che, nel corso del periodo di cinque anni che segue la registrazione di un marchio dell'Unione europea, il suo titolare possa, qualora vi sia rischio di confusione, vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile al suo marchio per tutti i prodotti e i servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, senza dover dimostrare l'uso effettivo di detto marchio per tali prodotti o servizi.
- 19 La Matek ritiene che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 debba essere applicato soltanto se il marchio dell'Unione europea di cui trattasi è effettivamente utilizzato.
- 20 Per contro, la Commissione europea considera che dal combinato disposto di tale norma con l'articolo 15, paragrafo 1, e con l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, risulta che il diritto esclusivo conferito al titolare per un periodo di cinque anni a decorrere dalla registrazione di tale marchio si applica alla totalità dei prodotti e dei servizi per i quali quest'ultimo è stato registrato, sia stato esso oggetto o meno di uso effettivo nell'Unione per tali prodotti o servizi. Alla scadenza di tale periodo, spetterebbe al convenuto mediante azione per contraffazione far valere, a norma dell'articolo 99, paragrafo 3, di detto regolamento, che il titolare è soggetto a decadenza dai suoi diritti per uso insufficiente di detto marchio.
- 21 Risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che il giudice del rinvio deve in particolare risolvere la questione se, nel corso del periodo di cinque anni che segue la registrazione di un marchio dell'Unione europea, la somiglianza dei prodotti e dei servizi in esame e, quindi, l'esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, debbano essere valutate tenuto conto dell'insieme dei prodotti e dei servizi per i quali tale marchio è stato registrato, oppure, al contrario, sulla base unicamente dei prodotti e servizi per i quali il titolare ha già intrapreso un uso effettivo del marchio.
- 22 Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il titolare di un marchio dell'Unione europea ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di usare nel commercio un segno che, a motivo della sua identità o somiglianza col marchio suddetto e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti da esso e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico.
- 23 Se è vero che tale disposizione non contiene precisazioni in merito all'uso che il titolare deve aver fatto del suo marchio dell'Unione europea per potersi avvalere del diritto esclusivo che esso conferisce, l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 prevede per contro che, nell'ipotesi in cui, entro cinque anni dalla sua registrazione, il marchio dell'Unione europea non sia stato oggetto di un uso effettivo nell'Unione da parte del titolare, per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, oppure se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, tale marchio è sottoposto alle sanzioni previste dal regolamento suddetto, salvo che il titolare possa far valere motivi legittimi per il mancato uso.
- 24 Al riguardo, l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 dispone che in tale ipotesi, e fatte salve le ulteriori precisazioni da esso previste, il titolare del marchio dell'Unione europea è dichiarato decaduto ai suoi diritti, su domanda presentata all'EUIPO o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione. L'articolo 51, paragrafo 2, di tale regolamento precisa peraltro che, qualora la causa di decadenza sussista solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.

- 25 Stabilendo con l'articolo 15, paragrafo 1, e con l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 una regola di decadenza dal marchio dell'Unione europea per difetto di uso quinquennale, il legislatore dell'Unione ha inteso, come risulta dal considerando 10 di tale regolamento, subordinare il mantenimento dei diritti collegati al marchio dell'Unione europea alla condizione che esso sia effettivamente utilizzato. Detta condizione si spiega con la considerazione che sarebbe ingiustificato che un marchio non utilizzato ostacolasse la concorrenza limitando il novero dei segni che possono essere registrati come marchi da altri e privando i concorrenti della possibilità di utilizzare un segno identico o simile a tale marchio al momento di immettere nel mercato interno prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio in questione (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2012, *Leno Marken*, C-149/11, EU:C:2012:816, punto 32, e del 26 settembre 2013, *Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions*, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punto 54).
- 26 Risulta dal dettato e dalla finalità dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 che, fino alla scadenza del termine di cinque anni successivo alla registrazione del marchio dell'Unione europea, il titolare non può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti né per una parte né per l'insieme dei prodotti o dei servizi per i quali detto marchio è registrato. Tali disposizioni conferiscono quindi al titolare un termine di grazia per intraprendere un uso effettivo del proprio marchio, entro il quale egli può avvalersi del diritto esclusivo da esso conferito, a titolo dell'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento, per la totalità dei prodotti e servizi suddetti e senza dover dimostrare tale uso.
- 27 Pertanto, per determinare, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, se i prodotti o i servizi dell'asserito contraffattore presentino identità o somiglianza con i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio dell'Unione europea in parola, occorre valutare, nel corso del periodo di cinque anni successivo alla registrazione del marchio dell'Unione europea, la portata del diritto esclusivo conferito in forza di tale disposizione facendo riferimento ai prodotti e servizi quali previsti dalla registrazione del marchio e non rispetto all'uso che il titolare può aver fatto del marchio in questione nel corso di tale periodo.
- 28 Infine, anche se a partire dal momento della scadenza del termine di cinque anni alla registrazione del marchio dell'Unione europea la portata di tale diritto esclusivo può essere influenzata dalla constatazione, effettuata a seguito di domanda riconvenzionale oppure di difesa nel merito presentate dal terzo nell'ambito di un'azione per contraffazione, che il titolare non ha ancora intrapreso al momento dato un uso effettivo del suo marchio per una parte o per la totalità dei prodotti e servizi per i quali quest'ultimo è stato registrato, occorre tuttavia constatare che non risulta dalla decisione di rinvio che ciò accada nella fattispecie e che il giudice del rinvio chieda chiarimenti al riguardo.
- 29 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni presentate dichiarando che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, e con l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, dev'essere interpretato nel senso che, nel corso del periodo di cinque anni che segue la registrazione di un marchio dell'Unione europea, il suo titolare può, in caso di rischio di confusione, vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile al suo marchio per tutti i prodotti e servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, senza dover dimostrare un uso effettivo di detto marchio per tali prodotti o tali servizi.

### **Sulle spese**

- 30 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 (Seconda Sezione) dichiara:

**L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea], in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1, e con l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, dev'essere interpretato nel senso che, nel corso del periodo di cinque anni che segue la registrazione di un marchio dell'Unione europea, il suo titolare può, in caso di rischio di confusione, vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile al suo marchio per tutti i prodotti e servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, senza dover dimostrare un uso effettivo di detto marchio per tali prodotti o tali servizi.**

Firme