Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

10 luglio 2025*

«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell'Unione europea – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Azione di nullità – Malafede del titolare del marchio posteriore al momento del deposito della domanda di registrazione di tale marchio – Motivo di nullità assoluta – Preclusione per tolleranza – Inopponibilità al titolare del marchio anteriore»

Nella causa C-322/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante, Spagna), con decisione del 27 novembre 2023, pervenuta in cancelleria il 30 aprile 2024, nel procedimento

Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U.

contro

Embutidos Monells S.A.,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da S. Rodin, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice) e N. Fenger, giudici,

avvocato generale: D. Spielmann

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U., da J.M. Iglesias Monravá, abogado;

– per la Embutidos Monells S.A., da L. Polo Flores, abogado;

– per il governo spagnolo, da S. Núñez Silva, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da P. Němečková e J. Samnadda, in qualità di agenti,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

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

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 61 del 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), nonché dell'articolo 9 della 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).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U. (in prosieguo: la «Sánchez Romero Carvajal») e la Embutidos Monells S.A. (in prosieguo: la «Monells») in merito alla domanda di nullità di due marchi nazionali registrati di cui quest'ultima società è titolare.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

Regolamento 2017/1001

3 L'articolo 59 del regolamento 2017/1001, intitolato «Motivi di nullità assoluta», al paragrafo 1 così dispone:

«Su domanda presentata all'[Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché:

(...)

b) al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede».

4 L'articolo 61 di tale regolamento, intitolato «Preclusione per tolleranza», prevede quanto segue:

«1. Il titolare di un marchio UE che, per cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio UE posteriore nell'Unione [europea], 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 UE 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 UE 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 UE posteriore non sia stato effettuato in malafede.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio UE posteriore non ha la facoltà di opporsi all'esercizio del diritto anteriore, benché tale diritto non possa più essere fatto valere nei confronti del marchio UE posteriore».

Direttiva 2008/95

5 La 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), è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2015/2436.

6 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».

7 L'articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», al paragrafo 2 prevedeva quanto segue:

«Ogni Stato membro può prevedere che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

(...)

d) il richiedente abbia fatto in malafede la domanda di registrazione del marchio di impresa».

8 L'articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Preclusione per tolleranza», al paragrafo 1 così disponeva:

«Il titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio di impresa 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».

Direttiva 2015/2436

9 L'articolo 9 della direttiva 2015/2436, intitolato «Preclusione di una dichiarazione di nullità per tolleranza», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Il titolare di un marchio d'impresa anteriore di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio d'impresa posteriore registrato in tale Stato membro, di cui era a conoscenza, non può più domandare la dichiarazione di nullità del marchio d'impresa posteriore sulla base del

proprio marchio d'impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio d'impresa posteriore, salvo ove il marchio d'impresa posteriore sia stato domandato in malafede».

10 Ai sensi dell'articolo 55 di tale direttiva:

«La direttiva 2008/95/CE è abrogata a decorrere dal 15 gennaio 2019 (...)».

Diritto spagnolo

11 La Ley 17/2001 de Marcas (legge 17/2001 sui marchi), del 7 dicembre 2001 (BOE n. 294, dell'8 dicembre 2001, pag. 45579; in prosieguo: la «legge 17/2001»), all'articolo 51, intitolato «Motivi di nullità assoluta», dispone quanto segue:

«1. Su domanda presentata all'[Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, la registrazione del marchio può essere dichiarata nulla:

a) qualora violi le disposizioni dell'articolo 5 della presente legge;

b) qualora, al momento del deposito della domanda di marchio, il richiedente abbia agito in malafede.

2. L'azione di nullità assoluta di un marchio registrato è imprescrittibile».

12 Ai sensi dell'articolo 52 della legge 17/2001, intitolato «Motivi di nullità relativa»:

«1. Su domanda presentata all'Oficina Española de Patentes y Marcas [Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, la registrazione del marchio può essere dichiarata nulla qualora violi le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.

2. Il titolare di un diritto anteriore tra quelli di cui agli articoli 6, 7 e 8 nonché all'articolo 9, paragrafo 1, che, per un periodo di cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso di un marchio posteriore registrato, essendo al corrente di tale uso, non può più domandare la nullità del marchio posteriore, basandosi su tale diritto anteriore, con riferimento ai prodotti o servizi per i quali il marchio posteriore è stato utilizzato, a meno che quest'ultimo non sia stato domandato in malafede. Nel caso di cui al presente paragrafo, il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso del diritto anteriore, benché tale diritto non possa più essere fatto valere contro il marchio posteriore».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13 La Sánchez Romero Carvajal è titolare del marchio dell'Unione europea 5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. DESDE 1879, richiesto il 7 dicembre 1999 e registrato il 4 ottobre 2006, per prodotti rientranti nella classe 29, ai sensi dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.



14 Essa è altresì titolare del marchio dell'Unione 5J, richiesto il 26 agosto 2010 e registrato il 5 luglio 2015, per prodotti rientranti nella stessa classe.



15 La Monells è titolare dei marchi nazionali spagnoli 5Ms e 5PS, richiesti, rispettivamente, il 31 ottobre 2011 e il 26 gennaio 2012 e successivamente registrati, rispettivamente, il 9 febbraio 2012 e il 3 maggio 2012, in entrambi i casi per prodotti rientranti nella classe 29 (in prosieguo: i «marchi controversi»).





16 Con diffida stragiudiziale inviata alla Monells il 3 novembre 2016, la Sánchez Romero Carvajal ha, in particolare, ingiunto alla prima società di rinunciare alle registrazioni dei marchi controversi e di cessare l'utilizzo del marchio figurativo 5Ms. In tale diffida veniva indicato, in primo luogo, che

la Monells era a conoscenza della notorietà del marchio 5J appartenente alla Sánchez Romero Carvajal, poiché, in conseguenza dell'opposizione di quest'ultima, la registrazione da parte della Monells del segno 5Cs era stata rifiutata, il 12 luglio 2012, dall'Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi. Nella medesima diffida veniva precisato, in secondo luogo, che i marchi controversi presentavano caratteristiche analoghe al segno 5Cs e, in terzo luogo, che un'azione di nullità poteva essere proposta in relazione ai marchi 5Ms e 5PS, rispettivamente, prima del 28 febbraio e del 18 marzo 2017.

17 Il 2 novembre 2021 la Sánchez Romero Carvajal, sulla base dell'articolo 59 del regolamento 2017/1001 e dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), della legge 17/2001, ha proposto dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante), giudice del rinvio, un'azione per contraffazione nei confronti della Monells, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dei marchi controversi, per il motivo che quest'ultima società aveva agito in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di tali marchi.

18 La Monells, basandosi sull'articolo 61 del regolamento 2017/1001 e sull'articolo 52, paragrafo 2, della legge 17/2001, ha eccepito la preclusione per tolleranza, deducendo che la registrazione dei marchi controversi risale all'anno 2012, che la Sánchez Romero Carvajal ha tollerato per lungo tempo l'uso degli stessi e che i termini indicati da quest'ultima nella diffida stragiudiziale per l'esercizio dell'azione di nullità erano scaduti.

19 In tale contesto, detto giudice si interroga sugli effetti che può produrre l'indicazione, in tale diffida, di termini precisi per l'esercizio delle azioni di nullità riguardanti i marchi controversi. Esso si chiede, da un lato, se una simile indicazione debba essere considerata un comportamento rientrante negli «atti propri» che possono far sorgere, in capo alla Monells, l'affidamento che, dopo la scadenza di tali termini, il titolare dei marchi anteriori non proporrà più azioni giudiziarie relative ai marchi controversi. Dall'altro lato, detto giudice si chiede se la Sánchez Romero Carvajal potesse ancora fondare la propria azione sul motivo di nullità assoluta e dedurre la malafede della Monells al momento del deposito della domanda di registrazione dei marchi controversi, al fine di evitare l'applicazione del termine di preclusione previsto all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, sebbene, al momento della citata diffida, la Sánchez Romero Carvajal non potesse ignorare l'esistenza di tale malafede in capo al titolare dei marchi controversi.

20 Infatti, secondo il giudice del rinvio, è accertato che la Monells ha agito in malafede al momento del deposito delle domande di registrazione dei marchi controversi, dato che in quel momento i marchi della Sánchez Romero Carvajal godevano di notorietà nel territorio del Regno di Spagna. I criteri enunciati nella sentenza dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), erano, quindi, soddisfatti.

21 Tale giudice rileva che, qualora si ritenga che la Sánchez Romero Carvajal sia vincolata dai propri atti e non possa più dedurre la malafede come motivo di nullità, esso dovrà decidere se vi sia preclusione per tolleranza, conformemente ai principi stabiliti dalle sentenze del 22 settembre 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), e del 19 maggio 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400).

22 A tal riguardo, detto giudice precisa che il 9 febbraio 2017, ossia successivamente alla lettera di diffida della Sánchez Romero Carvajal menzionata al punto 16 della presente sentenza, e dopo le negoziazioni avviate tra le due parti in parola, che si sono concluse senza accordo il

28 dicembre 2016, la Monells ha chiesto all'EUIPO la registrazione di due marchi dell'Unione europea, ossia  e . Su opposizione della Sánchez Romero, la registrazione è stata rifiutata, rispettivamente, il 2 giugno 2018 e il 2 dicembre 2020.

23 Ebbene, poiché la domanda di nullità nel procedimento principale è stata proposta il 2 novembre 2021, ossia undici mesi dopo quest'ultimo rifiuto di registrazione, il giudice del rinvio si chiede se tale opposizione, riguardante due marchi praticamente identici ai marchi controversi, possa essere qualificata come atto interruttivo del termine di preclusione.

24 Secondo tale giudice, l'invio di una diffida stragiudiziale da parte del titolare di un marchio anteriore che indichi un termine per l'esercizio dell'azione di nullità dovrebbe vincolare tale titolare, dato che il comportamento in parola ha fatto sorgere, in capo all'impresa destinataria di tale diffida, l'affidamento che detta azione non sarà proposta dopo la scadenza di tale termine. Pertanto, il fatto di dedurre, in occasione di un procedimento giurisdizionale avviato dopo la scadenza di detto termine, la malafede di tale impresa al momento del deposito della domanda di registrazione di un marchio posteriore, al fine di evitare l'applicazione del termine di cinque anni che limita l'esercizio dell'azione di nullità, dovrebbe essere considerato un comportamento contrario alla buona fede.

25 Detto giudice rileva che, sebbene dalla sentenza del 19 maggio 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400), risulti che la proposizione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale da parte del titolare di un marchio o di un altro diritto anteriore, a fronte del rifiuto del destinatario di una diffida di cessare l'uso di un marchio posteriore, costituisce la prova che tale titolare ha compiuto sforzi per porre rimedio alla situazione in parola, tale giurisprudenza non dovrebbe essere interpretata nel senso che solo questo tipo di azioni possa fornire una prova del genere. Secondo il medesimo giudice, è il comportamento complessivo del titolare della registrazione anteriore che dovrebbe essere analizzato a tal fine. Pertanto, l'opposizione di tale titolare alla registrazione di marchi dell'Unione europea analoghi ai marchi controversi rientrerebbe nella nozione di «sforzo entro un termine ragionevole», ai sensi della citata giurisprudenza.

26 In tale contesto, lo Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (Tribunale di commercio n. 1 di Alicante) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 61 del regolamento [2017/1001] e l'articolo 9 della direttiva [2015/2436] debbano essere interpretati nel senso che il titolare di una registrazione anteriore che, in una diffida stragiudiziale, fissa un termine tassativo per la proposizione dell'azione di nullità, che coincide in modo chiaro e inequivocabile con il termine generale di cinque anni per la proposizione dell'azione di nullità, sia vincolato dai propri atti, in quanto ha generato in capo al titolare del marchio posteriore l'aspettativa di non essere citato in giudizio per l'eventuale nullità dopo la data indicata. Se, a tale riguardo, il fatto di invocare la malafede nella domanda di registrazione nell'ambito di un successivo procedimento giurisdizionale al fine di eludere l'esistenza di un termine di prescrizione debba essere considerato come un comportamento contrario alla buona fede qualora, al momento della trasmissione del suddetto burofax (fax certificato), la parte disponesse già di tutti gli elementi necessari per ritenere che tale registrazione fosse stata chiesta in malafede.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 61 del regolamento [2017/1001] e l'articolo 9 della direttiva [2015/2436] debbano essere interpretati nel senso che il comportamento della parte attrice, consistente nell'opporsi attivamente alla registrazione di marchi dell'Unione europea che coincidono sostanzialmente con i marchi nazionali contestati e la cui registrazione è stata infine rifiutata a causa di tale opposizione, costituisca uno sforzo entro un termine ragionevole per porre rimedio a tale situazione».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

27 Secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta a quest'ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Il fatto che un giudice nazionale abbia, sul piano formale, formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell'Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la decisione sulla controversia di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto o meno riferimento nell'enunciazione delle sue questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall'insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell'Unione che richiedano un'interpretazione, tenuto conto dell'oggetto della controversia (v., in particolare, sentenza del 27 marzo 2025, Amozov, C-67/24, EU:C:2025:214, punto 28 e giurisprudenza citata).

28 Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio si interroga sull'interpretazione dell'articolo 61 del regolamento 2017/1001 e dell'articolo 9 della direttiva 2015/2436.

29 Occorre osservare che l'articolo 61 del regolamento 2017/1001 riguarda la preclusione dell'azione di nullità per tolleranza del titolare di un marchio dell'Unione europea rispetto all'uso, per cinque anni consecutivi, di un marchio posteriore dell'Unione europea, mentre, nel caso di specie, i marchi posteriori di cui si chiede la nullità sono stati oggetto di una registrazione nazionale. Risulta, quindi, che tale disposizione non è applicabile al procedimento principale, il quale rientra nell'ambito di applicazione, *ratione materiae*, della direttiva 2015/2436 o della direttiva 2008/95.

30 A tal riguardo, occorre ricordare che la direttiva 2015/2436, sulla cui interpretazione vertono le questioni del giudice del rinvio, ha abrogato, a decorrere dal 15 gennaio 2019, la direttiva 2008/95.

31 Al fine di stabilire quale di queste due direttive sia applicabile *ratione temporis*, è determinante la data della domanda di registrazione del marchio di cui si chiede la nullità (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2020, Sky e a., C-371/18, EU:C:2020:45, punto 49 e giurisprudenza citata).

32 Poiché le domande di registrazione dei marchi controversi sono state depositate il 31 ottobre 2011 e il 26 gennaio 2012, l'azione di nullità di tali marchi rientra nell'ambito di applicazione, tanto *ratione materiae* quanto *ratione temporis*, della direttiva 2008/95.

33 Di conseguenza, si deve ritenere che le questioni sollevate dal giudice del rinvio siano relative all'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95.

Sulla prima questione

34 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio anteriore che abbia indicato in una diffida stragiudiziale, indirizzata al titolare di un marchio posteriore e con cui viene chiesta la cessazione dell'uso di quest'ultimo, una data limite per l'esercizio di un'azione di nullità di tale marchio, che coincide con la scadenza del periodo di preclusione di cinque anni consecutivi previsto in tale articolo 9, paragrafo 1, può chiedere, dopo la data indicata, che sia dichiarata la nullità del marchio di cui trattasi sulla base della malafede del titolare del marchio posteriore al momento del deposito della domanda di registrazione dello stesso, sebbene, al momento di tale diffida, detto titolare del marchio anteriore disponesse di tutti gli elementi necessari per ritenere che tale deposito fosse stato effettuato in malafede.

35 Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione, si deve tener conto non soltanto della sua lettera, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punto 12, e dell'8 maggio 2025, Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, punto 54 e giurisprudenza citata).

36 Anzitutto, secondo il tenore letterale dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, il titolare di un marchio di impresa anteriore il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio di impresa posteriore registrato in quello Stato, 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.

37 Dalla formulazione stessa di tale articolo 9, paragrafo 1, risulta che il termine di preclusione in esso previsto non trova applicazione in due ipotesi, vale a dire qualora la tolleranza non sia stata constatata in capo al titolare del marchio anteriore o, in ogni caso, non sia stata constatata per un periodo di cinque anni consecutivi e qualora il titolare del marchio posteriore abbia agito in malafede al momento del deposito della domanda di registrazione di tale marchio.

38 Infatti, come si evince dalla giurisprudenza della Corte, una delle condizioni che devono essere soddisfatte affinché decorra il termine di preclusione per tolleranza previsto all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 è che il deposito del marchio posteriore da parte del titolare deve essere avvenuto in buona fede (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punto 56).

39 Di conseguenza, se il motivo sul quale si fonda l'azione di nullità è la malafede del titolare del marchio posteriore al momento del deposito della domanda di registrazione di tale marchio, lo stesso non può validamente dedurre la preclusione per tolleranza, prevista all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, nei confronti del titolare del marchio anteriore per opporsi a tale azione.

40 L'interpretazione risultante dalla formulazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 è corroborata, poi, dal contesto in cui si inserisce tale disposizione.

41 Occorre osservare che, come si evince dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/95, la malafede del richiedente al momento del deposito della domanda di registrazione di un marchio costituisce, in particolare, un motivo di nullità del marchio registrato. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, si tratta di un motivo di nullità assoluta (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2020, Sky e a., C-371/18, EU:C:2020:45, punto 75).

42 Il carattere assoluto della nullità connessa a tale motivo, la cui allegazione è, in linea di principio, imprescrittibile, non contraddice l'interpretazione derivante dalla formulazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, secondo la quale la preclusione per tolleranza non può essere validamente dedotta in caso di uso, per un periodo di cinque anni consecutivi, di un marchio posteriore la cui registrazione abbia fatto seguito al deposito di una domanda presentata in malafede.

43 Occorre altresì rilevare che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/95 lasciava agli Stati membri la facoltà di prevedere, quale impedimento alla registrazione di un marchio, ma anche quale motivo di nullità di un marchio già registrato, la circostanza che il richiedente avesse fatto in malafede la domanda di registrazione del marchio.

44 Infine, l'interpretazione che risulta dalla formulazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 e dal contesto in cui tale disposizione si inserisce è conforme all'obiettivo generale perseguito dalle norme dell'Unione in materia di marchi e, segnatamente, da tale direttiva, che mira, in particolare, a contribuire al sistema di concorrenza leale nell'Unione, in cui ogni impresa, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, deve essere in grado di far registrare come marchi quei segni che consentano al consumatore di distinguere, senza confusione possibile, tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2020, Sky e a., C-371/18, EU:C:2020:45, punto 74 e giurisprudenza citata).

45 Ebbene, la malafede del titolare di un marchio al momento del deposito della domanda di registrazione di tale marchio è dannosa rispetto allo sviluppo di una sana concorrenza, in quanto esprime l'intenzione di tale titolare di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2020, Sky e a., C-371/18, EU:C:2020:45, punto 75 e giurisprudenza citata).

46 Da quanto precede risulta che, se il motivo sul quale si fonda l'azione di nullità è la malafede del titolare del marchio posteriore al momento del deposito della domanda di registrazione di tale marchio, nei confronti del titolare del marchio anteriore non può essere eccepita la preclusione per tolleranza, prevista all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, per opporsi a tale azione. Per contro, dato che la buona fede si presume, la parte che deduce la malafede deve dimostrarne l'esistenza nell'ambito dell'esame nel merito di detta azione.

47 Nel caso di specie, come si evince dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio considera accertata l'esistenza della malafede del titolare dei marchi controversi posteriori al momento del deposito delle domande di registrazione di tali marchi.

48 Tuttavia, esso si chiede se le circostanze particolari del procedimento principale possano essere rilevanti nell'ambito dell'esame dell'azione di nullità, alla luce dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95. A tal riguardo, il giudice del rinvio menziona, da un lato, il fatto che il titolare del marchio anteriore ha indicato in una diffida stragiudiziale due date precise, corrispondenti

alla scadenza del termine di cinque anni previsto in tale disposizione, ai fini della proposizione di un'azione di nullità dei marchi controversi che non ha, infine, avuto luogo entro tale termine, e, dall'altro, la circostanza che tale titolare era a conoscenza della malafede del titolare di questi ultimi marchi al momento dell'invio di detta diffida.

49 Occorre osservare che, come risulta dal punto 39 della presente sentenza, tali circostanze non possono essere validamente dedotte dal titolare dei marchi controversi per eccepire la preclusione per tolleranza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 e, quindi, opporsi all'azione di nullità fondata sulla malafede di tale titolare al momento del deposito delle domande di registrazione di tali marchi. Dette circostanze non possono determinare la perdita del diritto del titolare del marchio anteriore di proporre una simile azione, per l'esercizio della quale tale direttiva non prevede alcun termine.

50 In considerazione dei motivi che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio anteriore che abbia indicato in una diffida stragiudiziale, indirizzata al titolare di un marchio posteriore e con cui viene chiesta la cessazione dell'uso di quest'ultimo, una data limite per l'esercizio di un'azione di nullità di tale marchio, che coincide con la scadenza del periodo di preclusione di cinque anni consecutivi previsto in tale articolo 9, paragrafo 1, può chiedere, dopo la data indicata, che sia dichiarata la nullità del marchio di cui trattasi sulla base della malafede del titolare del marchio posteriore al momento del deposito della domanda di registrazione dello stesso, anche se, al momento di tale diffida, detto titolare del marchio anteriore disponeva di tutti gli elementi necessari per ritenere che tale deposito fosse stato effettuato in malafede.

Sulla seconda questione

51 In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

52 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 (Ottava Sezione) dichiara:

L'articolo 9, paragrafo 1, 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,

deve essere interpretato nel senso che:

il titolare di un marchio anteriore che abbia indicato in una diffida stragiudiziale, indirizzata al titolare di un marchio posteriore e con cui viene chiesta la cessazione dell'uso di quest'ultimo, una data limite per l'esercizio di un'azione di nullità di tale marchio, che coincide con la scadenza del periodo di preclusione di cinque anni consecutivi previsto in tale articolo 9, paragrafo 1, può chiedere, dopo la data indicata, che sia dichiarata la nullità

del marchio di cui trattasi sulla base della malafede del titolare del marchio posteriore al momento del deposito della domanda di registrazione dello stesso, anche se, al momento di tale diffida, detto titolare del marchio anteriore disponeva di tutti gli elementi necessari per ritenere che tale deposito fosse stato effettuato in malafede.

Firme