Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

26 marzo 2020*

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 10, paragrafo 1, primo comma – Articolo 12, paragrafo 1 – Decadenza di un marchio per mancanza di uso effettivo – Diritto, per il titolare del marchio, di far valere una violazione dei suoi diritti esclusivi derivante dall'uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile durante il periodo anteriore alla data di decorrenza della decadenza»

Nella causa C-622/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Francia), con decisione del 26 settembre 2018, pervenuta in cancelleria il 4 ottobre 2018, nel procedimento

AR

contro

Cooper International Spirits LLC,

St Dalfour SAS,

Établissements Gabriel Boudier SA,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász (relatore), M. Ilešič e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 12 giugno 2019,

considerate le osservazioni presentate:

– per AR, da T. Kern, avocate;

– per la Cooper International Spirits LLC e la St Dalfour SAS, da D. Régnier, avocat;

– per la Établissements Gabriel Boudier SA, da S. Bénoliel-Claux, avocate ;

* Lingua processuale: il francese.

– per il governo francese, da A.-L. Desjonquères e R. Coesme, in qualità di agenti;

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

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 settembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 10, paragrafo 1, primo comma e dell'articolo 12, 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 (GU 2008, L 299, pag. 25).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, AR e, dall'altro, la Cooper International Spirits LLC, la St Dalfour SAS e la Établissements Gabriel Boudier SA riguardo a un'azione di contraffazione di marchio avviata da AR.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

La direttiva 2008/95

3 I considerando 6 e 9 della direttiva 2008/95 così recitano:

«(6) (...) Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa.

(...)

(9) Per ridurre il numero totale dei marchi di impresa registrati e tutelati [nell'Unione], e di conseguenza il numero di conflitti che possono insorgere al riguardo, occorre prescrivere che i marchi di impresa registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza. Occorre prevedere che (...) un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa. Per [tale caso] spetta agli Stati membri fissare le norme procedurali applicabili».

4 L'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, rubricato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», dispone quanto segue:

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

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa».

5 L'articolo 10 della direttiva 2008/95, intitolato «Uso del marchio di impresa», al suo paragrafo 1, primo comma, prevede quanto segue:

«Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legittimo per il mancato uso».

6 L'articolo 11 della stessa direttiva, intitolato «Sanzioni per il mancato uso di un marchio d'impresa, nelle procedure giudiziarie o amministrative», recita, al suo paragrafo 3:

«Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, in caso di domanda riconvenzionale che abbia per oggetto la decadenza, uno Stato membro può prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione, se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1».

7 L'articolo 12 della direttiva 2008/95, intitolato «Motivi di decadenza», al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.

Tuttavia nessuno può affermare che un marchio di impresa sia decaduto qualora, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o reiniziato l'uso effettivo del marchio di impresa.

Eventuali preparativi per l'inizio o il reinizio dell'uso del marchio di impresa avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza, non vengono presi in considerazione ove intervengano nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, e al massimo allo scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso».

La direttiva 2004/48/CE

8 L'articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45), intitolato «Risarcimento del danno». recita:

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

Allorché l'autorità giudiziaria fissa i danni:

a) tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione, e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione;

b) oppure in alternativa alla lettera a) può fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

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

Regolamento (CE) n. 207/2009;

9 Il regolamento (CE) n° 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, [sul marchio dell'Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1), contiene, ai suoi articoli 9, paragrafo 1, 15, paragrafo 1, primo comma, nonché 51, paragrafo 1, lettera a), disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle previste, rispettivamente, agli articoli 5, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, primo comma, nonché 12 della direttiva 2008/95.

10 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».

Diritto francese

11 L'articolo L 713-1 del code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale), nella versione in vigore alla data dei fatti di cui trattasi nel procedimento principale, dispone quanto segue:

«La registrazione del marchio conferisce al suo titolare un diritto di proprietà su tale marchio per i prodotti e servizi da lui designati».

12 L'articolo L 713-3 di tale codice prevede quanto segue:

«Salvo che il proprietario li abbia autorizzati, sono vietati, se ciò può produrre un rischio di confusione nel pubblico:

(...)

b) l'imitazione di un marchio e l'uso di un marchio imitato, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato».

13 L'articolo L 714-5 del medesimo codice enuncia:

«Incorre nella decadenza dai suoi diritti il proprietario del marchio che, senza giustificato motivo, non ne abbia fatto un uso effettivo, per i prodotti e servizi considerati nella registrazione, per un periodo ininterrotto di cinque anni.

(...)

La decadenza decorre dalla data di scadenza del termine di cinque anni previsto al primo comma del presente articolo. Essa ha effetto assoluto».

14 L'articolo L 716-14 del codice della proprietà intellettuale è così formulato:

«Per determinare l'importo del risarcimento, il giudice prende in considerazione distintamente le conseguenze economiche negative, tra le quali il lucro cessante, subite dal danneggiato, i profitti realizzati dal contraffattore e il danno morale causato al titolare dei diritti a seguito della violazione.

Tuttavia, in alternativa e dietro domanda del danneggiato, il giudice può concedere a titolo di risarcimento una somma forfettaria che non può essere inferiore all'importo dei canoni o diritti che sarebbero stati dovuti se il contraffattore avesse chiesto l'autorizzazione di utilizzare il diritto da esso violato».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

15 Il ricorrente nel procedimento principale smercia bevande alcoliche e liquori.

16 Il 5 dicembre 2005, egli ha presentato una domanda di registrazione del marchio semifigurativo SAINT GERMAIN presso l'Institut national de la propriété industrielle (Istituto nazionale della proprietà industriale, Francia).

17 Tale marchio è stato registrato il 12 maggio 2006 con il numero 3 395 502 per prodotti e servizi rientranti nelle classi 30, 32 e 33, 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 rivisto e modificato, e corrispondenti segnatamente a bevande alcoliche (ad eccezione delle birre), sidri, digestivi, vini e liquori, estratti o essenze alcolici.

18 L'8 giugno 2012, avendo appreso che la Cooper International Spirits distribuiva, con la denominazione «St-Germain», un liquore prodotto dalla St Dalfour e dalla Établissements Gabriel Boudier, il ricorrente nel procedimento principale ha citato tali tre società dinanzi al tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia) per contraffazione di marchio, per riproduzione o, in subordine, per imitazione.

19 In una causa parallela, il tribunal de grande instance de Nanterre (Tribunale di primo grado di Nanterre, Francia), con sentenza del 28 febbraio 2013, ha dichiarato decaduti i diritti del ricorrente nel procedimento principale sul marchio SAINT GERMAIN a decorrere dal 13 maggio 2011. Tale decisione è stata confermata con sentenza della Cour d'appel de Versailles (Corte d'appello di Versailles, Francia) dell'11 febbraio 2014, passata in giudicato.

20 Dinanzi al tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi), il ricorrente nel procedimento principale ha mantenuto in essere la sua azione per contraffazione per il periodo non interessato dalla prescrizione e anteriore alla decadenza, ossia tra l'8 giugno 2009 e il 13 maggio 2011.

21 Tali domande sono state integralmente respinte con sentenza del tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi) del 16 gennaio 2015, in quanto nessuno sfruttamento del marchio controverso aveva avuto luogo dopo il suo deposito.

22 Tale decisione è stata confermata da una sentenza della cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia) con sentenza del 13 settembre 2016.

23 Per motivare tale sentenza, la cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) ha segnatamente considerato che gli elementi di prova di cui si avvaleva il ricorrente nel procedimento principale non erano sufficienti per dimostrare che il marchio SAINT GERMAIN era stato effettivamente sfruttato.

24 La cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) ne ha dedotto che il ricorrente nel procedimento principale non poteva far valere utilmente un pregiudizio alla funzione di garanzia d'origine di tale marchio, né avvalersi di un pregiudizio arrecato al monopolio di sfruttamento conferito dal suo marchio, o di una violazione della funzione di investimento di quest'ultimo, in quanto l'uso di un segno identico al marchio da parte di un concorrente non è idoneo, in assenza di qualsiasi sfruttamento di tale marchio, a impedirne l'impiego in modo sostanziale.

25 Il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza, in quanto la cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) avrebbe violato gli articoli L 713-3 e L 714-5 del codice della proprietà intellettuale.

26 A sostegno di tale motivo, egli fa valere che le sue domande per contraffazione sono state erroneamente respinte in quanto non aveva dimostrato l'effettività dello sfruttamento del marchio SAINT GERMAIN, sebbene né il diritto dell'Unione né il codice della proprietà intellettuale prevedano che, durante i cinque anni successivi alla registrazione di un marchio, il titolare di quest'ultimo debba dimostrare lo sfruttamento di tale marchio per beneficiare della protezione del diritto dei marchi. Del resto, in materia di contraffazione, il rischio di confusione per il pubblico dovrebbe essere valutato astrattamente, alla luce dell'oggetto della registrazione, e non rispetto a una situazione concreta sul mercato.

27 Dal canto loro, le convenute nel procedimento principale sostengono che un marchio svolge la sua funzione essenziale solo se esso è effettivamente sfruttato dal suo titolare per indicare l'origine commerciale dei prodotti o servizi designati nella sua registrazione e che, in mancanza di sfruttamento del suo marchio conformemente alla sua funzione essenziale, il titolare non può lamentare una qualunque violazione o un qualunque rischio di violazione di tale funzione.

28 La Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) osserva, in limine, che il motivo di cassazione di cui è investita non censura il fatto che la cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) ha esaminato la contraffazione alla luce non della riproduzione del marchio, bensì della sua imitazione, il che presuppone l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico. Essa sottolinea che, conformemente al diritto nazionale, la valutazione dell'esistenza di un rischio siffatto rientra nel potere sovrano dei giudici di merito, mentre la Cour de cassation (Corte di cassazione), da parte sua, è competente solo per esaminare la regolarità della sentenza impugnata alla luce del diritto applicabile.

29 Essa fa valere che, per quanto riguarda la contraffazione per imitazione, la Corte ha dichiarato che l'uso del segno identico o simile al marchio che fa sorgere un rischio di confusione nella mente del pubblico pregiudica o può pregiudicare la funzione essenziale del marchio [sentenza del 12 giugno 2008, O2 Holdings e O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, punto 59] e che, se la funzione di indicazione d'origine del marchio non è la sola funzione di quest'ultimo degna di tutela contro le violazioni da parte di terzi, (sentenza del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punto 39), la tutela conferita contro la contraffazione per riproduzione, in quanto assoluta e riservata ai pregiudizi arrecati non solo alla funzione essenziale del marchio, ma anche alle altre funzioni, segnatamente quelle di comunicazione, investimento o pubblicità, è più ampia della

tutela prevista contro la contraffazione per imitazione, per la cui applicazione occorre la prova dell'esistenza di un rischio di confusione e, di conseguenza, la possibilità di un pregiudizio alla funzione essenziale del marchio (sentenza del 18 giugno 2009, L'Oréal e a., C-487/07, EU:C:2009:378, punti 58 e 59)

30 La Cour de cassation (Corte di cassazione) osserva inoltre che la Corte ha precisato che si presuppone che un marchio soddisfi sempre la propria funzione di indicazione d'origine, mentre esso garantisce le proprie altre funzioni solo nei limiti in cui il suo titolare lo sfrutti in tal senso, in particolare a fini di pubblicità o di investimento (sentenza del 22 settembre 2011, Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punto 40).

31 Essa aggiunge che, alla luce di tale giurisprudenza, sembra che, trattandosi, nel caso di specie, di valutare la contraffazione per imitazione, vada ricercato unicamente il pregiudizio che sia stato arrecato alla funzione essenziale del marchio, in ragione di un rischio di confusione.

32 A tal riguardo, essa rileva che, nella sentenza del 21 dicembre 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), la Corte ha dichiarato che l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 conferiscono al titolare del marchio un termine di grazia per intraprendere un uso effettivo del proprio marchio, entro il quale egli può avvalersi del diritto esclusivo da esso conferito, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento, per la totalità dei prodotti e servizi suddetti, senza dover dimostrare tale uso. Ciò comporta che, durante tale periodo, la portata del diritto conferito al titolare del marchio deve essere valutata con riguardo ai prodotti e servizi menzionati nella registrazione del marchio, e non in funzione dell'uso che il titolare ha potuto fare di tale marchio durante tale periodo.

33 La Cour de cassation (Corte di cassazione) sottolinea tuttavia che il procedimento principale si distingue da quello all'origine della sentenza del 21 dicembre 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), in quanto, nel caso di specie, la decadenza del diritto del titolare del marchio è stata pronunciata a seguito del mancato uso di tale marchio durante il periodo quinquennale successivo alla registrazione del suddetto marchio.

34 Occorre quindi stabilire se il titolare di un marchio che non ha mai sfruttato il suo marchio ed è stato dichiarato decaduto dai suoi diritti su di esso alla scadenza del termine di cinque anni previsto all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/95 possa lamentare di aver subito una violazione della funzione essenziale del suo marchio e chiedere, di conseguenza, il risarcimento di un danno, a seguito dell'uso che sia stato fatto, da un terzo, di un segno identico o simile nel corso del periodo di cinque anni successivo alla registrazione del marchio.

35 Ciò premesso, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), 10 e 12 della direttiva [2008/95] debbano essere interpretati nel senso che il titolare, che non abbia mai sfruttato il suo marchio e sia stato dichiarato decaduto dai suoi diritti su quest'ultimo alla scadenza del periodo di cinque anni successivo alla pubblicazione della sua registrazione, possa ottenere il risarcimento di un danno per contraffazione facendo valere un pregiudizio arrecato alla funzione essenziale del suo marchio, a seguito dell'uso, da parte di un terzo, anteriormente alla data di decorrenza della decadenza, di un segno simile a detto marchio per designare prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato».

Sulla questione pregiudiziale

36 Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/95 debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio d'impresa decaduto dai suoi diritti alla scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla sua registrazione per non aver fatto di tale marchio un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o i servizi per i quali esso era stato registrato, conserva il diritto di ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'uso, da parte di un terzo, prima della data di decadenza, di un segno simile per prodotti o servizi identici o simili che si prestano a confusione con il suo marchio.

37 A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 conferiscono al titolare di un marchio un termine di grazia per intraprendere un uso effettivo di tale 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 per i quali il suddetto marchio è stato registrato, senza dover dimostrare tale uso (sentenza del 21 dicembre 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punto 26).

38 Al fine di 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 (sentenza del 21 dicembre 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punto 27).

39 Nei limiti in cui l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 corrispondono sostanzialmente all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/95, tale giurisprudenza è interamente trasponibile per analogia ai fini dell'interpretazione di tali ultime disposizioni.

40 Occorre aggiungere che la Corte ha dichiarato che, a partire dal momento della scadenza del termine di cinque anni dalla 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 (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punto 28).

41 Orbene, come osserva il giudice del rinvio, il procedimento principale si distingue da quello all'origine della sentenza del 21 dicembre 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998), in quanto, precisamente, esso riguarda il problema della portata del suddetto diritto esclusivo alla scadenza del termine di grazia, allorché la decadenza del marchio è già stata pronunciata.

42 Occorre quindi esaminare se, nel contesto della direttiva 2008/95, la decadenza dai diritti conferiti dal marchio in questione possa incidere sulla possibilità, per il suo titolare, di far valere, dopo la scadenza del termine di grazia, violazioni del diritto esclusivo conferito da tale marchio commesse durante tale termine.

43 A tal riguardo, da un lato, conformemente al considerando 6 della direttiva 2008/95, secondo il quale, segnatamente, «[gli] Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa», tale direttiva ha lasciato al legislatore nazionale

un'ampia libertà di determinare la data in cui la decadenza di un marchio produce i suoi effetti. Dall'altro, risulta dall'articolo 11, paragrafo 3, della suddetta direttiva che gli Stati membri sono liberi di decidere se intendano prevedere che, in caso di domanda riconvenzionale che abbia per oggetto la decadenza, un marchio non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione, se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1, della stessa direttiva.

44 Nel caso di specie, e come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, il legislatore francese ha deciso di far produrre gli effetti della decadenza di un marchio per mancato uso a decorrere dalla scadenza di un termine di cinque anni successivi alla sua registrazione. Inoltre, la decisione di rinvio non contiene alcun elemento che consenta di considerare che, all'epoca dei fatti di cui trattasi nel procedimento principale, il legislatore francese avesse utilizzato la facoltà prevista dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2008/95.

45 Ne discende che la normativa francese conserva la possibilità, per il titolare del marchio in questione, di far valere, dopo la scadenza del termine di grazia, violazioni del marchio esclusivo conferito da tale marchio commesse durante tale termine, anche se tale titolare è decaduto dai suoi diritti su quest'ultimo.

46 Quanto alla determinazione dei danni, occorre fare riferimento alla direttiva 2004/48, e in particolare all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, di quest'ultima, secondo il quale tali danni devono essere «adeguati al pregiudizio effettivo (...) subito [dal titolare del marchio]».

47 Se è vero che il mancato uso di un marchio non osta, di per sé, a un risarcimento derivante dalla commissione di atti di contraffazione, tale circostanza resta nondimeno un elemento importante da prendere in considerazione per determinare l'esistenza e, eventualmente, la portata del danno subito dal titolare e, di conseguenza, l'importo dell'indennizzo che quest'ultimo può eventualmente chiedere.

48 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla questione proposta dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/95, in combinato disposto con il considerando 6 di quest'ultima, devono essere interpretati nel senso che lasciano agli Stati membri la facoltà di consentire che il titolare di un marchio d'impresa decaduto dai suoi diritti alla scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla sua registrazione per non aver fatto di tale marchio un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o i servizi per i quali esso era stato registrato, conservi il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito a causa dell'uso, da parte di un terzo, prima della data di decadenza, di un segno simile per prodotti o servizi identici o simili che si prestano a confusione con il suo marchio.

Sulle spese

49 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 (Quinta Sezione) dichiara:

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, 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, in combinato disposto con il considerando 6 di quest'ultima, devono essere interpretati nel senso che lasciano agli Stati membri la facoltà di consentire che il titolare di un marchio d'impresa decaduto dai suoi diritti alla scadenza del termine di cinque anni a decorrere dalla sua registrazione per non aver fatto di tale marchio un uso effettivo nello Stato membro

interessato per i prodotti o i servizi per i quali esso era stato registrato, conservi il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito a causa dell'uso, da parte di un terzo, prima della data di decadenza, di un segno simile per prodotti o servizi identici o simili che si prestano a confusione con il suo marchio.

Firme