Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

1º agosto 2025 *

«Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva (UE) 2015/2436 – Articolo 10 – Diritti esclusivi del titolare di un marchio registrato di opporsi all'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a tale marchio – Azione per contraffazione – Limitazioni dei diritti esclusivi del titolare di detto marchio – Articolo 9 e articolo 18, paragrafo 1 – Preclusione per tolleranza – Carattere tassativo delle condizioni in cui tale preclusione può intervenire – Inapplicabilità di un principio generale di diritto nazionale che prevede la preclusione del diritto di vietare l'uso di un segno in situazioni diverse da quelle previste in tali articoli»

Nella causa C-452/24,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia), con decisione del 26 giugno 2024, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2024, nel procedimento

**Lunapark Scandinavia Oy Ltd**

contro

**Hardeco Finland Oy,**

LA CORTE (Ottava Sezione),

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

avvocato generale: D. Spielmann

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per la Lunapark Scandinavia Oy Ltd, da J. Hatanmaa, asianajaja,

– per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente,

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

* Lingua processuale: il finlandese.

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 10 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 Lunapark Scandinavia Oy Ltd (in prosieguo: la «Lunapark») e la Hardeco Finland Oy (in prosieguo: la «Hardeco») in merito alla commercializzazione da parte di quest'ultima società di prodotti dolciari che violerebbero il marchio di cui è titolare la Lunapark.

### Contesto normativo

#### *Diritto dell'Unione*

3 Il considerando 10 della direttiva 2015/2436 enuncia quanto segue:

«È di essenziale importanza garantire che i marchi d'impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri. (...)».

4 L'articolo 9 di tale direttiva, rubricato «Preclusione di una dichiarazione di nullità per tolleranza», così recita:

«1. 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.

2. Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1 del presente articolo debba essere applicato al titolare di qualsiasi altro diritto anteriore di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a) o b).

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

5 L'articolo 10 di detta direttiva, rubricato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», dispone quanto segue:

«1. La registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare diritti esclusivi.

2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che:

a) sia identico al marchio d'impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

b) sia identico o simile al marchio d'impresa ed è utilizzato in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato, se può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio d'impresa;

c) sia identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d'impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi.

(...)».

6 L'articolo 18 della medesima direttiva, rubricato «Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio d'impresa non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa registrato posteriormente quando tale marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafi 1 o 2, o dell'articolo 46, paragrafo 3».

### *Diritto finlandese*

7 La direttiva 2015/2436 è stata recepita nell'ordinamento giuridico finlandese dalla tavaramerkkilaki (544/2019) [legge sui marchi (544/2019)], del 26 aprile 2019, entrata in vigore il 1º maggio 2019.

8 Conformemente all'articolo 5 della legge sui marchi, è vietato l'uso nel commercio, senza il consenso del titolare del marchio, in relazione a prodotti o servizi, da un lato, di un segno identico a un marchio registrato o acquisito in seguito all'uso per prodotti o servizi identici e, dall'altro, di un segno che può creare confusione nel pubblico, perché è identico o simile ad un marchio acquisito in seguito alla registrazione o all'uso per prodotti o servizi identici o simili.

9 Secondo l'articolo 6, paragrafo 1, della legge sui marchi, il titolare di un marchio ha il diritto di vietare l'uso di un segno, ai sensi dell'articolo 5 di detta legge, consistente in particolare nell'impiego di tale segno per prodotti o servizi, nell'apposizione dello stesso sugli imballaggi dei prodotti o nell'offerta, nell'immissione in commercio o nell'importazione di prodotti contraddistinti da detto segno.

10 Ai sensi dell'articolo 15 di detta legge, relativo all'effetto dell'inattività del titolare del marchio, il diritto esclusivo conferito da un marchio è mantenuto, parallelamente a un marchio anteriore, qualora la registrazione del marchio posteriore sia stata richiesta in buona fede oppure qualora il marchio posteriore acquisito in seguito all'uso sia stato utilizzato in buona fede e qualora il titolare del marchio anteriore non abbia adottato misure per impedire l'uso del marchio posteriore entro cinque anni dal momento in cui ha avuto conoscenza di tale uso.

11 L'articolo 62 della medesima legge prevede che, qualora una persona violi un diritto esclusivo su un marchio, il giudice può vietarle, a pena di sanzioni pecuniarie, di proseguire o di ripetere l'atto all'origine di tale violazione.

12 Secondo l'articolo 63, paragrafo 1, punto 1, della legge sui marchi, il giudice non può vietare l'uso di un marchio posteriore qualora il titolare del marchio anteriore in questione sia rimasto inattivo ai sensi dell'articolo 15 di detta legge.

13 L'articolo 70 di detta legge fissa il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo e al risarcimento del danno per violazione del diritto di marchio e prevede, al paragrafo 1, che l'indennizzo e il risarcimento del danno possano essere richiesti solo per il quinquennio precedente alla proposizione dell'azione intentata a tal fine.

## Procedimento principale e questione pregiudiziale

14 La Lunapark è titolare del marchio DRACULA depositato il 29 agosto 2003 e registrato il 14 agosto 2009 con il numero 246144 per prodotti dolciari. Essa importa e immette sul mercato finlandese tali prodotti sulle cui confezioni sono apposti il marchio denominativo DRACULA e segni figurativi che rappresentano il personaggio di Dracula.

15 Prima della registrazione di tale marchio da parte della Lunapark, la Karkkimies Oy – Candyman Ltd (in prosieguo: la «Karkkimies») importava e immetteva su detto mercato prodotti dolciari recanti il segno Dracula. La Karkkimies non disponeva, sui segni da essa utilizzati, di alcun diritto esclusivo acquisito a seguito della registrazione o dell'uso e tra essa e la Lunapark non esisteva alcun accordo concernente il diritto di utilizzare il marchio DRACULA.

16 Il 31 ottobre 2019, la Hardeco ha acquisito la Karkkimies, di cui ha proseguito l'attività. Pertanto, a partire dal mese di novembre 2019, la Hardeco ha iniziato ad importare e a immettere in detto mercato prodotti dolciari le cui confezioni recavano il termine «Dracula» nonché segni figurativi che rappresentavano il corrispondente personaggio.

17 Il 6 ottobre 2020, la Lunapark ha proposto ricorso dinanzi al markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche, Finlandia), chiedendo a tale giudice di dichiarare che il comportamento della Hardeco violava il suo diritto esclusivo sul marchio DRACULA, di vietare tale contraffazione e di riconoscerle il risarcimento del danno che ne derivava.

18 La Hardeco ha chiesto il rigetto di tale ricorso sulla base del rilievo che, in particolare, la Lunapark era decaduta dall'esercizio dell'azione per contraffazione del marchio DRACULA, a causa della sua inattività. La Hardeco ha sostenuto di essersi limitata a proseguire una prassi di lunga data della Karkkimies, alla quale la Lunapark non si era mai opposta.

19 Con sentenza del 21 dicembre 2022, il markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche) ha constatato che il segno e il marchio in conflitto erano identici e utilizzati per gli stessi prodotti e che l'uso di tale segno da parte della Hardeco comportava per il pubblico di riferimento un rischio di confusione con il marchio DRACULA. Tale giudice ha ritenuto che l'uso parallelo per un lungo periodo degli stessi segni da parte della Lunapark e della Karkkimies non avesse eliminato tale rischio, poiché detto uso non aveva indotto il pubblico in parola a distinguere i dolciumi importati da una di tali società da quelli importati dall'altra.

20 Detto giudice ha tuttavia respinto le domande della Lunapark. A suo avviso, le disposizioni della legge sui marchi relative alle conseguenze dell'inattività del titolare di un marchio non erano applicabili nel caso di specie, poiché la Hardeco non disponeva di un diritto esclusivo sui segni da essa utilizzati. Nondimeno, secondo un principio fortemente radicato nel diritto civile finlandese, l'avente diritto deve proporre un'azione o far valere una pretesa entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui lo stesso sia venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dei fatti su cui si basa la sua pretesa. Nel caso di specie, l'inattività della Lunapark sarebbe durata così a lungo da comportarne la decadenza dall'esercizio dell'azione per contraffazione nei confronti della Hardeco per i diritti conferiti dal marchio DRACULA. Il fatto che il segno in questione sia attualmente utilizzato dalla Hardeco in luogo della Karkkimies sarebbe irrilevante, poiché l'attività della Hardeco riguardava gli stessi prodotti dolciari immessi in commercio dalla Karkkimies, rispetto ai quali la Lunapark è rimasta inattiva.

21 La Lunapark ha impugnato la sentenza del markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche) dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema), giudice del rinvio.

22 A sostegno della sua impugnazione, la Lunapark deduce che il principio generale del diritto civile, richiamato dal markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche), non può essere applicato nel caso di specie, in quanto ciò equivarrebbe a limitare il diritto esclusivo conferito da un marchio al suo titolare, in violazione della direttiva 2015/2436. Inoltre, la Lunapark sostiene di aver comunque agito entro un termine ragionevole contro il comportamento della Hardeco, poiché la sua inattività nei confronti della Karkkimies non poteva, in alcun caso, andare a beneficio della Hardeco. Per contro, la Hardeco afferma che nessuna disposizione di tale direttiva osta a che detto principio generale del diritto civile si applichi nel caso di specie e a che l'inattività del titolare di un marchio implichi le conseguenze previste sul diritto dello stesso titolare di vietare l'uso di tale marchio.

23 Secondo il giudice del rinvio, la questione se l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2015/2436 osti all'applicazione di un siffatto principio non è stata ancora esaminata nella giurisprudenza della Corte.

24 Per tale ragione il giudice del rinvio si chiede se il titolare di un marchio possa, a causa della sua inattività, perdere il suo diritto di vietare a un terzo l'uso di un segno in un modo che pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni di tale marchio in una situazione diversa da quella della preclusione per tolleranza prevista dalla direttiva 2015/2436.

25 Ciò posto, il Korkein oikeus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 10 della direttiva [2015/2436] osti all'applicazione, in una controversia vertente sulla contraffazione di un marchio, di un principio nazionale in base al quale il titolare di un marchio può, anche in ipotesi diverse da quelle contemplate dall'articolo 18, paragrafo 1, e dall'articolo 9,

paragrafi 1 o 2, di tale direttiva, decadere dal diritto, conferito in forza dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva, di vietare a un terzo l'uso di un segno che pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni del marchio, in quanto, pur essendo a conoscenza dell'uso del marchio, non ha chiesto di vietare tale uso entro un termine ragionevole».

**Sulla questione pregiudiziale**

26 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 10 della direttiva 2015/2436 debba essere interpretato nel senso che esso osta all'applicabilità di un principio generale di diritto nazionale che prevede la preclusione del diritto del titolare di un marchio registrato di vietare l'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a tale marchio per prodotti identici o simili a quelli per i quali detto marchio è stato registrato, in una situazione diversa da quella di cui all'articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1 o 2, della stessa.

27 Al fine di rispondere a tale questione, occorre ricordare, da un lato, che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436, la registrazione di un marchio d'impresa conferisce al titolare diritti esclusivi. Secondo l'articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva, il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio qualsiasi segno identico o simile a tale marchio, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a), b) o c), dello stesso paragrafo 2.

28 L'articolo 10 della direttiva 2015/2436 procede a un'armonizzazione completa delle norme relative ai diritti conferiti dal marchio e definisce il contenuto sostanziale dei diritti di cui godono i titolari di marchi nell'Unione europea [sentenza del 27 ottobre 2022, Soda-Club (CO2) e SodaStream International, C-197/21, EU:C:2022:834, punto 33 e giurisprudenza citata].

29 Dall'altro lato, l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436 limita il diritto del titolare di un marchio di vietare l'uso di un marchio d'impresa registrato posteriormente, nell'ambito di azioni per contraffazione, quando tale marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo, in particolare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 o 2, di tale direttiva, relativo alla preclusione di una dichiarazione di nullità per tolleranza.

30 Conformemente a quest'ultima disposizione, il titolare di un marchio d'impresa anteriore 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.

31 Per quanto riguarda, in particolare, la preclusione per tolleranza nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, la Corte ha dichiarato, al punto 33 della sentenza del 22 settembre 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), che l'articolo 9 della 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), divenuto l'articolo 9 della direttiva 2015/2436, procede ad un'armonizzazione completa delle condizioni alle quali il titolare di un marchio posteriore registrato può conservare il proprio diritto su tale marchio quando il titolare di un marchio anteriore identico chiede la dichiarazione di nullità di detto marchio posteriore.

32 Tenuto conto che sia l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436 sia l'articolo 9, paragrafo 1 o 2, di quest'ultima, al quale rinvia la prima di tali disposizioni, riguardano un conflitto potenziale tra due marchi registrati, tale giurisprudenza relativa alla preclusione per tolleranza nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità è applicabile alla preclusione per tolleranza invocata nell'ambito di un'azione per contraffazione intentata contro un marchio registrato posteriormente.

33 Di conseguenza, l'articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva procede ad un'armonizzazione completa delle condizioni alle quali i diritti esclusivi conferiti da un marchio possono essere limitati in caso di inattività del suo titolare e prevede solo, a determinate condizioni, la tolleranza di un marchio posteriore registrato, ma non la tolleranza di un segno non tutelato che non conferisce alcun diritto esclusivo.

34 Orbene, nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, sebbene l'uso del segno Dracula da parte della Karkkimies sia iniziato in data anteriore a quella della registrazione del marchio DRACULA da parte della Lunapark, né la Karkkkimies né la Hardeco hanno acquisito un diritto esclusivo su tale segno, né mediante registrazione né per effetto di tale uso, circostanza che spetterà tuttavia al giudice del rinvio verificare.

35 In tale contesto, senza rimettere in discussione l'inapplicabilità, nell'ambito dell'azione per contraffazione di cui al procedimento principale, dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1 o 2, di tale direttiva, detto giudice si chiede tuttavia se una limitazione del diritto conferito al titolare del marchio DRACULA di opporsi all'uso del segno Dracula potesse fondarsi su un principio generale di diritto nazionale in forza del quale l'inattività del titolare di un marchio entro un termine ragionevole comporta la preclusione del suo diritto.

36 A tal riguardo, come risulta dalle considerazioni che precedono e come sostiene del resto il governo finlandese nelle sue osservazioni scritte, un giudice nazionale non può, nell'ambito di una controversia vertente sul diritto esclusivo conferito da un marchio, limitare l'esercizio di tale diritto al di là di quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1 o 2, di quest'ultima.

37 Un'interpretazione contraria dell'articolo 10 e dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436 nuocerebbe all'obiettivo perseguito da tale direttiva, che consiste in particolare, come enunciato dal suo considerando 10, nel garantire ai marchi di impresa registrati una protezione uniforme negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri.

38 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 10 della direttiva 2015/2436 deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicabilità di un principio generale di diritto nazionale che prevede la preclusione del diritto del titolare di un marchio registrato di vietare l'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a tale marchio per prodotti identici o simili a quelli per i quali detto marchio è stato registrato, in una situazione diversa da quella di cui all'articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1 o 2, della stessa.

## Sulle spese

39 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 10 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,**

**deve essere interpretato nel senso che:**

**esso osta all'applicabilità di un principio generale di diritto nazionale che prevede la preclusione del diritto del titolare di un marchio registrato di vietare l'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a tale marchio per prodotti identici o simili a quelli per i quali detto marchio è stato registrato, in una situazione diversa da quella di cui all'articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1 o 2, della stessa.**

Firme