

# Marchi, i principi nazionali non sono applicabili se contrastano con norme Ue

## Proprietà intellettuale

La Corte di giustizia si è espressa sui limiti ai ricorsi per contraffazione

Valgono solo le regole molto stringenti stabilite dalla direttiva 2015/2436

Pagina a cura di  
**Gianluca De Cristofaro**  
**Matteo Di Lernia**

Non è possibile applicare principi di diritto basati sulla giurisprudenza nazionale ma non conformi a quanto previsto, in materia di tutela di marchi d'impresa, dalla direttiva

2015/2436 e/o dal regolamento Ue 1001/2017. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la decisione C452/24 del 1° agosto 2025 che riguardava un principio di diritto finlandese secondo il quale un'azione per contraffazione va proposta entro un termine ragionevole dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto contestato, altrimenti il diritto ad avviare l'azione decade.

Per la Corte di Giustizia questo principio generale del diritto finlandese non è conforme alla direttiva Ue 2015/2436 che pone limiti ben precisi alla preclusione della possibilità da parte del titolare di un marchio registrato di fare valere i propri diritti di esclusiva nei confronti di un terzo che usa un marchio identico o simile per prodotti identici o affini. Il principio di diritto finlandese, essendo molto più generico non può quindi essere applicato.

### Il principio nazionale

Il principio di diritto oggetto della radicata tradizione giurisprudenziale finlandese prevede che 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. In caso contrario, si verifica una decadenza dei diritti all'esercizio dell'azione per contraffazione.

Nel caso oggetto della decisione della Corte di Giustizia, l'avente diritto aveva atteso diverso tempo prima di agire in giudizio, e il Markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche finlandese) ha ritenuto che ciò ormai impedisse di poter agire a tutela dei propri diritti. E questo nonostante il marchio oggetto di contestazione non fosse stato registrato ma fosse solo in uso continuativo e conti-



### La bocciatura.

La giurisprudenza finlandese limitava in modo generico il diritto all'impugnazione

nuasse ad essere utilizzato dalla controparte, senza, peraltro, che quest'uso avesse fatto sorgere diritti in capo alla controparte.

### La decisione

La decisione del Tribunale finlandese è stata impugnata, sulla base dell'argomentazione per cui l'applicazione del principio di diritto nazionale relativo alla decadenza dai propri diritti costituiva una limitazione dei diritti esclusivi conferiti da un marchio al

suo titolare, in violazione di quanto previsto dalla direttiva n. 2015/2436, che prevede situazioni specifiche di decadenza da tali diritti.

In particolare, l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva limita la sfera di esclusiva attribuita al titolare di un marchio verso un marchio registrato posteriormente quando quest'ultimo non potrebbe essere dichiarato nullo ai sensi – in particolare – dell'articolo 9, paragrafo 1 o 2, della stessa. L'articolo 9 fa riferimento ad una situazione cosiddetta di «preclusione per tolleranza», che si verifica esclusivamente per l'uso di marchi posteriori «registrati».

La direttiva, dunque, nel contesto dell'armonizzazione delle legislazio-

ni sui marchi d'impresa, prevede in quali casi l'inattività del titolare di diritti su un marchio possa emergere come limitazione a questi ultimi, inquadrando solo la tolleranza di un marchio posteriore registrato, ma non – come accaduto nel caso deciso dal tribunale finlandese – la tolleranza di un segno non tutelato che non conferisce alcun diritto esclusivo.

La Corte di Giustizia Ue ha quindi chiarito che la preclusione del diritto di agire scatta solo quando il marchio contestato è stato registrato da almeno cinque anni e in quel periodo di tempo non è stato consapevolmente impugnato. La preclusione dell'efficacia dei diritti di marchio riguarda perciò solo il caso in cui vi sia stata una situazione di tolleranza (consapevole) almeno quinquennale dell'uso di un marchio registrato.

Il principio generale del diritto finlandese in forza del quale l'inattività del titolare di un marchio entro un termine ragionevole comporta la preclusione del suo diritto non è quindi conforme a quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva n. 2015/2436, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1 o 2, di quest'ultima.

Infatti, obiettivo della direttiva, dice la Corte, è garantire ai marchi di impresa registrati una protezione uniforme negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri.