

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 3 dicembre 2018 —  
Yhtiö A/B**

**(Causa C-772/18)**

(2019/C 72/10)

*Lingua processuale: il finlandese*

**Giudice del rinvio**

Korkein oikeus

**Parti**

*Ricorrente:* Yhtiö A

*Resistente:* B

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'entità del vantaggio che un privato abbia conseguito da una presunta violazione del marchio sia rilevante per valutare se l'azione di tale soggetto costituisca un uso del marchio nel commercio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva sui marchi <sup>(1)</sup> o un comportamento rientrante nell'ambito meramente privato. Se, nel caso in cui un privato faccia uso del marchio, l'uso nel commercio presupponga il rispetto di criteri diversi dal conseguimento di vantaggi economici derivanti dall'operazione controversa riguardante il marchio.
- 2) Se, nei limiti in cui si considera che il vantaggio economico debba essere di una certa rilevanza e che, a causa della trascurabile entità del vantaggio economico conseguito da un soggetto e del fatto che non sono soddisfatti eventuali altri criteri per l'uso nel commercio, non si possa presumere che tale soggetto abbia usato il marchio nella propria attività commerciale, il requisito dell'uso nel commercio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva sui marchi sia soddisfatto nel caso in cui il privato abbia usato il marchio per un altro soggetto nell'ambito dell'attività commerciale di quest'ultimo, benché non sia alle sue dipendenze.
- 3) Se un soggetto, che abbia merci in custodia, faccia uso di un marchio per prodotti ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, lettera b), della direttiva sui marchi, qualora le merci, recanti un marchio, spedite in uno Stato membro e ivi immesse in libera pratica, siano state ricevute e custodite, per conto di una società rivenditrice, da un soggetto che aveva in detenzione le merci, ma non effettua l'importazione e l'esportazione di merci, né dispone di un'autorizzazione per la gestione di un deposito doganale e un deposito fiscale.
- 4) Se possa presumersi che un soggetto importi prodotti recanti un marchio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva sui marchi, qualora i prodotti non siano stati importati su richiesta di tale soggetto, ma quest'ultimo abbia messo il proprio indirizzo a disposizione di un rivenditore di merci e abbia ricevuto le merci immesse in libera pratica nello Stato membro per conto del rivenditore, le abbia detenute per qualche settimana e le abbia quindi trasferite ai fini del trasporto verso un paese terzo al di fuori dell'Unione per la rivendita in detto paese.

<sup>(1)</sup> 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 (versione codificata) (GU 2008, L 299, pag. 25).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 14 dicembre 2018 —  
GAEC Jeanningros / Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), Ministre de l'Agriculture et  
de l'Alimentation, Ministre de l'Économie et des Finances**

**(Causa C-785/18)**

(2019/C 72/11)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État