

Sentenza della Corte di Giustizia del 17 marzo 2005, causa C-228/03

**“Limiti della tutela conferita dal marchio (direttiva 89/104/CEE, art.6 n.1 lett. c)) e pubblicità ingannevole e comparativa (direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE, art.3 bis n.1 lett. d), e), g) e h))**

*di Ylenia Maitino*

❖ I fatti

La società The Gillette Company ha fatto registrare in Finlandia i marchi Gillette e Sensor per commercializzarvi, con diritto esclusivo di utilizzo di tali marchi in Finlandia, apparecchi per rasatura, fra cui rasoi composti da un'impugnatura e da una lametta sostituibile, nonché lamette sciolte.

Anche la società LA-Laboratories Ltd Oy vende in Finlandia rasoi composti da un'impugnatura e da una lametta sostituibile nonché lamette sciolte simili a quelli messi in commercio dalla Gillette. Tali lamette sono vendute con il marchio Parason Flexor e sulle loro confezioni è incollata un'etichetta su cui figura la scritta «per questa lametta vanno bene tutte le impugnature Parason Flexor e tutte le impugnature Gillette Sensor».

Le società Gillette hanno presentato un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado di Helsinki, in cui esse hanno fatto valere che la LA-Laboratories aveva arrecato pregiudizio ai marchi registrati Gillette e Sensor. Secondo tali società, le pratiche della LA-Laboratories creavano nella mente dei consumatori un collegamento tra i prodotti messi in commercio da quest'ultima e quelli delle società Gillette o facevano pensare che tale società fosse autorizzata, in virtù di una licenza o per un'altra ragione, a usare i marchi Gillette e Sensor, circostanza non rispondente al vero.

La Corte d'appello di Helsinki in una pronuncia del 17 marzo 2001, ha considerato, in primo luogo, che poiché il rasoio di tipo corrente in questione nella controversia principale era costituito da un'impugnatura e da una lametta, il consumatore poteva sostituire quest'ultima parte procurandosi una nuova lametta, venduta separatamente. Questa, sostituendosi ad una vecchia parte del rasoio, poteva quindi essere assimilata ad un pezzo di ricambio <sup>(1)</sup> ai sensi dell'art. 4, n. 2, della legge finlandese in materia di marchi.

❖ La sentenza

---

<sup>1</sup> La Corte d'appello sostiene che il fatto che le lamette per rasoi messe in commercio dalla LA-Laboratoires fossero compatibili anche con quelle messe in commercio dalle società Gillette può infatti costituire un'informazione utile per il consumatore.

Le società Gillette hanno proposto l'impugnazione della sentenza del giudice della Corte d'appello, il quale, ritenendo che la causa principale sollevasse questioni di interpretazione dell'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104 <sup>(2)</sup> e anche la direttiva 84/450 <sup>(3)</sup>, ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione 5 questioni pregiudiziali.

Con la prima, la seconda e la terza questione il giudice del rinvio chiede secondo quali criteri debba essere interpretato il requisito secondo cui l'uso, da parte di un terzo, del marchio di cui egli non è il titolare deve essere necessario per indicare la destinazione di un prodotto <sup>(4)</sup>.

In merito al criterio della necessità, occorre ricordare che la direttiva 89/104 <sup>(5)</sup> stabilisce che il titolare di un marchio non può vietare ai terzi l'uso nel commercio del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio <sup>(6)</sup>. La locuzione «in particolare» autorizza a ritenere che la limitazione del diritto esclusivo possa riferirsi anche a prodotti che non siano accessori o pezzi di ricambio, tanto più che, come ricorda la Commissione,

---

<sup>(2)</sup> Direttiva del Consiglio del 21/12/1998 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi e di impresa (pubblicata sulla GUCE L 40, p.1).

Nella fattispecie, si prendono in considerazione:

- i criteri che consentono di determinare se un prodotto sia, per sua natura, assimilabile o no ad un pezzo di ricambio o ad un accessorio;
- il requisito secondo cui l'uso di un marchio appartenente ad altri deve essere necessario per indicare la destinazione di un prodotto;
- la nozione di usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

<sup>(3)</sup> Direttiva del Consiglio del 10/09/1984 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (pubblicata sulla GUCE L 250, p.17) così come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6/10/1997 (pubblicata sulla GUCE L 290, p.18).

<sup>(4)</sup> In particolare, il giudice del rinvio chiede quali siano i criteri che permettono di determinare se un prodotto vada considerato pezzo di ricambio o accessorio e che permettono di determinare quali prodotti diversi dai pezzi di ricambio e dagli accessori possano anch'essi rientrare nella sfera di applicazione della summenzionata disposizione. Inoltre, il giudice chiede se la liceità dell'uso di un marchio altrui debba essere valutata diversamente secondo che il prodotto sia assimilabile a un pezzo di ricambio o a un accessorio oppure si tratti di un prodotto che, per un'altra ragione, possa rientrare nella sfera di applicazione della summenzionata disposizione. Infine, come bisogna interpretare l'esigenza che l'uso del marchio sia "necessario" per contraddistinguere la destinazione di un prodotto. Se il criterio della necessità possa risultare soddisfatto, sebbene sia di per sé possibile contraddistinguere detta destinazione senza menzionare specificamente un marchio altrui, limitandosi a menzionare semplicemente, per esempio, il principio tecnico di funzionamento del prodotto e quale significato abbia a questo riguardo il fatto che per il consumatore la maniera di presentare il prodotto possa risultare meno chiara qualora non si nomini il marchio di un terzo.

<sup>(5)</sup> Articolo 6, n. 1, lett. c).

<sup>(6)</sup> In merito a questo punto è opportuno rilevare che, poiché la destinazione dei prodotti in quanto accessori o pezzi di ricambio è data solo a titolo di esempio, trattandosi probabilmente di situazioni correnti in cui è necessario utilizzare un marchio per indicare la destinazione di un prodotto, l'applicazione dell'art. 6, n. 1, lett. c) della direttiva 89/104 non è limitata a tali situazioni. Di conseguenza, nelle circostanze della causa principale, non è necessario determinare se un prodotto debba essere considerato un accessorio o un pezzo di ricambio. Ciò che è decisivo in tutti i casi è se l'indicazione del marchio altrui sia necessaria per contraddistinguere la destinazione del prodotto (o del servizio) e non crei confusione quanto alla sua origine.

la proposta di direttiva da essa presentata escludeva chiaramente tale possibilità, ma fu poi modificata proprio su questo punto <sup>(7)</sup>.

La Corte ha già stabilito in passato <sup>(8)</sup> che l'uso di un marchio, al fine di informare il pubblico che l'operatore pubblicitario è specializzato nella vendita, o che egli assicura la riparazione e la manutenzione dei prodotti recanti tale marchio, immessi in commercio con tale marchio dal suo titolare o con il suo consenso, costituisce un uso indicante la destinazione di un prodotto o di un servizio ai sensi dell'art.6, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104). Inoltre, tale informazione è necessaria per preservare il sistema di concorrenza non falsato sul mercato di tale prodotto o di tale servizio: infatti, la detta informazione non può in pratica essere comunicata al pubblico da un terzo senza che venga fatto uso del marchio di cui quest'ultimo non è il titolare <sup>(9)</sup>. In altri termini, si deve ritenere che, oltre a tutelare gli interessi economici del titolare del marchio, la direttiva intenda anche assicurare la possibilità di scelta dei consumatori, permettendo loro non solo di essere garantiti quanto all'origine dei prodotti, ma anche di godere pienamente dei benefici derivanti della concorrenza tra prodotti capaci di soddisfare un medesimo bisogno.

Stante così le cose è chiaro che la liceità d'uso del marchio ai sensi dell'art.6, n.1, lett. c) della direttiva 89/104 dipende dalla circostanza se tale utilizzo sia necessario per indicare la destinazione di un prodotto, ossia quando un tale uso costituisce in pratica l'unico mezzo per fornire al pubblico un'informazione comprensibile e completa su tale destinazione al fine di preservare il sistema di concorrenza non falsato sul mercato di tale prodotto.

Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede come debba essere interpretato il requisito di cui all'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 89/104, secondo cui l'uso del marchio da parte di un terzo ai sensi di tale disposizione è fatto conformemente agli usi consueti di

---

(7) L'art.5 della proposta di prima direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, presentata dalla Commissione il 25/11/1980, prevedeva infatti, che *"il diritto conferito dal marchio non consente di vietare ai terzi l'uso, nell'attività economica:...del marchio allo scopo di indicare la destinazione di accessori o di pezzi staccati..."*; GUCE C 351, p.1

(8) Sent. BMW del 23/02/1999, causa C-63/97, p.54 e 58-63, nella quale la Corte ha conciliato l'esigenza di tutelare il titolare del marchio con quella di proteggere il consumatore anche sotto il profilo della più ampia concorrenza e della completezza delle informazioni che devono essergli assicurate. In particolare, la Corte affermava che è sufficiente rilevare che un rivenditore che venda automobili BMW usate e che sia effettivamente specializzato o specialista nella vendita di tali automobili non può in pratica comunicare questa informazione ai suoi clienti senza utilizzare il marchio BMW. Pertanto, tale uso del marchio BMW a fini di informazione è necessario per garantire il diritto di vendita derivante dall'art. 7 della direttiva e non trae indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di detto marchio.

(9) Vedasi in tal senso: il p.35 della sentenza della Corte; il p. 60 della sent. BMW e i p. 64-71 delle conclusioni dell'avvocato generale.

lealtà in campo industriale e commerciale <sup>(10)</sup>, e se l'uso del marchio da parte di un terzo costituisca un'indicazione secondo cui i prodotti messi in commercio da tale terzo sono equivalenti, per qualità e caratteristiche tecniche o d'altro genere, ai prodotti recanti il detto marchio.

La Corte risponde che il requisito degli «usi consueti di lealtà» ai sensi dell'art.6, n.1, lett. c), della direttiva 89/104, costituisce in sostanza l'espressione di un obbligo di lealtà con riferimento ai legittimi interessi del titolare del marchio.

Questo obbligo deriva da una consolidata giurisprudenza della Corte <sup>(11)</sup>. Resta tuttavia da individuare la portata di tale obbligo, visto che esso non trova un'esatta definizione nella direttiva 89/104. A questo interrogativo può risponderci esaminando la pertinente giurisprudenza della Corte, dalla quale è possibile trarre gli elementi idonei a delineare la portata dell'obbligo in questione. In particolare, la Corte ha chiarito <sup>(12)</sup> che un terzo non può utilizzare il marchio altrui *"in modo tale da poter dare l'impressione che sussista un legame commerciale fra l'impresa terza e il titolare del marchio, e in particolare che...esista un rapporto speciale fra le due imprese"*. Inoltre, la Corte ha osservato che l'impresa che menziona il marchio altrui non deve trarre indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà <sup>(13)</sup>.

Inoltre, utili indicazioni possono trarsi dalle disposizioni comunitarie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa (direttiva 84/450, così come modificata dalla direttiva 97/55). Infatti, dall'analisi dei 'considerando' 13-15 emerge infatti che il diritto esclusivo conferito al titolare di un marchio dall'art. 5 della direttiva 89/104 non è violato nel caso in cui un terzo utilizzi tale marchio nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttiva 97/55. Ne deriva che, se il messaggio trasmesso tramite la menzione del marchio è lecito ai sensi delle

---

<sup>(10)</sup> In particolare, la direttiva prevede che l'uso del marchio non sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale quando:

- avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale tra i terzi e il titolare del marchio;
- pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà;
- causi discredito o denigrazione di tale marchio;
- il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione o una contraffazione del prodotto recante il marchio di cui egli non è il titolare.

<sup>(11)</sup> Sent. BMW, *cit.*, p.61; sent. Gerolsteiner Brunnen del 7/01/2004, *causa C-100/02*, p.24.

<sup>(12)</sup> Sent. BMW, *cit.*, p.64.

<sup>(13)</sup> In particolare, il vantaggio è indebito qualora esso derivi dal fatto che i potenziali acquirenti siano indotti a ritenere che vi sia una connessione tra il titolare del marchio e l'impresa che ha realizzato il prodotto.

disposizioni sulla pubblicità ingannevole e comparativa, gli usi di lealtà di cui all'art. 6, n. 1, della direttiva 89/104 possono ritenersi rispettati <sup>(14)</sup>.

Emerge dunque dalla giurisprudenza sopra ricordata e dalle disposizioni della direttiva 84/450 modificata che sarà senz'altro illecito l'uso di un marchio altrui secondo modalità atte ad ingenerare confusione circa l'origine del prodotto presso i potenziali acquirenti. In particolare, questi ultimi non devono essere indotti a credere che il prodotto sia riconducibile al titolare del marchio e presenti quindi la stessa qualità dei prodotti realizzati da quest'ultimo. Pertanto, il fatto che un terzo usi il marchio di cui non è il titolare per indicare la destinazione del prodotto che mette in commercio non significa necessariamente che egli presenta tale prodotto come avente pari qualità o caratteristiche equivalenti a quelle del prodotto recante tale marchio. Una presentazione di tale tipo dipende dai fatti del caso di specie e spetta al giudice del rinvio valutarne l'eventuale esistenza in funzione delle circostanze della controversia principale.

Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede se la valutazione della liceità dell'uso del marchio altrui sia influenzata dal fatto che l'operatore commerciale che appone tale marchio su un proprio prodotto venda altresì il tipo di prodotto insieme al quale il primo deve essere utilizzato.

Secondo la Corte, occorre rilevare che, come hanno fatto valere il governo finlandese e quello del Regno Unito nelle loro osservazioni, nessuna disposizione della detta direttiva esclude che, in un tale caso, un terzo possa invocare il detto art.6, n.1, lett. c). Tuttavia, l'utilizzo del marchio da parte di tale terzo deve essere necessario <sup>(15)</sup> per indicare la destinazione del prodotto messo in commercio da parte di questo e deve essere realizzato conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

In merito a tale valutazione, come anche suggerito dall'avvocato generale nelle sue conclusioni, bisogna precisare che *“il fatto che l'operatore commerciale che appone il marchio altrui su un proprio prodotto venda altresì il tipo di prodotto insieme al quale il primo deve essere utilizzato costituisce un elemento importante per la valutazione della liceità dell'uso del marchio, ma non modifica i criteri per tale valutazione”*.

---

<sup>(14)</sup> Le condizioni che l'art. 3 bis della direttiva 84/450 modificata (inserito in base all'art. 1, n. 4, della direttiva 97/55) impone per la liceità della pubblicità comparativa (e che maggiormente rilevano per il caso di specie) non si discostano sostanzialmente da quelle desumibili dalla ricordata giurisprudenza della Corte. Occorre cioè che quella pubblicità non ingeneri confusione sul mercato fra l'operatore economico ed un concorrente [lett. d)], e non miri a trarre indebito vantaggio dalla notorietà connessa al marchio di un concorrente [lett. g)].

<sup>(15)</sup> E' una questione di fatto che spetta al giudice nazionale valutare in funzione delle circostanze specifiche di ogni fattispecie.