

La quarta sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella causa C-361/22 del 11 gennaio 2024, è intervenuta in merito all'uso di un marchio di impresa da parte di un terzo senza l'autorizzazione rilasciata dal titolare del marchio stesso. È necessario, rileva la Corte di Lussemburgo, al fine di stabilire i limiti di questo uso e la sua portata, confrontare su un piano letterario la disposizioni normativa dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (del 22 ottobre 2008) con la prescrizione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (del 16 dicembre 2015), che ha abrogato e sostituito, a decorrere dal 15 gennaio 2019, la precedente citata direttiva.

Secondo il tenore letterale dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95, spiega la Corte, il diritto conferito al momento della registrazione del marchio di impresa non permette al titolare di vietare ai terzi l'uso del marchio di impresa medesimo nel commercio se esso «è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale».

Per contro, riconosce la Corte, l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2015/2436 enuncia primariamente che il marchio d'impresa è un segno utile per identificare, conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio, riprendendo poi per il resto pressoché lo stesso contenuto dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2008/95.

Dal confronto su un piano letterale di queste due disposizioni risulta, quindi, che l'uso idoneo a limitare gli effetti del marchio di impresa in forza dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 costituisce una delle ipotesi dell'uso lecito al quale il titolare di un marchio non può opporsi in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/2436.

Ne consegue che la portata dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 è più limitata rispetto a quella dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/2436, dato che tale articolo 6, paragrafo 1, lettera c), riguarda solo l'uso, nel commercio, del marchio di impresa, se l'uso stesso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio.

La Corte precisa che «l'obiettivo perseguito dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/95 è di consentire ai fornitori di prodotti o di servizi, complementari a prodotti o servizi offerti dal titolare di un marchio, di utilizzare tale marchio al fine di informare, in modo comprensibile e completo, il pubblico sulla destinazione del prodotto che commercializzano o del servizio che offrono o, in altri termini, sul nesso utilitaristico esistente tra i loro prodotti o i loro servizi e quelli del suddetto titolare del marchio» (vedi, in tal senso, sentenze del 17 marzo 2005, Gillette Company e Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punti 33 e 34, nonché dell'8 luglio 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, punto 64).

Perciò, laddove l'uso da parte di un terzo del marchio sia necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto commerciale o di un servizio, non è ammesso divieto posto dal titolare all'uso medesimo. Difatti, spiega la Corte riprendendo significativamente il Considerando 25 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa [COM(2013) 162 final], «occorre che il titolare non abbia il diritto di impedire un uso generale corretto e onesto del marchio per designare e menzionare prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare». D'altronde, dalla giurisprudenza consolidata della Corte risulta che, limitando gli effetti dei diritti di cui il titolare di un marchio di impresa gode ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2008/95, l'articolo 6 della direttiva medesima «mira a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato interno, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende stabilire e conservare» (vedi, in tal senso, sentenza del 17 marzo 2005, Gillette Company e Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punto 29).



L'uso del marchio d'impresa da parte di terzi senza l'autorizzazione del titolare del marchio

Diritto civile

Beatrice Gregorini

11 | 01 | 2024

Riferimenti Normativi:

- art. 6, Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- art. 14, Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio