Causa C-17/06

Céline SARL
contro
Céline SA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Nancy)

«Marchi — Artt. 5, n. 1, lett. a), e 6, n. 1, lett. a), della prima direttiva 89/104/CEE — Diritto del titolare di un marchio registrato di opporsi all'uso da parte di un terzo di un segno identico al marchio — Uso del segno come denominazione sociale, nome commerciale o insegna — Diritto del terzo di usare il suo nome»

Conclusioni dell'avvocato generale E. Sharpston, presentate il 18 gennaio 2007 I - 7044

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 settembre 2007 . . . . . I - 7060

Massime della sentenza

1. *Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diritto del titolare di un marchio di opporsi all'uso da parte di un terzo di un segno identico per prodotti identici — Uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva — Nozione*

   [Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 1, lett. a)]

2. *Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Diritto del titolare di un marchio di opporsi all'uso da parte di un terzo di un segno identico per prodotti identici — Portata*

   [Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 1, lett. a)]

3. *Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Limitazione degli effetti del marchio*

   [Direttiva del Consiglio 89/104, art. 6, n. 1, lett. a)]

1. L'uso, da parte di un terzo che non vi sia stato autorizzato, di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un'insegna identici ad un marchio anteriore costituisce un «uso per prodotti o servizi» quando l'uso è effettuato allo scopo di distinguere i detti prodotti o servizi.

   Ciò si verifica quando un terzo appone il segno che costituisce la sua denominazione sociale, il suo nome commerciale o la sua insegna sui prodotti che immette in commercio oppure, anche senza apposizione, quando il terzo impiega il detto segno in modo tale da creare un nesso tra il segno che rappresenta la denominazione sociale, il nome commerciale o l'insegna del terzo e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo. Al contrario, la detta nozione non comprende l'uso che si limita a identificare una società o a segnalare un negozio, poiché un uso del genere non è di per sé finalizzato a distinguere prodotti o servizi. Spetta al giudice nazionale verificare se l'uso di tale segno costituisca un uso per prodotti o servizi ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva.

   (v. punti 20-24 e dispositivo)

2. L'uso, da parte di un terzo che non vi sia stato autorizzato, di un segno identico ad un marchio registrato per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato può essere vietato, conformemente all'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva 89/104 sui marchi d'impresa, solo se pregiudica o è idoneo a pregiudicare le funzioni del detto marchio e in particolare la sua funzione essenziale, che è quella di garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi. Ciò si verifica quando il segno è usato dal terzo per i suoi prodotti o servizi in modo che i consumatori possano interpretarlo nel

senso che esso designa l'origine dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Spetta al giudice nazionale verificare se l'uso di tale segno pregiudichi o possa pregiudicare la funzione essenziale del marchio.

(v. punti 26-28 e dispositivo)

3. Ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), della prima direttiva 89/104 sui marchi d'impresa, il diritto conferito dal marchio non permette al suo titolare di vietare a un terzo l'uso nel commercio del suo nome e del suo indirizzo, purché tale uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. Spetta al giudice nazionale valutare l'osservanza della detta condizione tenendo conto della misura in cui, da una parte, l'uso del suo nome da parte del terzo viene inteso dal pubblico interessato, o per lo meno da una parte significativa di esso, come sintomatico di un collegamento tra i prodotti o i servizi del terzo e il titolare del marchio o una persona autorizzata ad usare il marchio, nonché, dall'altra, della misura in cui il terzo avrebbe dovuto esserne consapevole. Un ulteriore elemento da considerare nel procedere a tale valutazione è rappresentato dal fatto che si tratti di un marchio che, nello Stato membro in cui è registrato e in cui è richiesta la sua tutela, gode di una certa notorietà, dalla quale il terzo potrebbe trarre vantaggio per la commercializzazione dei propri prodotti o servizi.

(v. punti 30, 34-35 e dispositivo)