

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 37/08

12 giugno 2008

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-533/06

*O2 Holdings Limited e O2 (UK) Limited / Hutchison 3G UK Limited*

### **LA O2 NON PUÒ INVOCARE I SUOI DIRITTI DI MARCHIO PER VIETARE L'USO DI UN SEGNO SIMILE IN UNA PUBBLICITÀ COMPARATIVA DELLA HUTCHISON 3G**

*Il diritto di marchio non consente di opporsi all'uso di un segno identico o simile ad un marchio in una pubblicità comparativa se non esiste per il pubblico un rischio di confusione tra l'operatore pubblicitario e il titolare del marchio o tra i marchi, beni o servizi dell'operatore pubblicitario e quelli del titolare del marchio*

Ai sensi della direttiva comunitaria sui marchi<sup>1</sup>, il titolare di un marchio può vietare l'uso, nel commercio, di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici e l'uso di un segno simile al marchio se esiste un rischio di confusione che comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio.

La direttiva comunitaria sulla pubblicità comparativa<sup>2</sup> ammette la liceità della stessa a talune condizioni (che non sia ingannevole, che non ingeneri confusione sul mercato tra l'operatore pubblicitario e un concorrente o tra i marchi, che non causi discredito o denigrazione di un marchio e che non tragga indebitamente vantaggio da un marchio).

Per promuovere i suoi servizi di telefonia mobile, la O2 utilizza immagini di bolle rappresentate in vari modi ed è titolare di due marchi nazionali britannici consistenti in un'immagine statica di bolle.

Nel 2004, la Hutchison 3G («H3G»), un concorrente della O2 che commercializza i suoi servizi sotto il segno «3», lanciava una campagna pubblicitaria per il suo servizio prepagato, denominato «Threepay». A tal fine, essa faceva diffondere alla televisione un messaggio pubblicitario in cui comparava il prezzo dei suoi servizi con quello dei servizi offerti dalla O2. Tale pubblicità iniziava con l'uso del nome «O2» e di immagini di bolle in bianco e nero in

<sup>1</sup> Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

<sup>2</sup> Direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (GU L 290, pag. 18).

movimento, per continuare poi con immagini di «Threepay» e di «3», e con un messaggio da cui risultava che i servizi della H3G erano specificamente meno costosi.

La O2 intentava un'azione per contraffazione dei suoi marchi con bolle dinanzi alla High Court, pur ammettendo che il confronto dei prezzi effettuato nella pubblicità controversa era esatto e che la pubblicità non era ingannevole. Tale azione veniva respinta. La O2 impugnava tale sentenza dinanzi alla Court of Appeal, che chiedeva alla Corte di giustizia se il titolare di un marchio possa vietare l'uso di un segno identico o simile al suo marchio in una pubblicità comparativa che non provoca confusione tra l'operatore pubblicitario e un concorrente o tra i marchi, beni o servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente.

In via preliminare, la Corte chiarisce l'interazione esistente tra la direttiva sui marchi e la direttiva sulla pubblicità comparativa. Essa considera che l'uso di un segno identico o simile al marchio di un concorrente in una pubblicità comparativa per identificare i suoi prodotti o servizi può essere vietato in forza della direttiva sui marchi. Tuttavia, la Corte rileva che il legislatore ha voluto favorire la pubblicità comparativa e, a tale scopo, limitare in una qualche misura il diritto conferito dal marchio.

Per conciliare la tutela dei marchi registrati e l'impiego della pubblicità comparativa, la Corte dichiara che il titolare di un marchio non può vietare l'uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa che soddisfa tutte le condizioni di liceità, di un segno identico o simile al suo marchio. Tuttavia, se esiste un rischio di confusione tra l'operatore pubblicitario e un concorrente o tra i marchi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente, la pubblicità non soddisfa tutte le condizioni di liceità enunciate nella direttiva sulla pubblicità comparativa e il titolare del marchio può vietare l'uso di un segno identico o simile al suo marchio.

In risposta alla questione sottoposta dalla Court of Appeal, la Corte ricorda che il titolare di un marchio può vietare l'uso di un segno simile al suo marchio, in presenza di **quattro condizioni**: tale uso deve aver luogo nel commercio; dev'essere fatto senza il consenso del titolare del marchio; dev'essere fatto per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui il marchio è stato registrato e deve pregiudicare ovvero essere idoneo a pregiudicare la funzione essenziale del marchio (che consiste nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o servizi) a causa di un rischio di confusione per il pubblico. La Corte rileva che le prime tre condizioni ricorrono nella causa principale. Per contro essa osserva che, secondo le stesse constatazioni del giudice del rinvio, **l'uso da parte della H3G di immagini di bolle simili ai marchi non ha dato adito ad un rischio di confusione per i consumatori**. Infatti, nel complesso, la pubblicità controversa non era ingannevole e, in particolare, non lasciava supporre che ci fosse una qualsiasi relazione commerciale tra la O2 e la H3G. **Di conseguenza, la quarta condizione non ricorre nella causa principale.**

Pertanto, la Corte dichiara che **il titolare di un marchio non può invocare i suoi diritti di marchio per vietare l'uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa, di un segno simile a tale marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui tale marchio è stato registrato, quando tale uso non dà adito ad un rischio di confusione per il pubblico.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: CS ES DE EL FR HU IT PT SK*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-533/06>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis*

*tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*