

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ 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. 54/09

18 giugno 2009

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-487/07

L'Oréal SA e a. / Bellure NV e a.

IL TITOLARE DI UN MARCHIO PUÒ VIETARE L'USO DI UN ELENCO COMPARATIVO CHE PRESENTA UN PRODOTTO TERZO COME IMITAZIONE DI UNO DEI PROPRI PRODOTTI

*Il vantaggio ottenuto dall'operatore pubblicitario grazie ad un tale elenco comparativo è il
frutto di una concorrenza sleale e, pertanto, è tratto indebitamente*

La L'Oréal SA, la Lancôme parfums et beauté e la Laboratoires Garnier sono società del gruppo L'Oréal, che produce e commercializza profumi di lusso. Dette società sono titolari dei marchi notori Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs e Noa.

La Malaika e la Starion commercializzano nel Regno Unito imitazioni dei citati profumi, prodotte dalla Bellure. I flaconi e le scatole utilizzati per commercializzare dette imitazioni mostrano una generale somiglianza con quelli di cui si serve la L'Oréal, i quali sono protetti da marchi denominativi e figurativi. Inoltre le società in parola utilizzano elenchi comparativi, trasmessi ai rivenditori, in cui è indicato il marchio denominativo del profumo di lusso di cui il profumo commercializzato è l'imitazione.

La L'Oréal e a. hanno intentato dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales) un'azione per contraffazione di marchi contro la Bellure, la Malaika e la Starion.

Il giudice nazionale ha adito la Corte di giustizia affinché precisi l'interpretazione di talune disposizioni della direttiva sui marchi ¹ e della direttiva in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa ².

Per quanto riguarda l'utilizzo di scatole e flaconi simili a quelli dei profumi di lusso commercializzati dalla L'Oréal, la Corte ha riflettuto sulla circostanza se si possa ritenere che un terzo che usa un segno simile ad un marchio notorio tragga indebitamente vantaggio dal marchio, qualora detto uso gli procuri un vantaggio ai fini della commercializzazione dei suoi prodotti o

¹ Prima 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).

² Direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità 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).

servizi, senza tuttavia creare, per il pubblico, un rischio di confusione o arrecare un pregiudizio al titolare del marchio.

La Corte risolve tale questione in senso affermativo, dichiarando che **l'esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio non presuppone né l'esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al titolare del marchio.**

Al fine di determinare se l'uso di un segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio la Corte considera necessario effettuare una valutazione complessiva che tenga conto, in particolare, dell'intensità della notorietà e del grado del carattere distintivo del marchio, del grado di somiglianza fra i marchi in conflitto, nonché della natura e del grado di prossimità dei prodotti interessati.

Nella fattispecie in esame la Malaika e la Starion traggono un vantaggio commerciale dall'utilizzo, per la commercializzare delle loro imitazioni «di scarsa qualità», di scatole e flaconi simili a quelli utilizzati dalla L'Oréal per i propri profumi di lusso. Peraltro, la somiglianza è stata scientemente cercata, al fine di realizzare un'associazione nella mente del pubblico, con lo scopo di agevolare la commercializzazione dei prodotti. La Corte dichiara che, in tale contesto, occorre tenere conto, in particolare, del fatto che l'utilizzo di scatole e di flaconi simili a quelli dei profumi imitati è diretto a sfruttare, a scopi pubblicitari, il carattere distintivo e la notorietà dei marchi con cui detti profumi sono commercializzati.

La Corte conclude che **quando un terzo tenta, con l'uso di un segno simile ad un marchio notorio, di porsi nel solco tracciato da quest'ultimo, al fine di beneficiare del suo potere attrattivo, della sua reputazione e del suo prestigio, così come di sfruttare, senza qualsivoglia compensazione economica e senza dover compiere sforzi propri a tale scopo, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine di detto marchio, si deve considerare il vantaggio derivante da siffatto uso come indebitamente tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio in parola.**

Relativamente agli elenchi comparativi di profumi che indicano i nomi dei profumi di lusso della L'Oréal, protetti da marchi denominativi, la Corte constata innanzitutto che sono idonei ad essere qualificati come pubblicità comparativa. Essa ricorda poi che l'uso da parte dell'operatore pubblicitario in una pubblicità comparativa di un segno identico o simile al marchio di un concorrente può essere eventualmente vietato in base alla direttiva sui marchi, salvo che ricorrano tutte le condizioni di liceità enunciate dalla direttiva in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.

Ciò premesso, nel presente contesto la Corte dichiara che **il titolare di un marchio è legittimato a esigere che sia vietato l'uso da parte di un terzo di un segno identico a detto marchio, anche quando siffatto uso non è idoneo a compromettere la funzione essenziale del marchio, consistente nell'indicare l'origine dei prodotti o servizi, purché tale uso arrechi pregiudizio o possa arrecare pregiudizio ad una delle altre funzioni del marchio, quali, segnatamente, quelle di comunicazione, investimento o pubblicità.**

Quanto alla questione se gli elenchi comparativi di profumi soddisfino tutte le condizioni di liceità enunciate dalla direttiva in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, la Corte ha giudicato che quest'ultima **vieta all'operatore pubblicitario di far figurare, nella pubblicità comparativa, il fatto che il prodotto da lui commercializzato costituisce un'imitazione o una riproduzione del prodotto o del servizio del marchio.** Orbene, gli elenchi comparativi hanno come scopo e come effetto di indicare al pubblico interessato il

profumo originale di cui si ritiene che i profumi commercializzati dalla Malaika e dalla Starion costituiscano un'imitazione. La Corte constata che tali elenchi dimostrano quindi che i menzionati profumi sono imitazioni dei profumi commercializzati dalla L'Oréal e, pertanto, rappresentano i prodotti commercializzati dall'operatore pubblicitario come imitazioni di prodotti che recano un marchio protetto.

Da ultimo, la Corte conclude che **il vantaggio realizzato dall'operatore pubblicitario grazie ad una siffatta pubblicità comparativa illecita deve essere considerato «indebitamente tratto» dalla notorietà connessa a tale marchio**, il che è parimenti contrario ai requisiti posti dalla direttiva in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.

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

Lingue disponibili: BG ES CS DE EL EN FR IT HU NL PT RO 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-487/07>

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*