

Causa C-48/05

Adam Opel AG

contro

Autec AG

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Landgericht Nürnberg-Fürth)

«Rinvio pregiudiziale — Marchio — Art. 5, nn. 1, lett. a), e 2, e art. 6, n. 1, lett. b), della Prima direttiva 89/104/CEE — Diritto del titolare di un marchio di opporsi all'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a tale marchio — Marchio registrato per autoveicoli e giocattoli — Riproduzione del marchio da parte di un terzo su modellini di veicoli di questa marca»

Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 7 marzo 2006	I - 1020
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 gennaio 2007	I - 1034

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 [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 — 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)]
3. *Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Marchio notorio — Tutela estesa a prodotti o servizi non simili (art. 5, n. 2, della direttiva)*
(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 2)
4. *Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Limitazione degli effetti del marchio*
[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 6, n. 1, lett. b)]

1. L'art. 5, n. 1, lett. a), della Prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che, quando un marchio è registrato contemporaneamente per autoveicoli e per giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini costituiscono un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per giocattoli. Spetta al giudice nazionale stabilire, con riferimento al consumatore medio di giocattoli nello Stato membro interessato, se ciò si

verifica nella controversia di cui è investito.

(v. punti 25, 37, dispositivo 1)

2. Al di fuori della specifica ipotesi di uso di un marchio da parte di un terzo prestatore di servizi aventi ad oggetto i prodotti contrassegnati da tale marchio, l'art. 5, n. 1, lett. a), della Prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che contempla l'uso di un

segno identico al marchio per prodotti venduti o servizi forniti dal terzo che siano identici a quelli per i quali il marchio è registrato.

Quindi, nel caso di un marchio registrato contemporaneamente per autoveicoli e giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio suddetto, di un segno identico a quest'ultimo su modelli in scala ridotta di veicoli della marca in questione, non costituisce un uso del segno quale marchio registrato per autoveicoli, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva.

ha il diritto di vietare — ove la protezione stabilita dalla detta disposizione sia stata introdotta nel diritto nazionale — qualora tale uso privo di giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio. Trattandosi di una valutazione di carattere fattuale, spetta al giudice nazionale, se del caso, stabilire se ciò si verifica nella controversia di cui è investito.

.(v. punti 36-37, dispositivo 1)

(v. punti 28, 30)

3. L'art. 5, n. 2, della Prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che, quando un marchio è registrato contemporaneamente per autoveicoli — in relazione ai quali esso gode di notorietà — e per giocattoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini costituiscono un uso che il titolare del marchio

4. L'art. 6, n. 1, lett. b), della Prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che, qualora un marchio sia registrato in particolare per autoveicoli, l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi.

(v. punto 45, dispositivo 2)