

Causa C-533/06

O2 Holdings Limited e O2 (UK) Limited

contro

Hutchison 3G UK Limited

[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 1 — Diritto esclusivo del titolare del marchio — Uso di un segno identico o simile ad un marchio in una pubblicità comparativa — Limitazione degli effetti del marchio — Pubblicità comparativa — Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE — Art. 3 bis, n. 1 — Condizioni di liceità della pubblicità comparativa — Utilizzo del marchio di un concorrente o di un segno simile a tale marchio»

Conclusioni dell'avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 31 gennaio 2008 . . . I - 4235
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 giugno 2008 I - 4254

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 o simile per prodotti o servizi identici o simili*
(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, nn. 1 e 2)

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 o simile per prodotti o servizi identici o simili*
(Direttive del Consiglio 89/104, art. 5, nn. 1 e 2, e 84/450, art. 3 bis, n. 1)
3. *Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Registrazione di un nuovo marchio — Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Diritto del titolare di un marchio di opporsi all'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione*
[Direttiva del Consiglio 89/104, artt. 4, n. 1, lett. b), e 5, n. 1, lett. b)]
4. *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 o simile per prodotti o servizi identici o simili*
[Direttive del Consiglio 89/104, art. 5, n. 1, lett. b), e 84/450, art. 3 bis]

1. L'uso da parte di un operatore pubblicitario in una pubblicità comparativa di un segno identico o simile al marchio di un concorrente per identificare i prodotti o servizi offerti da quest'ultimo deve essere considerato come un uso per i prodotti e servizi propri dell'operatore pubblicitario, ai sensi dell'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 89/104 sui marchi.

diretta a promuovere i prodotti e i servizi di tale operatore. Con una pubblicità di tal genere, l'operatore pubblicitario cerca di distinguere i suoi prodotti e servizi, comparando le loro caratteristiche con quelle di prodotti e servizi concorrenti. Tale analisi è confermata dal quindicesimo 'considerando' della direttiva 97/55, in cui il legislatore comunitario ha evidenziato che lo scopo della pubblicità comparativa è quello di distinguere i prodotti e i servizi dell'operatore pubblicitario da quelli del suo concorrente.

In effetti, da un lato, l'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che contempla l'uso di un segno identico o simile al marchio per prodotti venduti o servizi forniti dal terzo.

(v. punti 34-36)

D'altro lato, una pubblicità con cui l'operatore pubblicitario confronti i prodotti e i servizi che commercializza con quelli di un concorrente è evidentemente

2. Gli artt. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva 89/104 sui marchi, e 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva 97/55, devono essere interpretati nel senso che

il titolare di un marchio registrato non è legittimato a vietare l'uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile al suo marchio in una pubblicità comparativa che soddisfa tutte le condizioni di liceità enunciate al detto art. 3 bis, n. 1.

di «confusione» utilizzata all'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 e all'art. 3 bis, n. 1, lett. d), della direttiva 84/450.

(v. punti 45-49, 51, dispositivo 1)

Tuttavia, quando ricorrono le condizioni richieste dall'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 per vietare l'uso di un segno identico o simile ad un marchio registrato, è escluso che la pubblicità comparativa in cui tale segno è utilizzato soddisfi la condizione di liceità enunciata all'art. 3 bis, n. 1, lett. d), della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55.

3. La nozione di rischio di confusione di cui agli artt. 4, n. 1, lett. b), e 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva 89/104 sui marchi è la stessa.

Infatti, da un lato, in caso di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o i servizi, il rischio di confusione costituisce la condizione specifica della tutela. L'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 è quindi destinato ad applicarsi solo se, a causa dell'identità o della somiglianza dei marchi e dei prodotti o servizi designati, sussista un rischio di confusione per il pubblico. D'altro lato, dall'art. 3 bis, n. 1, lett. d), della direttiva 84/450 risulta che una pubblicità comparativa non è lecita 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. Alla luce dei 'considerando' 13-15 della direttiva 97/55, occorre interpretare allo stesso modo la nozione

Tuttavia, nell'ambito dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, si tratta di una domanda di registrazione di un marchio. Quando un marchio viene registrato il titolare di esso ha il diritto di utilizzarlo a suo piacimento, cosicché, ai fini della valutazione se la domanda di registrazione ricada nell'impedimento alla registrazione previsto in tale disposizione, occorre verificare se esista un rischio di confusione con il marchio anteriore dell'opponente in qualsiasi circostanza in cui il marchio richiesto, se registrato, potrebbe essere usato.

Al contrario, nell'ipotesi di cui all'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, il terzo che usi un segno identico o simile ad un marchio registrato non rivendica alcun diritto di marchio su tale segno, ma ne fa un uso preciso. Pertanto, per

valutare se il titolare del marchio registrato possa opporsi a tale uso specifico occorre limitarsi alle circostanze che contraddistinguono tale uso, senza che occorra accertare se un altro uso del medesimo segno in circostanze diverse sarebbe anch'esso suscettibile di dare adito ad un rischio di confusione.

(v. punti 65-67)

marchio registrato non è legittimato a far 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, e ciò a prescindere dal fatto che tale pubblicità comparativa soddisfi o meno tutte le condizioni di liceità enunciate all'art. 3 bis della direttiva 84/450, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva 97/55.

4. L'art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva 89/104 sui marchi deve essere interpretato nel senso che il titolare di un

(v. punto 69, dispositivo 2)