

# Causa C-487/07

**L'Oréal SA e altri**

**contro**

**Bellure NV e altri**

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

«Direttiva 89/104/CEE — Marchi — Art. 5, nn. 1 e 2 — Uso in una pubblicità comparativa — Diritto di inibitoria di detto uso — Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà — Pregiudizio arrecato alle funzioni del marchio — Direttiva 84/450/CEE — Pubblicità comparativa — Art. 3 bis, n. 1, lett. g) e h) — Condizioni di pubblicità comparativa lecita — Vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà connessa ad un marchio — Presentazione di un bene come imitazione o riproduzione»

Conclusioni dell'avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 10 febbraio  
2009 . . . . . I - 5189  
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 giugno 2009 . . . . . I - 5226

## Massime della sentenza

1. *Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 89/104 — Marchio notorio — Tutela estesa a prodotti o servizi non simili (art. 5, n. 2, della direttiva) — Condizioni della maggiore tutela*  
(Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 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 — Uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva [Direttive del Consiglio 84/450, art. 3 bis, n. 1, e 89/104, art. 5, n. 1, lett. a)]*
3. *Ravvicinamento delle legislazioni — Pubblicità ingannevole e comparativa — Direttiva 84/450 — Pubblicità comparativa [Direttiva del Consiglio 84/450, art. 3 bis, n. 1, lett. g) e h)]*
1. L'art. 5, n. 2, della prima direttiva 89/104, sui marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che l'esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, ai sensi di tale disposizione, non presuppone né l'esistenza di un rischio di confusione, né quella di un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio o, più in generale, al titolare di quest'ultimo. Il vantaggio risultante dall'uso da parte di un terzo di un segno simile ad un marchio notorio è tratto indebitamente da detto terzo dal carattere distintivo o dalla notorietà quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest'ultimo, e di sfruttare, senza alcun corrispettivo economico, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine del marchio in parola.
2. L'art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva 89/104 sui marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato è legittimato a esigere che sia vietato l'uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa rispetto alla quale non ricorrono tutte le condizioni di liceità enunciate all'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva 97/55, di un segno identico a detto marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio in parola è stato registrato, anche quando siffatto uso non sia 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.

Ai sensi dell'art. 5, n. 1, prima frase, della direttiva 89/104, infatti, il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Ex art. 5, n. 1, lett. a),

(v. punto 50, dispositivo 1)

della medesima direttiva, tale diritto esclusivo legittima il titolare a vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato.

Il diritto esclusivo di cui all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 è stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio d'impresa di tutelare i propri interessi specifici quale titolare di quest'ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le sue proprie funzioni e, pertanto, l'esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio. Fra dette funzioni è da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio consistente nel garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto o del servizio, ma anche le altre funzioni del marchio, segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità.

(v. punti 57-58, 65, dispositivo 2)

3. L'art. 3 bis, n. 1, della direttiva 84/450, in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, come modificata dalla direttiva 97/55, deve essere interpre-

tato nel senso che un operatore pubblicitario il quale menziona in modo esplicito o implicito, in una pubblicità comparativa, che il prodotto da lui commercializzato costituisce un'imitazione di un prodotto protetto da un marchio notorio, rappresenta «un bene o un servizio come imitazione o contraffazione», ai sensi del medesimo art. 3 bis, n. 1, lett. h).

Infatti, l'oggetto specifico della condizione posta dall'art. 3 bis, n. 1, lett. h), della direttiva 84/450 consiste nel vietare all'operatore pubblicitario di far figurare, nella pubblicità comparativa, il fatto che il prodotto o il servizio da lui commercializzato costituisce un'imitazione o una riproduzione del prodotto o del servizio del marchio. A tale riguardo, sono vietati non solamente i messaggi pubblicitari che richiamano esplicitamente l'idea dell'imitazione o della riproduzione, ma parimenti quelli che, tenuto conto della presentazione globale e del contesto economico in cui sono inseriti, sono idonei a trasmettere implicitamente siffatta idea al pubblico destinatario.

Non è pertinente a detto proposito la questione se il messaggio pubblicitario segnali che si tratta di un'imitazione del prodotto coperto da un marchio protetto nel suo insieme o solamente dell'imitazione di una caratteristica essenziale dello stesso.

Quando una pubblicità comparativa che rappresenta i prodotti dell'operatore pubblicitario come un'imitazione di un prodotto recante un marchio risulta, in base alla direttiva 84/450, contraria ad una concorrenza leale e, quindi, illecita, il vantaggio realizzato dall'operatore pubblicitario grazie ad una pubblicità del genere è frutto di una concorrenza sleale e, di

conseguenza, deve essere considerato indebitamente tratto dalla notorietà connessa a detto marchio ai sensi del menzionato art. 3 bis, n. 1, lett. g).

(v. punti 75-76, 79-80, dispositivo 3)