

Causa C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

contro

Franz Hauswirth GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall'Oberster Gerichtshof)

«Marchio comunitario tridimensionale — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 51, n. 1, lett. b) — Criteri pertinenti ai fini della valutazione della “malafede” del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio comunitario»

Conclusioni dell'avvocato generale E. Sharpston, presentate il 12 marzo 2009 I - 4896

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 giugno 2009 I - 4918

Massime della sentenza

*Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità assoluta
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 51, n. 1, lett. b)]*

Ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario, in particolare:

- il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;

- l'intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno, nonché

- il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione.

La presunzione che il richiedente sia a conoscenza dell'utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione può risultare in particolare da una conoscenza generale di un siffatto utilizzo nel settore economico interessato, laddove tale conoscenza può essere dedotta, in particolare, dalla durata di un siffatto utilizzo. Infatti, più tale utilizzo è vecchio, più è verosimile che il richiedente ne fosse a conoscenza al momento del deposito della domanda di registrazione. Tuttavia, detta presunzione non è sufficiente, di per sé, perché sia dimostrata l'esistenza della malafede del richiedente.

L'intenzione del richiedente al momento del deposito della domanda di registrazione è un elemento soggettivo che deve essere determinato con riferimento alle circostanze oggettive del caso di specie. Così, l'intenzione di impedire ad un terzo di commercializzare un prodotto può, in talune circostanze, caratterizzare la malafede del richiedente, in particolare qualora quest'ultimo non abbia intenzione di utilizzare il segno, ma desideri unicamente impedire che un terzo entri nel mercato.

Il fatto che un terzo utilizzi da lungo tempo un segno per un prodotto identico o simile e confondibile con il marchio richiesto e che tal segno goda di un certo grado di tutela

giuridica è uno dei fattori pertinenti per valutare l'esistenza della malafede del richiedente. Infatti, in un tal caso, il richiedente potrebbe beneficiare dei diritti conferiti dal marchio comunitario al solo scopo di fare concorrenza, in modo sleale, ad un altro produttore utilizzando un segno che, in ragione dei suoi propri meriti, ha già acquisito un certo grado di tutela giuridica. Ciò detto, non si può tuttavia escludere che perfino in siffatte circostanze e, in particolare, qualora vari produttori utilizzino, sul mercato, segni identici o simili per prodotti identici o simili e confondibili con il segno di cui viene chiesta la registrazione il richiedente persegua, tramite la registrazione di tale segno, un obiettivo legittimo. Questo può in particolare avvenire quando il richiedente sa, al momento del deposito della domanda di registrazione, che un terzo che da poco opera sul mercato tenta di trarre profitto da detto segno copiandone la presentazione, circostanza che induce il richiedente a far registrare il medesimo al fine di impedire l'utilizzo di detta presentazione.

Inoltre, anche la natura del marchio richiesto può essere pertinente al fine della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente. Infatti, laddove il segno interessato consista

nella forma e nella presentazione d'insieme di un prodotto, l'esistenza della malafede del richiedente potrebbe essere dimostrata più facilmente qualora la libertà di scelta dei concorrenti in ordine alla forma e alla presentazione di un prodotto venga limitata per motivi di ordine tecnico o commerciale, di modo che il titolare del marchio sia in grado di impedire ai suoi concorrenti non solo di utilizzare un segno identico o simile, ma anche di commercializzare prodotti comparabili.

Peraltro, ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente, si può infine prendere in considerazione il grado di notorietà di cui gode un segno al momento del deposito della domanda presentata per la sua registrazione come marchio comunitario. Infatti, un tale grado di notorietà potrebbe proprio giustificare l'interesse del richiedente ad assicurare una maggiore tutela giuridica al suo segno.

(v. punti 39-44, 46-52 e dispositivo)