

**Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 26 marzo 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesgerichtshof — Germania) — Eis.de GmbH/BBY
Vertriebsgesellschaft mbH**

(Causa C-91/09) ⁽¹⁾

[Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Marchi — Internet — Pubblicità a partire da parole chiave («keyword advertising») — Visualizzazione di un annuncio del concorrente del titolare del marchio a partire dall'inserimento di una parola chiave identica a detto marchio — Direttiva 89/104/CEE — Art. 5, n. 1, lett. a)]

(2010/C 234/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Eis.de GmbH

Convenuta: BBY Vertriebsgesellschaft mbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof Karlsruhe — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della 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) — Iscrizione, presso un prestatore di servizi che gestisce un motore di ricerca in internet, di un segno simile a un marchio d'impresa allo scopo di far apparire sullo schermo in modo automatico, digitando tale segno come parola chiave, pubblicità per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il detto marchio è stato registrato («keyword advertising») — Mancanza di autorizzazione da parte del titolare del marchio — Qualificazione di siffatta utilizzazione del marchio d'impresa quale «uso» ai sensi della disposizione citata.

Dispositivo

L'art. 5, n. 1, lett. a), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare che un inserzionista faccia — a partire da una parola chiave identica a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet — pubblicità per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è registrato, qualora tale pubblicità non consenta o consenta soltanto difficilmente

all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi cui si riferisce l'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo ovvero, al contrario, da un terzo.

⁽¹⁾ GU C 129 del 06.06.2009.

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 4 marzo 2010 —
Kaul GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli), Bayer AG**

(Causa C-193/09 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Domanda di registrazione del marchio denominativo comunitario ARCOL — Opposizione del titolare del marchio denominativo comunitario CAPOL — Esecuzione da parte dell'UAMI di una sentenza di annullamento di una decisione delle sue commissioni di ricorso — Diritto al contraddittorio — Rischio di confusione — Grado minimo di somiglianza dei marchi richiesti — Rigetto per manifesta irrilevanza di elementi nuovi prodotti dinanzi alla commissione di ricorso — Artt. 8, n. 1, lett. b), 61, n. 2, 63, n. 6, 73, seconda frase, e 74, n. 2, del regolamento n. 40/94)

(2010/C 234/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kaul GmbH (rappresentante: avv. R. Kunze, Rechtsanwalt e solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider, agente), Bayer AG

Oggetto

Impugnazione presentata avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 25 marzo 2009, causa T-402/07, Kaul/UAMI, con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo comunitario «CAPOL» per prodotti della classe 1, contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 1° agosto 2007, procedimento R 782/2000-2, che respinge per la seconda volta il ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione presentata nei confronti della domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo «ARCOL» per prodotti delle classi 1, 17 e 20, in seguito all'annullamento della decisione iniziale di rigetto dell'opposizione della terza commissione di ricorso tramite la sentenza C-29/05 P, UAMI/Kaul.