



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

18 aprile 2013\*

«Marchi — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 15, paragrafo 1 — Nozione di “uso effettivo” — Marchio utilizzato unicamente in quanto elemento di un marchio complesso o in combinazione con un altro marchio»

Nella causa C-12/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 24 novembre 2011, pervenuta in cancelleria il 9 gennaio 2012, nel procedimento

**Colloseum Holding AG**

contro

**Levi Strauss & Co.,**

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, A. Rosas, E. Juhász (relatore), D. Šváby e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 29 novembre 2012,

considerate le osservazioni presentate:

- per la Colloseum Holding AG, da M. Klette, Rechtsanwalt;
- per la Levi Strauss & Co., da H. Harte-Bavendamm e M. Goldmann, Rechtsanwälte;
- per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Santoro, avvocato dello Stato;
- per il governo del Regno Unito, da C. Murrell, in qualità di agente, assistita da S. Ford, barrister;
- per la Commissione europea, da F. Bulst e F. Wilman, in qualità di agenti,

\* Lingua processuale: il tedesco.

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), disposizione ripresa senza modifica all'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Colloseum Holding AG (in prosieguo: la «Colloseum») e la Levi Strauss & Co. (in prosieguo: la «Levi Strauss») riguardo all'interpretazione della nozione di «uso effettivo», di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, qualora un marchio registrato sia utilizzato solo attraverso un altro marchio complesso di cui costituisce uno degli elementi o qualora sia utilizzato solo congiuntamente con un altro marchio, essendo registrata come marchio la combinazione dei due marchi in quanto tale.

### **Contesto normativo**

#### *Diritto internazionale*

- 3 L'articolo 5, C, punti 1 e 2, della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (*Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite*, vol. 828, n. 11851, pag. 305), stipula quanto segue:

«(1) Se, in un paese, l'utilizzazione del marchio registrato è obbligatoria, la registrazione non potrà essere annullata se non dopo trascorso un equo periodo e solo nel caso in cui l'interessato non giustifichi la causa della sua inazione.(2) L'uso di un marchio di fabbrica o di commercio, da parte del proprietario, sotto una forma che differisca per alcuni elementi che non alterino il carattere distintivo del marchio nella forma in cui questo è stato registrato in un paese dell'Unione [istituita dalla suddetta Convenzione], non comporterà l'invalidazione della registrazione né diminuirà la protezione accordata al marchio».

#### *Diritto dell'Unione*

- 4 Il nono considerando del regolamento n. 40/94 enuncia quanto segue:  
«considerando che è giustificato tutelare i marchi comunitari, nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati».
- 5 L'articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», prevede al paragrafo 1 che:

«Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

- b) i marchi privi di carattere distintivo;
- c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
- d) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;

(...)».

- 6 L'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento recita come segue:

«Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto».

- 7 L'articolo 9 del regolamento n. 40/94, intitolato «Diritti conferiti dal marchio comunitario», dispone al paragrafo 1 quanto segue:

«Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio:

(...)

- b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio;

(...)».

- 8 L'articolo 15 del suddetto regolamento, dal titolo «Uso del marchio comunitario», prevede quanto segue:

«1. Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

2. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerate come uso:

- a) l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato;

(...)».

- 9 L'articolo 98 del regolamento n. 40/94, al paragrafo 1, recita:

«Quando un tribunale dei marchi comunitari accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare l'osservanza del divieto».

*Diritto tedesco*

- 10 L'articolo 14, paragrafo 2, punto 2, della legge sulla protezione dei marchi ed altri segni distintivi (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl. 1994 I, pag. 3082), come modificata dalla legge 7 luglio 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 1191), disposizione che corrisponde all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, prevede il diritto del titolare di un marchio di vietare l'uso:

«(...) di un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra il segno e il marchio, (...)».

- 11 L'articolo 14, paragrafo 5, di tale legge dispone quanto segue:

«Chiunque utilizza un segno in violazione dei paragrafi 2-4 può essere perseguito dal titolare del marchio nell'ambito di un'azione inibitoria per il caso di pericolo di reiterazione. Tale diritto di inibitoria può essere rivendicato non appena sussista per la prima volta il pericolo che si verifichi un'infrazione».

**Controversia principale e questioni pregiudiziali**

- 12 La Levi Strauss è titolare di vari marchi e, segnatamente, del marchio denominativo comunitario LEVI'S, tra l'altro, per capi di abbigliamento e del marchio denominativo e figurativo tedesco n. DD 641 687, registrato il 12 gennaio 1977, per pantaloni, camicie, camicette e giacche da uomo,

donna e bambino (in prosieguo: il «marchio n. 3»). Quest'ultimo marchio, che comporta nell'elemento rettangolare rosso posto al margine superiore sinistro di una tasca l'elemento denominativo «LEVI'S», si presenta come segue:



- 13 La Levi Strauss è titolare anche del marchio figurativo comunitario n. 2 292 373 a colori, cioè rosso e blu, registrato il 10 febbraio 2005 per pantaloni (in prosieguo: il «marchio n. 6»). Secondo la sua descrizione nel registro, esso costituisce un marchio di posizione ed è composto da un'etichetta rettangolare rossa in materiale tessile, cucita sulla parte superiore della cucitura sinistra della tasca posteriore di pantaloni, pantaloncini o gonne, e sporgente da quest'ultima. Esso si presenta come segue:



- 14 L'iscrizione nel registro del marchio n. 6 contiene una dichiarazione di rinuncia in virtù della quale il suddetto marchio non conferisce alcun diritto di esclusiva quanto alla forma ed al colore della tasca in quanto tale. Il marchio n. 6 è stato registrato in base al carattere distintivo acquisito con l'uso, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94.

- 15 La Colloseum esercisce un negozio di abbigliamento. Nell'ambito della sua attività essa vendeva pantaloni, cioè jeans dei marchi COLLOSEUM, S. MALIK ed EURGIULIO. Tali pantaloni recano, a livello della tasca posteriore destra, bandierine di stoffa rettangolari rosse cucite sulla parte superiore della cucitura esterna destra della tasca e sulle quali sono riprodotti i marchi in questione o la denominazione «SM JEANS».
- 16 La Levi Strauss ha adito il giudice competente di primo grado con un ricorso diretto segnatamente a vietare alla Colloseum di offrire, immettere in commercio o detenere a tal fine pantaloni siffatti. Quest'ultima ha sollevato in particolare un motivo di difesa fondato sull'uso insufficiente del marchio n. 6.
- 17 Il giudice di primo grado ha accolto la domanda della Levi Strauss ed il giudice di appello ha respinto l'appello interposto avverso la decisione pronunciata in primo grado.
- 18 Il giudice del rinvio, adito con un ricorso in «Revision» (cassazione) presentato dalla Colloseum, ha annullato la decisione del giudice di appello ed ha rinviato la causa dinanzi a quest'ultimo. Poiché il giudice di appello ha nuovamente respinto l'appello della Colloseum, quest'ultima ha presentato un nuovo ricorso in «Revision» dinanzi al giudice del rinvio.
- 19 Questo giudice rileva che l'esito di tale secondo ricorso in «Revision» dipende dall'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94. Infatti esso intenderebbe affermare la sussistenza di un rischio di confusione, sul fondamento dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, tra il marchio n. 6 ed i modelli di pantalone commercializzati dalla Colloseum, sul presupposto che il marchio n. 6 sia tuttora valido.
- 20 Il giudice del rinvio sottolinea che gli occorre quindi accertare se il marchio n. 6 sia stato oggetto di un uso effettivo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94. Esso rileva che, secondo le constatazioni del giudice di appello dalle quali è vincolata, conformemente alle disposizioni processuali del diritto tedesco, il marchio n. 6 è stato registrato il 10 febbraio 2005. Il suo titolare sarebbe pertanto decaduto dai suoi diritti se il suddetto marchio non fosse stato oggetto, prima della chiusura dell'udienza svoltasi dinanzi al giudice di appello il 18 febbraio 2010, di un uso effettivo ai sensi delle disposizioni in parola.
- 21 Il giudice del rinvio rileva poi che, secondo le constatazioni del giudice di appello, la Levi Strauss ha utilizzato il marchio n. 6 solo nella forma del marchio n. 3. L'esito della controversia dipenderebbe dunque, segnatamente, dalla risposta alla questione se un marchio registrato, il quale costituisce un elemento di un altro marchio, e che in seguito all'uso dell'altro marchio abbia acquistato carattere distintivo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, possa anche essere oggetto di un uso effettivo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto regolamento, in ragione dell'uso di quest'altro marchio.
- 22 Il giudice del rinvio fa osservare che una questione siffatta non può essere considerata già risolta. Esso sottolinea anche che i marchi n. 3 e n. 6 non si differenziano l'uno dall'altro soltanto per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo dei marchi e che, di conseguenza, non ricorrono nella specie i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 40/94, il che distingue il procedimento principale dai fatti all'origine della domanda di pronuncia pregiudiziale che ha occasionato la sentenza del 25 ottobre 2012, Rintisch (C-553/11).
- 23 Il giudice del rinvio rileva inoltre che si può anche contemplare che l'utilizzazione della bandierina rettangolare rossa da parte della Levi Strauss in occasione della commercializzazione di pantaloni con la dicitura «LEVI'S» implichi un uso effettivo al contempo del marchio n. 6 e del marchio denominativo LEVI'S, quando la combinazione di entrambi i marchi è registrata essa stessa anche come marchio n. 3. Esso si chiede pertanto se un marchio possa essere oggetto di un uso effettivo ai



sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, qualora esso venga utilizzato solo insieme ad un altro marchio, il pubblico ravvisi nei due marchi dei segni distintivi autonomi e la combinazione dei due marchi sia, per di più, registrata essa stessa come marchio.

24 In tali circostanze il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 debba essere interpretato nel senso che

- 1) un marchio che costituisce uno degli elementi di un marchio complesso ed ha acquisito carattere distintivo solo in seguito all'uso del marchio complesso può essere usato in maniera idonea ad assicurare il mantenimento dei diritti del suo titolare qualora sia utilizzato solo il marchio complesso,
- 2) e un marchio è usato in maniera idonea ad assicurare il mantenimento dei diritti del suo titolare qualora esso sia utilizzato solo insieme ad un altro marchio, il pubblico ravvisi nei due marchi segni distintivi autonomi e la combinazione dei due marchi sia, per di più, registrata essa stessa come marchio».

### **Sulle questioni pregiudiziali**

25 Con tali questioni, che è necessario esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il presupposto di uso effettivo di un marchio, cioè di un uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti del titolare di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, sia soddisfatto qualora un marchio registrato, che ha acquisito il suo carattere distintivo in seguito all'uso di un altro marchio complesso di cui costituisce uno degli elementi, sia utilizzato solo attraverso quest'altro marchio complesso o qualora esso sia utilizzato insieme ad un altro marchio, quando la combinazione dei due marchi è, per di più, registrata essa stessa come marchio.

26 Conformemente alla costante giurisprudenza della Corte, il carattere distintivo di un marchio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 40/94 equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto, per il quale è chiesta la registrazione, come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (sentenza del 12 luglio 2012, *Smart Technologies/UAMI*, C-311/11 P, punto 23 e giurisprudenza citata). La funzione essenziale del marchio è di identificare, agli occhi dei consumatori, l'impresa da cui proviene il prodotto (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2004, *Anheuser-Busch*, C-245/02, Racc. pag. I-10989, punto 59 e giurisprudenza citata).

27 Quanto all'acquisizione del carattere distintivo di un marchio, ai fini della sua registrazione, attraverso l'uso che ne è stato fatto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, la Corte ha dichiarato, nel contesto dell'articolo 3, paragrafo 3, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), disposizione quest'ultima sostanzialmente corrispondente alla suddetta disposizione del regolamento n. 40/94, l'acquisizione di un carattere siffatto può risultare sia dall'uso, in quanto parte di un marchio registrato, di un elemento di quest'ultimo sia dall'uso di un marchio distinto in combinazione con un marchio registrato. In ambedue i casi è sufficiente che, in conseguenza di tale uso, gli ambienti interessati percepiscano effettivamente il prodotto o il servizio designato dal solo marchio di cui viene chiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa (sentenza del 7 luglio 2005, *Nestlé*, C-353/03, Racc. pag. I-6135, punto 30).

- 28 Di conseguenza, indipendentemente dalla questione se l'uso concerna un segno in quanto parte di un marchio registrato o in combinazione con quest'ultimo, il presupposto essenziale è che, in conseguenza dell'uso in parola, il segno la cui registrazione è richiesta quale marchio possa designare, nello spirito degli ambienti interessati, i prodotti ai quali si riferisce come provenienti da un'impresa determinata.
- 29 Inoltre la Corte ha già dichiarato che la constatazione effettuata al punto 30 della citata sentenza Nestlé è di portata generale ed è applicabile anche qualora si tratti di accertare il carattere distintivo particolare di un marchio anteriore al fine di determinare l'esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 (v. sentenza del 17 luglio 2008, L & D/UAMI, C-488/06 P, Racc. pag. I-5725, punti da 50 a 52).
- 30 Dati l'economia e l'obiettivo del regolamento n. 40/94, nonché del tenore letterale dell'articolo 15, paragrafo 1, di quest'ultimo, occorre considerare che la conclusione alla quale è pervenuta la Corte al punto 30 della citata sentenza Nestlé deve del pari essere accolta quando si tratta della nozione di «uso effettivo», ai fini del mantenimento dei diritti del titolare di un marchio registrato, ai sensi di tale disposizione.
- 31 È vero che l'uso grazie al quale un segno acquisisce un carattere distintivo conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 riguarda il periodo precedente alla sua registrazione in quanto marchio, mentre l'uso effettivo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, dello stesso regolamento concerne un periodo quinquennale successivo alla registrazione, talché l'uso ai sensi del suddetto articolo 7, paragrafo 3, allo scopo della registrazione non può essere invocato come tale per provare l'uso ai sensi del suddetto articolo 15, paragrafo 1, ai fini del mantenimento dei diritti del titolare del marchio registrato.
- 32 Tuttavia si deve rilevare che, come risulta dai punti da 27 a 30 della citata sentenza Nestlé, in maniera generale, la nozione di «uso» di un marchio ingloba, ai sensi del termine in questione, sia l'uso autonomo del marchio stesso che il suo uso quale componente di un altro marchio preso nel suo insieme o in combinazione con quest'ultimo.
- 33 Come hanno fatto giustamente osservare i governi tedesco e del Regno Unito all'udienza svoltasi dinanzi alla Corte, il criterio dell'uso, che permane essenziale, non può essere valutato secondo il metro di elementi diversi a seconda che si tratti di determinare se il criterio stesso sia idoneo a far sorgere diritti concernenti un marchio o ad assicurare il mantenimento di questi ultimi. Infatti, se è possibile acquisire la protezione in quanto marchio per un segno attraverso un certo uso che ne è fatto, la medesima forma d'uso deve poter assicurare il mantenimento di siffatta protezione.
- 34 Si deve quindi considerare che i requisiti prevalenti quanto alla verifica dell'uso effettivo di un marchio, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, sono analoghi a quelli concernenti l'acquisizione del carattere distintivo di un segno in seguito all'uso ai fini della sua registrazione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
- 35 Occorre però sottolineare al riguardo che, come rilevano il governo tedesco, il governo del Regno Unito e la Commissione europea, un marchio registrato che sia utilizzato unicamente in quanto parte di un marchio complesso o congiuntamente con un altro marchio deve continuare ad essere percepito come un'indicazione dell'origine del prodotto in questione affinché un uso siffatto soddisfi la nozione di «uso effettivo» ai sensi del suddetto articolo 15, paragrafo 1.
- 36 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, è necessario rispondere alle questioni sollevate dichiarando che il requisito dell'uso effettivo di un marchio, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, può essere soddisfatto qualora un marchio registrato, che abbia acquisito il suo carattere distintivo in seguito all'uso di un altro marchio complesso di cui costituisce uno degli



elementi, sia utilizzato solo attraverso quest'altro marchio complesso, oppure qualora esso sia utilizzato solo congiuntamente con un altro marchio e la combinazione di tali due marchi sia, per di più, a sua volta registrata come marchio.

### **Sulle spese**

- <sup>37</sup> Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

**Il requisito dell'uso effettivo di un marchio, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, può essere soddisfatto qualora un marchio registrato, che abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso di un altro marchio complesso di cui costituisce uno degli elementi, sia utilizzato solo attraverso quest'altro marchio complesso, oppure qualora esso sia utilizzato solo congiuntamente con un altro marchio e la combinazione di tali due marchi sia, per di più, a sua volta registrata come marchio.**

Firme