



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

11 aprile 2019\*

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Marchi – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 1 – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – Diritti conferiti dal marchio – Marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito»

Nella causa C-690/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), con decisione del 30 novembre 2017, pervenuta in cancelleria l'8 dicembre 2017, nel procedimento

**ÖKO-Test Verlag GmbH**

contro

**Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG,**

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (relatore) e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 7 novembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

- per la ÖKO-Test Verlag GmbH, da N. Dinig, Rechtsanwältin;
- per la Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG, da M. Wiume, Rechtsanwalt;
- per il governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann, J. Techert e U. Bartl, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier, W. Mölls e G. Braun, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

\* Lingua processuale: il tedesco

## Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1), nonché dell'articolo 5 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone la ÖKO-Test Verlag GmbH alla Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Dr. Liebe»), in merito all'uso di un segno identico o simile ad un marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito.

### Contesto normativo

#### *Diritto dell'Unione*

##### *Regolamento n. 207/2009*

- 3 Il regolamento n. 207/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), che è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Esso è stato poi abrogato e sostituito, con effetto al 1° ottobre 2017, dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti all'origine della controversia nel procedimento principale, il presente rinvio pregiudiziale viene esaminato alla luce del regolamento n. 207/2009, nella sua versione iniziale.
- 4 Il considerando 8 del regolamento n. 207/2009 enunciava quanto segue:  

«La tutela conferita dal marchio [dell'Unione europea], che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi; la tutela dovrebbe applicarsi anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi. (...)».
- 5 L'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del citato regolamento recitava:  

«1. Il marchio [dell'Unione europea] conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

  - a) un segno identico al marchio [dell'Unione europea] per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
  - b) un segno che[,] a motivo della sua identità o somiglianza col marchio [dell'Unione europea] e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio [dell'Unione europea] e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;
  - c) un segno identico o simile al marchio [dell'Unione europea] per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio [dell'Unione europea] gode di notorietà nell'[Unione] e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio [dell'Unione europea] o reca pregiudizio agli stessi.

2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:

a) l'apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;

(...)».

*Direttiva 2008/95*

6 La direttiva 2008/95, che ha abrogato e sostituito la 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), è stata a sua volta abrogata e sostituita, con effetto al 15 gennaio 2019, dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015, L 336, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti all'origine della controversia nel procedimento principale, il presente rinvio pregiudiziale deve essere esaminato alla luce della direttiva 2008/95.

7 Il considerando 11 della direttiva 2008/95 aveva il seguente tenore:

«La tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela dovrebbe essere accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi. (...)».

8 Ai sensi dell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2008/95:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Ciascuno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2:

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

(...)».

### ***Diritto tedesco***

- 9 La Repubblica federale di Germania si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95 attraverso l'adozione dell'articolo 14, paragrafo 2, punto 3, del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (legge relativa alla protezione dei marchi e di altri segni distintivi).

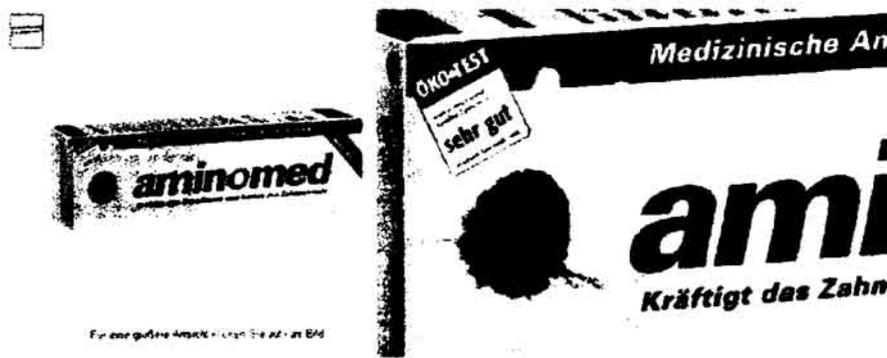
### **Procedimento principale e questioni pregiudiziali**

- 10 La ÖKO-Test Verlag è un'impresa che valuta, mediante test di prestazione e di conformità, determinati prodotti, per poi informare il pubblico in merito ai risultati di tali valutazioni. Essa vende una rivista che viene distribuita in Germania e che contiene, oltre ad informazioni generali destinate ai consumatori, i risultati suddetti.
- 11 A partire dall'anno 2012, la ÖKO-Test Verlag è titolare di un marchio dell'Unione europea, costituito dal segno qui sotto rappresentato, che raffigura un sigillo destinato a presentare il risultato dei test ai quali sono stati sottoposti determinati prodotti (in prosieguo: il «sigillo di test eseguito»):



- 12 Detta società è inoltre titolare di un marchio nazionale costituito dal medesimo sigillo di test eseguito.
- 13 Tali marchi (in prosieguo denominati, congiuntamente: i «marchi ÖKO-TEST») sono registrati, segnatamente, per prodotti di stampa e per servizi consistenti nella realizzazione di test nonché nella fornitura di informazioni e consulenze ai consumatori.
- 14 La ÖKO-Test Verlag seleziona i prodotti che desidera testare e li valuta sulla base di parametri scientifici che sono anch'essi frutto di una sua scelta, senza chiedere il consenso dei produttori. Essa pubblica poi i risultati di tali test nella propria rivista.
- 15 Se del caso, la ÖKO-Test Verlag invita il fabbricante di un prodotto testato a concludere un contratto di licenza con essa. In base a un contratto siffatto, il fabbricante è autorizzato, a fronte del versamento di una somma di denaro, ad apporre sui propri prodotti il sigillo di test eseguito con il risultato (che deve essere mostrato nel riquadro i cui contorni fanno parte di detto sigillo). Tale licenza resta valida fino al momento in cui un nuovo test viene organizzato dalla ÖKO-Test Verlag per il prodotto in questione.
- 16 La Dr. Liebe è un'impresa che produce e commercializza dentifrici, in particolare della gamma «Aminomed». Tra i dentifrici di questa gamma, il prodotto «Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme» è stato testato, nel corso dell'anno 2005, dalla ÖKO-Test Verlag ed ha ottenuto la valutazione «*sehr gut*» («molto buono»). Nel corso del medesimo anno, la Dr. Liebe ha concluso un contratto di licenza con la ÖKO-Test Verlag.

- 17 Nel corso dell'anno 2014, la ÖKO-Test Verlag ha avuto notizia della commercializzazione, da parte della Dr. Liebe, di uno dei prodotti di quest'ultima con il seguente confezionamento:



- 18 La ÖKO-Test Verlag ha proposto un'azione per contraffazione contro la Dr. Liebe dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf, Germania), facendo valere che la Dr. Liebe non era autorizzata ad utilizzare, durante l'anno 2014, i marchi ÖKO-TEST sulla base del contratto di licenza concluso nel 2005, dato che, in particolare, un nuovo test comportante nuovi parametri di valutazione per dei dentifrici era stato pubblicato nel corso dell'anno 2008 e che, inoltre, il prodotto della Dr. Liebe non corrispondeva più al prodotto che era stato sottoposto al test effettuato durante l'anno 2005, essendo stati modificati la sua denominazione, la sua descrizione e il suo imballaggio.
- 19 La Dr. Liebe ha fatto valere, dinanzi a detto giudice, che il contratto di licenza, menzionato al punto 16 della presente sentenza, era rimasto in vigore. Essa ha inoltre negato di aver fatto uso del sigillo di test eseguito come marchio.
- 20 Il giudice suddetto ha condannato la Dr. Liebe, ingiungendole di cessare l'uso del sigillo di test eseguito per prodotti della gamma «Aminomed», di ritirare i prodotti in questione dal commercio e di distruggerli. La Dr. Liebe avrebbe arrecato pregiudizio ai marchi ÖKO-TEST, avendo fatto uso del sigillo di test eseguito per i servizi «informazioni e consulenza ai consumatori», che rientrano tra i servizi per i quali tali marchi sono registrati.
- 21 La Dr. Liebe ha proposto appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf, Germania). La ÖKO-Test Verlag ha, per parte sua, proposto un appello incidentale, chiedendo di estendere la decisione del giudice di primo grado all'uso, effettuato dalla Dr. Liebe, di alcuni segni verbali e figurativi che non sono stati registrati come marchi ma che sarebbero identici ai marchi ÖKO-TEST.
- 22 Il giudice del rinvio ritiene che il giudice di primo grado abbia giustamente considerato che il contratto di licenza contemplato al punto 16 della presente sentenza era cessato prima dell'anno 2014. Detto giudice ne deduce che la Dr. Liebe ha usato, nel commercio e senza il consenso della ÖKO-Test Verlag, un segno identico o simile ai marchi ÖKO-TEST.
- 23 Per contro, sarebbe incerto se la ÖKO-Test Verlag possa avvalersi del proprio diritto esclusivo, previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento n. 207/2009 e dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, nei confronti della Dr. Liebe. Infatti, il segno identico o simile ai marchi ÖKO-TEST sarebbe stato apposto dalla Dr. Liebe su prodotti che non sarebbero né identici né simili a quelli per i quali i marchi ÖKO-TEST sono registrati. Inoltre, sarebbe possibile ritenere che tale segno non sia stato utilizzato «come marchio».
- 24 Detto giudice nutre quindi dei dubbi riguardo all'approccio seguito dal giudice di primo grado, che ha equiparato l'uso, da parte della Dr. Liebe, del segno identico o simile ai marchi ÖKO-TEST ad un uso per i servizi per i quali tali marchi sono registrati.

25 Il giudice del rinvio si interroga, inoltre, in merito alla portata dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95. Invero, sarebbe dimostrato che il sigillo di test eseguito che è stato registrato come marchio gode di notorietà sull'intero territorio tedesco. Tuttavia, tale notorietà atterrebbe a questo sigillo e non, in quanto tale, alla registrazione di tale sigillo come marchio. Occorrerebbe chiarire se, in simili circostanze, il titolare del marchio benefici della protezione riconosciuta dalle disposizioni sopra citate.

26 Alla luce di tali circostanze, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se costituisca un'utilizzazione abusiva di un marchio individuale, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), del [regolamento n. 207/2009] ovvero ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, seconda frase, lettera a), della [direttiva 2008/95], il fatto che:

- il marchio individuale venga apposto su un prodotto per il quale tale marchio non è tutelato,
- l'apposizione del marchio individuale ad opera di un terzo venga intesa dal pubblico interessato quale cosiddetto “sigillo di test eseguito” (“Testsiegel”), cioè nel senso che il prodotto è stato fabbricato da un soggetto terzo non assoggettato al controllo del titolare del marchio ed è stato immesso in commercio, e tuttavia detto titolare ha esaminato tale prodotto con riguardo a determinate caratteristiche e, su questa base, lo ha giudicato, assegnandogli una determinata valutazione finale riportata nel sigillo di test eseguito,
- ed il marchio individuale sia registrato, tra l'altro, per “Informazioni e consulenza ai consumatori nella scelta di merci e servizi, in particolare mediante utilizzazione di risultati di test e ricerche nonché mediante giudizi di qualità”.

2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1):

Se si configuri un'utilizzazione abusiva ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, seconda frase, lettera c), del [regolamento n. 207/2009] e dell'articolo 5, paragrafo 2, della [direttiva 2008/95], nel caso in cui:

- il marchio individuale goda di notorietà soltanto come sigillo di test eseguito, quale descritto nella questione sub 1), e
- il marchio individuale venga utilizzato dal soggetto terzo quale sigillo di test eseguito».

## **Sulle questioni pregiudiziali**

### ***Sulla prima questione***

27 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95 debbano essere interpretati nel senso che essi attribuiscono al titolare di un marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito il diritto di opporsi all'apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico o simile a detto marchio su prodotti che non sono né identici né simili ai prodotti o ai servizi per i quali tale marchio è registrato.

28 Per quanto concerne, anzitutto, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95, occorre ricordare che tali disposizioni contemplano l'ipotesi cosiddetta di «duplice identità», in cui l'uso, da parte di un terzo, di un segno

identico al marchio viene effettuato per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato (sentenza del 22 settembre 2011, *Interflora e Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, punto 33).

- 29 L'espressione «per prodotti o servizi» di cui alle disposizioni sopra citate si riferisce, in linea di principio, ai prodotti o ai servizi del terzo che fa uso del segno identico al marchio. Eventualmente, essa può riguardare anche i prodotti o i servizi di un altro soggetto per conto del quale il terzo agisce (sentenza del 23 marzo 2010, *Google France e Google*, da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punto 60 e la giurisprudenza ivi citata).
- 30 Per contro, l'espressione suddetta non riguarda, in via di principio, i prodotti o i servizi del titolare del marchio, i quali rientrano, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95, nell'espressione «quelli per cui esso è stato registrato». Il requisito dell'identità «tra i prodotti o servizi», che è contemplato al considerando 8 del regolamento n. 207/2009 e al considerando 11 della direttiva 2008/95, e che è previsto all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento, nonché all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, è inteso a limitare il diritto di divieto, riconosciuto da queste disposizioni ai titolari di marchi individuali, ai soli casi in cui sussista identità non soltanto tra il segno utilizzato dal terzo e il marchio, ma anche tra i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo – o da un soggetto per conto del quale tale terzo agisce – e i prodotti o i servizi per i quali il titolare ha fatto registrare il proprio marchio.
- 31 Come la Corte ha già precisato, può eccezionalmente ricadere nell'ambito delle suddette disposizioni l'uso del segno effettuato dal terzo per identificare i prodotti del titolare del marchio qualora tali prodotti costituiscano l'oggetto stesso di servizi forniti da questo terzo. Infatti, in un simile caso, il segno in questione viene utilizzato per identificare la provenienza dei prodotti che costituiscono l'oggetto dei servizi di cui sopra ed esiste un nesso specifico e indissolubile tra i prodotti corredati del marchio e tali servizi. Tuttavia, al di fuori di questa specifica ipotesi, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95 devono essere interpretati nel senso che essi contemplano l'uso di un segno identico al marchio per prodotti commercializzati o servizi forniti dal terzo che sono identici a quelli per i quali il marchio è registrato (v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2007, *Adam Opel*, C-48/05, EU:C:2007:55, punti 27 e 28).
- 32 L'ipotesi specifica considerata al punto precedente riguarda, in particolare, dei casi in cui il prestatore di un servizio faccia un uso non consentito di un segno identico al marchio di un fabbricante di prodotti per annunciare al pubblico che egli è specializzato in, o specialista di, questi prodotti (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2016, *Daimler*, C-179/15, EU:C:2016:134, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata).
- 33 Orbene, nel caso di specie, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che l'apposizione, da parte della Dr. Liebe, del segno asseritamente identico ai marchi ÖKO-TEST non ha né per scopo né per effetto di esercitare, al pari della ÖKO-Test Verlag o per conto di quest'ultima, un'attività economica consistente in un servizio di informazione e consulenza ai consumatori. Non sembrano esservi neppure indizi che permettano di considerare che, mediante l'apposizione di tale segno, la Dr. Liebe cerca di presentarsi agli occhi del pubblico come specialista nel settore dei test di prodotti, ovvero che esiste un nesso specifico e indissolubile tra la sua attività economica, consistente nella fabbricazione e nella commercializzazione di dentifrici, e quella della ÖKO-Test Verlag. Appare, al contrario, che il segno identico o simile ai marchi suddetti viene apposto sulla confezione dei dentifrici commercializzati dalla Dr. Liebe al solo scopo di attirare l'attenzione dei consumatori sulla qualità di tali dentifrici e di promuovere così la vendita dei prodotti della Dr. Liebe. Pertanto, la situazione in discussione nel procedimento principale si distingue dall'ipotesi specifica contemplata ai punti 31 e 32 della presente sentenza.

- 34 Per quanto riguarda, poi, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95, che concedono al titolare del marchio una protezione specifica contro l'uso, da parte di terzi, di segni identici o simili al marchio ingeneranti un rischio di confusione per il pubblico, risulta dal tenore letterale di queste disposizioni, letto alla luce del considerando 8 di detto regolamento e del considerando 11 di detta direttiva, che la protezione summenzionata concessa al titolare del marchio è riservata ai soli casi in cui esista un'identità od una somiglianza non soltanto tra il segno utilizzato dal terzo e il marchio, ma anche tra i prodotti o i servizi contraddistinti da tale segno, da un lato, e quelli contrassegnati dal marchio, dall'altro.
- 35 Al pari dell'espressione «per prodotti o servizi», contenuta all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95, i termini «prodotti o servizi contraddistinti (...) dal segno», contenuti al paragrafo 1, lettera b), degli articoli sopra citati riguardano, in linea di principio, i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo [sentenza del 12 giugno 2008, O2 Holdings e O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, punto 34]. In caso di assenza di somiglianza tra i prodotti o i servizi del terzo e quelli per i quali il marchio è registrato, la protezione concessa dalle disposizioni di cui sopra non è destinata a trovare applicazione (v., in particolare, sentenza del 15 dicembre 2011, Frisdranken Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punti da 31 a 33).
- 36 L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 prevedono dunque, al pari dei citati paragrafi 1, lettera a), di questi stessi articoli, un requisito di comparabilità tra i prodotti o i servizi del terzo, da un lato, e quelli del titolare del marchio, dall'altro. Sotto questo aspetto, le citate lettere a) e b) si distinguono fundamentalmente dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento e dall'articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva, i quali stabiliscono espressamente che una siffatta comparabilità non è richiesta qualora il marchio goda di notorietà.
- 37 Tale differenza espressamente prevista dal legislatore dell'Unione tra la protezione che viene concessa ai titolari di qualsiasi marchio individuale e quella, supplementare, di cui il titolare beneficia qualora il suo marchio goda altresì di notorietà, è stata mantenuta in occasione delle successive modifiche della normativa dell'Unione in materia di marchi. Infatti, i termini «in relazione a prodotti [o] servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato» e «in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d'impresa è registrato» compaiono attualmente all'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2015/2436, distinguendo in tal modo la protezione conferita da qualsiasi marchio individuale da quella, prevista dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento e dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), di detta direttiva, che si applica qualora il marchio goda di notorietà e un terzo faccia uso di un segno «identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato».
- 38 Risulta dall'insieme degli elementi che precedono che il titolare di un marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito, registrato per prodotti di stampa nonché per servizi di realizzazione di test e di fornitura di informazioni e consulenza ai consumatori, può, ove tutte le condizioni siano soddisfatte, avvalersi del diritto di divieto enunciato all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95 nei confronti dei terzi, come ad esempio i suoi eventuali concorrenti, che utilizzino un segno identico o simile a detto marchio per prodotti di stampa o per servizi di realizzazione di test nonché di fornitura di informazioni e consulenza ai consumatori, oppure per prodotti o servizi simili, ma che egli non può avvalersi di tale diritto nei confronti dei fabbricanti dei prodotti di consumo testati che appongono il segno identico o simile al marchio di cui sopra su tali prodotti di consumo.

- 39 Nella misura in cui la ÖKO-Test Verlag e il governo tedesco hanno fatto valere, nelle loro osservazioni scritte, che un'interpretazione siffatta, seppur fondata sul tenore letterale e sull'economia generale del regolamento n. 207/2009 e della direttiva 2008/95, ridurrebbe indebitamente la protezione dei titolari di marchi individuali costituiti da un sigillo di test eseguito, come quello in discussione nel procedimento principale, occorre rilevare che, come evidenziato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, il diritto esclusivo conferito dal marchio non è assoluto, dato che il legislatore dell'Unione ha, al contrario, delimitato in maniera precisa la portata di tale diritto.
- 40 Inoltre, nell'ambito degli obiettivi della normativa dell'Unione in materia di marchi, come quello di contribuire al sistema di una concorrenza non falsata nell'Unione (v. segnatamente, in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2001, *Merz & Krell*, C-517/99, EU:C:2001:510, punti 21 e 22, nonché del 14 settembre 2010, *Lego Juris/UAMI*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punto 38), nulla permette di concludere che la finalità di tale normativa esiga che il titolare di un marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito debba poter opporsi, sul fondamento dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 o dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95, all'apposizione, da parte del fabbricante di un prodotto, di detto sigillo corredato del risultato del test al quale tale prodotto sia stato sottomesso.
- 41 Ciò vale a maggior ragione per il fatto che il legislatore dell'Unione ha completato il regime dei marchi dell'Unione europea prevedendo agli articoli 74 bis e seguenti del regolamento n. 207/2009, divenuti articoli 83 e seguenti del regolamento 2017/1001, la possibilità di far registrare, come marchio di certificazione dell'Unione europea, taluni segni, tra i quali figurano quelli che sono idonei a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione alla qualità rispetto ai prodotti o ai servizi che non beneficiano di una certificazione siffatta. A differenza di un marchio individuale, un siffatto marchio di certificazione permette al titolare di indicare, in un regolamento per l'uso, quali soggetti sono autorizzati a utilizzare il marchio.
- 42 Nella misura in cui la ÖKO-Test Verlag sostiene che l'apposizione, da parte della Dr. Liebe, del sigillo di test eseguito non ricadeva nell'ambito del contratto di licenza precedentemente concluso, occorre, per ultimo, aggiungere che il fatto che il titolare di un marchio, come la ÖKO-Test Verlag, non possa, nei confronti dei fabbricanti di cui abbia testato i prodotti, invocare utilmente l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95 non significa che esso si trovi sprovvisto di una protezione legale contro tali fabbricanti, bensì soltanto che i conflitti che lo oppongono a questi ultimi devono essere esaminati nella prospettiva di altre norme giuridiche. Tra queste norme possono figurare quelle in materia di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, nonché le norme, prese in considerazione dalla seconda questione pregiudiziale, che sono enunciate all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95.
- 43 Alla luce dell'insieme delle considerazioni sopra esposte, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95 devono essere interpretati nel senso che essi non attribuiscono al titolare di un marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito il diritto di opporsi all'apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico o simile a detto marchio su prodotti che non sono né identici né simili ai prodotti o ai servizi per i quali tale marchio è registrato.

### *Sulla seconda questione*

- 44 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95 debbano essere interpretati nel senso che essi attribuiscono al titolare di un marchio individuale notorio,

costituito da un sigillo di test eseguito, il diritto di opporsi all'apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico o simile a detto marchio su prodotti che non sono né identici né simili a quelli per i quali tale marchio è registrato.

- 45 Le disposizioni indicate al punto precedente stabiliscono la portata della protezione che è riconosciuta ai titolari di marchi notori. Dette disposizioni attribuiscono ai titolari di marchi siffatti il diritto di vietare a qualsiasi terzo di far uso senza giusto motivo, nel commercio e senza il consenso del titolare stesso, di un segno identico o simile – indipendentemente dal fatto che ciò avvenga per prodotti o servizi simili o per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali detti marchi sono registrati –, qualora l'uso in questione tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di tali marchi o arrechi pregiudizio a tale carattere distintivo o a tale notorietà. L'esercizio di tale diritto di divieto non presuppone l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico interessato (v., in tal senso, segnatamente, sentenze del 22 settembre 2011, *Interflora e Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, punti 68, 70 e 71, nonché del 20 luglio 2017, *Ornua*, C-93/16, EU:C:2017:571, punto 50).
- 46 Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ritiene, nella fattispecie, che la Dr. Liebe abbia apposto, sui propri prodotti, un segno identico o simile ai marchi ÖKO-TEST senza il consenso della ÖKO-Test Verlag. Esso però nutre dei dubbi riguardo alla questione se tali marchi conferiscano alla ÖKO-Test Verlag la protezione prevista dalle disposizioni sopra citate. Detto giudice richiama l'attenzione sul fatto che, nell'ambito del pubblico pertinente tedesco, a godere di notorietà è il sigillo di test eseguito e non la sua registrazione come marchio. Il pubblico suddetto percepirebbe inoltre l'apposizione effettuata dalla Dr. Liebe come l'esposizione di un sigillo di test eseguito e non come l'uso di un sigillo siffatto come marchio.
- 47 A questo proposito, occorre ricordare che la nozione di «notorietà», di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95, presuppone un certo livello di conoscenza nell'ambito del pubblico pertinente. Questo pubblico deve essere stabilito in funzione del prodotto o del servizio commercializzato con il marchio in questione e il livello di conoscenza richiesto deve considerarsi raggiunto qualora il marchio sia conosciuto da una parte significativa di tale pubblico (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2009, *PAGO International*, C-301/07, EU:C:2009:611, punti da 21 a 24, e del 3 settembre 2015, *Iron & Smith*, C-125/14, EU:C:2015:539, punto 17).
- 48 Risulta da tali principi che la «notorietà», ai sensi delle disposizioni sopra citate, dei marchi ÖKO-TEST dipende dalla questione se una parte significativa del pubblico al quale la ÖKO-Test Verlag si rivolge tramite i suoi servizi di informazione e consulenza ai consumatori nonché attraverso la sua rivista conosca il segno costituente tali marchi, nella fattispecie il sigillo di test eseguito.
- 49 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, tale requisito di conoscenza non può essere interpretato nel senso che il pubblico debba essere al corrente del fatto che il sigillo di test eseguito è stato registrato come marchio. È sufficiente che una parte significativa del pubblico pertinente conosca tale segno.
- 50 Per quanto riguarda, in particolare, il citato articolo 9, paragrafo 1, lettera c), occorre poi ricordare come sia sufficiente, affinché il titolare di un marchio dell'Unione europea benefici della protezione concessa da tale disposizione, che il marchio in questione goda di notorietà in una parte sostanziale del territorio dell'Unione, tenendo presente che questa può, eventualmente, corrispondere, in particolare, al territorio di un solo Stato membro. Qualora tale condizione sia soddisfatta, il marchio dell'Unione europea di cui trattasi deve essere considerato come beneficiante di una notorietà nell'insieme dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2009, *PAGO International*, C-301/07, EU:C:2009:611, punti 27, 29 e 30, nonché del 20 luglio 2017, *Ornua*, C-93/16, EU:C:2017:571, punto 51).

- 51 Il segno costituente i marchi ÖKO-TEST, vale a dire il sigillo di test eseguito riprodotto al punto 11 della presente sentenza, è, secondo le constatazioni contenute nella decisione di rinvio, conosciuto da una parte significativa del pubblico pertinente nell'insieme del territorio tedesco. Ne consegue che i marchi ÖKO-TEST godono di notorietà, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95, di modo che la ÖKO-Test Verlag beneficia della protezione offerta da queste disposizioni.
- 52 Spetterà pertanto al giudice del rinvio verificare se l'apposizione, da parte della Dr. Liebe, del segno identico o simile ai marchi ÖKO-TEST sui propri prodotti abbia permesso a tale impresa di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di tali marchi o abbia arrecato pregiudizio a tale carattere distintivo o a tale notorietà. Qualora detto giudice dovesse constatare il realizzarsi di un'ipotesi siffatta, esso sarebbe altresì tenuto ad esaminare se la Dr. Liebe abbia dimostrato, nella specie, l'esistenza di un «giusto motivo», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95, per l'apposizione di tale segno sui prodotti in questione. Infatti, in quest'ultimo caso, occorrerebbe concludere che la ÖKO-TEST Verlag non ha il diritto di vietare tale uso sulla base di dette disposizioni (v., per analogia, sentenza del 6 febbraio 2014, *Leidseplein Beheer e de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, punti 43 e 44).
- 53 Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95 devono essere interpretati nel senso che essi attribuiscono al titolare di un marchio individuale notorio, costituito da un sigillo di test eseguito, il diritto di opporsi all'apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico o simile a detto marchio su prodotti che non sono né identici né simili a quelli per i quali tale marchio è registrato, purché sia acclarato che, mediante l'apposizione suddetta, tale terzo trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del medesimo marchio oppure arreca pregiudizio a tale carattere distintivo o a tale notorietà, e che il terzo di cui sopra non ha, in questo caso, dimostrato l'esistenza di un «giusto motivo», ai sensi delle disposizioni summenzionate, a sostegno di un'apposizione siffatta.

### **Sulle spese**

- 54 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:

- 1) **L'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea], e l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che essi non attribuiscono al titolare di un marchio individuale costituito da un sigillo di test eseguito il diritto di opporsi all'apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico o simile a detto marchio su prodotti che non sono né identici né simili ai prodotti o ai servizi per i quali tale marchio è registrato.**
- 2) **L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/95 devono essere interpretati nel senso che essi attribuiscono al titolare di un marchio individuale notorio, costituito da un sigillo di test eseguito, il diritto di opporsi all'apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico o simile a detto marchio su prodotti che non sono né identici né simili a quelli per i quali tale marchio è registrato, purché sia acclarato che, mediante l'apposizione suddetta, tale terzo trae indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del medesimo marchio oppure arreca pregiudizio a tale carattere distintivo o a tale notorietà, e che il terzo di cui sopra non ha, in questo caso, dimostrato l'esistenza di un «giusto motivo», ai sensi delle disposizioni summenzionate, a sostegno di un'apposizione siffatta.**

Firme