



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-334/22

**Audi AG
contro
GQ**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie)

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 gennaio 2024

«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere da a) a c) – Diritti conferiti dal marchio UE – Nozione di “us[o] nel commercio [di un] segno” – Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) – Limitazione degli effetti del marchio dell’Unione europea – Diritto del titolare di un marchio dell’Unione europea di opporsi all’uso da parte di un terzo di un segno identico o simile al marchio per pezzi di ricambio di automobili – Elemento di una griglia per radiatori progettato per la fissazione dell’emblema che rispecchia il marchio di un costruttore di autoveicoli»

1. *Marchio dell’Unione europea – Effetti del marchio dell’Unione europea – Diritti conferiti dal marchio – Obiettivo di garantire una concorrenza non falsata tra costruttori di automobili e venditori di pezzi di ricambio non originali – Applicazione per analogia a un marchio dell’Unione europea della clausola cosiddetta di riparazione di cui al regolamento n. 6/2002 – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 9 e 14; regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 110)*

(v. punti 25-29)

2. *Marchio dell’Unione europea – Effetti del marchio dell’Unione europea – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare l’uso del marchio – Nozione di uso – Apposizione di un segno identico o simile a un marchio su griglie per radiatori e importazione nonché offerta in vendita di tali griglie – Segno costituito dalla forma di un elemento di tali griglie per radiatori progettato per il fissaggio dell’emblema che rispecchia detto marchio – Inclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 9, §§ 2 e 3, da a) a c)]*

(v. punti 38-40, 49, dispositivo 1)

3. *Marchio dell’Unione europea – Effetti del marchio dell’Unione europea – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di vietare a un terzo l’uso su griglie per radiatori di un segno identico o simile a un marchio – Segno costituito dalla forma di un elemento di tali griglie per radiatori progettato per il fissaggio su queste ultime dell’emblema che rispecchia detto*

marchio – Ammissibilità – Esistenza o n. di una possibilità tecnica di fissare tale emblema su dette griglie per radiatori senza apporre detto segno su quest’ultima – Irrilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 14, § 1, c)]

(v. punti 53-55, 58, 60, dispositivo 2)

Sintesi

Adita in via pregiudiziale, la Corte fornisce precisazioni sulla nozione di uso nel commercio di un segno, quando un terzo importa e offre alla vendita pezzi di ricambio per automobili senza il consenso del costruttore di automobili titolare di un marchio dell’Unione europea. Peraltro, la Corte precisa la portata del diritto esclusivo di tale costruttore di vietare a tale terzo l’uso di un segno identico o simile a tale marchio per detti pezzi di ricambio.

GQ è una persona fisica che esercita un’attività di vendita, mediante un sito Internet, di pezzi di ricambio per automobili. Nell’ambito di tale attività, GQ ha pubblicizzato griglie per radiatori, adattate e progettate per vecchi modelli di autoveicoli Audi e le ha proposte alla vendita. Esse includevano un elemento progettato per il fissaggio di un emblema del marchio del costruttore di autoveicoli Audi.

La Audi, titolare del marchio figurativo dell’Unione europea che raffigura quattro cerchi che si sovrappongono (in prosieguo: il «marchio AUDI»), ha adito il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, di una domanda diretta a vietare a GQ di pubblicizzare, importare, proporre alla vendita, o immettere in commercio griglie per radiatori non originali recanti un segno identico o simile al marchio AUDI.

Il giudice del rinvio ha deciso di interrogare la Corte sull’interpretazione del regolamento 2017/1001¹, invitandola a precisare la nozione di uso, nel commercio, di un segno nonché la portata del diritto di un costruttore di autoveicoli titolare di un marchio dell’Unione europea di vietare a un terzo l’uso di un segno identico o simile a tale marchio per pezzi di ricambio.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte rileva che una clausola cosiddetta «di riparazione», come quella esistente nel diritto dei disegni o modelli², non è stata prevista dal legislatore dell’Unione nel regolamento 2017/1001 e ricorda che tale clausola lascia impregiudicate le disposizioni del diritto dell’Unione relative ai marchi.

¹ 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).

² Articolo 110 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni o modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1). Ai sensi di tale articolo, «non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario».

Di conseguenza, la clausola cosiddetta «di riparazione» non può essere applicata per analogia al fine di perseguire l'obiettivo di garantire una concorrenza non falsata tra costruttori di automobili e venditori di pezzi di ricambio non originali, poiché tale obiettivo è stato preso in considerazione dal legislatore dell'unione nell'ambito del regolamento 2017/1001³, e il diritto conferito al titolare di un marchio dell'Unione europea non può essere limitato sulla base di tale clausola⁴.

In secondo luogo, la Corte osserva che il giudice del rinvio considera che la forma dell'elemento delle griglie per radiatori progettato per il fissaggio dell'emblema che rispecchia il marchio AUDI è identico o simile a tale marchio. Tale forma costituisce, quindi, un segno, ai sensi del regolamento 2017/1001⁵. Inoltre, l'apposizione di tale segno su dette griglie per radiatori o in esse integrato, ai fini della commercializzazione di queste ultime, rappresenta un uso rientrante in tale regolamento⁶ e, nei limiti in cui GQ importa e propone alla vendita griglie per radiatori contenenti detto segno, si può ritenere che esso faccia i tipi di uso rientranti in tale regolamento. Il fatto che tale elemento sia collocato sul pezzo di ricambio, vale a dire la griglia per radiatori, in modo tale che il segno identico o simile al marchio del costruttore di autoveicoli sia visibile per il pubblico di riferimento quando quest'ultimo vede tale componente è tale da concretizzare l'esistenza di un collegamento materiale tra questo stesso pezzo, che un terzo importa, pubblicizza e propone in vendita, e il titolare del marchio AUDI.

Pertanto, la Corte considera che il terzo che, senza il consenso del costruttore di autoveicoli titolare di un marchio dell'Unione europea, importa e propone alla vendita pezzi di ricambio, vale a dire griglie per radiatori per tali autoveicoli, contenenti un elemento progettato per il fissaggio dell'emblema che rispecchia tale marchio e la cui forma è identica o simile a detto marchio, fa uso di un segno nel commercio in un modo che può pregiudicare una o più funzioni dello stesso marchio, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

In terzo luogo, la Corte sottolinea che l'impossibilità, per il titolare di un marchio, di vietare a un terzo l'uso di tale marchio se tale uso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare come accessorio o pezzo di ricambio, ed è conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale, costituisce una delle ipotesi in cui il diritto esclusivo conferito dal marchio non può essere opposto ai terzi.

Infatti, l'obiettivo della limitazione, prevista da tale ipotesi, è di consentire ai fornitori di prodotti o di servizi complementari a prodotti o servizi offerti dal titolare di un marchio di utilizzare tale marchio al fine di informare, in modo comprensibile e completo, il pubblico sulla destinazione del prodotto che commercializzano o del servizio offerto o, in altri termini, sul nesso utilitaristico esistente tra i loro prodotti o i loro servizi e quelli del titolare del marchio.

Tuttavia, quando un segno, identico o simile ad un marchio dell'Unione europea, costituisce un elemento di un pezzo di ricambio per autoveicoli, progettato per il fissaggio dell'emblema del costruttore di tali veicoli su quest'ultimo e non è utilizzato per designare o menzionare prodotti o servizi come quelli del titolare di tale marchio, ma per riprodurre nel modo più fedele possibile un prodotto di tale titolare, un siffatto uso di detto marchio non rientra nell'ipotesi summenzionata.

³ Articolo 14 del regolamento 2017/1001.

⁴ Articolo 9 di detto regolamento.

⁵ Articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento.

⁶ Articolo 9 paragrafo 3, lettere da a) a c), del regolamento 2017/1001.

La Corte considera, di conseguenza, che il costruttore di autoveicoli titolare di un marchio dell'Unione europea ha il diritto di vietare ad un terzo⁷ l'uso di un segno identico o simile a tale marchio per pezzi di ricambio per tali autoveicoli, vale a dire griglie per radiatori, qualora tale segno consista nella forma di un elemento della griglia per radiatori, progettato per il fissaggio su quest'ultima dell'emblema che rispecchia detto marchio, senza che rilevi a tale riguardo l'esistenza o n. di una possibilità tecnica di fissare tale emblema su detta griglia per radiatori senza apporre detto segno su quest'ultima.

⁷ Sulla base dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001.