

L'USO DA PARTE DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE DI UNA DENOMINAZIONE SOCIALE IDENTICA AD UN MARCHIO REGISTRATO DA ALTRO TITOLARE ALLA LUCE DELL'INTERPRETAZIONE DELLA CGE DEGLI ARTT. 5 E 6 DELLA DIRETTIVA 89/104

L'11 settembre 2007 la Corte di Giustizia della Comunità europea si è pronunciata in via pregiudiziale su una domanda presentata dalla Corte d'Appello di Nancy (Francia).

La domanda riguardava l'interpretazione di alcuni articoli della prima Direttiva del Consiglio 89/104 del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. In particolare la controversia in questione verteva sull'uso, da parte di un esercizio commerciale, di una denominazione sociale identica ad un marchio registrato da altro titolare (Causa C-17/06, Cèline Sarl contro Cèline Sa).

Più precisamente, la Corte europea è stata chiamata ad interpretare la corretta applicabilità degli artt. 5 e 6 della Direttiva di sopra menzionata.

Tali articoli disciplinano l'ampiezza dei diritti conferiti al titolare di un marchio d'impresa registrato, conferendogli un diritto esclusivo all'uso dello stesso e il diritto di vietare a terzi:

- l'utilizzo in commercio di un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato, nonché
- di un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno 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, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa (art. 5, n. 1, a,b).

Qualora una di queste condizioni venga soddisfatta si potrà in particolare vietare al terzo di:

- di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;
- di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
- di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
- di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

Il diritto del titolare di vietarne l'utilizzo al terzo trova però un limite da quanto espresso dal seguente art. 6 n. 1, laddove è enunciato che non è possibile vietare a terzi l'uso in commercio:

- del loro nome e indirizzo;
- di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

La questione pregiudiziale che il giudice del rinvio francese ha posto alla Corte di Giustizia europea è volta ad accertare se l'utilizzo a titolo di denominazione sociale, nome commerciale o insegna, da parte di un terzo non autorizzato, di un marchio registrato anteriore, rientri negli usi commerciali che il titolare del marchio può vietare ai sensi dell'art. 5, ovvero in quelli che non può impedire ai sensi dell'art. 6.

Per poter accertare ciò è necessario partire dalla *ratio* dell'art. 5. Tale norma, mira infatti, oltre a proteggere il titolare del marchio, ad evitare ogni rischio di confusione che un marchio simile od

identico ad un altro possa creare nei consumatori; rischio che può risultare, non solo qualora i consumatori siano indotti a credere che un prodotto sia riconducibile alla società che ha registrato il marchio, ma anche quando, a causa dell'associazione tra due segni, il consumatore possa comunque essere indotto a ritenere che tra le imprese medesime esista una qualche forma di legame (confusione in senso lato). In entrambi i casi funzione del marchio è appunto quella di garantire ai consumatori la certezza della provenienza dei prodotti o servizi sui quali il marchio è apposto.

Il problema che si è posto nel caso in esame davanti alla Corte, è se tale protezione vada garantita anche qualora il segno distintivo, simile o identico ad altro registrato, non venga utilizzato per distinguere un determinato prodotto non essendo su questo apposto, ma abbia il solo fine di denominare un negozio commercializzante prodotti dello stesso genere di quelli contraddistinti dal marchio registrato.

La Corte ha a tal punto chiarito come, in via generale, funzione della denominazione sociale, di un'insegna o di un nome commerciale non sia quella di distinguere per sé la provenienza di prodotti o servizi, ma quella di identificare una società o di segnalare, come nel caso dell'insegna o del nome commerciale, la presenza di un negozio,

Deve dunque considerarsi escluso il divieto di utilizzo previsto dall'art. 5, ma solo a condizione che il segno che costituisce denominazione sociale o nome commerciale non venga altresì apposto sui prodotti dalla stessa commercializzati in modo tale da non pregiudicare le funzioni tipiche del marchio.

La Corte, a tal punto, ha comunque lasciata aperta la possibilità per il giudice di rinvio di accertare se, pur in mancanza di una diretta applicazione sui prodotti, vi possa essere una volontà da parte di chi utilizza una denominazione sociale simile o identica, di creare un collegamento tale da trarre in inganno i consumatori.

Quindi, pur partendo dal presupposto che in mancanza di apposizione diretta anche sui prodotti non ci sia confusione, viene ritenuta ammissibile la prova contraria consistente in un'attività di accertamento globale ed oggettivo che tenga in considerazione la percezione finale dei consumatori in relazione ai prodotti messi in vendita da chi utilizza un segno distintivo altrui.

Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 6 n. 1, costante giurisprudenza è concorde nel ritenere tale disposizione non limitata ai soli nomi di persone fisiche e indirizzi e pertanto da considerarsi estensibile anche ai nomi commerciale e alle denominazioni sociali; ciò però a condizione che, come prevede espressamente la stessa norma, "l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale".

Tale assunto rappresenta per la Corte un generale obbligo di lealtà e correttezza nei confronti del titolare del marchio che deve essere accertata di volta in volta in relazione ai singoli casi.

La Corte ha voluto altresì indicare i criteri guida da seguire per l'accertamento di tale obbligo: oltre a prendere in considerazione l'effettiva percezione del consumatore nel caso concreto, è necessario prendere in considerazione il livello di diligenza di colui che ha adottato un nome coincidente con un marchio altrui, nonché il livello di notorietà acquisito dal marchio stesso all'interno dello Stato membro in cui è registrato. Se il marchio gode di una certa notorietà, infatti, l'uso da parte di un terzo come denominazione sociale potrebbe portare un indebito vantaggio anche qualora i prodotti vengano commercializzati con diverso segno. In tal caso potrebbe ravvisarsi un comportamento sleale tale da far perdere al terzo il diritto all'uso del nome o dell'indirizzo.

Pertanto, il giudice dello Stato membro adito per valutare casi del genere, deve accertare in concreto se l'uso di denominazione sociale, nome commerciale o insegna, possa recare un pregiudizio al titolare del marchio registrato anteriormente, partendo comunque dal presupposto che tale

pregiudizio non possa derivare dal mero utilizzo di una denominazione simile od identica ad altro marchio registrato.

Anche in caso di accertato pregiudizio l'art 6 n. 1 può impedire che ciò possa portare al divieto di utilizzo del nome commerciale simile o identico ad altro marchio, ma solo qualora tale utilizzo sia tale da considerarsi conforme agli usi consueti di lealtà nel campo commerciale e industriale. Lealtà che verrà valutata mediante i criteri indicati della Corte di Giustizia europea precedentemente esaminati.