

**L'INCIDENZA DELL'ESTENSIONE TERRITORIALE  
DELL'UTILIZZO DEL MARCHIO COMUNITARIO  
SULLA DETERMINAZIONE DI UN SUO USO EFFETTIVO  
NELLA COMUNITA'**

**INDICE**

*Massima Sentenza della CGUE C- 149/11.....pag.2*

*1.Introduzione.....pag.3*

*2. Fattispecie.....pag.3*

*3. Ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione  
Europea.....pag.5*

*4. Dibattito dottrinale e giurisprudenziale.....pag.6*

*5. Decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea...pag.8*

*Bibliografia.....pag.10*

**Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. II 19/12/2012 n. 149**

**procedimento LENO MERKEN BV contro HAGELKRUIS BEHEER BV**

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, deve essere interpretato nel senso che, per valutare il requisito dell'«uso effettivo nella Comunità» di un marchio ai sensi di detta disposizione, occorre prescindere dai confini del territorio degli Stati membri.

Un marchio comunitario forma oggetto di un «uso effettivo», ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, quando è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di conservare o di creare quote di mercato nella Comunità europea per i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni ricorrano nel procedimento principale, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti quali, segnatamente, le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l'estensione territoriale e quantitativa dell'uso nonché la sua frequenza e regolarità.

## **L'INCIDENZA DELL'ESTENSIONE TERRITORIALE DELL'UTILIZZO DEL MARCHIO COMUNITARIO SULLA DETERMINAZIONE DI UN SUO USO EFFETTIVO NELLA COMUNITA'**

### *1. Introduzione*

Con Sentenza resa in data 19 dicembre 2012 nella causa C-149/11, la Seconda Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata relativamente all'opposizione presentata dalla LENO Merken BV, titolare del marchio denominativo comunitario "ONEL", registrato il 2 ottobre 2003, alla registrazione del marchio Benelux "OMEL" richiesta da parte della HAGELIKRUIS Beheer BV per servizi analoghi a quelli effettuati dalla propria impresa.

### *2. Fattispecie*

Tale controversia sorge in quanto la HAGELIKRUIS in data 27 luglio 2009 depositava presso l'ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale il sopradetto marchio "OMEL" relativo a servizi appartenenti alle classi 35, 41 e 45 indicate nell'Accordo di Nizza del 15/06/1957<sup>1</sup>.

Successivamente la LENO proponeva opposizione avverso tale registrazione poichè titolare del marchio ONEL registrato in precedenza per servizi comunque simili, in quanto anch'essi appartenenti alle classi 35, 41 e 42 della classificazione di Nizza, potendo tale circostanza ingenerare nel pubblico confusione, trattandosi comunque di marchi somiglianti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.14 paragrafo 1 e 2.3 lettera a) o b) della CBPI<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>classe 35 (rèclame e pubblicità; amministrazione commerciale; servizi amministrativi; gestione di questioni commerciali; marketing); classe 41 (programmi di istruzione e di formazione; organizzazione di seminari e fiere); classe 45 (servizi giuridici).

<sup>2</sup> Convenzione del Benelux sulla Proprietà Intellettuale del 25/02/2005, art. 2.14 paragrafo 1 "il richiedente o il titolare di un marchio anteriore, entro un termine

Tale opposizione veniva respinta da parte dell'Ufficio del Benelux per la Proprietà Intellettuale (UBPI) in quanto lo stesso aveva ritenuto che la LENO, titolare del marchio comunitario ONEL, non avesse dimostrato un uso effettivo nella Comunità del proprio marchio nei cinque anni precedenti all'opposizione, come invece previsto dall'art. 15 del Regolamento n. 207/09<sup>3</sup>, stabilendo così che il marchio OMEL potesse essere registrato come marchio Benelux.

La LENO proponeva, pertanto, appello innanzi alla Corte di Appello dell'Aja, precisando che il proprio marchio fosse effettivamente utilizzato solo nei Paesi Bassi (e non nel resto della Comunità), e che fosse circostanza pacificamente ammessa dalle parti la similitudine dei marchi idonei a identificare servizi identici tra loro.

La LENO ribadiva in tal modo la sussistenza di un reale rischio di confusione nel pubblico.

La questione controversa si identifica dunque nell'interpretazione che deve essere data alla nozione di "uso effettivo" di un marchio comunitario così come prevista dall'art. 15 del Regolamento n. 207/09, in particolare se il fatto di aver utilizzato un marchio all'interno di un solo Stato membro possa essere sufficiente o meno per soddisfare tale requisito.

---

*di due mesi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del deposito, può presentare all'Ufficio un' opposizione scritta a un marchio che : a) sia stato depositato dopo il proprio, conformemente alle disposizioni dell'art. 2.3 lettere a) e b) ...".*

<sup>3</sup> Art. 15 Regolamento 207/09 "Se entro 5 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 5 anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso."

### *3. Ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea*

Ciò posto, oggetto del rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Giustizia dell'Unione Europea da parte del giudice nazionale è stata proprio la richiesta di risolvere la sopraindicata questione, ed in sostanza di andare a determinare l'estensione territoriale all'interno della quale il titolare di un marchio comunitario debba utilizzare lo stesso al fine di conservare i diritti esclusivi associati al segno, ed eventualmente quali possano essere le condizioni applicabili per compiere la valutazione circa un uso effettivo dello stesso all'interno della Comunità.

In particolare, infatti, il Giudice nazionale nel ricercare una possibile soluzione del caso di specie fa riferimento alla Dichiarazione Comune n. 10 relativa all'art. 15 del Regolamento CE 40/94 del Consiglio del 20/12/93 secondo la quale *“il Consiglio e la Commissione ritengono che un uso effettivo ai sensi dell'art. 15 in un solo paese costituisca un uso effettivo nella Comunità”*.

Dal proprio canto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ritiene che la valutazione della sussistenza del parametro dell'uso effettivo di un marchio all'interno della Comunità non possa essere in alcun modo condizionata dalla suddetta Dichiarazione Comune affermando che: per costante giurisprudenza quando una dichiarazione inserita in un verbale del Consiglio non trova poi riscontro nel testo di una disposizione di diritto derivato, questa non possa essere presa in considerazione per interpretare tale disposizione<sup>4</sup> (i), ed inoltre che nel preambolo della Dichiarazione è espressamente riportato che la stessa non costituisce parte integrante del testo legislativo e non ne pregiudica la sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea(ii).

---

<sup>4</sup> v. Sentenze Antonissen C-292/89; Libertel C-104/01; Skov e Bilka C-402/03; Farrel C-356/05.

#### *4. Dibattito dottrinale e giurisprudenziale*

In generale, per quanto attiene la tutela giuridica del marchio, il quale è un segno distintivo ed ha la funzione di identificare i prodotti e servizi di un'impresa, essa è strettamente territoriale essendo lo stesso un diritto di proprietà che tutela un segno in un determinato territorio. Nell'ambito dell'Unione Europea coesiste sia una tutela del marchio comunitario che trova fondamento nel Regolamento n. 207/09, sia una tutela del marchio nazionale disciplinata in particolare, oltre che dalle singole leggi nazionali dei vari Stati membri, dalla Direttiva n. 95/08.

Il marchio comunitario è un marchio che ha validità nell'intera Unione Europea, acquisita attraverso un apposito procedimento di registrazione presso l'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) a seguito di approfondito controllo della sussistenza dei requisiti richiesti per la validità del segno.

Esso ha validità per dieci anni, può essere rinnovato indefinitamente per periodi di ulteriori dieci anni, e conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzazione e il divieto a terzi, salvo proprio consenso, di uso di un segno identico o somigliante per prodotti e/o servizi identici o simili a quelli per cui il marchio è registrato.

La funzione del marchio comunitario è dunque quella di contraddistinguere i diversi prodotti delle varie imprese in modo identico entro i confini dell'intero mercato interno dell'Unione, superando le barriere nazionali e garantendone così una tutela uniforme.

L'armonizzazione delle legislazioni nazionali, operata anche attraverso la direttiva n. 95/08, non è sufficiente per rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti conferite ai titolari dei marchi.

Al fine di permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica su tutto il mercato interno è, pertanto, necessaria una disciplina unica prevista dal diritto comunitario che sia direttamente applicabile all'interno di ciascun Stato membro, e

proprio questo è lo scopo del regolamento n. 207/09 oggetto della presente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La disciplina sostanziale del marchio comunitario in esso contenuta è poi conforme a sua volta ai principi elencati nella direttiva e dunque in parte analoga alle singole discipline nazionali. Le diversità tra marchio nazionale e marchio comunitario attengono quindi essenzialmente ad una diversa estensione territoriale della tutela, limitata rispettivamente al singolo Stato oppure estesa all'intero territorio dell'Unione Europea, ed altresì alle diverse modalità con cui può essere fatta valere la nullità della registrazione, pur essendo però possibile che uno stesso segno sia registrato al contempo sia come marchio nazionale che come marchio comunitario da una stessa impresa.

Dovendo analizzare nel caso di specie se vi sia stato o meno un uso effettivo del marchio comunitario ONEL pur essendo dimostrato il suo utilizzo solo nel territorio di un singolo Stato membro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha anzitutto affermato che il luogo d'uso è soltanto uno dei fattori che devono essere presi in considerazione per compiere tale valutazione, non essendo esso una condizione autonoma o comunque un fattore unico di per sé.

La stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza Pago<sup>5</sup>, pur dovendo valutare una diversa questione attinente la notorietà o meno di un marchio nella Comunità, ha stabilito che per godere di tale caratteristica quest'ultimo deve essere conosciuto in una parte significativa del territorio della Comunità e che tale territorio possa ben corrispondere al territorio di un solo Stato membro.

Inoltre, nella sentenza Sunrider<sup>6</sup> è stato affermato che un marchio nazionale è oggetto di uso effettivo quando assolve alla sua funzione essenziale di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ed esso deve essere quantitativamente sufficiente per conservare o creare quote di

---

<sup>5</sup> Sentenza PAGO International C-301/07, racc. pag. I-9429, punto 27.

<sup>6</sup> Sentenza Sunrider/UAMI T-24/00, punto 70.

mercato per gli stessi: per verificare un uso effettivo occorre, dunque, valutare tutti i fatti e le circostanze, tra cui le caratteristiche del settore economico e del mercato interessati, la natura dei prodotti e dei servizi tutelati, l'ampiezza e la frequenza dell'uso, dove il mercato di pertinenza per un marchio comunitario è quello interno, ossia uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

Perciò per determinare se sia soddisfatta la condizione di uso effettivo all'interno della Comunità, il Giudice nazionale dovrà esaminare tutte le modalità in cui il marchio è stato utilizzato nel mercato interno, in particolare la presenza commerciale del marchio stesso, essendo irrilevante, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento 207/09, che un marchio comunitario sia utilizzato in uno o più Stati membri.

Ciò che influisce è, quindi, l'impatto commerciale che lo stesso ha nel mercato interno.

Con la sentenza *La Mer*<sup>7</sup>, dove la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha cercato di stabilire quale possa essere un uso quantitativamente sufficiente di un marchio, è stato previsto che questo dipende da una valutazione che deve essere fatta caso per caso da parte del Giudice nazionale in base a diversi fattori, tra cui le caratteristiche dei prodotti o dei servizi, la frequenza o la regolarità dell'uso del marchio, il fatto che esso sia utilizzato per commercializzare tutti i prodotti identici dell'impresa titolare o solo alcuni di essi, non essendo possibile stabilire a priori ed astrattamente quale misura quantitativa debba essere considerata per stabilire se l'uso sia effettivo o meno.

Tale principio sopra enunciato può giustamente trovare applicazione al caso in esame.

##### *5. Decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*

In conclusione l'uso di un marchio comunitario in un territorio corrispondente a quello di un solo Stato membro non

---

<sup>7</sup> Sentenza *La Mer Technology* C-259/02, racc. pag. I-1159, punto 27.



necessariamente preclude che tale uso sia qualificato come effettivo nella Comunità, ma il Giudice nazionale dovrà prendere in considerazione tutti i casi di utilizzo dello stesso nel mercato interno, che comprende anche i Paesi Bassi, e tenere conto di ciascun uso nel contesto creato dalle peculiari caratteristiche del mercato e dalla quota di mercato raggiunta dal titolare del marchio.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea sostiene, in virtù della normativa comunitaria, che non si possa escludere a priori il fatto che un'estensione territoriale dell'uso del segno limitata ad un solo Stato membro pregiudichi l'effettività dell'uso di un marchio comunitario nella Comunità.

Ed invero anche al marchio comunitario si applicano i principi stabiliti per i marchi nazionali dalla direttiva n. 95/08, secondo la quale essa deve basarsi sull'insieme di fatti e circostanze che provino che lo stesso sia oggetto di uno sfruttamento commerciale reale, cioè come già sopra ribadito per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del segno.

L'estensione territoriale dell'uso è, quindi, soltanto uno dei fattori da considerare, non essendo necessario che la stessa riguardi una parte sostanziale del territorio dell'Unione.

Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non è possibile stabilire in astratto una regola *de minimis* che possa garantire in ogni caso l'uso effettivo di un marchio comunitario.

Ne consegue che anche l'utilizzo di un marchio all'interno del territorio di un solo Stato membro sia suscettibile di integrarne un uso effettivo, purché assistito dagli altri parametri indicati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'esistenza dei quali deve essere valutata da parte del Giudice nazionale.

## BIBLIOGRAFIA

### *Dottrina:*

- N.Tarantini “*Onel vs. Omel an european landmark*” in *Notiziario dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale*, n. 2/ottobre 2013.
- G.De Cristofaro “*la CGUE sulla nozione di uso effettivo del marchio comunitario: l’abbandono della dichiarazione comune*”, in [www.diritto24.ilsole24ore.com](http://www.diritto24.ilsole24ore.com).
- [www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu).
- *Conclusioni dell’Avvocato Generale Eleanor Sharpston*, presentate il 5 luglio 2012.

### *Giurisprudenza*

- Sentenza Corte di Giustizia *Antonissen* C-292/89
- Sentenza Corte di Giustizia *Libertel* C- 104/01
- Sentenza Corte di Giustizia *Skov e Bilka* C- 402/03
- Sentenza Corte di Giustizia *Farrel* C- 356/05
- Sentenza Corte di Giustizia *PAGO International* C- 301/07
- Sentenza Corte di Giustizia *Sunrider/UAMI* T- 24/00
- Sentenza Corte di Giustizia *La Mer Technology* C- 259/02