



La prima immissione in commercio nel SEE di prodotti con segni modificati non esaurisce il diritto del titolare del marchio originale

📅 21/09/2018

📌 SOCIETÀ, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, PRODOTTI E ATTREZZATURE INDUSTRIALI

Roberto A. Jacchia
Davide Scavuzzo

Il 25 luglio 2018 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-129/17, *Mitsubishi Shoji Kaisha and Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe*, sulla possibilità per il titolare di un marchio di opporsi alla sua rimozione ad opera di un terzo ed all'apposizione di nuovi segni su prodotti identici a quelli per i quali detto marchio è stato registrato al fine della loro importazione o della loro immissione in commercio nello Spazio Economico Europeo (SEE).

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Corte d'Appello di Bruxelles (*Hof van beroep te Brussel*) ha avuto origine da una controversia tra, da un lato, *la Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd* (Mitsubishi) e *la Mitsubishi Caterpillar*

Forklift Europe BV (MCFE) e, dall'altro, *la Duma Forklifts NV* (Duma) e *la G.S. International BVBA* (GSI) a seguito di una diffida volta a far sì che queste ultime cessassero di rimuovere i marchi di Mitsubishi e di apporre nuovi segni su carrelli elevatori a forza Mitsubishi acquistati al di fuori del SEE.

L'impresa giapponese Mitsubishi è titolare di diversi marchi registrati utilizzati in via esclusiva dall'impresa olandese MCFE per la produzione e l'immissione in commercio nel SEE di



carrelli elevatori a forca¹. L'impresa belga Duma è attiva nel commercio a livello mondiale di carrelli elevatori a forca, nuovi e di seconda mano; la Duma mette inoltre in vendita i propri carrelli elevatori a forca con i nomi "GSI", "GS" o "Duma"². L'impresa GSI, collegata alla Duma con la quale condivide amministrazione e sede, fabbrica e ripara carrelli elevatori a forca che poi importa ed esporta all'ingrosso sul mercato mondiale insieme alle relative parti di ricambio. Essa li adatta alla normativa vigente in Europa, vi appone i propri numeri di serie e li consegna alla Duma fornendo dichiarazioni di conformità UE.

Le ricorrenti hanno lamentato che la Duma e la GSI avessero importato parallelamente e commercializzato nel SEE carrelli elevatori a forca recanti i marchi Mitsubishi, poi rimuovendoli e sostituendo targhette di identificazione e numeri di serie recanti propri segni³. In mancanza di esito, esse si sono rivolte prima al *Rechtbank van koophandel te Brussel* (Tribunale di commercio di Bruxelles), poi alla Corte d'appello di Bruxelles, domandando la cessazione di

tali condotte in quanto violavano i diritti esclusivi conferiti dai marchi Mitsubishi.

In particolare, secondo la Mitsubishi, la rimozione dei propri marchi senza consenso costituiva un'elusione del diritto del titolare di controllare la prima immissione in commercio nel SEE dei prodotti contraddistinti e comprometteva le funzioni di indicazione di origine e di qualità e quelle di investimento e pubblicitarie del marchio. Dall'altro lato, la Duma e la GSI sostenevano di essere fabbricanti dei carrelli elevatori a forca acquistati al di fuori del SEE, in quanto procedevano a modifiche per renderli conformi alla normativa dell'Unione, e di conseguenza avevano il diritto di apporre i propri segni sui prodotti⁴. La Corte d'Appello, pur ritenendo che le condotte poste in essere potessero costituire una violazione dei diritti conferiti dai marchi controversi⁵, ha sospeso il procedimento e domandato alla Corte di Giustizia se, in sostanza, l'articolo 5 della Direttiva 2008/95 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa⁶ e l'articolo 9 del Regolamento n. 207/2009 sul marchio

¹ I marchi registrati oggetto della controversia erano i seguenti: (i) marchio europeo denominativo MITSUBISHI, registrato il 24 settembre 2001 con il numero 118042, designante in particolare i prodotti rientranti nella classe 12 dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, compresi veicoli a motore, veicoli elettrici e carrelli elevatori a forca; (ii) marchio europeo figurativo (tre rombi orientati verso un unico centro), registrato il 3 marzo 2000 con il numero 117713, designante i prodotti rientranti nella classe 12 del suddetto accordo, compresi veicoli a motore, veicoli elettrici e carrelli elevatori a forca; (iii) marchio Benelux denominativo MITSUBISHI, registrato il 10 giugno 1974 con il numero 93812, designante i prodotti rientranti nella classe 12, compresi veicoli e mezzi di trasporto terrestri, e nella classe 16, compresi libri e stampati; (iv) marchio Benelux figurativo MITSUBISHI, registrato il 10 giugno 1974, con il numero 92755, designante i prodotti rientranti nella classe 12, compresi veicoli e mezzi di trasporto terrestri, e nella classe 16, compresi libri e stampati, identico al marchio europeo figurativo.

² In passato Duma era un sub-distributore ufficiale di carrelli elevatori a forca Mitsubishi in Belgio.

³ Punti 15-16 della sentenza: "... Dalla decisione di rinvio risulta che, nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 19 novembre 2009, la Duma e la GSI hanno importato parallelamente nel SEE carrelli elevatori a forca recanti i marchi Mitsubishi, senza il consenso del titolare di tali marchi.

A partire dal 20 novembre 2009, la Duma e la GSI acquistano presso una società del gruppo Mitsubishi, al di fuori del SEE, carrelli elevatori a forca che esse introducono nel territorio del SEE, dove li collocano in regime di deposito doganale. Quindi esse rimuovono, su tali merci, tutti i segni identici ai marchi Mitsubishi, apportano le modifiche necessarie per renderle conformi alle norme vigenti nell'Unione, sostituiscono le targhette di identificazione e i numeri di serie con i propri segni. Successivamente le importano e le commercializzano nel SEE e al di fuori di esso...".

⁴ Punti 17-19 della sentenza.

⁵ Punto 20 della sentenza.

⁶ 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. GUUE L 299 del 08.11.2008. L'articolo 5 dispone quanto segue: "... 1. Il marchio d'impresa registrato conferisce al

comunitario⁷ debbano essere interpretati nel caso di specie nel senso che “... il titolare di un marchio può opporsi a che un terzo, senza il suo consenso, rimuova tutti i segni identici a tale marchio e apponga altri segni sui prodotti in regime doganale ... al fine di importarli o di immetterli in commercio nel SEE, dove non sono mai stati commercializzati...”⁸.

La Corte di Giustizia ha preliminarmente ricordato l'importanza dei marchi quali contrassegni distintivi che consentono ai consumatori di identificare le merci e i servizi offerti dalle imprese, e come il diritto di marchio costituisca un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il diritto dell'Unione mira

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 esso è stato registrato;

b) 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, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio di impresa.

(...)

3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate [al paragrafo 1]:

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

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità...”.

⁷ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario GUUE L 78 del 24.03.2009. Tale Regolamento non è più in vigore ed è stato sostituito dal Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione Europea (GUUE L 154 del 16.06.2017), tuttavia non applicabile ai fatti di cui al procedimento in esame.

L'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 207/2009 disponeva quanto segue: “... 1. Il marchio comunitario 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 il segno e il marchio;

(...)

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

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

b) l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;

c) l'importazione o l'esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;

d) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità...”.

Il Regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario (GUUE L 341 del 24.12.2015) ha introdotto, all'articolo 9 del Regolamento (UE) 207/2009, un nuovo paragrafo 4 così formulato: “... Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha inoltre il diritto di impedire a tutti i terzi di introdurre nell'Unione, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti, compreso l'imballaggio, provengono da paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio identico al marchio UE registrato per tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio.

La titolarità del marchio UE ai sensi del primo comma cessa qualora, durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio UE, avviato conformemente al regolamento (UE) n. 608/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca prova che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel paese di destinazione finale...”.

⁸ Punto 28 della sentenza.

a stabilire e mantenere⁹. Richiamandosi alla propria giurisprudenza, la Corte ha altresì ribadito che, al fine di assicurare la tutela dei diritti conferiti dal marchio, è essenziale che il titolare del marchio registrato in uno o più Stati membri possa controllare la prima immissione in commercio nel SEE dei prodotti originali contraddistinti dal segno¹⁰.

La Corte ha osservato che sia l'articolo 5 della Direttiva 2008/95, sia l'articolo 9 del Regolamento n. 207/2009, conferiscono al titolare del marchio registrato un diritto esclusivo che lo legittima a vietare ai terzi di usare nel commercio, salvo proprio consenso, un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato o un segno che, a motivo dell'identità o della

somiglianza con il marchio e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti, possa creare confusione per il pubblico, con il rischio di un'associazione tra il segno e il marchio. Il diritto esclusivo del titolare del marchio previsto da tali disposizioni è stato concesso al fine di garantire che il marchio possa adempiere le proprie funzioni, ossia assicurare al consumatore l'identità di origine del prodotto o del servizio¹¹, la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti, e quelle di comunicazione, investimento¹² e pubblicità¹³. L'esercizio di tale diritto deve essere pertanto riservato ai casi in cui l'uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le predette funzioni¹⁴.

⁹ Si veda CGUE 12.11.2002, Causa C-206/01, *Arsenal Football Club*, punti 46 e 47 nonché giurisprudenza ivi citata.

¹⁰ Si veda CGUE 15.10.2009, Causa C-324/08, *Makro Zelfbedieningsgroothandel e a.*, punto 32; CGUE 12.07.2011, Causa C-324/09, *L'Oréal e a.*, punto 60; CGUE 16.07.2015, Causa C-379/14, *TOP Logistics e a.*, punto 31.

¹¹ Punto 35 della sentenza: "... Riguardo a tali funzioni, occorre ricordare che il marchio ha la funzione essenziale di garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (sentenza del 23 marzo 2010, *Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punto 82* nonché giurisprudenza ivi citata). Esso serve in particolare ad attestare che tutti i prodotti o i servizi da esso contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa, alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità, e ciò affinché possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato (v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 2002, *Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punto 48, nonché del 12 luglio 2011, L'Oréal e a., C-324/09, EU:C:2011:474, punto 80*)..."

¹² Punto 36 della sentenza: "... La funzione di investimento del marchio è intesa come la possibilità per il titolare del marchio di utilizzarlo per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli fedeli, mediante diverse tecniche commerciali. Pertanto, qualora l'uso da parte di un terzo, come ad esempio un concorrente del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo per prodotti o servizi identici a quelli per i quali detto marchio è stato registrato intralci in modo sostanziale l'utilizzo, da parte del suddetto titolare, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli fedeli, il predetto uso pregiudica tale funzione. Detto titolare ha pertanto il diritto di vietare un uso di questo tipo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95 o, in caso di marchio dell'Unione europea, dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2011, *Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punti da 60 a 62*)..."

¹³ Punto 37 della sentenza: "... La funzione di pubblicità del marchio, a sua volta, è quella di utilizzare un marchio a fini pubblicitari volti ad informare o a persuadere il consumatore. Pertanto, il titolare di un marchio può in particolare vietare l'uso, senza il suo consenso, di un segno identico al suo marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è registrato, qualora tale uso pregiudichi l'impiego del marchio, da parte del suo titolare, quale strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2010, *Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punti 91 e 92*)..."

¹⁴ Si veda in tal senso CGUE 12.11.2002, Causa C-206/01, *Arsenal Football Club*, punto 51; CGUE 18.06.2009, Causa C-487/07, *L'Oréal e a.*, punto 58; CGUE 23.03.2010, Cause riunite da C-236/08

La Corte ha riconosciuto che i prodotti oggetto del procedimento principale non erano contrassegnati dai marchi interessati quando venivano importati e commercializzati nel SEE dopo essere stati collocati in regime di deposito doganale, in quanto era durante tale fase che le convenute procedevano alla rimozione dei marchi Mitsubishi, alle modifiche per rendere i prodotti conformi alla normativa UE ed all'apposizione dei propri segni¹⁵. Tuttavia, secondo la Corte, la rimozione dei segni originali impedisce che i prodotti rechino il marchio registrato all'atto della prima immissione in commercio nel SEE e priva pertanto il titolare del marchio del godimento di un diritto essenziale. Inoltre, la rimozione dei segni originali e l'apposizione di nuovi segni sui prodotti all'atto della loro prima immissione nel mercato nel SEE pregiudicano le funzioni del marchio. La Corte ha infatti statuito che una tale condotta ostacola la possibilità per il titolare del marchio di attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti ed incide altresì sulle funzioni di investimento e pubblicitarie del marchio qualora, come nel caso di specie, il prodotto non sia ancora stato commercializzato con il marchio dal titolare o con il suo consenso¹⁶. Infine, la

Corte ha osservato che il fatto di pregiudicare il diritto del titolare di controllare la prima immissione nel SEE dei prodotti recanti il suo marchio la rimozione dello stesso e l'apposizione di nuovi segni sui prodotti da parte di un terzo senza il consenso del titolare, con lo scopo di eludere il diritto di quest'ultimo di impedirne l'importazione, sono in contrasto con l'obiettivo di assicurare una concorrenza non falsata nel mercato unico. Alla luce di quanto sopra, la Corte ha concluso che il titolare del marchio può opporsi, in base all'articolo 5 della Direttiva 2008/95 e dell'articolo 9 del Regolamento n. 207/2009, a simili condotte, dichiarando che:

“... L'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, e l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può opporsi a che un terzo, senza il suo consenso, rimuova tutti i segni identici a tale marchio e apponga altri segni su prodotti collocati in regime di deposito doganale come nel

a C-238/08, *Google France e Google*, punti 77 e 79; CGUE 22.09.2011, Causa C-323/09, *Interflora et Interflora British Unit*, punti 37 e 38.

¹⁵ Infatti, “... dalla decisione di rinvio risulta che, senza il consenso della Mitsubishi, la Duma e la GSI acquistano, al di fuori del SEE, carrelli elevatori a forza Mitsubishi che esse introducono nel territorio del SEE, dove li collocano in regime di deposito doganale. Mentre tali merci si trovano ancora in detto regime, esse ne rimuovono integralmente i segni identici ai marchi Mitsubishi, apportano modifiche per renderle conformi alle norme vigenti nell'Unione, procedono alla sostituzione delle targhette di identificazione e dei numeri di serie, vi appongono i propri segni, poi le importano e le commercializzano nel SEE e al di fuori di esso...” (punto 40 della sentenza). Secondo la Corte, “... [c]iò distingue il procedimento principale dalle circostanze contemplate al punto 86 della sentenza dell'8 luglio 2010, *Portakabin* (C 558/08, EU:C:2010:416), menzionata dal giudice del rinvio, nella quale la Corte ha rilevato che, quando il rivenditore rimuove, senza il consenso del titolare di un marchio, la menzione di tale marchio apposta sui prodotti e la sostituisce con un'etichetta recante il proprio nome, di modo che il marchio del fabbricante dei prodotti in questione venga interamente occultato, il titolare del marchio ha il diritto di opporsi a che il rivenditore utilizzi il marchio stesso per annunciare la rivendita in questione, poiché ciò pregiudica la funzione essenziale del marchio...” (punto 41 della sentenza).

¹⁶ Punto 46 della sentenza: “... Invero, il fatto che i prodotti del titolare del marchio siano immessi in commercio prima che detto titolare li abbia contrassegnati con tale marchio, di modo che i consumatori conosceranno i suddetti prodotti prima di poterli associare ad esso, può intralciare in modo sostanziale l'utilizzo di tale marchio, da parte del suddetto titolare, per acquisire una reputazione idonea ad attirare i consumatori e renderli fedeli, e per fungere da strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale. Inoltre, tali condotte privano il titolare della possibilità di realizzare, con una prima immissione in commercio nel SEE, il valore economico del prodotto recante il marchio e, di conseguenza, il suo investimento...”.

procedimento principale al fine di importarli o di immetterli in commercio nello Spazio economico europeo (SEE), dove non sono mai stati commercializzati...”.

La sentenza della Corte non è allineata con le Conclusioni presentate dall'Avvocato Generale *Manuel Campos Sánchez-Bordona* nella medesima causa¹⁷. L'Avvocato Generale aveva, infatti, focalizzato la sua analisi sulla presenza o meno nella fattispecie di un “uso” dei marchi controversi, ritenendo inoltre che i carrelli commercializzati dalla Duma, se pure provenienti originariamente dalla Mitsubishi e recanti i suoi marchi, avevano subito modifiche strutturali mentre si trovavano nel deposito doganale, prima della loro immissione in commercio. Attraverso tali modifiche, la Duma avrebbe adeguato i veicoli ai requisiti di sicurezza e ambientali del diritto dell'Unione, al fine di immetterli successivamente in commercio nel SEE. L'immissione in commercio avrebbe quindi avuto luogo già con i segni della Duma, che si presenterebbe al consumatore come responsabile dei carrelli di cui assume il servizio postvendita in concorrenza con la Mitsubishi¹⁸. A seguito della propria analisi, l'Avvocato Generale aveva proposto, infatti, alla Corte le seguenti conclusioni: “... [n]on costituisce uso del

marchio, ai sensi 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, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione], la rimozione, ad opera di un terzo, senza il consenso del titolare del marchio, dei segni apposti sui prodotti, quando:

- *tali prodotti non siano ancora commercializzati nello Spazio economico europeo, in quanto si trovino immagazzinati in un deposito doganale, nel quale abbiano subito modifiche finalizzate al loro adeguamento alle norme tecniche dell'Unione, e*
- *la rimozione dei segni venga effettuata al fine di importare o commercializzare tali prodotti nello Spazio economico europeo con un (nuovo) marchio, diverso da quello originario...”.*

Secondo la Corte, invece, la rimozione dei marchi controversi nella fattispecie in causa costituiva un “uso” degli stessi in violazione dei diritti esclusivi del titolare¹⁹.

¹⁷ Conclusioni Avv. Gen. *Manuel Campos Sánchez-Bordona*, 26.04.2018, Causa C-129/17, *Mitsubishi Shoji Kaisha e Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe*.

¹⁸ Si vedano i punti 38-43 delle Conclusioni.

¹⁹ Punti 38-39 della sentenza: “... *Per quanto riguarda la nozione di «usare nel commercio», la Corte ha già dichiarato che l'elenco dei tipi di uso che il titolare del marchio può vietare, contenuto nell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/95 e nell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, non è esaustivo (v. sentenze del 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punto 38; del 25 gennaio 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, punto 16, nonché del 23 marzo 2010, Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punto 65) e contiene esclusivamente comportamenti attivi da parte del terzo (v. sentenza del 3 marzo 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punto 40).*

La Corte ha altresì osservato che l'uso nel commercio di un segno identico al marchio, o che presenta delle somiglianze con esso, presuppone che tale uso avvenga nel contesto di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell'ambito privato (v. sentenza del 16 luglio 2015, TOP Logistics e a., C-379/14, EU:C:2015:497, punto 43 nonché giurisprudenza ivi citata). Essa ha precisato che i termini «uso» e «nel commercio» non possono essere interpretati nel senso che riguardano solo i rapporti immediati tra un commerciante e un consumatore e, in particolare, che ricorre uso di un segno identico al marchio quando l'operatore economico interessato utilizza tale segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale (v. sentenza del 16 luglio 2015, TOP Logistics e a., C-379/14, EU:C:2015:497, punti 40 e 41 nonché giurisprudenza ivi citata)...”.




Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1


 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Davide Scavuzzo

ASSOCIATE

 d.scavuzzo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ul. Letnikovskaya, 10/2 · 115114, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com