

## SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

22 settembre 2016 (\*)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Marchio dell’Unione europea – Carattere unitario – Costatazione di un rischio di confusione in una parte soltanto dell’Unione – Portata territoriale del divieto di cui all’articolo 102 di detto regolamento»

Nella causa C-223/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania), con decisione del 12 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 18 maggio 2015, nel procedimento

**combit Software GmbH**

contro

**Commit Business Solutions Ltd,**

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 marzo 2016,

considerate le osservazioni presentate:

- per la combit Software GmbH, da J. Vogtmeier, Rechtsanwältin;
- per la Commit Business Solutions Ltd, da C. Thomas, Rechtsanwalt;
- per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
- per la Commissione europea, da J. Samnadda e T. Scharf, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 maggio 2016,

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la combit Software GmbH e la Commit Business Solutions Ltd, in merito ad un procedimento diretto a vietare a quest'ultima l'uso di un segno denominativo.

### **Contesto normativo**

- 3 Il regolamento n. 207/2009 è stato modificato, con effetto dal 23 marzo 2016, dal regolamento (UE) n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009 e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU 2015, L 341, pag. 21). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti del procedimento principale, il presente rinvio pregiudiziale è esaminato alla luce del regolamento n. 207/2009 nella versione in vigore prima di detta modifica (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»).
- 4 Ai sensi del considerando 3 del regolamento n. 207/2009:  

«Onde perseguire (...) [gli] obiettivi [dell'Unione europea], risulta necessario prevedere un regime (...) dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi [dell'Unione europea] che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull'intero territorio [dell'Unione]. Il principio del carattere unitario del marchio [dell'Unione europea] così enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento».
- 5 L'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento così dispone:  

«Il marchio [dell'Unione europea] ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta [l'Unione]: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per [l'insieme dell'Unione]. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».
- 6 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento:  

«In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

(...)

  - b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
- 7 L'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nella versione in vigore all'epoca dei fatti del procedimento principale, dispone quanto segue:  

«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:

(...)

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;

(...))».

8 L'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, qui di seguito denominati “tribunali dei marchi [dell'Unione europea]”, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento».

9 Ai sensi dell'articolo 96 di detto regolamento:

«I tribunali dei marchi [dell'Unione europea] hanno competenza esclusiva:

per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi comunitari;

(...))».

10 L'articolo 97 di detto regolamento dispone quanto segue:

«1. (...) [I]e procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all'articolo 96 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non è domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

(...))».

11 L'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 così dispone:

«Un tribunale dei marchi [dell'Unione europea] la cui competenza si fonda sull'articolo 97, paragrafi da 1 a 4, è competente per:

gli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro;

(...))».

12 L'articolo 102, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce quanto segue:

«Quando un tribunale dei marchi [dell'Unione europea] accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio [dell'Unione europea] o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta

decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette a garantire l'osservanza del divieto».

### **Procedimento principale e questione pregiudiziale**

- 13 La combit Software, società di diritto tedesco, è titolare dei marchi denominativi tedesco e dell'Unione europea combit per prodotti e servizi nel settore dell'informatica. Le attività di tale società consistono in particolare nello sviluppo e nella commercializzazione di software.
- 14 La Commit Business Solutions, società di diritto israeliano, vende software contrassegnati dal segno denominativo «Commit» in diversi paesi tramite il proprio sito internet [www.commitcrm.com](http://www.commitcrm.com). All'epoca dei fatti del procedimento principale, le sue offerte di vendita potevano essere consultate in lingua tedesca e i software che vendeva, una volta acquistati, potevano essere consegnati in Germania.
- 15 In quanto titolare dei marchi combit, la combit Software, in forza dell'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, proponeva ricorso avverso la Commit Business Solutions dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale regionale di Düsseldorf, Germania). Essa chiedeva, a titolo principale, facendo valere il marchio dell'Unione europea di cui è titolare, che si ordinasse alla Commit Business Solutions la cessazione dell'uso, nell'Unione, del segno denominativo «Commit» per i software che quest'ultima commercializzava. In subordine, la stessa chiedeva, avvalendosi del marchio tedesco di cui è titolare, che si ordinasse alla medesima società la cessazione dell'uso, in Germania, di detto segno denominativo.
- 16 Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale regionale di Düsseldorf) respingeva la domanda principale della combit Software, ma accoglieva quella presentata in subordine.
- 17 Ritenendo che il Landgericht Düsseldorf (Tribunale regionale di Düsseldorf) avrebbe dovuto ordinare alla Commit Business Solutions la cessazione, in tutta l'Unione, dell'uso del segno denominativo «Commit», la combit Software proponeva appello dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf, Germania).
- 18 Quest'ultimo giudice considera che l'uso del segno denominativo «Commit» da parte della Commit Business Solutions ingenera per il consumatore medio germanofono un rischio di confusione con il marchio combit.
- 19 Per contro, non sussisterebbe un rischio di confusione per il consumatore medio anglofono. Infatti, quest'ultimo potrebbe facilmente comprendere la differenza semantica esistente tra, da un lato, il verbo inglese *to commit* e, dall'altro, il termine «combit», essendo quest'ultimo composto dalle lettere «com», per *computer*, e dalle lettere «bit», per *binary digit*. La somiglianza fonetica tra «Commit» e «combit» sarebbe neutralizzata, per detto consumatore anglofono, da tale differenza semantica.
- 20 Lo stesso giudice deduce l'esistenza di un rischio di confusione negli Stati membri germanofoni e l'assenza di tale rischio in quelli anglofoni.
- 21 Esso solleva la questione di come debba essere applicato, in tale situazione, il principio del carattere unitario del marchio dell'Unione europea, previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in particolare per quanto concerne la valutazione del rischio di confusione e l'ordinanza di divieto di cui all'articolo 102, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

22 Ciò premesso, l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale regionale superiore di Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Quali conseguenze abbia ai fini della valutazione del rischio di confusione di un marchio denominativo dell'Unione europea il fatto che dal punto di vista del consumatore medio di una parte degli Stati membri la somiglianza fonetica del marchio [dell'Unione europea] con una designazione contestata come lesiva di quest'ultimo sia neutralizzata da una differenza semantica, mentre ciò non avviene dal punto di vista del consumatore medio di altri Stati membri:

- a) Se, ai fini della valutazione del rischio di confusione, sia determinante la percezione del consumatore medio dell'una parte o dell'altra parte, o quella di un ipotetico consumatore medio di tutti gli Stati membri.
- b) Se una contraffazione del marchio dell'Unione europea debba essere affermata o negata per l'intero territorio dell'Unione, allorché sussiste un rischio di confusione solo in una parte degli Stati membri, o se in quel caso occorra differenziare tra i singoli Stati membri».

### **Sulla questione pregiudiziale**

23 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli articoli 1, paragrafo 2, 9, paragrafo 1, lettera b), e 102, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 debbano essere interpretati nel senso che, qualora un tribunale dei marchi dell'Unione europea constati che l'uso di un segno ingeneri, un rischio di confusione con un marchio dell'Unione europea in una parte del territorio dell'Unione, ma non in un'altra parte di tale territorio, detto tribunale debba constatare una violazione del diritto esclusivo conferito da tale marchio e pronunciare un ordine di cessazione di detto uso per l'insieme del territorio dell'Unione.

24 Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, in cui il giudice adito statuisca in qualità di Tribunale dei marchi dell'Unione europea su un ricorso proposto ai sensi dell'articolo 97, paragrafi da 1 a 4, del regolamento n. 207/2009, tale giudice, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, di quest'ultimo, è competente ad esaminare l'esistenza di atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro.

25 Qualora, come nella fattispecie, il Tribunale dei marchi dell'Unione europea adito rilevi, nell'esercizio di tale competenza, che l'uso di un segno ingenera, in una parte dell'Unione, un rischio di confusione con un marchio dell'Unione europea, mentre, in un'altra parte dell'Unione, lo stesso uso non comporta un rischio del genere, detto giudice non può concludere che non sussiste una violazione del diritto esclusivo conferito da tale marchio. Esso, al contrario, è tenuto a constatare che esiste un pregiudizio alla funzione di indicazione di origine di detto marchio e che, di conseguenza, sussiste una violazione del diritto esclusivo conferito da quest'ultimo.

26 In tale contesto, la Corte ha già dichiarato, in una causa vertente sul diritto del titolare di un marchio dell'Unione europea di opporsi, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, alla registrazione di un marchio simile dell'Unione europea che ingenererebbe un rischio di confusione, che tale opposizione dev'essere accolta, qualora sia accertata l'esistenza del rischio di confusione in una parte dell'Unione, che può ad esempio essere il territorio di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2008, *Armacell/UAMI*, C-514/06 P, non pubblicata, EU:C:2008:511, punti 56 e 57, nonché ordinanza del 16 settembre 2010, *Dominio de la Vega/UAMI*, C-459/09 P, non pubblicata, EU:C:2010:533, punti 30 e 31).

- 27 Una soluzione analoga s'impone nelle cause relative al diritto del titolare di un marchio dell'Unione europea di far vietare l'uso di un segno che ingeneri un rischio di confusione. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 protegge il titolare di un marchio dell'Unione europea contro ogni uso che pregiudichi o possa pregiudicare la funzione di indicazione di origine di tale marchio [v., per quanto concerne l'articolo 5, paragrafo 1, lettera 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 (GU 2008, L 299, pag. 24), il cui testo corrisponde a quello dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sentenza del 3 marzo 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punto 27 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, detto titolare ha il diritto di far vietare un uso siffatto, anche se quest'ultimo pregiudica tale funzione in una parte soltanto dell'Unione.
- 28 Dagli elementi suesposti risulta che un rischio di confusione nella parte germanofona dell'Unione, come quello constatato nella fattispecie dal giudice del rinvio, deve indurre il Tribunale dei marchi dell'Unione europea adito a dichiarare l'esistenza di una violazione del diritto esclusivo conferito dal marchio di cui trattasi.
- 29 Conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il giudice che abbia proceduto a detto accertamento deve emettere un'ordinanza che vieti la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione. Se è pur vero, in base a detta disposizione, che l'esistenza di «motivi particolari» può giustificare la mancata emissione di un'ordinanza del genere, tale deroga, tuttavia, come già dichiarato dalla Corte, dev'essere interpretata restrittivamente e riguarda unicamente talune situazioni eccezionali che non sussistono nel procedimento principale (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, punto 30, e del 22 giugno 2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, punto 33).
- 30 Al fine di garantire la protezione uniforme di cui gode il marchio dell'Unione europea nell'intero territorio dell'Unione, il divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione deve estendersi in linea di principio a tutto il suddetto territorio [v., per quanto concerne il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), abrogato e sostituito dal regolamento n. 207/2009, sentenza del 12 aprile 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punti da 39 a 44].
- 31 Tuttavia, come discende dal punto 48 della sentenza del 12 aprile 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), nel caso in cui, come nel procedimento principale, il Tribunale dei marchi dell'Unione europea constati che l'uso del segno simile in questione per prodotti identici a quelli per i quali il marchio dell'Unione europea di cui trattasi è registrato non ingeneri, in particolare per motivi linguistici, alcun rischio di confusione in una determinata parte dell'Unione e non possa quindi pregiudicare la funzione di indicazione di origine di tale marchio, il Tribunale suddetto deve limitare la portata territoriale di tale divieto.
- 32 Infatti, qualora il Tribunale dei marchi dell'Unione europea, sulla base degli elementi che il convenuto è tenuto in linea di principio a fornirgli, stabilisca l'assenza di un rischio di confusione in una parte dell'Unione, il commercio legittimo risultante dall'uso del segno in esame in tale parte dell'Unione non può formare oggetto di divieto. Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi da 25 a 27 delle sue conclusioni, un simile divieto andrebbe al di là del diritto esclusivo conferito dal marchio dell'Unione europea, in quanto detto diritto consente unicamente al titolare di tale marchio di tutelare i propri interessi specifici in quanto tali, ossia allo scopo di assicurarsi che detto marchio possa adempiere le funzioni sue proprie (v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punti 46 e 47).

- 33 Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte, la constatazione dell'assenza di un rischio di confusione in una parte dell'Unione può fondarsi unicamente su un esame di tutti i fattori rilevanti del caso di specie. La valutazione deve includere un confronto sotto il profilo visivo, fonetico o concettuale dei segni in conflitto, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (sentenza del 25 giugno 2015, *Loutfi Management Propriété intellectuelle*, C-147/14, EU:C:2015:420, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
- 34 Inoltre, è necessario che il Tribunale dei marchi dell'Unione europea interessato individui con precisione la parte dell'Unione europea per la quale constati l'assenza di un pregiudizio o di un rischio di pregiudizio alle funzioni del marchio, di modo che dall'ordinanza pronunciata in forza dell'articolo 102 del regolamento n. 207/2009 risulti chiaramente quale parte del territorio dell'Unione non è oggetto del divieto d'uso del segno di cui trattasi. Qualora, come nella fattispecie, tale Tribunale intenda escludere dal divieto d'uso talune zone linguistiche dell'Unione quali quelle «anglofone», è tenuto a precisare in modo completo le zone che intende per «anglofone».
- 35 L'interpretazione secondo cui il divieto dell'uso di un segno che ingeneri un rischio di confusione con un marchio dell'Unione europea si applica a tutto il territorio dell'Unione, ad eccezione della parte di tale territorio per la quale sia stata accertata l'assenza di un rischio del genere, non incide sul carattere unitario del marchio dell'Unione europea previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, purché sia preservato il diritto del titolare di tale marchio di far vietare ogni uso che pregiudichi le funzioni ad esso proprie.
- 36 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che gli articoli 1, paragrafo 2, 9, paragrafo 1, lettera b), e 102, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretati nel senso che, qualora un tribunale dei marchi dell'Unione europea constati che l'uso di un segno ingenera un rischio di confusione con un marchio dell'Unione europea in una parte del territorio dell'Unione, ma non in un'altra parte di tale territorio, detto tribunale deve concludere nel senso di una violazione del diritto esclusivo conferito da tale marchio e pronunciare un ordine di cessazione di detto uso per l'insieme del territorio dell'Unione, ad eccezione della parte di tale territorio per la quale sia stata accertata l'assenza di un rischio di confusione.

### **Sulle spese**

- 37 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, 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 (Seconda Sezione) dichiara:

**Gli articoli 1, paragrafo 2, 9, paragrafo 1, lettera b), e 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, qualora un tribunale dei marchi dell'Unione europea constati che l'uso di un segno ingenera un rischio di confusione con un marchio dell'Unione europea in una parte del territorio dell'Unione europea, ma non in un'altra parte di tale territorio, detto tribunale deve concludere nel senso di una violazione del diritto esclusivo conferito da tale marchio e pronunciare un ordine di cessazione di detto uso per l'insieme del territorio dell'Unione europea, ad eccezione della parte di tale territorio per la quale sia stata accertata l'assenza di un rischio di confusione.**

## Firme

---

[\\*](#) Lingua processuale: il tedesco.