Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

3 marzo 2016 *

«Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 5, paragrafo 1 — Annunci riguardanti un terzo accessibili su Internet — Uso non autorizzato del marchio — Annunci messi in rete all'insaputa e senza il consenso di detto terzo o conservati in rete nonostante l'opposizione di quest'ultimo — Azione del titolare del marchio nei confronti di detto terzo»

Nella causa C-179/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest, Ungheria), con decisione del 3 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 21 aprile 2015, nel procedimento

Daimler AG

contro

Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.,

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. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

— per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, G. Szima e G. Koós, in qualità di agenti;

— per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

— per la Commissione europea, da L. Havas e J. Samnadda, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: l'ungherese.

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la Daimler AG (in prosieguo: la «Daimler») e l'Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. (in prosieguo: l'«Együd Garage»), in merito alla pubblicazione su Internet di annunci che designano quest'ultima «officina autorizzata Mercedes-Benz».

Contesto normativo

3 La direttiva 89/104 è stata abrogata dalla 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 L 299, pag. 25 e rettifica GU 2009, L 11, pag. 86), entrata in vigore il 28 novembre 2008.

4 L'articolo 5 della direttiva 2008/95, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», la cui formulazione riprende, senza alcuna modifica, quella dell'articolo 5 della direttiva 89/104, dispone quanto segue:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al 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 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.

2. Ciascuno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2:

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.

(...)».

5 La direttiva 2008/95 è stata abrogata a decorrere dal 15 gennaio 2019 dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336, pag. 1), entrata in vigore il 12 gennaio 2016.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

6 La Daimler, costruttore di autoveicoli, è titolare del marchio internazionale figurativo Mercedes-Benz, di seguito riprodotto, la cui protezione si estende altresì all'Ungheria e copre segnatamente componenti di autoveicoli.



7 L'Együd Garage è una società di diritto ungherese la cui attività consiste nel commercio al dettaglio di autoveicoli e loro componenti, nonché nella riparazione e manutenzione di tali veicoli. Tale società è specializzata nella vendita di prodotti della Daimler e nei servizi relativi a questi ultimi.

8 Dal 2007, la Mercedes Benz Hungaria Kft. (in prosieguo: la «Mercedes Benz Hungaria»), filiale della Daimler che non è parte della controversia di cui al procedimento principale, e l'Együd Garage erano vincolate da un contratto di assistenza per riparazioni, risolto il 31 marzo 2012.

9 In forza di tale contratto, l'Együd Garage aveva, oltre al diritto di utilizzare il marchio summenzionato, quello di far figurare nei propri annunci la dicitura «felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz» («officina autorizzata Mercedes-Benz»).

10 Sotto la vigenza del contratto di assistenza per riparazioni, l'Együd Garage ha chiesto alla Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság (in prosieguo: la «MTT»), che offre un servizio di annunci on-line accessibile sul sito Internet www.telefonkonyv.hu, la pubblicazione, per il periodo comprendente gli anni dal 2011 al 2012, di un annuncio indicante tale società quale officina autorizzata Mercedes-Benz.

11 A seguito della risoluzione di detto contratto, l'Együd Garage ha tentato di cancellare ogni uso del marchio di impresa in questione idoneo a indurre il pubblico a ritenere che essa continuasse a essere contrattualmente vincolata alla Daimler.

12 Più precisamente, l'Együd Garage ha chiesto alla MTT la modifica dell'annuncio affinché quest'ultimo non la designi più come officina autorizzata Mercedes-Benz.

13 Inoltre, l'Együd Garage ha contattato per iscritto i gestori di vari altri siti Internet per chiedere la cancellazione di annunci on-line che erano stati pubblicati senza il suo consenso, in particolare senza che l'Együd Garage li avesse chiesti, e che presentavano tale società come officina autorizzata Mercedes-Benz.

14 Nonostante dette iniziative, annunci on-line contenenti una tale dicitura hanno continuato a essere diffusi su Internet. Inoltre, l'inserimento delle parole chiave «együd» e «garage» nel motore di ricerca Google portava a un elenco di risultati che faceva apparire un tipo di annunci in cui la prima riga del testo, che funge da collegamento ipertestuale, designava l'Együd Garage «officina autorizzata Mercedes-Benz».

15 È in tale contesto che la Daimler ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio chiedendo a quest'ultimo, da un lato, di far accertare, in particolare, che l'Együd Garage ha contraffatto il marchio di impresa Mercedes-Benz mediante detti annunci e, dall'altro, di ingiungere a quest'ultima di cancellare gli annunci in questione e di astenersi da qualsiasi ulteriore violazione, nonché di pubblicare una rettifica nei giornali nazionali e regionali.

16 L'Együd Garage si è difesa sottolineando che, fatta eccezione per l'annuncio apparso sul sito www.telefonkonyv.hu, essa non ha pubblicato nessun altro annuncio su Internet e che quelli in questione sono apparsi e continuano a comparire indipendentemente dalla sua volontà, senza che essa ne influenzi il contenuto, la pubblicazione o la cancellazione.

17 In tale contesto, l'Együd Garage si è avvalsa di un proprio perito per dimostrare di essere stata vittima di una prassi commerciale molto diffusa che consiste, in sostanza, nella riproduzione, da parte di determinati prestatori di servizi di annunci su Internet, di annunci pubblicati su altri siti di annunci, all'insaputa dell'inserzionista e senza il suo consenso, al fine di creare una propria banca dati di informazioni disponibili gratuitamente o dietro corrispettivo.

18 È in tale contesto che il Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della [direttiva 89/104] debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio di impresa ha il diritto di agire nei confronti di un terzo indicato in un annuncio Internet in cui compaia un segno, per un servizio di detto terzo identico ai prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è stato registrato, confondibile con il marchio di impresa, tale che il pubblico può figurarsi, erroneamente, che sussista un rapporto commerciale ufficiale tra la società di detto terzo e il titolare del marchio di impresa, anche quando la pubblicazione dell'annuncio in Internet non sia stata eseguita o commissionata dalla persona che vi è menzionata o l'annuncio sia accessibile in Internet nonostante il fatto che la persona indicata abbia fatto tutto il possibile perché fosse cancellato».

Sulla questione pregiudiziale

19 In via preliminare, si deve rilevare che la controversia di cui al procedimento principale trae origine dal fatto che, anche successivamente alla risoluzione del contratto di assistenza per riparazioni, che vincolava la Mercedes Benz Hungaria all'Együd Garage e che consentiva, in particolare, a quest'ultima di usare, nei propri annunci pubblicitari, il marchio di impresa Mercedes-Benz nonché la dicitura «officina autorizzata Mercedes-Benz», annunci contenenti tale dicitura in relazione al nome e all'indirizzo dell'Együd Garage hanno continuato a essere diffusi su Internet. Poiché tale contratto si è risolto il 31 marzo 2012, ossia dopo l'abrogazione della direttiva 89/104 mediante la direttiva 2008/95, si deve constatare che tale controversia è disciplinata da quest'ultima direttiva e che occorre quindi intendere il quesito pregiudiziale come vertente sull'interpretazione di quest'ultima.

20 Inoltre, benché tale quesito si riferisca all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/104, la cui formulazione è stata riprodotta dalla direttiva 2008/95 e che copre l'ipotesi secondo cui i segni in questione e/o i prodotti o i servizi per i quali tali segni sono utilizzati sono soltanto simili, sembrerebbe di primo acchito, come afferma la Commissione europea, che la controversia di cui al procedimento principale rientri piuttosto nell'ipotesi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tali direttive, ossia quella indicata come «doppia identità», secondo la quale l'uso da parte di un terzo di un segno identico al marchio di impresa è effettuato per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è registrato.

21 Infatti, da un lato, risulta che gli annunci che contengono la dicitura «officina autorizzata Mercedes-Benz» usano un segno che è sostanzialmente identico al marchio figurativo Mercedes-Benz.

22 Dall'altro lato, la formulazione della questione pregiudiziale sembra suggerire che il giudice del rinvio parta dalla premessa secondo la quale i prodotti e i servizi proposti dall'Együd Garage sono identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato. Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte discende che l'uso in determinati annunci di un marchio di autoveicolo al fine di informare il pubblico che un terzo effettua il servizio di riparazione e di manutenzione degli autoveicoli autentici aventi tale marchio si analizza, in linea di principio, rispetto a detto articolo 5, paragrafo 1, lettera a), anche quando detto marchio non è stato registrato per tale servizio (v., in tal senso, sentenza BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, punti 33, 34 e da 37 a 39).

23 Tuttavia, nei limiti in cui dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio mira a ottenere chiarimenti sulla nozione di «usare», menzionata nel medesimo articolo 5, paragrafo 1, delle direttive 89/104 e 2008/95 e che si riferisce indistintamente alle ipotesi di cui al detto paragrafo 1, lettere a) e b), non è necessario, al fine di fornire una risposta utile, determinare in definitiva quale di queste due ipotesi si applichi nel caso di specie.

24 Pertanto, si deve ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio di impresa tale da dare l'impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest'ultimo e il titolare del marchio, fa un uso di tale segno che può essere vietato da detto titolare in forza della citata disposizione anche qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da detto terzo o quest'ultimo abbia fatto invano tutto il possibile perché fosse cancellato.

25 I governi ungherese e polacco nonché la Commissione ritengono che a tale questione debba rispondersi negativamente.

26 In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95, il titolare del marchio di impresa ha diritto di vietare a un terzo, salvo proprio consenso, di usare un segno identico a detto marchio di impresa quando tale uso avviene nel commercio, è effettuato per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato, e pregiudica o può pregiudicare le funzioni del marchio, tra le quali rientrano non solo la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio (in prosieguo: la «funzione di indicazione di origine»), ma anche le altre sue funzioni, quali, in particolare, quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio in questione, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità (v., in tal senso, sentenze L'Oréal e a., C-487/07, EU:C:2009:378, punto 58; Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punti 49, 77 e 79, nonché Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punto 38).

27 Laddove, invece, i segni in questione e/o i prodotti o i servizi per i quali tali segni sono usati sono soltanto simili, il titolare del marchio può vietare, in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 un tale uso del segno solamente se, a motivo della sussistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico, esso pregiudica o può pregiudicare la funzione di indicazione di origine (v., in particolare, sentenza Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punto 25, e giurisprudenza ivi citata).

28 Occorre ricordare che la Corte ha già avuto modo di constatare che l'uso di un marchio di impresa da parte di un terzo, senza l'autorizzazione del titolare, effettuato al fine di comunicare al pubblico che detto terzo effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti recanti detto marchio o che esso è specializzato o specialista di tali prodotti costituisce, in determinate circostanze, un uso del marchio di impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95, il quale può essere vietato dal titolare del marchio a meno che non si applichino l'articolo 6 di tale direttiva, relativo alla limitazione degli effetti del marchio di impresa, o l'articolo 7 di detta direttiva, relativo all'esaurimento del diritto conferito da quest'ultimo (v. sentenza BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, punti 42 e 45).

29 Per quanto concerne gli annunci di cui trattasi nel procedimento principale che designano l'Együd Garage «officina autorizzata Mercedes-Benz», si deve constatare che, commissionando alla MTT un annuncio di tale contenuto affinché fosse messo in rete sul sito Internet «www.telefonkonyv.hu» durante il periodo che copre gli anni dal 2011 al 2012, l'Együd Garage ha usato il marchio di impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95.

30 Infatti, commissionando un tale annuncio pubblicitario nel contesto delle proprie attività commerciali, l'inserzionista «usa» il marchio «nel commercio» e «per prodotti e servizi» che egli offre ai propri clienti; un tale utilizzo a fini pubblicitari è peraltro espressamente previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2008/95. Un tale uso, ove avvenga senza il consenso del titolare del marchio di impresa, è idoneo a pregiudicare la funzione di indicazione di origine del marchio, dal momento che l'annuncio suggerisce l'esistenza di un collegamento economico tra tale inserzionista e il titolare (v., in tal senso, sentenza Interflora e Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punto 45, e giurisprudenza ivi citata).

31 Tuttavia, nei limiti in cui il contratto di assistenza per riparazioni stipulato tra la Mercedes Benz Hungaria e l'Együd Garage consentiva espressamente un tale uso, si deve ritenere che quest'ultimo è avvenuto con il consenso del titolare del marchio e che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, tale titolare non aveva quindi diritto di vietare, sotto la vigenza di tale contratto, la pubblicazione dell'annuncio in questione sul sito Internet www.telefonkonyv.hu.

32 È tuttavia pacifico che, anche dopo la risoluzione di tale contratto, annunci indicanti l'Együd Garage quale «officina autorizzata Mercedes-Benz» hanno continuato a essere pubblicati sia sul sito Internet www.telefonkonyv.hu sia su altri siti Internet di ricerca di imprese e che sono questi ultimi ad essere oggetto della controversia di cui al procedimento principale.

33 Per quanto riguarda, da un lato, la pubblicazione di tale annuncio sul sito Internet www.telefonkonyv.hu dopo la risoluzione di detto contratto, il giudice del rinvio ha stabilito che l'Együd Garage ha richiesto alla MTT la modifica dell'annuncio inizialmente commissionato affinché essa non sia più indicata quale «officina autorizzata Mercedes-Benz», ma che, nonostante tale richiesta, l'annuncio contenente tale dicitura ha continuato ad apparire per un certo lasso di tempo su detto sito Internet.

34 Orbene, se la messa in rete su un sito Internet di ricerca di un annuncio pubblicitario che menziona un marchio altrui è imputabile all'inserzionista che ha commissionato tale annuncio e su istruzione del quale il gestore di tale sito, in qualità di prestatore di servizio, ha agito (v., per analogia, sentenze Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punti 51 e 52, nonché Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punto 36), non si possono, invece, imputare a tale inserzionista atti o omissioni di un tale prestatore che, deliberatamente o per negligenza, non tiene conto delle istruzioni espressamente fornite da detto inserzionista volte, precisamente, a evitare tale uso del marchio. Pertanto, qualora detto prestatore si astenga dal dar seguito alla richiesta dell'inserzionista di cancellare l'annuncio in questione o la dicitura del marchio che vi figura, la comparsa di tale dicitura sul sito Internet di ricerca non può più essere considerata un uso del marchio da parte dell'inserzionista.

35 Per quanto riguarda, dall'altro lato, la pubblicazione dell'annuncio in questione su altri siti Internet di ricerca di imprese, il giudice del rinvio segnala che tale circostanza può essere spiegata con la pratica di alcuni gestori di tali siti che consiste nel riprendere annunci pubblicati su altri siti Internet – all'insaputa e senza il consenso dell'inserzionista – per promuovere l'uso del loro sito Internet, al fine di far credere a potenziali utenti paganti di aver a che fare con un sito Internet popolare che dispone di una solida base.

36 A tal riguardo, si deve constatare che non possono essere imputate a un inserzionista atti autonomi di altri operatori economici, quali quelli di tali gestori di siti Internet di ricerca con cui l'inserzionista non intrattiene nessun rapporto diretto o indiretto e che agiscono non su commissione e per conto di tale inserzionista, ma di loro propria iniziativa e in nome proprio.

37 Dai punti 34 e 36 della presente sentenza discende che, nelle due ipotesi che vi sono considerate, il titolare del marchio non ha diritto, in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) o b), della direttiva 2008/95, ad agire nei confronti dell'inserzionista al fine di vietargli la messa in rete dell'annuncio che contiene l'indicazione del suo marchio.

38 Tale conclusione è rafforzata dalla formulazione, dall'impianto sistematico e dalla finalità dell'articolo 5 della direttiva 2008/95.

39 Per quanto riguarda, innanzitutto, la formulazione di tale articolo 5, paragrafo 1, si deve rilevare, a titolo esemplificativo, che secondo il suo significato usuale, l'espressione «zu benutzen», «using», «faire usage», «usare», «het gebruik», «használ», utilizzata rispettivamente nelle versioni in lingua tedesca, inglese, francese, italiana, neerlandese e ungherese di tale disposizione, implica un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull'atto che costituisce l'uso. Orbene, ciò non è il caso se tale atto è effettuato da un operatore indipendente senza il consenso dell'inserzionista, o addirittura contro l'espressa volontà di quest'ultimo.

40 Per quanto riguarda, poi, la ratio dell'articolo 5 della direttiva 2008/95, si deve constatare che tale articolo 5, paragrafo 3, che elenca non esaustivamente i tipi di uso che il titolare del marchio può vietare (v. sentenza Google France e Google, da C-236/08 a C-238/08, EU:C:2010:159, punto 65 nonché la giurisprudenza ivi citata), menziona esclusivamente comportamenti attivi da parte del terzo, quali quello di «apporre» il segno sui prodotti e il loro condizionamento o di «utilizzar[lo]» nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità, di «offrire» i prodotti, di «immetter[li] in commercio», di «detener[li]» a tali fini, di «importar[li]» o «esportar[li]» o ancora di «offrire» o di «fornire» servizi contraddistinti da tale segno.

41 Da ultimo, per quanto riguarda la finalità dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, emerge chiaramente da tale disposizione che essa ha come scopo di fornire al titolare uno strumento giuridico che gli consenta di vietare, e in questo modo di far cessare, ogni uso del suo marchio fatto da un terzo senza il suo consenso. Tuttavia, solo un terzo che abbia il controllo, diretto o indiretto, sull'atto che costituisce l'uso è effettivamente in grado di far cessare tale uso e quindi di conformarsi a detto divieto.

42 Alla luce di quanto precede, si deve constatare che una interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, che consenta, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al titolare del marchio di impresa di vietare all'inserzionista l'uso controverso, per il solo motivo che tale uso possa eventualmente procurare un vantaggio economico all'inserzionista, violerebbe la finalità di tale disposizione nonché il principio impossibilium nulla obligatio est.

43 Tale constatazione lascia impregiudicata sia la possibilità per il titolare di richiedere all'inserzionista, se del caso, la restituzione di un tale vantaggio economico in base alle norme nazionali, sia quella di agire nei confronti dei gestori dei siti Internet di ricerca in questione.

44 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio di impresa tale da dare l'impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest'ultimo e il titolare del marchio, non fa un uso di tale segno che può essere vietato da detto titolare in forza della citata disposizione qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da tale terzo, o anche nel caso in cui la pubblicazione

dell'annuncio sia stata eseguita o commissionata da tale terzo con il consenso del titolare, qualora detto terzo abbia espressamente preteso dal gestore di tale sito Internet, al quale aveva commissionato l'annuncio, di cancellare quest'ultimo o la dicitura del marchio che vi figura.

Sulle spese

45 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, 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:

L'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e 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, deve essere interpretato nel senso che un terzo, indicato in un annuncio pubblicato su un sito Internet che contiene un segno identico o simile a un marchio tale da dare l'impressione che sussista un rapporto commerciale tra quest'ultimo e il titolare del marchio, non fa un uso di tale segno che può essere vietato da detto titolare in forza della citata disposizione qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da tale terzo, o anche nel caso in cui la pubblicazione dell'annuncio sia stata eseguita o commissionata da tale terzo con il consenso del titolare, qualora detto terzo abbia espressamente preteso dal gestore di tale sito Internet, al quale aveva commissionato l'annuncio, di cancellare quest'ultimo o la dicitura del marchio che vi figura.

Firme