SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

9 gennaio 2003 *

Nel procedimento C-292/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Davidoff & C^ie SA,

Zino Davidoff SA

e

Gofkid Ltd,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1),

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore) e V. Skouris, e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici,

wavvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la Davidoff & C^{ie} SA e la Zino Davidoff SA, dal sig. J. Frisinger, Rechtsanwalt;

— per la Gofkid Ltd, dal sig. M. Wirtz, Rechtsanwalt;

— per il governo portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes e dalla sig.ra I. Vieira Lopes, in qualità di agenti;

— per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente, assistita dal sig. W. Berg, Rechtsanwalt,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Davidoff & C^{ie} SA e della Zino Davidoff SA, rappresentate dall'avv. J. Frisinger, della Gofkid Ltd, rappresentata

dall'avv. M. Wirtz, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Tappin, barrister, e della Commissione, rappresentata dall'avv. W. Berg, all'udienza del 13 dicembre 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 marzo 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 27 aprile 2000, pervenuta in cancelleria il 31 luglio seguente, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una lite che oppone la Davidoff & Cie SA e la Zino Davidoff SA (in prosieguo denominate congiuntamente: la «Davidoff»), società aventi sede in Svizzera che vendono articoli di lusso con il marchio Davidoff, alla Gofkid Ltd (in prosieguo: la «Gofkid»), società con sede a Hong Kong, in merito all'uso da parte di quest'ultima in Germania del marchio Durffee.

Ambito normativo

3 La direttiva enuncia nei suoi nono e decimo 'considerando':

«(...) è fondamentale, per agevolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, procurare che i marchi di impresa registrati abbiano ormai negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri, la medesima tutela: (...) ciò non priva tuttavia gli Stati membri della facoltà di tutelare maggiormente i marchi di impresa che abbiano acquisito una notorietà;

(...) considerando che la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (...) la tutela è accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (...) è indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; (...) il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela; (...) le norme procedurali nazionali che non sono pregiudicate dalla presente direttiva disciplinano i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l'onere della prova».

4 L'art. 4, nn. 1 e 4, della direttiva così dispone:

«1. Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

a) se il marchio d'impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio d'impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato;

b) se l'identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio d'impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito ad un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio d'associazione tra il marchio d'impresa ed il marchio d'impresa anteriore.

(...)

4. Ciascuno Stato membro può inoltre disporre che un marchio d'impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:

a) il marchio d'impresa sia identico o simile ad un marchio d'impresa nazionale anteriore (...) e qualora esso sia destinato ad essere registrato o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio d'impresa anteriore, quando il marchio d'impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

(...)».

5 L'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva recita:

«1. Il marchio d'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 d'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 d'impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio d'impresa e dal segno, possa dar adito ad un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio d'associazione tra il segno e il marchio d'impresa.

2. Uno 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 d'impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d'impresa o reca pregiudizio agli stessi».

La causa principale e le questioni pregiudiziali

6 La Davidoff vende con il marchio Davidoff, registrato a livello internazionale e valido anche per la Germania, cosmetici da uomo, cognac, cravatte, montature

per occhiali, sigari, sigaretti e sigarette e i relativi accessori, pipe e tabacco nonché i loro accessori, e pelletteria.

7 La Gofkid è titolare del marchio nominativo e figurativo Durffee, registrato in Germania dopo il marchio Davidoff.

8 Essa vende con tale marchio, in particolare, metalli preziosi o loro leghe, nonché prodotti fabbricati in metallo prezioso o in lega dello stesso e prodotti placcati in metallo prezioso, vale a dire oggetti di artigianato o ornamentali, servizi da tavola (escluse le posate), trionfi da tavola, portaceneri, portasigari e portasigarette, articoli di bigiotteria e di gioielleria, pietre preziose, orologi e strumenti cronometrici.

9 La Davidoff ha esperito dinanzi agli organi giurisdizionali tedeschi un'azione contro la Gofkid, mirante, da un lato, a che le sia intimato, a pena di sanzioni, di astenersi dall'uso nel commercio del marchio Durffee e, dall'altro all'annullamento di tale marchio. Essa ha fatto valere che vi è un rischio di confusione fra il marchio di cui trattasi e il marchio Davidoff. La Gofkid utilizzerebbe la stessa grafia, in particolare le lettere «D» e «ff» nella forma caratteristica del marchio Davidoff. Essa si sarebbe intenzionalmente ispirata a questo marchio allo scopo di sfruttarne il prestigio e il richiamo commerciale per i prodotti da essa venduti. L'uso del marchio Durffee metterebbe a repentaglio il buon nome del marchio Davidoff, in quanto il pubblico non associerebbe il territorio cinese a prodotti esclusivi di qualità.

10 La Gofkid ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che non vi è rischio di confusione tra i due marchi di cui trattasi nella causa principale né possibilità di trasferimento di reputazione. A suo avviso, la grafia inglese usata nel marchio Davidoff è frequentemente usata per designare prodotti per fumatori, ma anche orologi, oggetti di bigiotteria e accessori.

11 L'organo giurisdizionale di primo grado adito ha respinto il ricorso. Anche l'appello interposto dalla Davidoff contro il provvedimento di tale organo giurisdizionale è stato respinto. Pertanto la Davidoff ha proposto un ricorso in cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof.

12 Nell'ordinanza di rinvio, questo rileva, in particolare, quanto segue:

— nella causa principale, la Davidoff chiede la tutela di un marchio notorio contro l'uso di un altro marchio, in parte per prodotti identici e in parte per prodotti simili;

— gli organi giurisdizionali di primo grado e d'appello hanno respinto il ricorso della Davidoff in quanto non vi è un rischio di confusione;

— i due marchi di cui trattasi nella causa principale sono simili;

— tuttavia, è necessaria un'ulteriore analisi dei fatti prima di poter pronunciarsi sull'esistenza di un rischio di confusione;

— si deve quindi esaminare se una tutela sia conferita ai marchi notori dagli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva, anche in caso di uso di un segno per prodotti identici o simili;

— secondo il loro testo, tali due disposizioni si applicano soltanto in mancanza di somiglianza fra i prodotti considerati;

— tuttavia, un'interpretazione ampia delle dette disposizioni, in base alla quale esse si applicherebbero anche in caso di uso di un segno per prodotti identici o simili, si potrebbe basare sulla considerazione che la tutela dei marchi notori sembra essere ancora più giustificata in caso di uso di un segno per tali prodotti che in caso di uso per prodotti non simili;

— se le disposizioni considerate dovessero tuttavia essere interpretate letteralmente, in tal caso si porrebbe la questione se esse limitino definitivamente la portata della tutela che può essere conferita ai marchi notori nel diritto nazionale o se le stesse autorizzino l'adozione di disposizioni integrative nazionali volte in particolare ad assegnare a tali marchi una tutela contro una concorrenza sleale in caso di uso di un segno successivo per prodotti identici o simili.

13 Considerando che, entro certi limiti, la soluzione della causa principale dipende dall'interpretazione degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le disposizioni degli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della prima direttiva 89/104/CEE (...) debbano essere interpretate (o, se del caso, applicate) nel senso che autorizzano gli Stati membri a tutelare maggiormente i marchi notori anche quando il marchio successivo è o deve essere usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio precedente.

2) Se gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva sui marchi disciplinino definitivamente la liceità di una tutela più ampia dei marchi notori in base al diritto nazionale per i motivi menzionati in tali disposizioni (uso sleale del carattere distintivo, pregiudizio del carattere distintivo o uso senza giusto motivo del marchio precedente) o autorizzino l'adozione di disposizioni nazionali integrative volte a tutelare i marchi notori contro i marchi successivi che sono o debbono essere usati per prodotti o servizi identici o simili».

Sulla prima questione

14 Con la prima questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva debbano essere interpretati nel senso che autorizzano gli Stati membri a prevedere una tutela specifica a favore di un marchio registrato che gode di notorietà quando il marchio o il segno successivo, identico o simile a detto marchio registrato, è destinato ad essere usato o è usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli da questo contraddistinti.

Osservazioni presentate alla Corte

15 La Davidoff, il governo portoghese e la Commissione sostengono che tale questione deve essere risolta affermativamente, in quanto la tutela specifica accordata ai marchi notori dagli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva nei confronti dei prodotti non simili deve applicarsi a maggior ragione a prodotti identici o simili.

16 La Gofkid e il governo del Regno Unito affermano che la prima questione deve essere risolta negativamente. Ciò sarebbe imposto dal testo delle disposizioni di cui trattasi e sarebbe conforme all'intento del legislatore comunitario. Peraltro, una tutela sufficiente dei marchi notori sarebbe già garantita con gli artt. 4, n. 1, lett. b), e 5, n. 1, lett. b), della direttiva, in quanto, in base alla giurisprudenza derivante, in particolare dalle sentenze 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL (Racc. pag. I-6191), e 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon (Racc. pag. I-5507), si riconoscerebbe a favore dei marchi notori un maggiore rischio di confusione.

Pronuncia della Corte

17 Occorre precisare in via preliminare che la questione sollevata sarà esaminata in prosieguo riguardo al solo art. 5, n. 2, della direttiva, ma che l'interpretazione cui

si perverrà al termine di tale esame sarà applicabile, mutatis mutandis, all'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva.

18 Si deve ricordare che, contrariamente all'art. 5, n. 1, della direttiva, l'art. 5, n. 2, di questa non impone agli Stati membri di introdurre nel loro diritto nazionale la tutela da esso stabilita. Esso si limita a concedere loro la facoltà di introdurre siffatta tutela. Qualora ci si sia avvalsi di tale facoltà, i marchi che godono di una notorietà beneficiano quindi tanto della tutela conferita dall'art. 5, n. 1, della direttiva quanto di quella stabilita dall'art. 5, n. 2, della stessa.

19 L'art. 5, n. 2, della direttiva consente di accordare ai marchi notori una tutela rafforzata rispetto a quella prevista dall'art. 5, n. 1.

20 La tutela è rafforzata quanto ai prodotti e ai servizi nei confronti dei quali essa si applica, nel senso che il titolare può essere autorizzato a vietare l'uso di un segno identico o simile al suo marchio per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali il marchio è registrato, vale a dire in situazioni in cui è esclusa la tutela conferita dall'art. 5, n. 1, che si applica soltanto per i prodotti o servizi identici o simili.

21 Detta tutela rafforzata è accordata quando l'uso del segno senza giusto motivo trae indebitamente beneficio dal carattere istintivo o dalla notorietà del marchio o arreca loro pregiudizio. Si tratta quindi di una tutela specifica contro pregiudizi del carattere distintivo o della notorietà dei marchi considerati.

22 Nella causa principale il Bundesgerichtshof non esclude che possa essere problematico dimostrare un rischio di confusione, nel qual caso il titolare del marchio notorio potrebbe avere un legittimo interesse a tutelare il carattere distintivo e la notorietà del suo marchio in forza dell'art. 5, n. 2, della direttiva.

23 Si pone quindi la questione se il testo dell'art. 5, n. 2, della direttiva, in quanto si riferisce espressamente soltanto all'uso di un segno per prodotti o servizi non simili, osti all'applicazione di tale disposizione anche in caso di uso del segno per prodotti o servizi identici o simili.

24 A questo proposito occorre subito rilevare che l'art. 5, n. 2, della direttiva non dev'essere interpretato esclusivamente alla luce del suo testo, ma anche in considerazione dell'economia generale e degli obiettivi del sistema del quale fa parte.

25 Orbene, in considerazione di questi elementi, non si può dare del detto articolo un'interpretazione che comporti una tutela dei marchi notori minore in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili rispetto al caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili.

26 Su tale punto, non è stato veramente contestato dinanzi alla Corte che il marchio notorio deve godere, in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili, di una tutela almeno altrettanto ampia di quella goduta in caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili.

27 La questione discussa dinanzi alla Corte è consistita essenzialmente nello stabilire se la tutela di un marchio notorio contro l'uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili e recante pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà di detto marchio non possa già essere ottenuta in base all'art. 5, n. 1, della direttiva, di modo che non sarebbe necessario cercare tale tutela nel disposto dell'art. 5, n. 2.

28 A questo proposito, anche se, alla luce del decimo 'considerando' della direttiva, la tutela conferita dall'art. 5, n. 1, lett. a), di questa è assoluta quando l'uso arreca pregiudizio o può arrecare pregiudizio a una delle funzioni del marchio (v. sentenza 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club, Racc. pag. I-10273, punti 50 e 51), l'applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. b), dipende dall'esistenza di un rischio di confusione (v. sentenza 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 34). Va sottolineato che, ai punti 20 e 21 della precitata sentenza SABEL, la Corte ha già escluso un'interpretazione estensiva dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, in sostanza identico all'art. 5, n. 1, lett. b), della stessa, interpretazione che le era stata proposta in quanto, in particolare, l'art. 5, n. 2, della direttiva si applica, in base al suo tenore, soltanto in caso d'uso di un segno per prodotti o servizi non simili.

29 Pertanto, in circostanze che escluderebbero un rischio di confusione, l'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva non potrebbe essere invocato dal titolare di un marchio notorio per proteggersi contro un pregiudizio del carattere distintivo o della notorietà di questo.

30 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione come segue: gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della direttiva devono essere interpretati nel senso che lasciano agli Stati membri il potere di prevedere una tutela specifica a favore di un marchio registrato che gode di notorietà quando il marchio o il segno successivo, identico o simile a tale marchio registrato, è destinato ad essere usato o è usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli da questo contraddistinti.

Sulla seconda questione

31 Tenuto conto della soluzione della prima questione, non è necessario esaminare la seconda, poiché questa è stata sollevata dal giudice del rinvio soltanto in caso in cui la prima questione debba essere risolta negativamente.

Sulle spese

32 Le spese sostenute dai governi portoghese e dal Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice a quo, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 27 aprile 2000, dichiara:

Gli artt. 4, n. 4, lett. a), e 5, n. 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono essere interpretati nel senso che lasciano agli Stati membri il potere di prevedere una tutela specifica a favore di un marchio registrato che gode di notorietà quando il marchio o il segno successivo, identico o simile a tale marchio registrato, è destinato ad essere usato o è usato per prodotti o servizi identici o simili a quelli da questo contraddistinti.

Puissochet Gulmann Skouris

Macken Colneric

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 gennaio 2003.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Sesta Sezione

J.-P. Puissochet