SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 dicembre 2011 *

Nel procedimento C-119/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 267 TFUE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 19 febbraio 2010, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2010, nella causa

Frisdranken Industrie Winters BV

contro

Red Bull GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan, M. Ilešič (relatore), E. Levits e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

* Lingua processuale: l'olandese.

avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 10 marzo 2011,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Frisdranken Industrie Winters BV, dall'avv. P.N.A.M. Claassen, advocaat;

— per la Red Bull GmbH, dagli avv.ti S. Klos e A. Alkema, advocaten;

— per il governo polacco, dalla sig.ra M. Laszuk, in qualità di agente;

— per la Commissione europea, dai sigg. A. Nijenhuis e F.W. Bulst, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 aprile 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 5, nn. 1 e 3, 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).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Red Bull GmbH (in prosieguo: la «Red Bull») e la Frisdranken Industrie Winters BV (in prosieguo: la «Winters») in merito al fatto che quest'ultima riempie con una bevanda rinfrescante lattine recanti segni simili a marchi della Red Bull.

Contesto normativo

3 L'art. 5, nn. 1-3, della direttiva 89/104 dispone quanto segue:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II 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, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di 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 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 indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:

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, oppure 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».

Causa principale e questioni pregiudiziali

4 La Red Bull produce e commercializza una bevanda energetica contraddistinta dal marchio RED BULL, noto a livello mondiale. Essa ha effettuato per questo marchio registrazioni internazionali che valgono, tra l'altro, per i paesi del Benelux.

5 La Winters è un'impresa che si occupa principalmente del riempimento di lattine con bevande prodotte da essa stessa o da terzi.

6 La Smart Drinks Ltd (in prosieguo: la «Smart Drinks»), una persona giuridica di diritto delle Isole Vergini britanniche, è una società concorrente della Red Bull.

7 Su incarico della Smart Drinks, la Winters ha riempito lattine con bevande rinfrescanti. A tal fine, la Smart Drinks ha fornito lattine vuote alla Winters, con le relative chiusure, recanti vari segni, decorazioni e testi. Le lattine fornite alla Winters erano provviste, in particolare, dei segni «BULLFIGHTER», «PITTBULL», «RED HORN» (divenuto, in seguito, «LONG HORN») e «LIVE WIRE». La Smart Drinks ha inoltre fornito alla Winters l'estratto della bevanda rinfrescante. La Winters, seguendo le indicazioni e le ricette della Smart Drinks, ha riempito le lattine con una certa quantità di estratto, lo ha allungato con acqua ed eventualmente anidride carbonica e ha chiuso le lattine. La Winters ha messo poi le lattine riempite nuovamente a disposizione della Smart Drinks, che le ha esportate al di fuori del Benelux.

8 La Winters si è limitata a fornire alla Smart Drinks tali servizi di riempimento, senza spedire le lattine riempite a quest'ultima società. Essa, inoltre, non ha consegnato né venduto tali lattine a terzi.

9 Il 2 agosto 2006, la Red Bull ha citato la Winters, con procedimento sommario, dinanzi al Rechtbank 's-Hertogenbosch, per far intimare a quest'ultima di cessare immediatamente e per l'avvenire ogni uso di segni simili o associati a vari suoi marchi. La Red Bull ha affermato, a tale riguardo, che riempiendo lattine recanti i segni «BULLFIGHTER», «PITTBULL», «RED HORN», «LONG HORN» e «LIVE WIRE», la Winters violerebbe i suoi diritti di marchio. Il giudice del procedimento d'urgenza ha ritenuto che il riempimento delle lattine debba essere assimilato a un uso di detti segni, ma che solamente il segno «BULLFIGHTER», in combinazione con le lattine utilizzate a tal fine, somigli ai marchi della Red Bull. Esso ha quindi ordinato alla Winters, con sentenza 26 settembre 2006, di cessare il riempimento delle lattine BULLFIGHTER.

10 La Red Bull e la Winters hanno rispettivamente proposto un appello e un appello incidentale avverso tale sentenza dinanzi Gerechtshof te 's Hertogenbosch.

11 Il Gerechtshof ha condiviso la conclusione del Rechtbank secondo cui il riempimento delle lattine da parte della Winters deve essere assimilato a un uso dei segni apposti sulle medesime dalla Smart Drinks. Esso ha fatto riferimento, a tale riguardo, alla funzione di origine del marchio nonché alla circostanza che, per il tipo di prodotti di cui trattasi — vale a dire bevande — un marchio o segno non può essere apposto in altro modo che combinando la bevanda con una confezione già provvista di quel marchio. Combinando l'estratto allungato e le lattine recanti i segni controversi per ricavarne il prodotto finale, la Winters apporrebbe tali segni su detto prodotto, pur non avendoli apposti sulle lattine.

12 Per quanto riguarda la somiglianza tra i suddetti segni ed i marchi della Red Bull, il Gerechtshof l'ha ravvisata per i segni «BULLFIGHTER», «PITTBULL» e «LIVE WIRE». In tale contesto, esso ha ritenuto che, quanto al tipo di pubblico da prendere in considerazione, la natura dei prodotti imponga di considerare un pubblico generico e — posto che i prodotti trattati dalla Winters per la Smart Drinks non sono destinati al Benelux, ma ad altri paesi — nel senso astratto di un consumatore medio del Benelux.

13 Di conseguenza, con sentenza 29 gennaio 2008, il Gerechtshof, basandosi sulle disposizioni della Convenzione in materia di proprietà intellettuale (marchi, disegni o modelli) del Benelux, firmata a L'Aia il 25 febbraio 2005, corrispondenti all'art. 5, nn. 1, lett. b), e 2 della direttiva 89/104, ha ingiunto alla Winters di cessare il riempimento delle lattine BULLFIGHTER, PITTBULL e LIVE WIRE. La Winters ha presentato ricorso per cassazione.

14 In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a) Se il mero "riempimento" di confezioni già provviste di un segno (...) debba essere inteso come uso di detto segno nel commercio, ai sensi dell'art. 5 della direttiva [89/104] sui marchi d'impresa, anche se detto riempimento avviene come servizio reso ad un terzo, e su suo incarico, per contraddistinguere i prodotti di detto committente.

b) Se, ai fini della soluzione della questione 1) a), rilevi se sussista una violazione di cui all'art. 5, n. 1, parte iniziale e lett. a), ovvero lett. b) [della direttiva sui marchi d'impresa].

2) In caso di soluzione affermativa della questione 1) a), se l'uso del segno possa essere vietato nel Benelux, anche in forza dell'art. 5 della direttiva [89/104] sui marchi d'impresa, qualora i prodotti recanti il segno siano esclusivamente destinati all'esportazione verso paesi al di fuori del territorio (a) del Benelux ovvero (b) dell'Unione europea ed essi all'interno di detto territorio — salvo nell'azienda dove ha avuto luogo il riempimento — non possano essere percepiti dal pubblico.

3) In caso di soluzione affermativa della questione 2) a) o b), quale criterio debba essere applicato per giudicare se si configuri una violazione del marchio: se valga il criterio della percezione del consumatore (medio, normalmente informato e

ragionevolmente attento e avveduto) nel Benelux o nell'Unione europea — che in tal caso, nelle circostanze della fattispecie, non può essere determinato se non in via presuntiva o astratta — ovvero se al riguardo occorra seguire un altro criterio, ad esempio la percezione del consumatore nel paese in cui i prodotti vengono esportati».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

15 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva 89/104 debba essere interpretato nel senso che un fornitore di servizi il quale, su incarico e secondo le direttive di un terzo, riempie confezioni fornitegli da detto terzo che vi ha fatto precedentemente apporre un segno identico o simile ad un segno tutelato come marchio, faccia esso stesso un uso di tale segno che può essere vietato ai sensi della suddetta disposizione.

Osservazioni presentate alla Corte

16 La Winters ritiene che il mero riempimento di una confezione provvista di un segno, effettuato a titolo di servizio per un terzo, non costituisca un uso di detto segno ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104. Essa si basa, in particolare, sulla sentenza 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, Google France e Google

(Racc. pag. I-2417, punti 50, 56 e 57), nella quale la Corte avrebbe dichiarato che il prestatore di un servizio di posizionamento consente ai propri clienti di usare i segni costituenti le parole chiave, senza tuttavia farne a sua volta uso e nonostante il fatto che tale servizio non solo fosse retribuito e creasse le condizioni tecniche necessarie per l'uso di detti segni da parte dei clienti, ma comportasse anche un contatto diretto con il pubblico. La Winters ne deduce che, a maggior ragione, i suoi servizi, che si limitano al mero riempimento nell'ambito del processo di produzione, senza implicare un ruolo nella vendita delle bevande o la minima forma di comunicazione con il pubblico, non possono essere qualificati come «uso».

17 Tale posizione è in sostanza condivisa dal governo polacco, il quale sottolinea, in particolare, che l'aspetto esteriore delle lattine non ha alcuna incidenza sull'attività della Winters né sui vantaggi economici che tale impresa ricava dall'attività medesima, i quali sarebbero indipendenti dalla presenza, o meno, dei suddetti segni sulle lattine. La Winters, indubbiamente, eserciterebbe un'attività economica, ma questa avrebbe carattere puramente tecnico, dato che la Winters agisce in qualità di mero esecutore.

18 Inoltre, le attività elencate all'art. 5, n. 3, della direttiva 89/104 costituirebbero una violazione solamente in caso di sussistenza delle condizioni previste al n. 1 di detto articolo. Poiché tali condizioni non sarebbero soddisfatte, la possibilità di qualificare il riempimento di una lattina provvista di un segno come «apposizione» di tale segno avrebbe poca importanza. La tesi difesa dalla Red Bull e dalla Commissione europea sarebbe, peraltro, contestabile in quanto il segno è apposto non sul prodotto, bensì, in realtà, sul condizionamento. Inoltre, se si accogliesse tale tesi, si dovrebbe allora stabilire quale impresa, fra quella che ha impresso il segno sulle lattine e quella che ha proceduto al loro riempimento, è responsabile della violazione del diritto dei marchi.

19 La Red Bull e la Commissione affermano, in senso contrario, che l'uso di un segno, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, comprende il riempimento di confezioni recanti un segno, anche se tale riempimento è effettuato a titolo di servizio, secondo le direttive del cliente e per distinguere i prodotti di quest'ultimo.

20 Anzitutto, il riempimento di lattine provviste di segni equivarrebbe ad un'«apposizione» di detti segni sul prodotto, ai sensi dell'art. 5, n. 3, lett. a), della direttiva 89/104, dato che è a tale momento del processo di produzione che il segno viene associato al prodotto. Infatti, la nozione di «apporre» andrebbe intesa come riferita alla creazione del nesso fisico tra il segno e il prodotto, indipendentemente dalla tecnica tramite cui tale nesso è creato. Emergerebbe, inoltre, dal punto 61 della citata sentenza Google France e Google che gli atti elencati all'art. 5, n. 3, della direttiva 89/104 costituiscono esempi di «uso» ai sensi del suddetto art. 5, n. 1.

21 Inoltre, quando un prestatore fornisce a un cliente, a titolo oneroso, un servizio basato sull'uso di un segno, tale uso dovrebbe essere qualificato come «uso nel commercio». Il fatto che il prestatore agisca secondo le direttive del cliente sarebbe privo di incidenza, poiché il servizio resterebbe un'attività commerciale.

22 Infine, la circostanza che la società che appone il segno sui prodotti o sul loro condizionamento lo faccia per prodotti propri ovvero a titolo di prestazione di servizi per un terzo sarebbe irrilevante. In tal senso, la direttiva 89/104 si fonderebbe sul principio che taluni atti, e in particolare quelli previsti dal suo art. 5, n. 3, sono riservati al titolare del marchio registrato. Sarebbe incompatibile con tale principio e con la finalità del citato art. 5 sottrarre al suo campo di applicazione gli atti di produzione e di commercializzazione compiuti da un soggetto, senza il consenso del suddetto titolare, per il solo motivo che i prodotti non appartengono a tale soggetto. Infatti, l'obiettivo di tale disposizione non potrebbe essere conseguito se fosse possibile aggirare la tutela del titolare del marchio semplicemente scindendo il processo di produzione ed affidando i vari elementi di tale processo a contraenti diversi.

23 Tale interpretazione sarebbe confermata dalla citata sentenza Google France e Google (punti 60 e 61), nonché dall'ordinanza 19 febbraio 2009, causa C-62/08, UDV North America (Racc. pag. I-1279, punti 39-43). Inoltre, dall'economia del citato art. 5, n. 3, deriverebbe che il titolare del marchio può vietare gli atti da questo previsti

separatamente gli uni dagli altri e può quindi opporsi all'apposizione del suo marchio, indipendentemente dalla circostanza che il soggetto che lo appone commercializzi, in seguito, i prodotti interessati.

Giudizio della Corte

24 In via preliminare, si deve rilevare che dalla decisione di rinvio risulta che i segni controversi figuranti sulle lattine riempite dalla Winters sono, tutt'al più, simili, e non identici, ai segni tutelati della Red Bull. Pertanto, è anzitutto escluso che la Red Bull, sulla base dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 — che richiede l'identità dei segni interessati — possa far vietare alla Winters il riempimento di tali lattine. Di conseguenza la Corte, nell'ambito del presente procedimento, è chiamata a pronunciarsi esclusivamente sull'interpretazione del suddetto art. 5, n. 1, lett. b), per l'applicazione del quale è sufficiente la somiglianza dei segni in questione.

25 In applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, il titolare di un marchio può vietare che un terzo, senza il suo consenso, faccia uso di un segno identico o simile al suo marchio qualora tale uso abbia luogo nel commercio, avvenga per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato e, a causa dell'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico, pregiudichi ovvero sia idoneo a pregiudicare la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti o dei servizi [v., in particolare, sentenza 12 giugno 2008, causa C-533/06, O2 Holdings e O2 (UK), Racc. pag. I-4231, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

26 Nella causa principale, è pacifico che la Winters esercita un'attività commerciale e persegue un vantaggio economico nel riempire, in qualità di prestatore di servizio, su incarico e secondo le direttive della Smart Drinks, lattine che le sono state fornite da quest'ultima impresa, la quale vi ha precedentemente fatto apporre segni simili ai marchi della Red Bull.

27 È altresì pacifico che la precedente apposizione di tali segni sulle lattine, il loro riempimento con la bevanda rinfrescante e la successiva esportazione del prodotto finito — vale a dire delle lattine riempite e provviste di detti segni — avvengono senza il consenso della Red Bull.

28 Se da tali elementi risulta che un prestatore di servizio quale la Winters opera nel commercio allorquando riempie, su incarico di un terzo, simili lattine, ciò non significa che il prestatore faccia a sua volta «uso» di tali segni ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104 (v., per analogia, sentenza Google France e Google, cit., punto 55).

29 La Corte, infatti, ha già dichiarato che il fatto di creare le condizioni tecniche necessarie per l'uso di un segno e di percepire un compenso per tale servizio non significa che colui che fornisce tale servizio faccia a sua volta uso di detto segno (sentenza Google France e Google, cit., punto 57).

30 Orbene, è necessario rilevare che un prestatore di servizi che, in condizioni analoghe a quelle della causa principale, si limiti al riempimento, su incarico e secondo le direttive di un terzo, di lattine già provviste di segni simili a marchi e quindi alla mera esecuzione di una parte tecnica del processo di produzione del prodotto finale, senza avere il minimo interesse nella presentazione esterna di tali lattine e, in particolare, dei segni che vi figurano, non fa a sua volta «uso» di tali segni ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104, ma crea unicamente le condizioni tecniche necessarie per consentire a detto terzo di fare siffatto uso.

31 A tale osservazione si aggiunge il fatto che un prestatore di servizio nella situazione della Winters non farebbe, in ogni caso, uso di detti segni «per prodotti o servizi» identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, ai sensi di detto articolo. La Corte, infatti, ha già rilevato che tale espressione riguarda, in linea di principio, i prodotti o i servizi del terzo che fa uso del segno (v. sentenze 25 gennaio 2007, causa C-48/05, Adam Opel, Racc. pag. I-1017, punti 28 e 29; O2 Holdings e O2 (UK), cit., punto 34, nonché Google France e Google, cit., punto 60). È pacifico che, nella causa principale, il servizio fornito dalla Winters consiste nel riempimento delle lattine e che tale servizio non presenta alcuna somiglianza con il prodotto per il quale i marchi della Red Bull sono stati registrati.

32 È pur vero che la Corte ha altresì dichiarato che la suddetta espressione può, a determinate condizioni, includere prodotti o servizi di un altro soggetto per conto del quale il terzo agisce. In tal senso, essa ha affermato che una situazione in cui il prestatore di un servizio fa uso di un segno corrispondente ad un marchio altrui, per promuovere prodotti che uno dei suoi clienti commercializza grazie a tale servizio, rientra nella medesima espressione laddove detto uso abbia luogo in modo tale da creare un nesso tra il suddetto segno ed il citato servizio del prestatore (v., in tal senso, sentenze Google France e Google, cit., punto 60; 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal e a., Racc. pag. I-6011, punti 91 e 92, nonché ordinanza UDV North America, cit., punti 43-51).

33 Tuttavia, come sottolineato, in sostanza, dall'avvocato generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, il riempimento di lattine provviste di segni simili a marchi non è, per sua natura, paragonabile ad un servizio volto a promuovere la commercializzazione di prodotti recanti siffatti segni e non comporta, in particolare, la creazione di un nesso tra detti segni ed il servizio di riempimento. Infatti, l'impresa che procede al riempimento non ha visibilità per il consumatore, il che esclude ogni associazione tra i suoi servizi e i suddetti segni.

34 Risulta pertanto dalle precedenti considerazioni che, in una situazione come quella di cui alla causa principale, le condizioni stabilite dall'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva

89/104 non sono soddisfatte, di modo che il titolare non può, su tale base, vietare al prestatore di servizio il riempimento di lattine recanti segni simili ai suoi marchi; è irrilevante determinare se tale riempimento costituisca o meno un'apposizione dei segni sui prodotti o sul loro condizionamento ai sensi del n. 3, lett. a), di detto articolo.

35 Allorché siffatto prestatore consente ai suoi clienti di fare uso di segni simili a marchi, il suo ruolo non può essere valutato alla luce delle disposizioni della direttiva 89/104, ma va, eventualmente, esaminato nella prospettiva di altre norme di diritto (v., per analogia, sentenze citate Google France e Google, punto 57, nonché L'Oréal e a., punto 104).

36 Peraltro, contrariamente a quanto paventato dalla Red Bull e dalla Commissione, la conclusione secondo cui il titolare di un marchio non può agire, sul solo fondamento della direttiva 89/104, nei confronti del prestatore di servizio non determina affatto la conseguenza di consentire al cliente di tale prestatore di aggirare la tutela offerta al suddetto titolare dalla direttiva in esame, scindendo il processo di produzione ed affidando i vari elementi di tale processo a prestatori di servizi. È sufficiente osservare, a tale riguardo, che dette prestazioni potrebbero essere imputabili al citato cliente, il quale rimane dunque responsabile ai sensi della suddetta direttiva.

37 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi che, su incarico e secondo le direttive di un terzo, riempie confezioni fornitegli dal terzo medesimo, il quale vi ha fatto precedentemente apporre un segno identico o simile a un segno tutelato come marchio, non fa a sua volta un uso di tale segno che può essere vietato ai sensi della suddetta disposizione.

Sulla seconda e sulla terza questione

38 In considerazione della soluzione fornita alla prima questione, non occorre risolvere la seconda e la terza questione.

Sulle spese

39 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento 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 (Prima Sezione) dichiara:

L'art. 5, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi che, su incarico e secondo le direttive di un terzo, riempie confezioni fornitegli dal terzo medesimo, il quale vi ha fatto precedentemente apporre un segno identico o simile a un segno tutelato come marchio, non fa a sua volta un uso di tale segno che può essere vietato ai sensi della suddetta disposizione.

Firme