SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

20 settembre 2007 *

Nel procedimento C-371/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con ordinanza 8 settembre 2006, pervenuta in cancelleria il 12 settembre 2006, nel procedimento

Benetton Group SpA

contro

G-Star International BV,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. P. Kūris, presidente di sezione, nonché dai sigg. K. Schiemann e L. Bay Larsen (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

* Lingua processuale: l'olandese.

considerate le osservazioni presentate:

— per Benetton Group SpA, dal sig. N.W. Mulder, advocaat;

— per G-Star International BV, dal sig G. van der Wal, advocaat;

— per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Wils, in qualità di agente,

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

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. e), terzo trattino, 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; in prosieguo: la «direttiva»).

2 La domanda in esame è stata proposta nell'ambito di una controversia tra la Benetton Group Spa (in prosieguo: la «Benetton») e la G-Star International BV (in prosieguo: la «G-Star») riguardante la commercializzazione da parte della Benetton di un articolo di abbigliamento che, data la sua forma, arrecherebbe pregiudizio a due marchi di forma registrati dalla G-Star.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 L'art. 2 della direttiva, intitolato «Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa», dispone quanto segue:

«Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese».

4 L'art. 3 della direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», enuncia quanto segue:

«1. Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa;

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;

e) i segni costituiti esclusivamente:

— dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;

— dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;

— dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

(...)

3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito

un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa.

(...)»

La normativa nazionale

5 L'art. 1 della legge uniforme del Benelux 19 marzo 1962 in materia di marchi (Trb. 1962, 58), nella versione vigente alla data dei fatti di cui alla causa principale, dispone quanto segue:

«Sono considerati marchi individuali le denominazioni, i disegni, le incisioni, i timbri, le lettere, le cifre, le forme dei prodotti o delle confezioni e tutti gli altri segni che servono a distinguere i prodotti di un'impresa.

Tuttavia, non possono essere considerati marchi le forme imposte dalla natura del prodotto stesso, o che incidano sul valore sostanziale del prodotto o producano risultati sul piano tecnico».

Causa principale e questioni pregiudiziali

6 La G-Star disegna, fa realizzare e commercia abbigliamento con il marchio omonimo, in particolare jeans.

7 Essa è titolare di due marchi di forma per i prodotti della classe 25, quale definita dall'Accordo di Nizza 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e servizi per la registrazione dei marchi, così come rivisto e modificato, ossia per gli articoli di abbigliamento. Tali due marchi sono stati registrati il 7 agosto 1997 e il 24 novembre 1999.

8 La tutela è stata richiesta per ciascuno di essi, rispettivamente, ai sensi degli elementi distintivi seguenti:

— cuciture oblique che partono dall'altezza dei fianchi fino al cavallo dei pantaloni, ginocchiere, applicazione sul fondo del pantalone, cuciture orizzontali posteriori all'altezza del ginocchio, striscia di colore contrastante o di altro tessuto sul lato posteriore basso del pantalone, il tutto combinato;

— cuciture, impunture e tagli della ginocchiera del pantalone, ginocchiera leggermente gonfia.

9 La Benetton gestisce imprese nel commercio dei tessili. Nei Paesi Bassi, vende i suoi prodotti mediante concessionari in franchising.

10 Il 25 maggio 2000, la G-Star ha convenuto la Benetton dinanzi al Rechtbank te Amsterdam per opporsi a qualsiasi fabbricazione, commercializzazione e/o distribuzione nei Paesi Bassi di pantaloni del marchio Benetton. A sostegno della sua domanda, ha affermato che quest'ultima impresa aveva leso i suoi diritti di marchio relativi al suo pantalone di modello Elwood, fabbricando e immettendo sul mercato, nell'estate del 1999, un pantalone dotato, in particolare, di ginocchiera ovale e due cuciture oblique che partono dall'altezza dei fianchi fino al cavallo.

11 La Benetton si è opposta a tale domanda e ha sollecitato in via riconvenzionale l'annullamento dei marchi registrati sul fondamento dell'art. 1, secondo comma, della legge uniforme del Benelux sui marchi, con la motivazione che le forme in questione, per la loro bellezza o originalità, determinavano in misura rilevante il valore commerciale dei prodotti.

12 Il giudice di primo grado ha respinto le domande della G-Star fondate sulla lesione dei suoi diritti di marchio così come la domanda riconvenzionale della Benetton.

13 Entrambe le parti hanno proposto appello dinanzi al Gerechtshof te Amsterdam, il quale ha accolto l'appello della G-Star e ha respinto la domanda di annullamento proposta dalla Benetton.

14 Il Gerechtshof ha statuito che il Rechtbank aveva, in particolare, giustamente ritenuto che il pantalone Elwood costituisse un grosso successo commerciale, che la G-Star avesse condotto intense campagne pubblicitarie per attribuire a questo pantalone dalle caratteristiche specifiche la notorietà di un prodotto G-Star e che, di conseguenza, la notorietà del pantalone Elwood dovesse essere in larga misura ricondotta non all'attrattiva estetica della forma, bensì al potere di attrazione dipendente dalla notorietà del marchio.

15 Il Gerechtshof ha sottolineato che, mediante l'ampia pubblicità fatta, la G-Star aveva energicamente posto l'accento sugli elementi distintivi del pantalone e della ginocchiera.

16 La Benetton ha proposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden contestando detta analisi del Gerechtshof.

17 Lo Hoge Raad rileva che le contestate considerazioni della decisione del Gerechtshof riposano sulla tesi che l'esclusione di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), terzo trattino, della direttiva non osta alla valida registrazione di un marchio qualora, per un dato periodo anteriore alla domanda di registrazione, l'attrattiva della forma sia divenuta una conseguenza del potere di attrazione dipendente dalla notorietà della forma quale marchio.

18 Lo Hoge Raad ricorda che la Corte, nella sua sentenza 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475), ha dichiarato che, ai sensi dell'art. 3, n. 3, di tale direttiva, i segni che non possono essere registrati in virtù dell'art. 3, n. 1, lett. e), non possono acquisire un carattere distintivo per l'uso che ne è stato fatto.

19 Ciò nonostante, secondo la massima giurisdizione olandese, la Corte non ha statuito sulla questione di cui trattasi nella controversia principale, dato che quest'ultima è estranea al carattere distintivo dei marchi contestati.

20 Stanti tali premesse, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 3, n. 1, lett. e, terzo trattino, [della direttiva] debba essere interpretato nel senso che il divieto in esso contenuto impedisca in modo permanente la registrazione quale marchio di una forma, laddove la natura del prodotto sia tale che il suo aspetto esteriore e la sua forma, per la loro bellezza o la loro originalità, ne determinano interamente, ovvero in misura considerevole, il valore di mercato, o se invece tale divieto non trovi applicazione qualora, prima della domanda di iscrizione, per il pubblico l'attrattiva della forma considerata sia stata determinata in misura prevalente dalla sua notorietà quale segno distintivo.

2) Nell'ipotesi in cui la soluzione per la questione 1 sia in quest'ultimo senso: in che misura tale attrattiva deve essere stata prevalente perché il divieto non sia più applicabile».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

21 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 3, n. 1, lett. e), terzo trattino, di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che la forma di un prodotto che dà un valore sostanziale a quest'ultimo può comunque costituire un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 3, della direttiva, quando, prima della domanda di registrazione, detta forma abbia acquisito un potere di attrazione data la sua notorietà quale segno distintivo, a seguito di campagne pubblicitarie che hanno presentato le caratteristiche specifiche del prodotto in questione.

22 Tale questione riguarda, pertanto, l'ipotesi in cui un segno che, costituito in origine esclusivamente da una forma che dà un valore sostanziale al prodotto, abbia, in seguito e prima della domanda di registrazione, acquistato popolarità in conseguenza di campagne pubblicitarie, ovverosia a causa dell'uso che ne è stato fatto.

23 Essa equivale, in altri termini, a chiedersi se l'uso che viene fatto prima della domanda di registrazione di un segno di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), terzo trattino, della direttiva sia idoneo a consentire la sua registrazione come marchio ovvero impedire la cancellazione di quest'ultimo qualora il segno sia stato registrato.

24 A tal riguardo, occorre in limine constatare che l'art. 3, n. 3, della direttiva si ricollega alla nozione di «carattere distintivo di un segno» ai sensi dell'art. 2 della direttiva. Secondo la sua formulazione, infatti, detto art. 3, n. 3, consente la registrazione o la validità dei marchi di cui al medesimo articolo, n. 1, lett. b), c) o d), in ragione dell'uso che ne è stato fatto, qualora, a causa di detto uso, il marchio abbia «acquisito un carattere distintivo».

25 Si deve peraltro rilevare che l'art. 3, n. 3, della direttiva non fa riferimento, per determinare l'eccezione da esso prevista, ai segni richiamati al medesimo articolo, n. 1, lett. e).

26 Deve essere infine ricordato che la Corte, nella sua citata sentenza Philips, ha già dichiarato che:

— se una forma è esclusa dalla registrazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva, essa non può in alcun modo essere registrata a norma del n. 3 della stessa disposizione (punto 57);

— un segno che è escluso dalla registrazione sulla base dell'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva non può mai acquisire un carattere distintivo ai fini dell'art. 3, n. 3, per l'uso che ne è stato fatto (punto 75);

— l'art. 3, n. 1, lett. e), prende dunque in considerazione determinati segni che non sono idonei a costituire marchi ed è un ostacolo preliminare che può impedire che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto possa essere registrato. Se è soddisfatto uno solo dei criteri menzionati in tale disposizione, il segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, se non addirittura da una riproduzione grafica di tale forma, non può essere registrato in quanto marchio (punto 76).

27 Ne risulta che, in un'ipotesi quale quella descritta dal giudice del rinvio, l'uso di un segno di cui all'art. 3, n. 1, lett. e), della direttiva che è stato fatto mediante campagne pubblicitarie non consente l'applicazione, a favore di tale segno, dell'art. 3, n. 3, della direttiva.

28 Pertanto, si deve risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 3, n. 1, lett. e), terzo trattino, della direttiva deve essere interpretato nel senso che la forma di un prodotto che dà un valore sostanziale a quest'ultimo non può costituire un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 3, di tale direttiva, quando, prima della domanda di registrazione, detta forma ha acquisito un potere di attrazione per la sua notorietà quale segno distintivo, a seguito di campagne pubblicitarie che presentavano le caratteristiche specifiche del prodotto in questione.

Sulla seconda questione

29 Alla luce della soluzione fornita per la prima questione, non occorre esaminare la seconda questione.

Sulle spese

30 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 (Sesta Sezione) dichiara:

L'art. 3, n. 1, lett. e), terzo trattino, 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 la forma di un prodotto che dà un valore sostanziale a quest'ultimo non può costituire un marchio ai sensi dell'art. 3, n. 3, di tale direttiva, quando, prima della domanda di registrazione, detta forma ha acquisito un potere di attrazione per la sua notorietà quale segno distintivo a seguito di campagne pubblicitarie che presentavano le caratteristiche specifiche del prodotto in questione.

Firme