SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 gennaio 2009 *

Nel procedimento C-495/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberster Patent- und Markensenat (Austria) con decisione 26 settembre 2007, pervenuta in cancelleria il 14 novembre 2007, nella causa

Silberquelle GmbH

contro

Maselli-Strickmode GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore), A. Tizzano, A. Borg Barthet e J.-J. Kasel, giudici,

* Lingua processuale: il tedesco.

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 23 ottobre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Silberquelle GmbH, dai sigg. P. Torggler, S. Hofinger e M. Gangl, Patentanwälte;

— per la Maselli-Strickmode GmbH, dal sig. H. Sonn, Patentanwalt;

— per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;

— per il governo portoghese, dai sigg. L. Inez Fernandes e J.M. Lopes Sousa, in qualità di agenti;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. H. Krämer, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione 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 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Silberquelle GmbH (in prosieguo: la «Silberquelle») e la Maselli-Strickmode GmbH (in prosieguo: la «Maselli») in merito alla parziale decadenza per mancanza di uso effettivo di un marchio di cui quest'ultima è titolare.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 L'art. 10, n. 1, della direttiva così dispone:

«Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale

uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legittimo per il mancato uso».

4 A tenore dell'art. 12, n. 1, della direttiva:

«Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso (…)».

La normativa nazionale

5 Nella normativa austriaca, l'art. 10 a della legge del 1970 sulla protezione dei marchi (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970) è così formulato:

«Sono considerate uso di un segno che designa un prodotto o un servizio le attività di:

1. apporre il segno sui prodotti, sul loro confezionamento o sugli oggetti per i quali il servizio è fornito o dovrebbe essere fornito;

2. offrire i prodotti, immetterli in commercio o detenerli a tali fini, oppure offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

3. importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

4. utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale, nelle comunicazioni o nella pubblicità».

6 L'art. 33 a, n. 1, della legge del 1970 sulla protezione dei marchi dispone:

«Chiunque è legittimato a chiedere la cancellazione di un marchio che sia stato registrato in Austria da almeno cinque anni o, a tenore dell'art. 2, n. 2, che goda di tutela in tale Stato qualora il marchio di cui trattasi non sia stato oggetto di un uso effettivo in Austria, né da parte del titolare né da parte di un terzo da lui autorizzato, per i prodotti o i servizi riguardo ai quali è stato registrato negli ultimi cinque anni precedenti la data di deposito della domanda di cancellazione (art. 10 a), salvo che il titolare non sia in grado di giustificare il mancato uso».

Causa principale e questione pregiudiziale

7 La Maselli è un'impresa operante nel settore della produzione e commercializzazione di articoli di abbigliamento. È titolare del marchio denominativo WELLNESS, iscritto nel registro dei marchi dell'Ufficio brevetti austriaco. Tale marchio è stato registrato per le classi 16, avente in particolare ad oggetto riviste e libri, 25, avente, tra l'altro, ad oggetto articoli di abbigliamento, e 32, avente, in particolare, ad oggetto bevande analcoliche, ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale

dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l'«Accordo di Nizza»).

8 In occasione della commercializzazione di articoli di abbigliamento, la Maselli utilizzava il suo marchio per designare una bevanda analcolica che offriva in regalo, in bottiglie recanti l'iscrizione «WELLNESS-DRINK», in accompagnamento ai suoi capi di abbigliamento venduti. Nella sua documentazione commerciale relativa alla promozione, la convenuta metteva in evidenza gli articoli gratuiti recanti il marchio WELLNESS.

9 La Maselli non ha utilizzato il suo marchio per bevande vendute separatamente.

10 La Silberquelle, che è un'impresa operante nella commercializzazione di bevande analcoliche, chiedeva la cancellazione del suddetto marchio per mancato uso per quanto riguarda la suddetta classe 32.

11 Con decisione 7 novembre 2006 la divisione di annullamento dell'Ufficio dei brevetti austriaco cancellava il marchio per quanto riguarda la classe 32 dell'Accordo di Nizza. La Maselli interponeva appello avverso tale decisione dinanzi all'Oberster Patent- und Markensenat.

12 Alla luce di tali circostanze l'Oberster Patent- und Markensenat ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della [direttiva] debbano essere interpretati nel senso che un marchio d'impresa viene usato in modo effettivo ove sia utilizzato per prodotti (nella

fattispecie: bevande analcoliche) che il titolare del marchio offre a titolo gratuito agli acquirenti di altri prodotti venduti da tale titolare (nella fattispecie: capi di abbigliamento) dopo la conclusione del contratto di compravendita».

Sulla questione pregiudiziale

13 Si deve di primo acchito rilevare che la domanda di rinvio verte su una fattispecie diversa da quella in cui il titolare di un marchio vende, sotto forma di souvenir o di altri prodotti derivati, oggetti a carattere promozionale.

14 Inoltre, come risulta dalla decisione di rinvio, la procedura di decadenza proposta nei confronti della Maselli riguarda soltanto la classe 32 dell'Accordo di Nizza, nella quale rientrano gli oggetti pubblicitari di cui trattasi. Tale procedura non incide pertanto sui diritti derivanti dalla registrazione del marchio di cui la Maselli è titolare per la classe dei prodotti che tale impresa pone in vendita, cioè la classe 25 del suddetto Accordo, che riguarda articoli di abbigliamento.

15 Da tali precisazioni consegue che il giudice del rinvio vuole sapere in sostanza se gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio, qualora apponga tale marchio su oggetti da lui gratuitamente offerti ad acquirenti dei suoi prodotti, faccia un uso effettivo di tale marchio per la classe nella quale rientrano i suddetti oggetti.

16 Secondo la Maselli e il governo ceco, si deve risolvere tale questione in senso affermativo. La Silberquelle, il governo portoghese e la Commissione delle Comunità europee sostengono la tesi inversa.

17 Secondo la costante giurisprudenza, con l'espressione «uso effettivo», ai sensi della direttiva, deve intendersi un uso reale e concreto, conforme alla funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine di un prodotto o di un servizio, consentendo loro di distinguere, senza confusione possibile, tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa (sentenze 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul, Racc. pag. I-2439, punti 35 e 36, nonché 9 dicembre 2008, causa C-442/07, Verein Radetzky-Orden, non ancore pubblicata nella Raccolta, punto 13).

18 Da tale nozione di «uso effettivo» risulta che la tutela del marchio e gli effetti che la sua registrazione rende opponibili ai terzi non potrebbero essere mantenuti qualora esso perdesse la sua funzione commerciale, consistente nel creare o conservare uno sbocco per i prodotti o i servizi contraddistinti dal segno che lo costituisce nei confronti dei prodotti e dei servizi di altre imprese (v. citate sentenze Ansul, punto 37, e Verein Radetzky-Orden, punto 14).

19 Come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni presentate alla Corte e dall'avvocato generale ai paragrafi 45 e 55 delle sue conclusioni, è necessario, tenuto conto del numero dei marchi registrati e dei conflitti che possono tra essi insorgere, riconoscere il mantenimento dei diritti conferiti da un marchio per una determinata classe di prodotti o di servizi solo quando il marchio sia stato usato nel mercato dei prodotti o dei servizi di tale classe.

20 Come si è affermato ai paragrafi 48 e 56 delle suddette conclusioni, tale condizione non è soddisfatta qualora oggetti pubblicitari vengano distribuiti per ricompensare l'acquisto di altri prodotti o per promuovere la vendita di questi ultimi.

21 Infatti, in un siffatto caso, tali oggetti non sono soggetti ad alcuna distribuzione intesa a farli penetrare nel mercato dei prodotti rientranti nella loro stessa categoria. Alla luce di tali considerazioni, l'apposizione del marchio sugli oggetti stessi non contribuisce né a creare uno sbocco per questi ultimi né a distinguerli, nell'interesse del consumatore, dai prodotti provenienti da altre imprese.

22 Alla luce di quanto sopra considerato, la questione sollevata va risolta dichiarando che gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva debbono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio, qualora apponga il medesimo su oggetti da lui offerti gratuitamente ad acquirenti dei suoi prodotti, non fa un uso effettivo di tale marchio per la classe nella quale rientrano gli oggetti stessi.

Sulle spese

23 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:

Gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debbono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio, qualora apponga il medesimo su oggetti da lui offerti gratuitamente ad acquirenti dei suoi prodotti, non fa un uso effettivo di tale marchio per la classe nella quale rientrano gli oggetti stessi.

Firme