SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

11 giugno 2009 *

Nel procedimento C-529/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) con decisione 2 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il 28 novembre 2007, nella causa

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

contro

Franz Hauswirth GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione),

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

* Lingua processuale: il tedesco.

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 19 novembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

— per la Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, dagli avv.ti H.-G. Kamann e G. K. Hild, Rechtsanwälte;

— per la Franz Hauswirth GmbH, dall'avv. H. Schmidt, Rechtsanwalt;

— per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;

— per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk e del sig. A. Engman, 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 12 marzo 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (in prosieguo: la «Lindt & Sprüngli»), con sede in Svizzera, e la Franz Hauswirth GmbH (in prosieguo: la «Franz Hauswirth»), con sede in Austria.

3 Con un'azione per contraffazione, la Lindt & Sprüngli ha chiesto, sostanzialmente, alla Franz Hauswirth di porre fine alla produzione e commercializzazione sul territorio dell'Unione europea di conigletti di cioccolata che sarebbero talmente simili a quelli tutelati dal marchio comunitario tridimensionale di cui essa è titolare (in prosieguo: il «marchio tridimensionale in questione») da essere confusi con il medesimo.

4 Avendo presentato una domanda riconvenzionale di dichiarazione di nullità di marchio, la Franz Hauswirth ritiene, sostanzialmente, che, ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, quest'ultimo non possa essere tutelato come marchio in quanto la Lindt & Sprüngli era in malafede al momento del deposito della domanda del detto marchio.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

5 Sotto il titolo «Cause di nullità assoluta», l'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 così dispone:

«Su domanda presentata all'Ufficio [per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)] o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo:

(…)

b) allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede».

6 Il regolamento n. 40/94 è stato abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. In considerazione della sua portata temporale, la causa principale resta tuttavia disciplinata dal regolamento n. 40/94.

La normativa nazionale

7 L'art. 34, n. 1, della legge sulla tutela dei marchi (Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970), nella versione pubblicata nel BGBl. I, 111/1999, dispone quanto segue:

«Chiunque può chiedere la cancellazione di un marchio qualora al momento della registrazione il richiedente abbia agito in malafede».

8 Ai sensi dell'art. 9, n. 3, della legge in materia di concorrenza sleale (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, BGBl. 448/1984), nella versione pubblicata nel BGBl. I, 136/2001, le presentazioni delle merci, nonché la confezione o l'imballaggio delle stesse sono tutelati allo stesso modo della denominazione specifica di un'impresa qualora nel settore commerciale interessato essi siano considerati come marchio dell'impresa.

Causa principale e questioni pregiudiziali

9 In Austria come in Germania, almeno dal 1930 vengono commercializzati coniglietti di cioccolata, comunemente chiamati «Osterhasen», con forme e colori differenti.

10 Le singole forme dei coniglietti di cioccolata erano molto differenti quando essi venivano prodotti e confezionati a mano, mentre con l'introduzione dell'imballaggio automatizzato i coniglietti prodotti industrialmente sono diventati sempre più simili.

11 Dai primi anni ’50 la Lindt & Sprüngli produce un coniglietto di cioccolata di forma molto simile a quello tutelato dal marchio tridimensionale in questione. Dal 1994, essa lo commercializza in Austria.

12 Nel corso del 2000, la Lindt & Sprüngli è diventata titolare del marchio tridimensionale in questione, raffigurante un coniglietto dorato di cioccolata, in posizione seduta, con un fiocco rosso, un sonaglio e la scritta in colore scuro «Lindt GOLDHASE», che è il seguente:



13 Il detto marchio è registrato per cioccolata e prodotti di cioccolata della classe 30, 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.

14 Dal 1962 la Franz Hauswirth immette sul mercato coniglietti di cioccolata. Il coniglietto in questione nella causa principale è il seguente:



15 Il giudice del rinvio ritiene che sussista un rischio di confusione tra, da una parte, il coniglietto di cioccolata prodotto e commercializzato dalla Franz Hauswirth e, dall'altra, quello prodotto e commercializzato dalla Lindt & Sprüngli sotto il marchio tridimensionale in questione.

16 Il detto rischio di confusione risulterebbe particolarmente dal fatto che il coniglietto prodotto e commercializzato dalla Franz Hauswirth ha forma e colore simili a quello tutelato dal detto marchio tridimensionale nonché dal fatto che tale società applica un'etichetta sulla base inferiore del prodotto.

17 Inoltre, secondo il giudice del rinvio, altri produttori con sede nella Comunità europea producono coniglietti di cioccolata simili a quello registrato sotto il marchio tridimensionale in questione. In più, molti di questi produttori appongono chiaramente la denominazione della loro impresa su tali coniglietti, in modo visibile per l'acquirente.

18 Prima della registrazione del marchio tridimensionale in questione, la Lindt & Sprüngli avrebbe agito sulla base della normativa nazionale sulla concorrenza ovvero della normativa nazionale sulla proprietà industriale unicamente contro i produttori di beni identici a quello che ha, in seguito, dato luogo alla registrazione di tale marchio.

19 Dopo la registrazione del marchio tridimensionale in questione, la Lindt & Sprüngli ha cominciato a perseguire in giudizio produttori che, per quanto ne sapeva, fabbricavano prodotti talmente simili al coniglietto tutelato da tale marchio da essere confusi con il medesimo.

20 L'Oberster Gerichtshof ritiene che la decisione che esso è tenuto a prendere in merito alla domanda riconvenzionale presentata dalla Franz Hauswirth dipenda dalla questione se, al momento del deposito della domanda del marchio tridimensionale in questione, la Lindt & Sprüngli fosse in malafede ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

21 In tale contesto, l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 51, n. 1, lett. b), del [regolamento n. 40/94] debba essere interpretato nel senso che si deve ritenere che il richiedente di un marchio comunitario abbia agito in malafede, qualora al momento del deposito della domanda egli sappia che un concorrente utilizzava (almeno) in uno Stato membro un segno identico o simile e confondibile per prodotti o servizi identici o simili e abbia presentato la domanda di registrazione del marchio per far sì che il concorrente non possa più utilizzare il segno.

2) In caso di soluzione negativa della prima questione:

Se si debba ritenere che il richiedente abbia agito in malafede qualora abbia presentato la domanda di registrazione per far sì che un concorrente non possa più utilizzare il segno, pur sapendo o dovendo sapere, al momento del deposito della domanda, che, grazie all'utilizzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili e confondibili, il concorrente ha già acquisito una «notevole importanza commerciale» («wertvollen Besitzstand»).

3) In caso di soluzione affermativa della prima o della seconda questione:

Se si debba negare la malafede qualora, per il suo segno, il richiedente abbia già acquisito notorietà commerciale e, quindi, tutela secondo le norme in materia di concorrenza sleale».

Sulle questioni pregiudiziali

22 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, quali siano i criteri pertinenti che occorre prendere in considerazione al fine di determinare se il richiedente, al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno, ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, fosse in malafede.

Argomenti delle parti

23 La Lindt & Sprüngli fa valere, sostanzialmente, che la conoscenza dell'esistenza di concorrenti sul mercato nonché l'intenzione di impedire loro di accedere al mercato non sono costitutivi della malafede del richiedente, ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Infatti, secondo tale società, a tali elementi deve aggiungersi un comportamento sleale, ovverosia in contrasto con i buoni usi commerciali. Orbene, nel procedimento principale, non è stato dimostrato un siffatto comportamento.

24 Secondo la Lindt & Sprüngli, il marchio tridimensionale in questione ha acquisito, prima ancora del deposito della domanda diretta alla sua registrazione, una notorietà e un carattere distintivo nel commercio e, pertanto, una tutela nei vari Stati membri dell'Unione europea, sulla base del diritto della concorrenza o del diritto sui marchi. La detta società aggiunge che tale marchio è stato utilizzato come segno molto tempo prima del deposito della domanda di registrazione e ha acquisito tale notorietà tramite notevoli spese pubblicitarie. Di conseguenza, la registrazione del detto segno come marchio sarebbe finalizzata a tutelare il valore commerciale di quest'ultimo avverso i prodotti contraffatti.

25 Per contro, secondo la Lindt & Sprüngli, se l'UAMI registra come marchio un segno e se quest'ultimo non viene, in seguito, effettivamente utilizzato, i terzi potranno, in forza dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, far valere, prima della scadenza del termine di cinque anni, che il richiedente, al momento della registrazione del detto marchio, ha agito in malafede e chiedere che detto marchio venga, per questo motivo, dichiarato nullo.

26 La Franz Hauswirth sostiene, sostanzialmente, che l'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 costituisce il necessario correttivo, sia qualora non trovino applicazione gli impedimenti assoluti alla registrazione tradizionali, sia qualora gli impedimenti relativi non trovino applicazione in quanto non è stato acquisito alcun diritto proprio alla tutela. In questo modo, tale società sostiene che la malafede risulta dimostrata qualora l'autore della domanda di registrazione di un segno come marchio abbia avuto conoscenza dell'utilizzo, da parte di un concorrente che ha acquisito una «notevole importanza commerciale» («wertvollen Besitzstand») in almeno uno Stato membro, di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili e richieda la registrazione del segno come marchio comunitario per far sì che il concorrente non possa più utilizzare il suo segno.

27 Di conseguenza, secondo la Franz Hauswirth, tramite la registrazione del marchio tridimensionale in questione, la Lindt & Sprüngli intendeva eliminare totalmente i suoi concorrenti. Infatti, la Lindt & Sprüngli cercherebbe di impedirle di continuare a fabbricare un prodotto commercializzato dagli anni '60 e, nella forma attuale, dal 1997.

Invero, in forza di una «notevole importanza commerciale» («wertvollen Besitzstand»), la Franz Hauswirth dovrebbe conservare il suo mercato e non potrebbe essere minacciata da concorrenti comunitari.

28 La Franz Hauswirth aggiunge che chiaramente il testo dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non prevede espressamente la possibilità che la malafede venga sanata dalla notorietà del segno di cui viene chiesta la registrazione come marchio, per cui, nel procedimento principale, non si potrebbe far valere la notorietà acquisita prima della registrazione del marchio tridimensionale in questione.

29 Il governo ceco asserisce, in via principale, che l'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 debba essere interpretato nel senso che si deve ritenere in malafede anche il richiedente che faccia registrare un marchio per far sì che un concorrente non possa più utilizzare un segno identico o simile, sapendo o dovendo sapere, al momento del deposito della domanda di registrazione, che un concorrente ha acquisito una «notevole importanza commerciale» («wertvollen Besitzstand») attraverso l'utilizzo di un tale segno per prodotti o servizi identici o simili e confondibili. Il detto governo aggiunge che il fatto che il richiedente abbia già acquisito notorietà per il segno che egli utilizza non esclude la malafede.

30 Il governo svedese sottolinea essenzialmente che è sufficiente che il richiedente abbia saputo che un altro operatore economico utilizzava il segno confondibile per ritenere dimostrata la malafede, ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Tale governo precisa che il fine perseguito dalla registrazione di un segno come marchio, vale a dire quello di far sì che il concorrente non possa più utilizzare un segno né beneficiare del valore acquisito da quest'ultimo, non è pertinente ai fini della valutazione della malafede. Il detto governo aggiunge che il testo e la sistematica del regolamento n. 40/94 non suffragano in alcun modo il requisito di un elemento intenzionale e che un'interpretazione opposta comporterebbe difficoltà ingiustificate in materia di prova e ridurrebbe le possibilità, per l'operatore economico che per primo ha utilizzato il segno di cui trattasi, di contestare una registrazione indebita.

31 La Commissione delle Comunità europee fa valere, sostanzialmente, che l'UAMI deve verificare al momento del procedimento di registrazione di un segno come marchio se tale registrazione venga effettuata al fine dell'uso effettivo di tale marchio. Per contro, qualora l'UAMI registri come marchio un segno e quest'ultimo, in seguito, non venga effettivamente utilizzato, i terzi potranno, in forza dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, anche far valere, prima dello scadere di un termine di cinque anni, che il richiedente era in malafede al momento della registrazione del detto segno come marchio e chiedere che il medesimo venga, per tale motivo, dichiarato nullo.

32 Quanto ai criteri pertinenti al fine di determinare se il richiedente fosse in malafede, la Commissione menziona il comportamento di quest'ultimo sul mercato, il comportamento di altri operatori rispetto al segno che è stato depositato, il fatto che il richiedente disponga, al momento del deposito, di un portafogli di marchi, nonché tutte le altre circostanze proprie del caso di specie.

33 Secondo la Commissione, non sono, per contro, elementi pertinenti il precedente utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile, confondibile o meno, la consapevolezza del richiedente di tale utilizzo o ancora l'ottenimento da parte di tale terzo di una «notevole importanza commerciale» («wertvollen Besitzstand») in merito al segno che utilizza.

Risposta della Corte

34 Al fine di risolvere le questioni poste, si deve ricordare che dal testo dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 risulta che la malafede costituisce una delle cause di nullità assoluta del marchio comunitario, tale da poter essere fatta valere sia dinanzi all'UAMI, sia nell'ambito di una domanda riconvenzionale proposta in occasione di un'azione per contraffazione.

35 Discende da questa stessa disposizione che il momento pertinente ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente è quello del deposito della domanda di registrazione da parte dell'interessato.

36 A tal proposito, va rammentato che, nel presente procedimento, la Corte è investita solo del caso in cui, al momento del deposito della domanda di registrazione, più produttori utilizzavano, sul mercato, segni identici o simili per prodotti identici o simili e confondibili con il segno di cui veniva chiesta la registrazione.

37 Occorre rilevare che l'esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dev'essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

38 Quanto, più in particolare, ai fattori menzionati nelle questioni pregiudiziali, vale a dire:

— il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;

— l'intenzione del richiedente di far sì che i terzi non possano più utilizzare un siffatto segno, nonché

— il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione,

è necessario fornire le seguenti precisazioni.

39 Si deve rilevare a proposito dei termini «dovendo sapere», che figurano nel testo della seconda questione pregiudiziale, che la presunzione che il richiedente sia a conoscenza dell'utilizzo da parte di un terzo di un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione può risultare in particolare da una conoscenza generale di un siffatto utilizzo nel settore economico interessato, laddove tale conoscenza può essere dedotta, in particolare, dalla durata di un siffatto utilizzo. Infatti, più tale utilizzo è vecchio, più è verosimile che il richiedente ne fosse a conoscenza al momento del deposito della domanda di registrazione.

40 Tuttavia, va constatato che la circostanza che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, da molto tempo un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene richiesta la registrazione non è sufficiente, di per sè, perché sia dimostrata l'esistenza della malafede del richiedente.

41 Pertanto, al fine di valutare l'esistenza della malafede, si deve prendere in considerazione anche l'intenzione del richiedente al momento del deposito della domanda di registrazione.

42 A tal proposito occorre sottolineare che, come del resto rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, l'intenzione del richiedente al momento pertinente è un elemento soggettivo che deve essere determinato con riferimento alle circostanze oggettive del caso di specie.

43 Così, l'intenzione di impedire ad un terzo di commercializzare un prodotto può, in talune circostanze, caratterizzare la malafede del richiedente.

44 Ciò si verifica in particolare qualora in più si dia il caso che il richiedente ha fatto registrare come marchio comunitario un segno senza l'intenzione di utilizzarlo, unicamente al fine di impedire che un terzo entri nel mercato.

45 Invero, in un tal caso il marchio non adempie la sua funzione primaria consistente nel garantire al consumatore o all'utente finale l'identità d'origine del prodotto o servizio di cui trattasi perché possa distinguersi con sicurezza questo prodotto o servizio da quelli provenienti da terzi (v., in particolare, sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI,, Racc. pag. I-5089, punto 48).

46 Del pari, il fatto che un terzo utilizzi da lungo tempo un segno per un prodotto identico o simile e confondibile con il marchio richiesto e che tal segno goda di un certo grado di tutela giuridica è uno dei fattori pertinenti per valutare l'esistenza della malafede del richiedente.

47 Infatti, in un tal caso, il richiedente potrebbe beneficiare dei diritti conferiti dal marchio comunitario al solo scopo di fare concorrenza, in modo sleale, ad un altro produttore utilizzando un segno che, in ragione dei suoi propri meriti, ha già acquisito un certo grado di tutela giuridica.

48 Ciò detto, non si può tuttavia escludere che perfino in siffatte circostanze e, in particolare, qualora vari produttori utilizzino, sul mercato, segni identici o simili per prodotti identici o simili e confondibili con il segno di cui viene chiesta la registrazione il richiedente persegua, tramite la registrazione di tale segno, un obiettivo legittimo.

49 Questo può in particolare avvenire, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, quando il richiedente sa, al momento del deposito della domanda di registrazione, che un terzo che da poco opera sul mercato tenta di trarre profitto da detto segno copiando la sua presentazione, circostanza che induce il richiedente a far registrare il medesimo al fine di impedire l'utilizzo di detta presentazione.

50 Inoltre, come parimenti rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, anche la natura del marchio richiesto può essere pertinente al fine della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente. Infatti, laddove il segno interessato consista nella forma e nella presentazione d'insieme di un prodotto, l'esistenza della malafede del richiedente potrebbe essere dimostrata più facilmente qualora la libertà di scelta dei concorrenti in ordine alla forma e alla presentazione di un prodotto venga limitata per motivi di ordine tecnico o commerciale, di modo che il titolare del marchio sia in grado di impedire ai suoi concorrenti non solo di utilizzare un segno identico o simile, ma anche di commercializzare prodotti comparabili.

51 Peraltro, ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente, si può infine prendere in considerazione il grado di notorietà di cui gode un segno al momento del deposito della domanda presentata per la sua registrazione come marchio comunitario.

52 Infatti, un tale grado di notorietà potrebbe proprio giustificare l'interesse del richiedente ad assicurare una maggiore tutela giuridica al suo segno.

53 Alla luce di tutto quanto precede, le questioni poste devono essere risolte nel senso che, ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/49, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario, in particolare:

— il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;

— l'intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno, nonché

— il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione.

Sulle spese

54 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:

Ai fini della valutazione dell'esistenza della malafede del richiedente, ai sensi dell'art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti al momento del deposito della domanda di registrazione di un segno come marchio comunitario, in particolare:

— **il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;**

— **l'intenzione del richiedente di impedire a tali terzi di continuare ad utilizzare un siffatto segno, nonché**

— **il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione.**

Firme