

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

21 novembre 2002 \*

Nel procedimento C-23/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hof van Beroep te Brussel (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

**Robelco NV**

e

**Robeco Groep NV,**

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 5, 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: l'olandese.

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. R. Schingten, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dal sig. V. Skouris, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer  
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Robelco NV, dal sig. J. Stuyck, advocaat;
  
  
- per la Robeco Groep NV, dal sig. P. Péters, advocaat;
  
  
- per il governo dei Paesi Bassi, dal sig. H.G. Sevenster, in qualità di agente;
  
  
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks e dal sig. H.M.H. Speyart, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Robelco NV, della Robeco Groep NV e della Commissione all'udienza del 5 marzo 2002,

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

ha pronunciato la seguente

### **Sentenza**

- 1 Con sentenza 15 gennaio 2001, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio successivo, lo Hof van Beroep te Brussel ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 5, n. 5, 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 Tali questioni sono state sollevate in occasione di una controversia tra la società Robelco NV e la società Robeco Groep NV, nell'ambito della quale la seconda ha chiesto che fosse inibito alla prima l'uso del nome Robelco, in particolare come nome commerciale e come denominazione sociale, o di qualsiasi altro segno somigliante al nome Robeco.

## Contesto normativo

### *La normativa comunitaria*

3 La direttiva, ai sensi del suo primo ‘considerando’, ha ad oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, al fine di eliminare le disparità esistenti in grado di ostacolare la libera circolazione dei prodotti nonché la libera prestazione dei servizi e di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune.

4 Tuttavia, come emerge dal terzo ‘considerando’ della direttiva, quest’ultima non mira al ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi d’impresa.

5 L’art. 5 della direttiva, principalmente inteso a determinare la portata della tutela che il diritto dei marchi di impresa deve fornire, dispone, ai nn. 1, 2 e 5:

«1. Il marchio di 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 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.

(...)

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

*La legge uniforme Benelux sui marchi*

- 6 La legge uniforme Benelux sui marchi (in prosieguo: la «LBM») disciplina dal 1971 tale settore del diritto nei tre Stati membri del Benelux.

7 L'art. 13, sub A, nn. 1 e 2, della LBM, nella versione applicabile fino al 31 dicembre 1995, recitava:

«Fatta salva la possibilità di applicazione del diritto comune in materia di responsabilità civile, il diritto esclusivo su un marchio d'impresa permette al suo titolare di opporsi a:

1. qualsiasi uso del marchio d'impresa o di un segno analogo per designare prodotti per i quali il marchio sia stato registrato o prodotti simili;

2. qualsiasi altro uso che, nel commercio e senza giusto motivo, si faccia del marchio d'impresa o di un segno analogo in condizioni atte a causare un danno al titolare del marchio».

8 La LBM è stata modificata, a partire dal 1° gennaio 1996, dal protocollo 2 dicembre 1992, che aveva lo scopo principale di trasporre la direttiva.

9 L'art. 5 della direttiva è stato trasposto all'art. 13, sub A, n. 1, della LBM così modificata, che ora recita:

«Fatta salva l'eventuale applicazione del diritto comune in materia di responsabilità civile, il diritto esclusivo su un marchio d'impresa permette al suo titolare di opporsi a:

a) qualsiasi uso del marchio d'impresa nel commercio per designare i prodotti per cui il marchio sia stato registrato;

- b) qualsiasi uso che, nel commercio, si faccia del marchio d'impresa o di un segno analogo per designare i prodotti per cui il marchio sia stato registrato o prodotti simili, quando vi è il rischio che il pubblico associ il segno al marchio d'impresa;
  
- c) qualsiasi uso che, nel commercio e senza giusto motivo, si faccia di un marchio d'impresa che gode di notorietà nel territorio del Benelux o di un segno analogo per prodotti non simili a quelli per cui il marchio è stato registrato, qualora tale uso del segno sia diretto a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi;
  
- d) qualsiasi uso che, nel commercio e senza giusto motivo, venga fatto di un marchio d'impresa o di un segno analogo per fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti, qualora l'uso del segno sia diretto a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o rechi pregiudizio agli stessi».

### **Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali**

- 10 La Robeco Groep NV è un gruppo olandese fondato nel 1929 che smercia prodotti e servizi finanziari. La sua attività principale è la gestione patrimoniale. Essa gestisce attualmente un patrimonio di più di NLG 180 miliardi, conta circa 770 000 clienti e impiega circa 1 500 persone. La denominazione Robeco, che deriva dalla contrazione dei termini «Rotterdams Beleggings Consortium», è utilizzata dal 1959.
  
- 11 Il 21 maggio 1987 il termine «Robeco» è stato registrato presso l'ufficio marchi del Benelux come marchio denominativo e figurativo, così come altri marchi di

serie (tra cui Rolinco, Rodamco, Roparco, Rotrusco). Ad eccezione di un caso (Rodamco), tali registrazioni riguardano servizi della classe 36 (affari finanziari e monetari, compresi servizi in materia di investimenti e di risparmio) 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.

- 12 La Robelco NV è un'impresa di diritto belga fondata il 20 novembre 1996 da due società d'investimento che le hanno conferito un capitale sociale di BEF 6 milioni. L'attività di tale società si svolge principalmente nella Provincia del Brabante fiammingo e riguarda la promozione immobiliare (in particolare l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, l'erogazione di mutui e il finanziamento di progetti immobiliari), specialmente nel settore dei parchi industriali e dei progetti su misura. A partire dalla sua fondazione, tale società ha conosciuto una espansione crescente.
- 13 Il 2 giugno 1999 la Robeco Groep NV ha convenuto in giudizio la Robelco NV dinanzi al Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgio) per ottenere nei confronti di quest'ultima un provvedimento inibitorio dell'uso del nome Robelco o di qualunque altro segno simile al nome Robeco come denominazione sociale e nome commerciale, a pena di una sanzione pecuniaria di BEF 100 000 per ogni giorno di ritardo. La Robeco Groep NV faceva valere, in particolare, una violazione dell'art. 13, sub A, n. 1, lett. d), della LBM modificata. Il 9 febbraio 2000 il detto giudice ha accolto tale domanda e ha così vietato alla Robelco NV di continuare ad usare il suo nome commerciale nonché qualunque altro segno simile al nome Robeco.
- 14 Il 21 marzo 2000 la Robelco NV ha interposto appello contro tale decisione dinanzi allo Hof van Beroep te Brussel. L'appellante ha sostenuto, in via principale, che si doveva respingere la domanda nel merito, poiché la Robeco Groep NV cercava in realtà di tutelare il proprio marchio d'impresa ai sensi dell'art. 13, sub A, n. 1, lett. b), della LBM modificata. In subordine, essa ha sostenuto che non era stata dimostrata alcuna violazione dell'art. 13, sub A, n. 1, lett. d), della LBM modificata, né alcun pregiudizio al nome commerciale.

- 15 Il giudice del rinvio ha accertato, innanzi tutto, che non esisteva alcuna lesione del diritto della Robeco Groep NV al suo nome commerciale. Esso ha poi rilevato che i nomi Robelco e Robeco, pur somigliandosi palesemente sul piano visivo, non potevano, sotto un profilo uditivo, essere considerati analoghi ai sensi dell'art. 13, sub A, n. 1, lett. d), della LBM modificata. Inoltre esso ha dichiarato che le attività svolte e i mercati geografici delle due società erano distinti.
- 16 Infine, il giudice del rinvio ha osservato, da una parte, che l'art. 13, sub A, n. 1, lett. d), della LBM modificata sembra scostarsi dall'art. 5, n. 5, della direttiva. Diversamente da quest'ultima disposizione, la prima riguarderebbe anche l'uso di un segno simile al marchio d'impresa. D'altra parte, nell'ipotesi di una compatibilità della LBM modificata con tale disposizione della direttiva, il giudice del rinvio si è chiesto se il rischio di confusione e la somiglianza rilevino ai fini dell'applicazione dell'art. 5, n. 5, della direttiva.
- 17 Di conseguenza lo Hof van Beroep te Brussel ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 5, n. 5, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che la possibilità di tutela da parte di uno Stato membro ivi prevista può essere concessa solo contro l'uso di un segno identico al marchio d'impresa o se può in tal caso essere concessa anche contro l'uso di un segno simile al marchio d'impresa.

- 2) Se, qualora la tutela possa essere concessa anche contro un segno simile al marchio d'impresa, sia necessario che la somiglianza pregiudizievole ai sensi di tale articolo possa far sorgere confusione, o sia sufficiente un rischio di associazione, inteso nel senso che per chi si trova di fronte al marchio d'impresa e al segno l'uno evoca l'altro senza che ne derivi alcuna confusione, o se addirittura, in tale ambito, non debba sussistere alcun rischio di associazione».

### Sulla prima questione

- 18 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 5, n. 5, della direttiva debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve tutelare un marchio d'impresa unicamente contro l'uso, a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, di un segno identico a tale marchio d'impresa o anche contro un tale uso di un segno simile al detto marchio d'impresa.

### *Osservazioni presentate alla Corte*

- 19 Secondo la Robelco NV, l'art. 5, n. 5, della direttiva è inteso a consentire di mettere in atto una tutela estranea al diritto dei marchi di impresa. Gli Stati membri del Benelux avrebbero quindi esercitato la facoltà di disporre una tutela più estesa della tutela minima imposta dalla direttiva.
- 20 La Robelco NV sostiene che la formulazione dell'art. 5, n. 5, della direttiva, che riguarderebbe la portata della tutela che gli Stati membri possono accordare ad un marchio d'impresa, non permette di determinare se la detta tutela si limiti all'uso di un segno identico o invece si estenda all'uso di un segno simile. La Robelco NV ritiene tuttavia che i termini «un segno» e «tale segno», utilizzati in tale disposizione, si debbano interpretare come riferiti ad un identico segno.

- 21 Secondo la Robelco NV, se tale disposizione della direttiva dovesse autorizzare la tutela contro l'uso di un segno analogo al marchio d'impresa, i marchi d'impresa non noti beneficerebbero, in caso di uso a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, di una tutela ampia quanto quella che può essere concessa, in conformità all'art. 5, n. 2, della direttiva, a marchi noti.
- 22 La Robeco Groep NV sostiene che l'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva riguarda i segni identici ed i segni simili al marchio d'impresa, mentre l'art. 5, n. 5, della direttiva non definisce esplicitamente i confini della nozione corrispondente al termine «segno». Tuttavia, secondo la Robeco Groep NV, è pacifico che non si può interpretare il termine «segno» come riferito esclusivamente ad un segno identico al marchio d'impresa, in quanto la direttiva non ha esplicitamente escluso la possibilità di una tutela del segno simile al marchio d'impresa.
- 23 A tale riguardo, la Robeco Groep NV ritiene che l'art. 5, n. 5, della direttiva rinvii al diritto degli Stati membri, di modo che la risposta deve essere ricercata nella LBM modificata e non nella direttiva. Poiché l'art. 13, sub A, n. 1, lett. d), della LBM modificata non avrebbe aumentato la tutela concessa al marchio d'impresa in forza della corrispondente disposizione della LBM nella sua versione iniziale, esso non andrebbe oltre i limiti delle possibilità offerte dall'art. 5, n. 5, della direttiva.
- 24 Il governo dei Paesi Bassi sostiene che, viste le circostanze dei negoziati relativi alla direttiva e lo stato del diritto dei marchi d'impresa negli Stati membri del Benelux prima della trasposizione di quest'ultima, all'art. 5, n. 5, della direttiva deve essere data un'interpretazione estensiva, di modo che esso si applicherebbe sia ai segni identici sia ai segni simili.

- 25 La Commissione sostiene che l'art. 5, n. 5, della direttiva ha lo scopo non di offrire una determinata forma di tutela o di consentire di prevederla in un contesto armonizzato, bensì di escluderla categoricamente dall'armonizzazione della tutela dei marchi d'impresa. Secondo la Commissione, dai lavori preparatori della direttiva emerge che tale disposizione ha lo scopo di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva la questione della tutela, prevista dalla LBM nella versione iniziale, del marchio d'impresa contro l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi. Inoltre, l'art. 5, n. 5, della direttiva non potrebbe fungere da fonte di interpretazione conforme alla direttiva di una disposizione di diritto interno poiché, nel caso in cui una determinata materia sia esclusa dall'ambito comunitario, tale materia sfuggirebbe agli obblighi di trasposizione e di interpretazione conforme.
- 26 In subordine, la Commissione fa valere che dall'art. 5, n. 5, della direttiva non emerge che la somiglianza tra il segno in questione e il marchio d'impresa registrato figuri tra gli elementi costitutivi di un pregiudizio per la tutela cui essa mira. Secondo la Commissione, se deve esservi una relazione tra il marchio d'impresa ed il segno perché un tale pregiudizio possa essere dimostrato, dalla formulazione della direttiva non risulta invece che debba trattarsi di una somiglianza, di un rischio di confusione o di un rischio di associazione.

### *Giudizio della Corte*

- 27 Occorre rilevare che, come giustamente asserito dalla Commissione, dalla lettera dell'art. 5 della direttiva emerge che tale disposizione è intesa ad armonizzare la portata della tutela da concedere ai marchi d'impresa all'interno della Comunità.

- 28 Di conseguenza, l'art. 5, n. 1, della direttiva, che definisce il contenuto del diritto esclusivo a un marchio d'impresa, vieta, alla lett. a), l'uso di un segno identico per prodotti o servizi identici e, alla lett. b), l'uso di un segno identico o simile per prodotti o servizi anch'essi identici o simili, quando esiste un rischio di confusione comportante anche il rischio di associazione da parte del pubblico interessato.
- 29 L'art. 5, n. 2, della direttiva prevede che uno Stato membro può estendere tale tutela vietando l'uso di un segno identico o simile ad un marchio d'impresa noto in tale Stato membro per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui il marchio d'impresa è registrato, se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o arreca pregiudizio agli stessi.
- 30 Per contro, dalla lettera dell'art. 5, n. 5, della direttiva emerge che l'armonizzazione operata dai nn. 1-4 di tale articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative alla tutela di un segno contro un uso a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, quando tale uso senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o arreca pregiudizio agli stessi.
- 31 Ne consegue che la tutela rafforzata del carattere distintivo o della notorietà di un marchio d'impresa contro determinati usi di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi non rientra nell'armonizzazione comunitaria.

- 32 Tale conclusione è confermata, da una parte, dal terzo 'considerando' della direttiva ai sensi del quale «non appare attualmente necessario procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa e che è sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno» e, d'altra parte, dal sesto 'considerando' che precisa che «la presente direttiva non esclude che siano applicate ai marchi di impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori».
- 33 Occorre rammentare che la direttiva, che è la prima direttiva di armonizzazione nel settore del diritto dei marchi d'impresa, ha ad oggetto, ai sensi del suo primo 'considerando', il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, al fine di eliminare le disparità esistenti in grado di ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi. Tuttavia, ai sensi del suo terzo 'considerando', essa non mira al ravvicinamento completo delle dette legislazioni.
- 34 Pertanto, qualora, come nella causa principale, il segno non sia utilizzato al fine di contraddistinguere prodotti o servizi, ci si deve riferire agli ordinamenti giuridici degli Stati membri per determinare la portata e, se del caso, il contenuto della tutela concessa ai titolari di marchi d'impresa che sostengono di aver subito un danno derivante dall'uso di tale segno come nome commerciale o denominazione sociale.
- 35 In questa materia gli Stati membri possono non adottare alcuna normativa oppure possono, alle condizioni da essi fissate, esigere o l'identità tra il segno ed il marchio d'impresa, o una somiglianza, o l'esistenza di un altro nesso.

- 36 La prima questione va quindi risolta dichiarando che l'art. 5, n. 5, della direttiva deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro può, se lo vuole e alle condizioni da esso fissate, tutelare un marchio contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o arreca pregiudizio agli stessi.

### **Sulla seconda questione**

- 37 Alla luce della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.

### **Sulle spese**

- 38 Le spese sostenute dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dallo Hof van Beroep te Brussel con sentenza 15 gennaio 2001, dichiara:

L'art. 5, n. 5, 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 uno Stato membro può, se lo vuole e alle condizioni da esso fissate, tutelare un marchio contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o arreca pregiudizio agli stessi.

Schingten

Skouris

Macken

Colneric

Cunha Rodrigues

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 novembre 2002.

Il cancelliere

Il presidente della Sesta Sezione

R. Grass

J.-P. Puissochet