



Il servizio di mero riempimento di lattine provviste di un segno tutelato come marchio non costituisce un uso di tale segno che può essere vietato

Il prestatore di servizio che si limita ad eseguire il riempimento, su incarico e secondo le direttive di un terzo, crea unicamente le condizioni tecniche necessarie per consentire a detto terzo di fare uso del segno simile a un marchio tutelato

La società Frisdranken Industrie Winters BV («Winters») è un'impresa olandese la cui attività principale consiste nel «riempimento» di lattine con bevande prodotte da essa stessa o da terzi.

La società Red Bull GmbH produce e commercializza una bevanda energetica contraddistinta dal marchio RED BULL, coperto da registrazioni internazionali che valgono, tra l'altro, per i paesi del Benelux.

Per conto della Smart Drinks Ltd, società di diritto delle Isole Vergini britanniche, concorrente della Red Bull, la Winters ha riempito lattine con una bevanda rinfrescante. La Smart Drinks ha fornito alla Winters lattine vuote con le relative chiusure, recanti vari segni, taluni dei quali simili al marchio della Red Bull. 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 diluito 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. La Winters si è limitata ad effettuare tali servizi di riempimento per conto della Smart Drinks, senza rispedirle le lattine riempite. Essa, inoltre, non ha consegnato né venduto tali lattine a terzi.

La Red Bull ha adito le giurisdizioni dei Paesi Bassi affermando che la Winters viola i suoi diritti di marchi e chiedendo che le venga ingiunto di cessare ogni uso dei segni simili al suo marchio. In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema, Paesi Bassi) chiede alla Corte di giustizia se il mero «riempimento» di confezioni provviste di un segno simile ad un marchio tutelato debba essere qualificato come «uso di detto segno» nel commercio, ai sensi della direttiva sui marchi¹, anche qualora tale riempimento avvenga a titolo di prestazione di servizio per un terzo e su suo incarico.

La Corte rammenta anzitutto che, in base alla direttiva, 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.

La Corte esamina quindi se, nel caso di specie, un prestatore di servizi quale la Winters faccia di per sé «uso» dei segni simili ai marchi della Red Bull.

¹ 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).

A tale riguardo, ricorda 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 detto servizio faccia di per sé uso del segno.

È necessario rilevare che un prestatore di servizi che si limiti al riempimento, su incarico e secondo le direttive di un terzo, di lattine già provviste di segni simili a marchi registrati, non fa a sua volta «uso» di tali segni ai sensi della direttiva sui marchi. Egli esegue semplicemente una parte tecnica del processo di produzione del prodotto finale, senza avere il minimo interesse nella presentazione esterna delle lattine e, in particolare, dei segni che vi figurano, e quindi **crea unicamente le condizioni tecniche necessarie per consentire al terzo di fare siffatto uso.**

Peraltro, prosegue la Corte, a tale osservazione si aggiunge il fatto che un prestatore di servizio nella situazione della Winters non farebbe, in ogni caso, uso dei segni «per prodotti o servizi» identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato ai sensi della direttiva sui marchi.

Come già rilevato dalla Corte, tale espressione riguarda, in linea di principio, i prodotti o i servizi del terzo che fa uso del segno. Nel caso di specie, è pacifico che il servizio fornito dalla Winters consiste nel riempimento di lattine e che **tale servizio non presenta alcuna somiglianza con il prodotto per il quale i marchi della Red Bull sono stati registrati.**

È pur vero che la Corte ha già dichiarato, con riferimento alla prestazione di servizi online, che l'espressione «per prodotti e servizi» enunciata dalla direttiva 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 servizi 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 detta espressione laddove detto uso abbia luogo in modo tale da creare un nesso tra il segno ed il servizio del prestatore².

Tuttavia, il riempimento di lattine provviste di segni simili a marchi registrati 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 ed i segni.

Pertanto, la Corte dichiara che la direttiva sui marchi deve essere interpretata 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.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

² Si tratta, in particolare, della sentenza della Corte 12 luglio 2011, causa [C-324/09](#), L'Oréal e a.; v. altresì CP n. [69/11](#).