

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

7 gennaio 2004 *

Nel procedimento C-100/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

e

Putsch GmbH,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6, n. 1, lett. b), 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: il tedesco.

LA CORTE (quinta sezione),

composta dai sigg. P. Jann, facente funzioni di presidente della quinta sezione, C.W.A. Timmermans e D.A.O. Edward (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., dai sigg. W.J.H. Stahlberg e A. Ebert-Weidenfeller, Rechtsanwälte;
- per la Putsch GmbH, dal sig. P. Neuwald, Rechtsanwalt;
- per il governo greco, dalle sig.re G. Skiani e G. Alexaki, in qualità di agenti;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra P. Ormond, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Alexander, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Raith e N.B. Rasmussen, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., rappresentata dall'avv. A. Ebert-Weidenfeller, della Putsch GmbH, rappresentata dall'avv. P. Neuwald, del governo greco, rappresentato dalle sig.re G. Skiani e G. Alexaki, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. K. Manji, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Alexander, e della Commissione, rappresentata dal sig. R. Raith, all'udienza del 20 maggio 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 luglio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- ¹ Con ordinanza 7 febbraio 2002, pervenuta alla Corte il successivo 18 marzo, il Bundesgerichtshof ha posto, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 6, n. 1, lett. b), 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).

- 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la società Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (in prosiegua: la «Gerolsteiner Brunnen») e la società Putsch GmbH (in prosiegua: la «Putsch») con riguardo alla asserita violazione dei diritti di marchio della Gerolsteiner Brunnen per effetto dell'uso, da parte della Putsch, delle parole «KERRY Spring» sulle etichette di bevande rinfrescanti vendute da quest'ultima.

Contesto normativo

- 3 La direttiva 89/104, a termini del suo primo 'considerando', mira a sopprimere le disparità esistenti che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune.
- 4 L'art. 6 della detta direttiva, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», dispone, al n. 1, lett. b), quanto segue:

«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

(...)

- b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

(...)

purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale».

- 5 Il Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (legge tedesca sulla tutela dei marchi d'impresa e di altri contrassegni) 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082, 1995, pag. 156, in prosieguo: il «Markengesetz») ha trasposto la direttiva 89/104 nell'ordinamento giuridico tedesco.
- 6 L'art. 23 del Markengesetz, intitolato «Uso di nomi e di indicazioni descrittive. Commercio di ricambi» prevede quanto segue:

«Al titolare di un marchio o di una denominazione commerciale non è consentito vietare a terzi, nel commercio:

(...)

2. l'uso di un segno identico ad un marchio o ad una denominazione commerciale o di un segno simile per indicare elementi distintivi o caratteristiche di prodotti o servizi quali, in particolare, la specie, la qualità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica o l'epoca di fabbricazione ovvero di prestazione,

(...)

purché l'uso non sia contrario ai buoni costumi».

Causa principale e questioni pregiudiziali

- 7 La Gerolsteiner Brunnen produce e vende in Germania acqua minerale e bevande rinfrescanti a base di acqua di sorgente. Essa è titolare del marchio denominativo n. 1100746 «Gerri», registrato in Germania con priorità il 21 dicembre 1985, nonché dei marchi denominativi/figurativi tedeschi nn. 2010618, 2059923, 2059924 e 2059925, contenenti il nome «GERRI». Tali marchi comprendono acque minerali, bevande analcoliche, bevande a base di succhi di frutta e bibite.
- 8 La Putsch vende in Germania, dalla metà degli anni 90, bevande rinfrescanti le cui etichette recano le parole «KERRY Spring». Tali bevande vengono prodotte e

imbottigliate a Ballyferriter, nella contea di Kerry, in Irlanda, dalla società irlandese Kerry Spring Water, utilizzando acqua proveniente dalla sorgente «Kerry Spring».

- 9 La Gerolsteiner Brunnen conveniva in giudizio la Putsch dinanzi ai giudici tedeschi lamentando la violazione del proprio diritto di marchio. In primo grado, il Landgericht München (giudice di primo grado di Monaco di Baviera) accoglieva essenzialmente le domande della Gerolsteiner Brunnen e vietava alla Putsch di fare uso del segno distintivo «KERRY Spring» per acque minerali o per bevande rinfrescanti. Adito in appello dalla Putsch, l'Oberlandesgericht München (Corte d'appello di Monaco di Baviera) rigettava invece le domande della Gerolsteiner Brunnen. Quest'ultima adiva allora il Bundesgerichtshof con ricorso per cassazione («Revision»).
- 10 Il Bundesgerichtshof ritiene che sussistano, nella specie della causa principale, gli estremi di un rischio di confusione fonetica ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104. Ciò premesso, l'esito del ricorso per cassazione dipenderebbe dall'interpretazione dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 e, più specificamente, dalla questione se l'uso «come marchio» escluda l'applicabilità di tale disposizione.
- 11 Ciò premesso, il Bundesgerichtshof, con ordinanza 7 febbraio 2002, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 6, n. 1, lett. b), della prima direttiva in materia di marchi d'impresa si applichi, del pari, quando un terzo utilizzi come marchio (“markenmässig”) le indicazioni ivi menzionate.

- 2) In caso affermativo: se l'uso come marchio costituisca una circostanza che debba essere tenuta parimenti in considerazione nella valutazione, richiesta nel contesto dell'art. 6, n. 1, ultima frase, della prima direttiva in materia di marchi d'impresa, della conformità agli "usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale"».

Sulle questioni pregiudiziali

- 12 Con le questioni pregiudiziali, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte quale sia la sfera di applicazione dell'art. 6, n. 1, della direttiva 89/104 nella specie di cui alla causa principale.
- 13 Il detto giudice osserva che sussistono opinioni divergenti con riguardo alla questione se dall'uso di una indicazione geografica per contraddistinguere prodotti ed identificarne la provenienza — indicato dal giudice medesimo quale uso «come marchio» («markenmässig») — derivi l'inapplicabilità dell'art. 6, n. 1, della direttiva 89/104.
- 14 La Commissione ha sottolineato, richiamandosi ai lavori preparatori della direttiva 89/104, che la proposta di prima direttiva del Consiglio sul ravvicina-

mento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (GU 1980, C 351, pag. 1) prevedeva, all'art. 5 (divenuto art. 6 della direttiva 89/104), la formula «purché l'uso non sia fatto a titolo di marchio». Orbene, tale formulazione è stata sostituita nella proposta modificata [COM(85) 793 def. (GU 1985, C 351, pag. 4)] dalle parole «purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale». La Commissione aggiunge che dall'esposizione della motivazione della proposta modificata emerge che tale sostituzione è stata effettuata al fine di garantire una maggiore chiarezza.

- 15 Alla luce dei suesposti rilievi, un'espressione quale «come marchio» non può essere considerata adeguata per determinare la sfera di applicazione dell'art. 6 della direttiva 89/104.
- 16 Per individuarne meglio l'ambito di applicazione in un contesto come quello della causa principale, occorre ricordare che, limitando gli effetti dei diritti di cui il titolare di un marchio gode ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104, l'art. 6 della direttiva medesima mira a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato comune, in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende stabilire e conservare (v., in particolare, sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW, Racc. pag. I-905, punto 62).
- 17 L'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 consente al titolare di un marchio di vietare ai terzi di usare, nel commercio, un segno identico al marchio d'impresa per prodotti identici a quelli per cui esso è stato registrato [art. 5, n. 1, lett. a)] e un segno che, a motivo della sua identità o somiglianza col marchio d'impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti di cui trattasi, possa dare adito ad un rischio di confusione per il pubblico [art. 5, n. 1, lett. b)].

- 18 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, il titolare di un marchio non può vietare ai terzi di usare, nel commercio, indicazioni relative, in particolare, alla provenienza geografica di un prodotto, purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.
- 19 Si deve rilevare che tale disposizione non opera alcuna distinzione tra i possibili usi delle indicazioni menzionate dall'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104. Affinché una tale indicazione rientri nella sfera di applicazione del citato articolo, è sufficiente che si tratti di una indicazione relativa a una delle caratteristiche ivi enumerate, come la provenienza geografica.
- 20 Nella fattispecie si tratta, da un canto, del marchio «GERRI», che non presenta alcuna connotazione geografica e, dall'altro, del segno «KERRY Spring», il quale si riferisce alla provenienza geografica dell'acqua utilizzata nella fabbricazione del prodotto in questione, al luogo ove il prodotto viene imbottigliato, nonché al luogo in cui ha sede il produttore.
- 21 La Commissione ha sottolineato la natura geografica dell'espressione «KERRY Spring», osservando che la fonte «Kerry Spring» figura espressamente nell'elenco delle acque minerali riconosciute dall'Irlanda ai fini della direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/777/CEE, in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (GU L 229, pag.1) (v. l'elenco delle acque minerali naturali riconosciute dagli Stati membri pubblicato dalla Commissione nella GU 2002, C 41, pag. 1).

- 22 Il giudice del rinvio rileva che sussiste un rischio di confusione fonetica, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, tra «GERRI» e «KERRY», poiché l'esperienza dimostra che, nell'ipotesi di ordinativo orale, la clientela abbrevia «KERRY Spring» con «KERRY».
- 23 Si pone, dunque, la questione se tale rischio di confusione tra un marchio denominativo, da un lato, e, dall'altro, un'indicazione di provenienza geografica, permetta al titolare del marchio di invocare l'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 al fine di vietare a terzi l'uso dell'indicazione di provenienza geografica.
- 24 Per rispondere a tale questione, l'unico criterio di valutazione indicato dall'art. 6, n. 1, della direttiva 89/104 consiste nel verificare se l'uso che viene fatto dell'indicazione di provenienza geografica sia conforme agli usi di lealtà in campo industriale e commerciale. La condizione degli «usi di lealtà» costituisce, in sostanza, l'espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio (sentenza BMW, citata supra, punto 61).
- 25 La sola circostanza che esista un rischio di confusione fonetica tra un marchio denominativo registrato in uno Stato membro e un'indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro non può essere dunque sufficiente per concludere che nel commercio l'uso di tale indicazione non sia conforme agli usi di lealtà. Infatti, in una Comunità di quindici Stati membri e connotata da una grande diversità linguistica, la possibilità che esista una qualsivoglia similitudine fonetica tra un marchio registrato in uno Stato membro e un'indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro è già considerevole e lo sarà in misura ancor maggiore in seguito al prossimo allargamento.

- 26 Ne consegue che, in una controversia come quella oggetto della causa principale, spetta al giudice nazionale procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti. Con riguardo alle bevande imbottigliate, figureranno, in particolare, tra le circostanze di cui tale giudice dovrà tener conto, la forma e l'etichettatura della bottiglia al fine di valutare, più specificamente, se si possa ritenere che il produttore della bevanda recante l'indicazione di provenienza geografica eserciti concorrenza sleale nei confronti del titolare del marchio.
- 27 Le questioni pregiudiziali devono quindi essere risolte affermando che l'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che, qualora sussista un rischio di confusione fonetica tra un marchio denominativo registrato in uno Stato membro e un'indicazione, nel commercio, della provenienza geografica di un prodotto originario di un altro Stato membro, il titolare del marchio può vietare, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104, l'uso dell'indicazione di provenienza geografica solo ove tale uso non sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. A tal riguardo, spetta al giudice nazionale procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze della specie.

Sulle spese

- 28 Le spese sostenute dai governi greco e del Regno Unito, nonché 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 (quinta sezione)

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 7 febbraio 2002, dichiara:

L'art. 6, n. 1, lett. b), 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, qualora sussista un rischio di confusione fonetica tra un marchio denominativo registrato in uno Stato membro, e un'indicazione, nel commercio, della provenienza geografica di un prodotto originario di un altro Stato membro, il titolare del marchio può vietare, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 89/104, l'uso dell'indicazione di provenienza geografica solo ove tale uso non sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. A tal riguardo, spetta al giudice nazionale procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze della specie.

Jann

Timmermans

Edward

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 gennaio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris