

SENTENZA DELLA CORTE

14 settembre 1999 \*

Nel procedimento C-375/97,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal de commerce di Tournai (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

**General Motors Corporation**

e

**Yplon SA,**

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, 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 francese.

LA CORTE,

composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente della Terza e della Quinta Sezione, facente funzione di presidente, P. Jann, presidente di Sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore), J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, M. Wathelet e R. Schintgen, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la General Motors Corporation, dagli avv.ti A. Braun ed E. Cornu, del foro di Bruxelles;
- per l'Yplon SA, dagli avv.ti E. Felten e D.-M. Philippe, del foro di Bruxelles;
- per il governo belga, dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il servizio giuridico del Ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;
- per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore per il diritto internazionale dell'economia e per il diritto comunitario presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e Anne de Bourgoing, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per il governo dei Paesi Bassi, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della General Motors Corporation, con gli avv.ti A. Braun ed E. Cornu, dell'Yplon SA, con l'avv. D.-M. Philippe, del governo olandese, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, consigliere giuridico, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor M. Silverleaf, QC, e della Commissione, rappresentata dalla signora K. Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 22 settembre 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 novembre 1998,

ha pronunciato la seguente

### Sentenza

- 1 Con sentenza 30 ottobre 1997, pervenuta in cancelleria il 3 novembre seguente, il Tribunal de commerce di Tournai ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, 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 L 40, pag. 1; in prosieguo: la « direttiva »).

- 2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia che oppone la General Motors Corporation (in prosieguo: la «General Motors»), con sede in Detroit (Stati Uniti d'America), all'Yplon SA (in prosieguo: l'«Yplon»), con sede in Estaimpuis (Belgio), quanto all'uso del marchio d'impresa Chevy.

## Il diritto comunitario

- 3 L'art. 1 della direttiva, intitolato «Campo d'applicazione», dispone:

«La presente direttiva si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l'ufficio dei marchi del Benelux o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro».

- 4 L'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», dispone:

«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».

### La normativa Benelux

- 5 L'art. 13, parte A, punto 1, lett. c), della legge uniforme Benelux sui marchi (in prosieguo: la «legge uniforme Benelux»), che ha recepito nella normativa del Benelux l'art. 5, n. 2, della direttiva, dispone:

«Fatta salva l'eventuale applicazione delle norme di diritto comune in materia di responsabilità civile, il diritto esclusivo conferito dal marchio d'impresa consente al suo titolare di opporsi:

(...)

- c) a qualsiasi uso che senza giusto motivo sia fatto nel commercio di un marchio d'impresa che gode di notorietà all'interno del territorio del Benelux o di un segno ad esso corrispondente per prodotti non simili a quelli per il quale il marchio d'impresa è registrato, se l'uso del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi;

(...)».

- 6 Tale norma, entrata in vigore il 1° gennaio 1996, ha sostituito, a partire da questa data, il precedente art. 13, parte A, punto 2, della legge uniforme Benelux, ai sensi del quale il diritto esclusivo all'uso del marchio consentiva al titolare di opporsi a «ogni altro impiego [diverso da quello di cui al punto 1, cioè un impiego per un prodotto identico o simile] che senza giusto motivo, nell'attività commerciale, sia fatto di un marchio d'impresa o di un segno ad esso corrispondente, in circostanze tali da causare un pregiudizio al titolare del marchio d'impresa».

### La controversia principale

- 7 La General Motors è titolare del marchio d'impresa Benelux Chevy, che è stato depositato il 18 ottobre 1971 presso l'ufficio dei marchi del Benelux per i prodotti delle classi 4, 7, 9, 11 e 12, ed in particolare per le automobili. Con questa registrazione si rivendicano i diritti acquisiti con un primo deposito belga del 1° settembre 1961 e con i primi utilizzi nei Paesi Bassi nel 1961 e nel Lussemburgo nel 1962. Attualmente in Belgio il marchio d'impresa «Chevy» è utilizzato più specificamente per designare autoveicoli del tipo «van».
- 8 Anche l'Yplon è titolare del marchio d'impresa Benelux Chevy, che è stato depositato il 30 marzo 1988 presso l'ufficio dei marchi del Benelux per prodotti

della classe 3, ed in seguito, il 10 luglio 1991, per prodotti delle classi 1, 3 e 5. Essa usa tali marchi per detersivi e per vari prodotti di pulizia. Essa è anche titolare del marchio d'impresa Chevy in altri Stati, tra i quali vi sono diversi Stati membri.

9 Il 28 dicembre 1995 la General Motors ha adito il Tribunal de commerce di Tournai con una domanda diretta a far vietare all'Yplon l'uso del segno distintivo Chevy per designare prodotti detersivi o di pulizia, poiché esso comporta una diluizione del suo marchio d'impresa e quindi pregiudica la sua funzione pubblicitaria. La sua azione è fondata, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1996, sul precedente art. 13, parte A, punto 2, della legge uniforme Benelux e, per il periodo a partire dal 1° gennaio 1996, sul nuovo art. 13, parte A, punto 1, lett. c), della stessa legge. Essa sostiene a tal riguardo che il suo marchio d'impresa Chevy è un «marchio d'impresa notorio» ai sensi di quest'ultima disposizione.

10 L'Yplon si oppone alla domanda facendo valere, in particolare, che la General Motors non ha fornito la prova che il suo marchio d'impresa Chevy goda di «notorietà» all'interno del territorio Benelux ai sensi dell'art. 13, parte A, punto 1, lett. c), della legge uniforme Benelux, nella sua nuova versione.

11 Considerando che la soluzione della controversia principale richiedeva precisazioni sulla nozione di «marchio d'impresa notorio» e sulla questione se la notorietà si debba estendere a tutto il territorio del Benelux, ovvero se sia sufficiente che essa sia limitata ad una parte di esso, il Tribunal de commerce di Tournai ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Alla lettura dell'art. 13, parte A, punto 1, lett. c), della legge uniforme Benelux, introdotto in conformità al protocollo di modifica in vigore dal 1° gennaio 1996, quale significato esatto occorra dare all'espressione "notorietà del marchio

d'impresa" e se si possa anche dire che questa "notorietà" valga per tutto il territorio Benelux o per una parte di esso».

### Sulla questione pregiudiziale

- 12 Con la sua questione, il giudice nazionale domanda alla Corte sostanzialmente, da un lato, di precisare il significato dell'espressione «gode di notorietà», con la quale viene enunciata, all'art. 5, n. 2, della direttiva, la prima delle due condizioni richieste affinché un marchio d'impresa registrato possa beneficiare di una tutela allargata a prodotti o servizi non simili e, dall'altro, di stabilire se tale condizione debba essere soddisfatta per tutto il territorio del Benelux o se sia sufficiente che lo sia soltanto in una parte di esso.
- 13 La General Motors ritiene che, per essere notorio ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva, il marchio d'impresa precedente debba essere conosciuto dal pubblico interessato, pur senza aver raggiunto il livello di notorietà del marchio d'impresa «notoriamente conosciuto» ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione dell'Unione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale 20 marzo 1883 (in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»), nozione alla quale rinvia espressamente, in un'altra fattispecie, l'art. 4, n. 2, lett. d), della direttiva. È inoltre sufficiente, secondo la General Motors, che la notorietà si estenda ad una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro, la quale può corrispondere ad una comunità o ad una regione di tale Stato.
- 14 L'Yplon afferma che un marchio d'impresa registrato per un prodotto o un servizio destinato al grande pubblico è notorio ai sensi all'art. 5, n. 2, della direttiva quando esso è conosciuto da un'ampia parte di tale pubblico. Il superamento del principio della specificità potrebbe avvenire solo a beneficio di

marchi in grado di essere spontaneamente associati ad un prodotto o a un servizio determinato. La notorietà dovrebbe estendersi all'intero territorio di uno Stato membro, ovvero, trattandosi del territorio del Benelux, ad uno degli Stati che lo compongono.

- 15 Il governo belga ritiene che si debba interpretare la nozione di « marchio d'impresa notorio » in modo flessibile e che esista una gradazione nella notorietà, in particolare tra il marchio d'impresa notorio ed il marchio d'impresa conosciuto. Tale nozione non si presterebbe ad una valutazione astratta, per esempio mediante la fissazione di una percentuale di notorietà. La notorietà in uno solo dei tre Stati membri del Benelux sarebbe valida per tutto il territorio del Benelux.
- 16 Il governo francese propone alla Corte di risolvere il quesito nel senso che la notorietà del marchio d'impresa di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva non possa ricevere una definizione precisa. Occorrerebbe in realtà valutare caso per caso se il marchio d'impresa precedente sia conosciuto da un'ampia parte del pubblico interessato dai prodotti dei due marchi e se esso goda di notorietà sufficiente affinché il pubblico lo colleghi con il marchio d'impresa successivo contestato. Una volta constatata la notorietà, il grado della stessa avrebbe poi un effetto sull'estensione della tutela assicurata dall'art. 5, n. 2, della direttiva. Sul piano territoriale, la notorietà in uno solo degli Stati del Benelux sarebbe sufficiente.
- 17 Il governo olandese ritiene sufficiente che il marchio d'impresa goda di notorietà presso il pubblico al quale esso si rivolge in particolare. Il grado di conoscenza richiesto non potrebbe essere precisato astrattamente. Occorrerebbe piuttosto sapere se, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, il marchio

d'impresa precedente ha una notorietà che può essere pregiudicata dall'uso di tale marchio per prodotti non simili. Non sarebbe necessario che il marchio d'impresa sia conosciuto in tutto il territorio di uno Stato membro e, per i marchi del Benelux, su tutto il territorio del Benelux.

- 18 Il governo del Regno Unito sostiene che la questione decisiva consiste nello stabilire se il marchio d'impresa successivo sia stato usato senza motivo legittimo e se esso consenta di trarre un profitto indebito o di pregiudicare il carattere distintivo o la notorietà del marchio precedente. La soluzione di tale problema dipenderebbe da una valutazione complessiva di tutti i fattori rilevanti e, in particolare, del carattere distintivo inerente al marchio d'impresa, dell'ambito della notorietà acquistata, del grado di somiglianza tra i due marchi e della portata delle differenze tra i prodotti o servizi contraddistinti dal marchio. Si dovrebbe accordare una tutela a tutti i marchi che hanno acquistato una notorietà ed applicare in seguito criteri di qualificazione per limitare la tutela ai marchi la cui notorietà lo giustifichi, e la tutela dovrebbe essere accordata solo quando sono fornite prove evidenti di un effettivo pregiudizio. Giuridicamente non sarebbe necessario che la notorietà sia estesa a tutto il territorio di uno Stato membro. Tuttavia, in pratica, non si potrebbe produrre la prova di un pregiudizio effettivo nel caso in cui la notorietà di un marchio d'impresa sia limitata ad una parte di uno Stato membro.
- 19 La Commissione propone che la nozione di « marchio d'impresa notorio » venga intesa come avente ad oggetto un marchio d'impresa che gode di una reputazione presso il pubblico interessato. Tale nozione sarebbe decisamente meno restrittiva di quella di marchio d'impresa « notoriamente conosciuto » ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi. Sarebbe sufficiente che il marchio sia notorio in una parte sostanziale del territorio del Benelux, in quanto i marchi che godono di notorietà regionale meriterebbero la stessa tutela di quelli notori sulla totalità di detto territorio.
- 20 Occorre rilevare che la prima condizione della tutela ampliata prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva viene espressa, in tale norma, con l'espressione « er renommeret » nella versione danese, « bekannt ist » nella versione tedesca, « χροει

φήμης» nella versione greca, «goce de renombre» nella versione spagnola, «jouit d'une renommée» nella versione francese, «gode di notorietà» nella versione italiana, «bekend is» nella versione olandese, «goze de prestige» nella versione portoghese, «laajalti tunnettu» nella versione finlandese, «är känd» nella versione svedese e «has a reputation» nella versione inglese.

- 21 Le versioni tedesca, olandese e svedese utilizzano termini che indicano che il marchio d'impresa deve essere «conosciuto», senza precisare l'estensione della conoscenza richiesta, mentre le altre versioni linguistiche utilizzano il termine «notorio» o espressioni che implicano, come quest'ultimo termine, sul piano quantitativo, un certo grado di conoscenza fra il pubblico.
- 22 Tale sfumatura, che non comporta un'effettiva contraddizione, deriva dalla maggiore neutralità dei termini utilizzati nelle versioni tedesca, olandese e svedese. Tuttavia, essa non consente di negare la necessità di una soglia di conoscenza che, nell'ambito di un'interpretazione uniforme del diritto comunitario, discende da una comparazione fra tutte le versioni linguistiche della direttiva.
- 23 Tale necessità discende del pari dal contesto generale e dall'obiettivo della direttiva. Nella misura in cui l'art. 5, n. 2, della direttiva, a differenza dell'art. 5, n. 1, tutela i marchi registrati nei confronti dei prodotti o servizi non simili, la prima condizione che esso stabilisce implica un certo grado di conoscenza nel pubblico del marchio d'impresa precedente. Infatti, solo nel caso di un sufficiente grado di conoscenza di detto marchio il pubblico, posto in presenza del marchio

successivo può, se del caso, anche per prodotti o servizi non simili, effettuare un confronto fra i due marchi e, di conseguenza, si può recare pregiudizio al marchio precedente.

24 Il pubblico per il quale il marchio d'impresa precedente deve aver acquisito una notorietà è quello interessato a tale marchio d'impresa, vale a dire, secondo il prodotto o il servizio posto in commercio, il grande pubblico ovvero un pubblico più specializzato, ad esempio un determinato ambiente professionale.

25 Né la lettera né lo spirito dell'art. 5, n. 2, della direttiva consentono di richiedere che il marchio d'impresa sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito.

26 Il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio d'impresa precedente è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio.

27 Nell'esaminare tale condizione il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo.

28 A livello territoriale, il requisito in esame è soddisfatto qualora, conformemente all'art. 5, n. 2, della direttiva, il marchio d'impresa goda di notorietà «nello Stato membro». In assenza di precisazioni della norma comunitaria su questo punto,

non si può esigere che la notorietà esista su «tutto» il territorio dello Stato membro. È sufficiente che esista in una parte sostanziale di esso.

- 29 Per quanto riguarda i marchi registrati presso l'ufficio dei marchi del Benelux, il territorio del Benelux deve essere assimilato al territorio di uno Stato membro, in quanto l'art. 1 della direttiva assimila tali marchi a quelli registrati in uno Stato membro. L'art. 5, n. 2, deve dunque essere inteso come avente ad oggetto una notorietà acquisita «nel» territorio del Benelux. Per gli stessi motivi relativi alla condizione di notorietà in uno Stato membro, non si può quindi esigere da un marchio d'impresa del Benelux che la sua notorietà si estenda a tutto il territorio del Benelux. È sufficiente che tale notorietà sussista in una parte sostanziale di esso, che può corrispondere, eventualmente, ad una parte di uno degli Stati del Benelux.

- 30 Il giudice nazionale, qualora al termine del suo esame consideri che è soddisfatto il requisito della notorietà, per quanto riguarda sia il pubblico interessato che il territorio in questione, dovrà procedere all'esame del secondo requisito di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva, cioè l'esistenza di un pregiudizio senza giusto motivo del marchio d'impresa precedente. A tal riguardo va osservato che più il carattere distintivo e la notorietà di quest'ultimo saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza di un pregiudizio.

- 31 Occorre dunque risolvere la questione sollevata come segue: l'art. 5, n. 2, della direttiva deve essere interpretato nel senso che, per beneficiare di una tutela ampliata a prodotti o servizi non simili, un marchio d'impresa registrato deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti. Sul territorio del Benelux è sufficiente che esso sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato in una parte

sostanziale di tale territorio, la quale può corrispondere, eventualmente, ad una parte di uno degli Stati che lo compongono.

### Sulle spese

- 32 Le spese sostenute dai governi belga, francese, olandese 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,

pronunciandosi sulla questione sottoposta dal Tribunal de commerce di Tournai, con sentenza 30 ottobre 1997, dichiara:

L'art. 5, n. 2, 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, per beneficiare di una tutela ampliata a prodotti o servizi non simili, un marchio d'impresa registrato deve

essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti. Sul territorio del Benelux è sufficiente che esso sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato in una parte sostanziale di tale territorio, la quale può corrispondere, eventualmente, ad una parte di uno degli Stati che lo compongono.

Puissochet	Jann	Moitinho de Almeida
Gulmann	Murray	Edward
Ragnemalm	Wathelet	Schintgen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 settembre 1999.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G.C. Rodríguez Iglesias