

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F.G. JACOBS

presentate il 20 settembre 2001¹

1. Allorché un soggetto è titolare di un marchio d'impresa nella forma di un nome che designa prodotti aventi determinate caratteristiche, la direttiva sui marchi d'impresa² gli conferisce il diritto di vietare ai terzi l'uso nel commercio di tale denominazione al fine di indicare caratteristiche di altri beni analoghi offerti in vendita, ma che non siano, né si sostengano essere, prodotti dal titolare del marchio d'impresa, cosicché non possa esservi confusione in merito alla loro provenienza? Tale è il tenore della questione sollevata dall'Oberlandesgericht (Corte d'appello del Land) di Düsseldorf nella causa in oggetto.

«Limitazione degli effetti del marchio di impresa».

3. L'art. 5, n. 1, prevede:

«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:

La direttiva sui marchi d'impresa

2. La norma sulla quale detto giudice nazionale chiede una pronuncia della Corte è l'art. 5, n. 1, della direttiva sui marchi d'impresa. Tuttavia, si è altresì fatto riferimento ad ulteriori disposizioni del medesimo articolo, così come all'art. 6, n. 1. L'art. 5 è rubricato «Diritti conferiti dal marchio di impresa» e l'art. 6 riguarda la

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».

¹ — Lingua originale: l'inglese.

² — 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).

4. Ai sensi dell'art. 5, n. 2:

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

«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».

d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità».

6. L'art. 5, n. 5, della direttiva prevede:

5. L'art. 5, n. 3, della direttiva contiene un elenco esemplificativo degli usi che possono essere vietati ai sensi dei nn. 1 e 2, ossia quelli:

«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 della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

7. Infine, l'art. 6, n. 1, della direttiva prevede:

«a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

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

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

a) del loro nome e indirizzo;

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;

c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio;

Le circostanze del procedimento principale

9. Il Dr. Ulrich Freiesleben produce e pone in commercio diamanti e, tramite un licenziatario, pietre preziose colorate. Egli è titolare dei due marchi d'impresa registrati tedeschi di cui trattasi nel procedimento dinanzi al giudice nazionale. Detti marchi sono «Spirit Sun», registrato con riguardo a «diamanti da lavorare in gioielli», e «Context Cut», per «pietre preziose da lavorare in gioielli».

10. Il Dr. Freiesleben è inoltre titolare di brevetti per due particolari forme di taglio di pietre preziose e si limita ad utilizzare i suddetti marchi d'impresa per contraddistinguere ciascuno dei predetti tagli. «Spirit Sun» è utilizzato per contraddistinguere un taglio rotondo con sfaccettature che si irradiano dal centro e «Context Cut» per un taglio quadrato con una croce diagonale rastremata.

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

8. Si può notare come, ancorché la causa in oggetto non riguardi un marchio comunitario, gli articoli 5, nn. 1, 2 e 3, e 6, n. 1, della direttiva sui marchi d'impresa corrispondano in ogni aspetto essenziale agli articoli 9, nn. 1 e 2, e 12 del Regolamento sul marchio comunitario³, cosicché l'interpretazione dei primi può essere rilevante anche con riguardo a questi ultimi.

11. Il sig. Michael Hölderhoff produce pietre preziose di vari tagli e vende sia tali pietre che altre acquistate altrove. Nel luglio 1997 egli vendeva due granati alla sig.ra Maria Haverkamp, titolare di un negozio di gioielleria. Tali pietre erano identificate nel buono di consegna semplicemente come «rodoliti»⁴, ancorché sembri pacifico che il sig. Hölderhoff abbia

³ — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario.

⁴ — Il termine «rodolito» designa una serie di granati di colore variabile dal rosso al violetto.

adoperato le denominazioni «Spirit Sun» e «Context Cut» nel corso delle trattative verbali di vendita, e che l'ordine di acquisto si riferisse a due pietre con taglio «Spirit Sun».

impiegata tale denominazione, il giudice ha ritenuto che il sig. Hölterhoff abbia offerto in vendita gemme di taglio «Context Cut». L'Oberlandesgericht ritiene dunque che il sig. Hölterhoff utilizzasse i contrasegni «Spirit Sun» e «Context Cut» per indicare non la provenienza delle pietre preziose ma le fogge in cui queste erano tagliate.

12. Ciò che è oggetto di controversia è la precisa modalità in cui tali denominazioni vennero impiegate con riguardo alle gemme offerte in vendita e la misura in cui tale utilizzo fosse consentito. Il Dr. Freiesleben ha sostenuto nel procedimento principale che le gemme non erano prodotte da lui o dal suo licenziatario, ma che il sig. Hölterhoff asseriva fraudolentemente che lo fossero. Il sig. Hölterhoff ha ribattuto che le gemme erano pezzi originali prodotti dal Dr. Freiesleben o dal suo licenziatario ed acquistate in Francia, e che pertanto i diritti del Dr. Freiesleben sui predetti marchi d'impresa si erano esauriti.

13. L'Oberlandesgericht, tuttavia, non accoglie in sostanza alcuna delle due suddette versioni, ma ne fornisce una sua propria, a quanto pare molto diversa, fondata sulle prove addotte dalla sig.ra Haverkamp. Detto giudice ha infatti ritenuto che il sig. Hölterhoff non abbia offerto le gemme vendute come provenienti dal Dr. Freiesleben o dal licenziatario di questi, ma come smerigliate dal proprio intagliatore secondo il taglio «Spirit Sun», che egli sosterebbe essere un vecchio tipo di taglio, in uso da tempo immemorabile e sul quale il Dr. Freiesleben non potrebbe vantare alcun diritto di esclusiva. Oltre a ciò, il sig. Hölterhoff si sarebbe riferito al taglio «Context Cut»; sebbene la sig.ra Haverkamp non potesse affermare con certezza in quale contesto fosse stata

14. Il giudice nazionale ritiene inoltre che il sig. Hölterhoff abbia utilizzato i suddetti contrasegni in modo tale da non fornire alcuna indicazione della provenienza delle gemme offerte in vendita dall'azienda del Dr. Freiesleben o da quella del suo licenziatario; era invece chiaro, e così aveva inteso la sig.ra Haverkamp, che esse provenivano dallo stesso sig. Hölterhoff. Né vi era stato alcun impiego del termine «Spirit Sun» od alcuna confezione, fattura od altro documento relativo alle gemme vendute che potesse aver tratto in inganno alcun terzo in proposito. Sembra in effetti che l'unico caso in cui di detto termine sia stata fatta menzione per iscritto in relazione alle trattative od alla vendita fosse l'ordinativo via fax, da parte della sig.ra Haverkamp, di due granati «di taglio Spirit Sun».

15. L'Oberlandesgericht ha deciso di sospendere il procedimento dinanzi a sé — in cui il Dr. Freiesleben domanda l'adozione di una serie di provvedimenti nei confronti del sig. Hölterhoff, tra i quali un'ingiunzione ad astenersi dall'uso del marchio e la condanna al risarcimento del danno subito — e di richiedere alla Corte

una pronunzia in via pregiudiziale sulla seguente questione:

«Se si sia in presenza di una violazione del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva sui marchi d'impresa anche nel caso in cui il convenuto rende noto che la merce è di sua produzione e usa il marchio, di cui l'attore è titolare, esclusivamente per descrivere le particolari caratteristiche della merce da lui offerta, così che è escluso senza alcun dubbio che il marchio usato venga inteso nel commercio come contrassegno dell'azienda di provenienza».

16. L'Oberlandesgericht rileva che la questione in discorso è oggetto di controversia giuridica in Germania.

17. Da un lato, infatti, viene sostenuta l'opinione che una violazione del diritto di marchio d'impresa sussista solo qualora vengano usati a titolo di contrassegni marchi confondibili l'uno con l'altro. Per quanto concerne l'indicazione di origine di un prodotto, detta violazione sussisterebbe solo ove l'uso del marchio sia suscettibile di ingenerare, in una parte non trascurabile del settore commerciale considerato, il convincimento che il marchio designi l'azienda di provenienza. Solo qualora il marchio, senza ombra di dubbio, non sia percepibile come indicazione di origine del prodotto, deve ritenersi insussistente un uso a titolo di segno distintivo. Secondo questa interpretazione, nel caso in esame non si è in presenza di una violazione del diritto di marchio, poiché il sig. Hölterhoff ha fatto uso dei marchi d'impresa per indicare un particolare tipo di taglio e non l'azienda di provenienza.

18. Dall'altro lato viene invece sostenuto, sul presupposto che né dalla lettera, né dai lavori preparatori, né dalla sistematica dell'art. 5 della direttiva sui marchi d'impresa sia dato di desumere la necessità per il marchio di essere utilizzato come contrassegno, un concetto di uso del marchio che prescinde dal requisito dell'uso a titolo di segno distintivo. Portando alle estreme conseguenze quest'altra opinione, si sostiene che qualsiasi uso nel commercio di un contrassegno protetto sia sufficiente ad integrare una violazione del diritto di marchio. Resterebbe al di fuori della fattispecie lesiva del diritto di marchio il solo uso di questo per scopi scientifici o lessicali, in normative di carattere sanitario o per merci destinate esclusivamente al consumo proprio⁵. Nel caso qui controverso sussisterebbe dunque una siffatta violazione, dal momento che non troverebbe applicazione alcuno dei summenzionati casi di deroga.

Osservazioni presentate alla Corte

19. Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte le parti del procedimento principale, i governi di Francia e Regno Unito e la Commissione. Il Dr. Freiesleben, il governo francese e la Commissione hanno inoltre esposto in udienza argomentazioni verbali.

20. Il sig. Hölterhoff deduce dal testo della direttiva sui marchi d'impresa che non possa porsi alcuna questione di violazione

⁵ — In proposito può osservarsi che, in ogni caso, il marchio non è di regola usato «nel commercio» per tali scopi, e quindi tali usi non possono vietarsi ai sensi dell'art. 5, nn. 1 e 2.

del diritto di marchio se il marchio non è usato come tale — ossia al fine di contraddistinguere prodotti o servizi in base alla loro provenienza —, ma, come nel caso in esame, si fa riferimento ad esso solo per designare determinate caratteristiche del prodotto e non vi è alcuna possibilità che esso venga inteso come indicazione di origine del prodotto stesso.

21. Egli fonda la propria tesi in particolare sul decimo 'considerando' del preambolo, il quale recita che la funzione di tutela accordata dal marchio d'impresa registrato «mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa»; sulla formulazione dell'art. 5, nn. 1 e 2, che a suo dire dimostrerebbe chiaramente come l'uso del marchio ivi contemplato sia quello di segno distintivo di prodotti o servizi; e sull'art. 5, n. 5, che, con il prevedere che i paragrafi precedenti 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», dimostrerebbe che detti paragrafi si riferiscono esclusivamente all'uso a titolo di segno distintivo (come confermato dalla Corte nel caso BMW)⁶.

22. Il Dr. Freiesleben osserva che il giudice nazionale sottopone in realtà due questioni: se, per avervi violazione del diritto di marchio, a) il contrassegno debba essere usato specificamente come marchio di impresa (come era previsto dalla legge

tedesca prima della trasposizione della direttiva sui marchi di impresa) o se sia ormai sufficiente qualsiasi uso, e b) debba sussistere la probabilità che il marchio sia inteso come indicazione di origine.

23. Egli conviene che la formulazione dell'art. 5, n. 5, della direttiva mostra come l'art. 5, nn. 1 e 2, si riferisca ad un uso volto a «contraddistinguere i prodotti o servizi», ossia all'uso a titolo di marchio di impresa. Tuttavia, egli sostiene che tale è precisamente l'uso che ne avrebbe fatto il sig. Hölterhoff nel corso delle trattative di vendita: egli avrebbe infatti usato nel commercio i contrassegni «Spirit Sun» e «Context Cut» al fine di contraddistinguere le gemme da lui stesso offerte in vendita da altre di tagli e qualità diverse e di indicare la loro somiglianza a quelle prodotte dal Dr. Freiesleben. Siffatto uso sarebbe ben diverso dalla mera «indicazione di determinate caratteristiche» delle gemme.

24. Non ha alcun rilievo il fatto che il sig. Hölterhoff abbia o meno asserito che le gemme fossero prodotte dal Dr. Freiesleben o dal licenziatario di questi, poiché, come rilevato dalla Corte⁷, l'oggetto specifico del diritto di marchio consiste in particolare nel tutelare il titolare contro i concorrenti che volessero avvantaggiarsi della posizione e della notorietà del marchio stesso. Se così non fosse, del resto, non potrebbe vietarsi la flagrante e palese pirateria. Affinché sussista una violazione del diritto di marchio, non vi è pertanto alcuna necessità di

⁶ — Sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW (Racc. pag. I-905, punto 38).

⁷ — BMW, punto 52 della sentenza, e sentenza 17 ottobre 1990, causa C-10/89, CNL-SUCAI/HAG («HAG II») (Racc. pag. I-3711, punto 14).

un effettivo inganno con riguardo alla provenienza dei prodotti. In questo caso, vi è l'uso di un identico contrassegno in relazione a prodotti che sono identici a quelli per cui il marchio di impresa è registrato oppure sufficientemente simili ad essi per dare adito ad un rischio di confusione per il pubblico. Quantomeno dovrebbe darsi al Dr. Freiesleben l'opportunità di dimostrare che, conformemente alla normativa tedesca di attuazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva, i marchi di impresa di cui è titolare godano di una certa notorietà in Germania e che l'utilizzo degli stessi da parte del sig. Hölterhoff configuri un abuso della, od arrechi pregiudizio alla, loro posizione e notorietà.

25. Il governo francese osserva che, in considerazione dei fatti, la questione sottoposta dal giudice nazionale avrebbe dovuto limitarsi all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva (che prevede il caso in cui il segno ed il marchio di impresa siano *identici*, come sono pure i rispettivi prodotti cui essi si riferiscono) anziché estendersi anche all'art. 5, n. 1, lett. b) (che si riferisce invece ai casi in cui la *somiglianza* fra il segno ed il marchio di impresa, come pure fra i rispettivi prodotti da essi contraddistinti, possa dare adito ad un rischio di confusione fra loro).

26. L'art. 5, n. 1, lett. a), conferisce una tutela di carattere assoluto, che trova conferma nel decimo 'considerando' del preambolo, nei confronti dell'uso non autorizzato del marchio di impresa nel commercio; qualsiasi uso siffatto è pertanto suscettibile di integrare una violazione del diritto di marchio, a prescindere dal fatto

che al rischio di confusione possa avviarsi ricorrendo ad espressioni quali «nello stile di (...)» etc. L'elenco di usi di cui all'art. 6, usi che costituiscono altrettante deroghe al diritto esclusivo attribuito dall'art. 5, n. 1, deve ritenersi avente carattere tassativo. Dalle circostanze del caso come descritte dal giudice di rinvio sembra potersi desumere non l'uso necessario di certi termini per descrivere un particolare taglio, ma l'uso di un marchio identico per designare prodotti identici, evidentemente vietato dall'art. 5, n. 1, lett. a). Qualsiasi altra interpretazione di tale norma la renderebbe priva di effetto e potrebbe persino condurre ad una situazione in cui il marchio di impresa sia suscettibile di decadenza ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. a), della direttiva per essere «divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato».

27. Il governo del Regno Unito considera il caso in esame come un esempio della situazione, di assai comune occorrenza, in cui un concorrente intende far presente che i suoi prodotti possiedono le stesse caratteristiche di quelli del titolare di un marchio commerciale ma chiarisce altresì che i propri prodotti non provengono da detto titolare. Tale governo osserva che l'art. 6, n. 1, lett. b), consente ad un soggetto di affermare che i propri prodotti sono dello stesso tipo o — come nel caso in esame — del medesimo taglio di quelli contraddistinti da un determinato marchio di impresa, ma non di utilizzare detto marchio senza alcuna ulteriore specificazione, a meno che esso non sia divenuto di uso

comune in tale accezione. Pertanto, per aversi violazione, vi deve essere un uso del marchio in quanto tale. Tale opinione trova soprattutto fondamento nell'interpretazione dell'art. 6, ma ad essa può anche giungersi attraverso l'art. 5, seguendo l'interpretazione datane dalla Corte nel caso BMW. In ogni caso, il risultato concreto dipenderà nel singolo caso dalla valutazione operata dal giudice nazionale in ordine alla sussistenza di un leale uso descrittivo e/o di un rischio effettivo di confusione per un consumatore mediamente bene informato, attento e prudente.

28. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione rileva che il decimo 'considerando' del preambolo della direttiva sui marchi di impresa si riferisce alla garanzia della funzione di origine del marchio di impresa premettendovi la locuzione «in particolare». Ciò implica che il marchio possa assolvere altre funzioni e che l'art. 5, n. 1, lett. a) e b), possa interpretarsi nel senso di vietarne un uso diverso da quello a titolo di marchio di impresa. Né è necessario interpretare siffatte norme come circoscritte alla finalità di contraddistinguere prodotti, in contrasto con l'art. 5, n. 5. Ai sensi dell'art. 5 è quindi possibile per il titolare di un marchio di impresa vietare qualsiasi uso, e non solo quello a titolo di marchio. L'art. 6, tuttavia, consente ai terzi di utilizzare un marchio di impresa a scopo descrittivo, purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. Di conseguenza, il titolare di un marchio di impresa può vietare qualsiasi uso del proprio marchio ai sensi dell'art. 5, salvo nei casi in cui ne sia fatto uso nelle circostanze elencate nell'art. 6.

29. In udienza, tuttavia, la Commissione ha affermato di aver mutato orientamento con riguardo all'ambito di applicazione dell'art. 5, n. 1. Essa ha citato il caso della registrazione di un contrassegno consistente esclusivamente in un punto interrogativo nel settore della stampa periodica⁸. Essa ha infatti osservato che al titolare di detto marchio non può ovviamente attribuirsi il diritto di impedire l'uso dei punti interrogativi, anche se per finalità meramente grammaticali, sulle copertine degli altri periodici. Al riguardo non può tuttavia ravvisarsi alcuna limitazione, tanto nell'art. 6, n. 1, quanto in un'altra disposizione, che possa impedirgli di far ciò, qualora si interpreti l'art. 5, n. 1, nel senso di attribuirgli il diritto di impedire qualsiasi uso del proprio marchio di impresa. L'art. 5, n. 1, dovrebbe pertanto interpretarsi nel senso di conferire solo il diritto di impedire un uso a titolo di indicazione di origine, e l'art. 6, n. 1, nel senso di rendere palesi determinate conseguenze di tale limite intrinseco.

Analisi

30. Non è compito di questa Corte pervenire ad alcuna conclusione con riguardo ai fatti di una causa in cui le sia stata sottoposta una questione in via pregiudizi-

8 — Sembra che tale esempio, ed il mutamento di indirizzo della Commissione, derivino dalle osservazioni presentate alla Corte nella causa C-299/99, sentenza 18 giugno 2002, non ancora pubblicata, Philips Electronics, la cui udienza si è svolta il 29 novembre 2000, dopo la presentazione di osservazioni scritte nella causa in esame.

ziale, ed a maggior ragione allorché la ricostruzione dei fatti operata dal giudice nazionale sia in potenziale contrasto con le versioni addotte da entrambe le parti del procedimento principale. Date in particolare tali circostanze, è preferibile limitare la trattazione della questione al quadro delineato nello stesso quesito sottoposto dal giudice nazionale.

31. La situazione di fatto cui detta questione si riferisce presenta tre aspetti:

- A, nell'offrire in vendita i propri prodotti, usa un contrassegno con riguardo al quale B gode della tutela accordata al diritto di marchio; tuttavia,
- A afferma espressamente che tali prodotti provengono dalla propria azienda ed è escluso che il contrassegno sia inteso nel commercio come un'indicazione dell'origine degli stessi;
- A usa il contrassegno solo per indicare determinate caratteristiche dei propri prodotti.

L'art. 5, n. 1, della direttiva sui marchi di impresa

33. In base al primo periodo di tale disposizione, il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il resto del paragrafo, cui si riferisce espressamente la questione sottoposta dal giudice nazionale, è formulato essenzialmente in termini negativi, in quanto specifica cosa il titolare del marchio possa impedire ai terzi di fare. Tuttavia, tali diritti di carattere negativo di divieto dovrebbero a mio avviso essere considerati alla luce dei diritti di carattere positivo inerenti alla titolarità di un marchio di impresa e dai quali i primi sono inscindibili.

34. Un operatore registra od acquista un marchio di impresa innanzitutto non per impedire a terzi di usarlo ma per usarlo egli stesso (ancorché l'esclusiva dell'uso sia ovviamente un necessario corollario). L'utilizzo da parte del titolare è in effetti un elemento centrale ed essenziale della proprietà, come può evincersi dagli articoli da 10 a 12 della direttiva sui marchi di impresa, ai sensi dei quali i diritti possono decadere o divenire inopponibili in caso di mancato uso.

32. Date tali circostanze di fatto, il giudice nazionale desidera conoscere in che misura a B sia conferito il diritto di impedire l'uso del proprio marchio di impresa ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva sui marchi di impresa.

35. L'uso di un marchio di impresa comporta l'identificazione dei prodotti o servizi come propri del suo titolare. Ancorché forse ciò sia così evidente da non poter essere specificamente previsto nella legislazione in materia, tale è appunto la ragion

d'essere del marchio di impresa — ed invero il decimo 'considerando' del preambolo alla direttiva sui marchi di impresa⁹ parla della necessità di garantire la funzione del marchio di impresa come indicatore d'origine. Questo stesso concetto è intrinseco alla definizione di cui all'art. 2¹⁰, il quale prevede che, per costituire marchi di impresa, i segni debbano essere «adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese». La Corte ha inoltre costantemente deciso, sia prima che dopo l'adozione della direttiva sui marchi di impresa, che la funzione essenziale del marchio di impresa è quella di garantire l'origine di un prodotto nei confronti del consumatore od utente finale, consentendogli di distinguerlo senza rischi di confusione dai prodotti aventi origine diversa¹¹.

36. È evidente che il profilo di esclusività del diritto conferito da un marchio di impresa al suo titolare significa per quest'ultimo la possibilità di impedire ai terzi di usare tale marchio per contraddistinguere i loro prodotti o servizi, dal momento che ciò si risolverebbe in una negazione della sua funzione essenziale.

37. Qualora, tuttavia, un concorrente utilizzi un segno identico o simile ad un marchio di impresa registrato per uno

scopo diverso dalla sua funzione essenziale, è assai più difficile comprendere se il titolare del marchio sia legittimato a vietare tale uso. Inoltre, come è stato rilevato nelle osservazioni presentate alla Corte, sia la formulazione dell'art. 5, n. 5, della direttiva sui marchi di impresa che la sentenza nella causa BMW¹² militano in favore della tesi secondo cui l'uso che è possibile vietare ai sensi dell'art. 5, n. 1 o n. 2, è solo quello a titolo di segno distintivo di prodotti o servizi. E forse ancor più significativo è il fatto, rilevato in udienza dalla Commissione, che potrebbero darsi situazioni in cui sarebbe evidentemente iniquo consentire al titolare di un marchio di impresa di vietare il suo uso da parte di terzi, pur in assenza, nella direttiva sui marchi di impresa, di una norma che gli impedisca di farlo, se il suo diritto dovesse intendersi esteso a qualsiasi forma di utilizzo, incluso quello né idoneo né inteso ad indicare l'origine dei prodotti forniti.

38. In proposito può ancora notarsi come nella questione sottoposta alla Corte il giudice nazionale presupponga che «il convenuto renda noto che la merce è di sua produzione» e «è escluso senza alcun dubbio che il marchio usato venga inteso nel commercio come contrassegno dell'azienda di provenienza». Inoltre, ed ancorché tale considerazione non possa ritenersi decisiva dal momento che l'elencazione non è tassativa, sembra non esservi stato alcun uso rientrando fra i tipi elencati nell'art. 5, n. 3, della direttiva sui marchi di impresa. Il giudice nazionale considera appurato nel procedimento principale il

9 — Ed il settimo 'considerando' del preambolo al regolamento sul marchio comunitario.

10 — Nonché all'art. 4 del regolamento sul marchio comunitario.

11 — V., ad esempio, sentenza 23 maggio 1978, causa C-102/77 Hoffmann-La Roche (Racc. pag. 1139, punto 7); sentenza nella causa HAG II, cit. (punto 14); sentenze 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93 Bristol-Myers Squibb (Racc. pag. I-3457, punto 47); 11 novembre 1997, causa C-349/95 Loendersloot (Racc. pag. I-6227, punto 24), e, da ultimo, 12 ottobre 1999, causa C-379/97 Upjohn (Racc. pag. I-6927, punto 16).

12 — Punto 38 della sentenza.

fatto che le denominazioni «Spirit Sun» e «Context Cut» siano state utilizzate solo nelle trattative verbali fra i due commercianti, i quali erano perfettamente consapevoli del fatto che le predette denominazioni non fossero intese a designare la provenienza delle merci offerte in vendita e che le denominazioni stesse non fossero mai associate a tali merci in alcun documento, precludendo così la possibilità che un successivo acquirente potesse essere tratto in inganno.

39. Un uso siffatto è a mio avviso troppo diverso dalla funzione essenziale del marchio di impresa per attribuire al titolare di un marchio di impresa il diritto di vietarlo ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva sui marchi di impresa.

40. Può inoltre rilevarsi come un uso siffatto non potrebbe mai vietarsi ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b) — vale a dire qualora vi sia solo somiglianza e non identità fra il segno ed il marchio e/o fra i prodotti o servizi considerati — poiché detto sottoparagrafo trova applicazione solo ai casi in cui vi sia il rischio di confusione per il pubblico, un'ipotesi questa espressamente esclusa nella questione sottoposta alla Corte dal giudice nazionale. Se, dunque, «Spirit Sun» è registrato solo con riguardo a diamanti ed il sig. Hölterhoff ha fatto riferimento a tale marchio solo in relazione ad altri, meramente simili, tipi di pietre preziose, dal tenore della direttiva si evince che l'uso descritto dal giudice nazionale non può essere vietato dal titolare del marchio di impresa.

41. Non è, inoltre, a mio avviso significativo il fatto che l'art. 5, n. 1, lett. a) (che potrebbe venire in considerazione qualora il sig. Hölterhoff avesse fatto riferimento ad uno dei due marchi di impresa in relazione al tipo di gemma per il quale esso è registrato) non contenga alcun riferimento al rischio di confusione per il pubblico. Al contrario, la sua omessa menzione è coerente con la tesi secondo cui tale paragrafo si applica solo all'uso a scopo di indicazione di origine. Se un segno utilizzato per indicare la provenienza di prodotti è identico ad un marchio di impresa registrato ed i prodotti sono identici a quelli per i quali è registrato detto marchio, allora la confusione in ordine alla loro provenienza non è solo probabile, bensì praticamente inevitabile. Se, invece, vi è solo somiglianza, può anche non esservi il rischio di confusione — tenuto conto di tutte le circostanze del caso — ed era pertanto necessario introdurre tale condizione nell'art. 5, n. 1, lett. b).

42. D'altra parte, se l'uso di un contrassegno non è un'indicazione di origine, non può per definizione esservi alcuna confusione in ordine alla provenienza di due serie di prodotti, a prescindere dal fatto che essi siano identici o soltanto simili fra loro e che il contrassegno sia identico o soltanto simile al marchio tutelato. Si introdurrebbe a mio avviso un'inutile contraddizione nella sistematica della norma, se il diritto di vietare un uso diverso da quello a scopo di indicazione di origine dovesse dipendere dal rischio di confusione in alcuni casi e non in altri.

43. Prima di concludere le mie osservazioni sull'art. 5, tuttavia, vi sono una serie di questioni minori che meritano di essere brevemente chiarite.

44. Innanzitutto, il Dr. Freiesleben ha sostenuto di avere diritto a vietare l'uso contestato ai sensi della normativa tedesca di attuazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva. Nessuna delle altre parti in causa ha presentato osservazioni al riguardo, per cui, sul punto, il giudice nazionale non richiede alcun chiarimento. Pertanto, anche in considerazione del fatto che nella causa C-292/00, Davidoff, una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof in cui l'udienza non si è ancora svolta, è stata sollevata la questione se l'art. 5, n. 2, (conformemente al suo tenore letterale) trovi applicazione solo nel caso in cui i prodotti di cui trattasi *non* sono simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, mi asterrò dall'esprimere qualsiasi opinione nell'ambito della causa in esame.

45. In secondo luogo, il governo francese ha manifestato la preoccupazione che, se al titolare di un marchio di impresa non fosse consentito di vietarne l'uso nelle circostanze descritte nella questione sottoposta dal giudice nazionale, detto titolare potrebbe essere impossibilitato ad impedire la decadenza del proprio marchio ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. a), della direttiva sui marchi di impresa se, a causa del ripetersi di tale tipo di uso, detto marchio dovesse diventare la generica denominazione commerciale del prodotto o servizio per il quale è registrato. Tuttavia, siffatta decadenza è possibile solo allorché l'uso del marchio

come denominazione generica sia dovuto all'«attività o inattività» del suo titolare. E non ritengo che il termine «inattività» in tale contesto possa intendersi nel senso di comprendere il mancato divieto di una condotta che la legge non consentirebbe di vietare.

46. Vorrei infine porre l'accento sul fatto che le conclusioni cui si è qui pervenuti non dovrebbero intendersi come suscettibili di pregiudicare la soluzione di questioni relative ad ulteriori circostanze di fatto. Il ragionamento fin qui svolto potrebbe infatti applicarsi diversamente se, ad esempio, il contrassegno si presentasse in una forma più permanente oppure fosse in qualche modo associato ai prodotti. In tal caso, il dichiarare, ad un determinato livello della catena distributiva, che detto contrassegno non designa in alcun modo la provenienza dei prodotti potrebbe non essere sufficiente a precludere tale uso ad un livello successivo. La Corte potrebbe, tuttavia, dovere accingersi a considerare circostanze apparentemente di tale sorta nel pronunciarsi su una questione pregiudiziale sottoposta dall'High Court of Justice of England and Wales (Tribunale di secondo grado d'Inghilterra e del Galles) nella causa C-206/01 Arsenal Football Club, cosicché, anche su tale problema, non ritengo opportuno esprimere in questa sede alcuna opinione.

Art. 6, n. 1, della direttiva sui marchi di impresa

47. Se la Corte concorda con la mia opinione secondo cui l'uso di un contrasse-

gno nel modo descritto dal giudice nazionale non rientra in alcun caso fra i tipi di uso che il titolare di un marchio di impresa ha il diritto di vietare ai sensi dell'art. 5, n. 1, non sarà necessario soffermarsi ad esaminare la rilevanza, alla luce dell'art. 6, n. 1, del fatto che l'uso sia limitato all'indicazione di determinate caratteristiche dei prodotti offerti in vendita.

48. Se, tuttavia, la Corte dovesse decidere che l'uso in questione potrebbe in principio essere vietato ai sensi dell'art. 5, n. 1, allora tale aspetto dovrebbe essere oggetto di considerazione.

Limitazioni al diritto di vietare l'uso

49. Per il momento muoverò quindi dal presupposto che trovi applicazione l'art. 5, n. 1. In tal caso il titolare del marchio di impresa avrebbe il diritto di vietare l'uso, a meno che si verificasse l'esaurimento dei suoi diritti ai sensi dell'art. 7 della direttiva sui marchi di impresa oppure una limitazione degli stessi ai sensi dell'art. 6. Nel caso in esame, tuttavia, la questione dell'esaurimento del diritto non è rilevante ai fini della questione posta dal giudice nazionale, e quella della limitazione dello stesso

è circoscritta all'art. 6, n. 1, lett. b), per indicazioni relative a caratteristiche di beni o prodotti.

50. Si potrebbe pensare che tale disposizione sia innanzitutto volta a ricomprendere una diversa fattispecie, ossia quella in cui il titolare di un marchio di impresa miri ad impedire ai concorrenti di avvalersi di un termine descrittivo o di termini facenti parte del proprio marchio per indicare determinate caratteristiche dei loro prodotti¹³. Tuttavia, la sua formulazione non prevede affatto tale particolare fattispecie, e, ad una normale lettura, si applica altresì all'uso del tipo in questione nella causa di cui qui si tratta, dove un marchio di impresa non avente alcun elemento direttamente descrittivo è utilizzato da un concorrente per designare caratteristiche possedute sia dai prodotti del concorrente stesso che da quelli, contraddistinti da tale marchio, messi in commercio dal titolare, con riguardo ai quali dette caratteristiche sono comunemente associate al marchio di impresa.

51. Siffatte circostanze sono, come rilevato dal Regno Unito, di comune occorrenza nel commercio. L'operatore A immette sul mercato un prodotto contraddistinto dal proprio marchio di impresa, il quale viene ad essere associato dal pubblico alle caratteristiche di tale prodotto. Altri operatori svilupperanno prodotti simili e devono essere in grado di immetterli liberamente

¹³ — V., ad esempio, sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, *Windsurfing Chiemsee* (Racc. pag. I-2779, in particolare punto 28).

sul mercato, purché ciò non avvenga in violazione dei diritti di proprietà intellettuale di A. E ciò non avverrà fintantoché questi ultimi saranno in grado di realizzare prodotti aventi caratteristiche simili senza violare alcun eventuale brevetto di cui A sia titolare e non tentino di immettere i propri prodotti sul mercato con il marchio di impresa di A od in modo tale da ingenerare confusione fra i propri prodotti e quelli di A. Il semplice far rilevare le affinità fra i propri prodotti e quelli di A non ricade in tale fattispecie lesiva, in particolare allorché si abbia cura di precisare che i propri prodotti non provengono dall'azienda di A.

52. Al riguardo non vedo nell'art. 6, n. 1, lett. b), alcun argomento a sostegno dell'osservazione del governo francese che l'uso debba essere *necessario* alla descrizione delle caratteristiche. Affinché esso ricada nell'ambito di applicazione di tale norma. Al contrario, dalla presenza di un'apposita condizione di necessità nell'art. 6, n. 1, lett. c), potrebbe dedursi che sia significativa l'assenza di una siffatta condizione nell'art. 6, n. 1, lett. b). In ogni caso, l'osservazione fatta in udienza dal governo francese, secondo cui il sig. Hölterhoff avrebbe potuto descrivere i tagli senza ricorrere al marchio di impresa del Dr. Freiesleben appare piuttosto rigorosa. Si tratta infatti di tagli di una certa complessità, e la pretesa violazione di brevetto addotta dal Dr. Freiesleben dimostra come non sia affatto agevole descriverli adottando il linguaggio comune. Non sembra opportuno imporre a delle trattative di vendita le regole di un gioco di società, quando sia disponibile una forma più

semplice di comunicazione — sempre a patto che l'uso del marchio di impresa non sia suscettibile di comportare o di fatto comporti alcuna confusione fra la provenienza dei prodotti offerti in vendita e quella dei prodotti a cui si fa riferimento onde portarne ad esempio le relative caratteristiche.

53. A mio avviso, è inoltre rilevante il fatto che i termini oggetto della controversia siano stati adoperati verbalmente, ed esclusivamente nell'ambito di trattative di vendita fra due professionisti, ambedue pienamente consapevoli del fatto che non fosse avanzata alcuna pretesa che il marchio di impresa cui si faceva riferimento fosse in alcun modo associato ai prodotti offerti in vendita a titolo di indicazione di origine. Non rileva perciò quale impressione le parole del sig. Hölterhoff potrebbero avere prodotto nel comune acquirente di granati. Se, tuttavia, egli avesse descritto nella fattura i propri granati come «Spirit Sun» o avesse in qualche altro modo associato per iscritto tale denominazione alle suddette pietre preziose, cosicché un successivo acquirente potesse essere indotto a credere che esse fossero designate dal predetto marchio di impresa, allora la situazione sarebbe stata ben diversa. In tali circostanze, sarebbe stato arduo per il sig. Hölterhoff provare che, con il riferirsi ai prodotti designati dal marchio di impresa, egli intendesse semplicemente indicare determinate caratteristiche dei propri prodotti.

54. A mio avviso, pertanto, anche se si ritenesse applicabile l'art. 5, n. 1, sulla base

dei fatti accertati il sig. Hölterhoff avrebbe avuto in linea di principio il diritto, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), di utilizzare i termini «Spirit Sun» e «Context Cut» per indicare il taglio delle proprie pietre preziose, che è appunto una delle loro caratteristiche.

Ritengo che una tale regola assoluta sia ingiustificata, ma le fattispecie in cui un operatore scelga di utilizzare il marchio di impresa di un concorrente anziché ricorrere ad un comune e generico termine alternativo possono ben presentare profili di non conformità agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

Condizione relativa ai limiti posti al diritto di vietare l'uso

55. L'art. 6, n. 1, contiene tuttavia un'importante riserva. L'uso ivi contemplato sfugge infatti al divieto imposto dal titolare del marchio di impresa, purché esso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

56. Ritengo che detta riserva sia più che sufficiente a fugare i timori del Dr. Freieleben che sia altrimenti impossibile impedire la più palese pirateria. Gli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale non contemplano l'usurpazione di modelli e marchi altrui¹⁴. Tale riserva può altresì essere significativa per la preoccupazione del governo francese che l'uso di marchi di impresa a scopo descrittivo sia consentito solo se tale uso sia necessario per indicare le caratteristiche rilevanti.

57. La direttiva sui marchi di impresa non fornisce ovviamente un'esatta demarcazione del campo semantico della nozione di «usi di lealtà». Per sua stessa natura, tale concetto deve consentire un certo margine di flessibilità. I suoi contorni precisi possono variare di volta in volta e secondo le circostanze concrete, e saranno determinati in parte da una serie di disposizioni di legge suscettibili esse stesse di cambiamento come pure dalla mutevole percezione di ciò che è accettabile. Esiste tuttavia un ampio nucleo semantico, ben definito e largamente condiviso, di ciò che costituisce una condotta leale in campo commerciale, che può essere applicato dai giudici senza soverchie difficoltà e senza eccessivi rischi di interpretazioni troppo divergenti.

58. Nella causa BMW¹⁵, la Corte ha definito tale concetto come l'espressione

14 — V. altresì l'art. 3 bis, lett. h), della direttiva sulla pubblicità di cui infra al paragrafo 69 delle presenti conclusioni.

15 — Ai punti 61 e 62 di tale sentenza.

di un obbligo di lealtà nei confronti degli interessi legittimi del titolare del marchio, e la sua ratio come volta 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».

vità industriale o commerciale di un concorrente;

2. le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditarlo lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;

59. Un ausilio interpretativo può inoltre essere offerto dall'art. 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale¹⁶ cui fa riferimento il dodicesimo 'considerando' del preambolo alla direttiva sui marchi di impresa, poiché è da tale disposizione che sembra essere stata mutuata l'espressione «usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale». Ai sensi di tale articolo, infatti, costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario a detti usi. L'art. 10 bis, n. 3, recita come segue:

3. le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci».

«Dovranno particolarmente essere vietati:

1. tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'atti-

60. Spetterebbe ovviamente al giudice nazionale stabilire se si è verificata la condizione di cui all'art. 6, n. 1, della direttiva sui marchi di impresa. A tal fine, tale giudice potrebbe dover procedere ad accertamenti di fatto più estesi e approfonditi di quelli esposti nella sua ordinanza di rinvio. Potrebbero, tuttavia, assumere qui rilievo due elementi cui si accenna in tale ordinanza.

¹⁶ — Del 20 marzo 1883, revisionata a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967 (United Nations Treaty Series n. 11851, vol. 828, pagg. 305-388).

61. Innanzi tutto, se, nel produrre le gemme da lui stesso offerte in vendita, il sig. Hölderhoff avesse violato il brevetto del

Dr. Freiesleben¹⁷, allora non riterrei possibile definire «conforme agli usi consueti di lealtà» l'utilizzo di marchi di impresa in tale contesto. In secondo luogo, se il sig. Hölterhoff sostenesse che il taglio «Spirit Sun» era in uso da tempo memorabile e che il Dr. Freiesleben non può vantare diritti su di esso, anche in tal caso non riterrei possibile considerare il suo comportamento conforme agli usi consueti di lealtà. In un caso o nell'altro, egli non avrebbe diritto ad avvalersi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva sui marchi di impresa.

te, come un'indicazione di origine dei prodotti offerti in vendita.

63. Tuttavia, in altre circostanze in cui l'art. 5, n. 1, attribuisce al titolare del marchio di impresa il diritto di vietarne l'uso, tale diritto non può esercitarsi se l'uso ha il fine di designare determinate caratteristiche del prodotto in questione, purché tale uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

Conclusione sulla direttiva sui marchi di impresa

62. La conclusione da me raggiunta in ordine all'interpretazione della direttiva sui marchi di impresa è dunque che l'art. 5, n. 1, non attribuisce al titolare di un marchio di impresa il diritto di vietare ai terzi di riferirsi oralmente al suo marchio di impresa nell'offrire in vendita i loro prodotti, qualora detti terzi specifichino che tali prodotti non provengono dall'azienda del titolare del marchio e se non sussista alcun rischio che il marchio sia percepito nel commercio, in quella stessa fase della catena distributiva oppure successivamente.

Pubblicità comparativa

64. L'anzidetta conclusione può forse risultare rafforzata da un approccio alquanto diverso.

65. La situazione lamentata dal Dr. Freiesleben nel procedimento principale ha molti aspetti in comune con la pubblicità comparativa, ancorché non con quella del tipo cui si pensa abitualmente. La pubblicità comparativa è disciplinata a livello comunitario dalla direttiva 84/450/CEE¹⁸, come modificata dalla direttiva 97/55/CE¹⁹ (in prosieguo citerò la direttiva modificata

17 — La questione della violazione di brevetto non sembra venire in considerazione nel procedimento dinanzi al giudice nazionale che ha dato luogo all'ordinanza di rinvio e potrebbe ritenersi poco probabile che il Dr. Freiesleben agisca per tutelare il proprio diritto di marchio pur essendo in grado di fare accertare siffatta violazione. Si afferma inoltre che il numero di sfaccettature delle gemme vendute alla Sig.ra Haverkamp fosse superiore a quello specificato nel brevetto di cui è titolare il Dr. Freiesleben. Tuttavia, nessuna di tali circostanze preclude del tutto una possibile violazione di brevetto.

18 — Direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17).

19 — Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa (GU L 290, pag. 18).

come «la direttiva sulla pubblicità»), che nel suo preambolo fa riferimento alla direttiva sui marchi di impresa.

69. Ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, siffatta pubblicità è, per quanto riguarda il confronto, ritenuta lecita qualora essa

66. Prima di esaminare le sue disposizioni, tuttavia, vorrei innanzitutto far notare che qui non intendo suggerire un'interpretazione della direttiva sui marchi di impresa con riferimento alla direttiva sulla pubblicità ed in secondo luogo che le disposizioni rilevanti di quest'ultima non erano in vigore all'epoca dell'uso lamentato nel procedimento principale.

«a) non sia ingannevole (...);

b) confronti beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;

67. Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva sulla pubblicità, si intende per pubblicità «qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi (...)». Ai sensi dell'art. 2, n. 2 bis, la pubblicità comparativa è «qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente».

c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;

d) non ingeneri confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;

68. Tali definizioni sembrano ricomprendere la situazione di fatto accertata dal giudice nazionale nella causa in oggetto. Il sig. Hölterhoff ha identificato prodotti offerti dal Dr. Freiesleben, nell'esercizio della propria attività commerciale ed allo scopo di promuovere la fornitura dei propri prodotti.

e) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazione commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;

- f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;

all'epoca dei fatti che sono alla base della causa in discorso.

- g) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;

- h) non rappresenti un bene o servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati».

72. Se fossero già state in vigore in quel periodo, il giudice nazionale avrebbe dovuto accertare se le dichiarazioni fatte dal sig. Hölterhoff fossero conformi alle condizioni poste dall'art. 3 bis, n. 1. Anche in questo contesto, a tale scopo sarebbe stato forse necessario svolgere accertamenti di fatto più approfonditi, ma i fatti accertati dal giudice nazionale, così come riferiti alla Corte, non sembrano ricadere nell'ambito di applicazione dell'art. 3 bis della direttiva sulla pubblicità più o meno di quanto ricadano nella condizione prevista dall'art. 6, n. 1, della direttiva sui marchi di impresa. La possibilità di una contestuale violazione di brevetto o di una mendace negazione del diritto esclusivo vantato sui marchi di impresa dal Dr. Freiesleben ben potrebbe, infatti, ritenersi uno screditare o denigrare tali marchi, un trarre indebito vantaggio dalla notorietà ad essi connessa od un rappresentare prodotti come imitazioni o contraffazioni, come pure non rientrerebbe nel concetto di «usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale».

70. In ottemperanza all'art. 7, n. 2, gli Stati membri non possono garantire una più ampia tutela avverso la pubblicità comparativa, per quanto riguarda il confronto.

71. Le predette modifiche alla direttiva sulla pubblicità sono state pubblicate il 6 ottobre 1997 e dovevano essere recepite dalla legge nazionale entro il 23 aprile 2000. Esse non erano dunque in vigore

73. Ancorché tali disposizioni non fossero in vigore all'epoca dei fatti, la loro successiva adozione è assolutamente coerente con, e tende a confermare, l'interpretazione

da me proposta degli artt. 5, n. 1, e/o 6, n. 1, della direttiva sui marchi di impresa.

74. Il legislatore comunitario ha chiaramente ritenuto, nel modificare la direttiva sulla pubblicità al fine di includervi la pubblicità comparativa, che la direttiva sui marchi di impresa non precludesse in alcun modo siffatta pubblicità.

75. I 'considerando' rilevanti del preambolo alla direttiva n. 97/55 sono quelli numerati da 13 a 15:

«(...) l'articolo 5 [della direttiva sui marchi di impresa] conferisce al titolare di un marchio di impresa registrato un diritto esclusivo, che comporta in particolare il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o, se del caso, anche per altri prodotti;

(...) tuttavia, per poter svolgere una pubblicità comparativa efficace, può essere indispensabile identificare i prodotti o i servizi di un concorrente, facendo riferimento ad un marchio di cui quest'ultimo è titolare, oppure alla sua denominazione commerciale;

(...) una simile utilizzazione del marchio, della denominazione commerciale o di altri segni distintivi appartenenti ad altri, se avviene nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente direttiva, non viola il diritto esclusivo del titolare del marchio, essendo lo scopo unicamente quello di effettuare distinzioni tra di loro e quindi di metterne obiettivamente in rilievo le differenze».

76. Può inoltre osservarsi che, nelle loro dichiarazioni congiunte riportate nei verbali della riunione del Consiglio del 20 dicembre 1993 in cui è stato adottato il Regolamento sul marchio comunitario, il Consiglio e la Commissione hanno ritenuto che il riferimento alla pubblicità nell'art. 9, n. 2, lett. d) (l'art. 9, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario è sostanzialmente identico all'art. 5, n. 3, della direttiva sui marchi di impresa) non comprendesse l'uso di un marchio di impresa comunitario nella pubblicità comparativa. Dunque, ad avviso di dette Istituzioni, l'uso del marchio di impresa di un concorrente nell'ambito della pubblicità comparativa non può essere vietato dal titolare di tale marchio.

77. In effetti, poiché la direttiva n. 97/55 non ha modificato la direttiva sui marchi di impresa, quest'ultima deve aver consentito tale pubblicità comparativa all'epoca dei fatti posti alla base della causa in oggetto, a meno di ipotizzare che le due direttive siano tra loro incompatibili, e non ritengo vi sia alcuna ragione di considerare tale evenienza.

Conclusione

78. A mio avviso, la Corte dovrebbe risolvere la questione sottoposta dall'Oberlandesgericht di Düsseldorf nel senso che:

- 1) L'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, non attribuisce al titolare di un marchio il diritto di vietare ai terzi di riferirsi oralmente al suo marchio di impresa nell'offrire in vendita i loro prodotti, qualora detti terzi specifichino che tali prodotti non provengono dall'azienda del titolare del marchio e se non sussista alcun rischio che il marchio sia percepito nel commercio, in quella stessa fase della catena distributiva oppure successivamente, come un'indicazione di origine dei prodotti offerti in vendita.
- 2) Tuttavia, anche in altre circostanze in cui l'art. 5, n. 1, attribuisce al titolare del marchio di impresa il diritto di vietarne l'uso, l'art. 6, n. 1, preclude l'esercizio di tale diritto se l'uso ha il fine di designare determinate caratteristiche del prodotto in questione, purché tale uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.