

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

ANTONIO TIZZANO

presentate il 29 giugno 2004¹

1. La presente causa nasce dal filone finlandese del lungo contenzioso che si è sviluppato, in diversi paesi, tra la birreria ceca Budějovický Budvar² (in prosieguo: la «birreria Budvar», o semplicemente la «Budvar»), con sede nella città boema di České Budějovice (Budweis ceca)³ (Repubblica ceca), e la società americana Anheuser-Busch, Inc. (in prosieguo: «Anheuser-Busch»)⁴, in ordine al diritto di utilizzare i termini «Bud», «Budweiser» e simili per la commercializzazione delle rispettive birre.

2. In quest'occasione, la Corte è chiamata a chiarire, per l'essenziale, quale sia la disciplina applicabile all'utilizzazione di un marchio registrato e di una ditta potenzialmente confliggenti, in particolare alla luce dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l'«accordo TRIPS»)⁵.

I — Quadro giuridico

1 — Lingua originale: l'italiano.

2 — La cui ragione sociale completa è «Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale» e significa: «Birreria Bud di Budweis, impresa nazionale». L'attuale birreria è frutto della fusione della ditta «Budweiser Brauberechtigten Bürgerliches Brauhaus», fondata nel 1795 a Budweis, e della ditta «Český akciový pivovar v ě. Budějovicích», denominata anche «Budvar Tschechische Aktien-Brauerei», fondata, sempre a Budweis, nel 1895. Nel 1948, in seguito alla nazionalizzazione, le due imprese sono state riunite in un'unica impresa nazionale, la «Jihočeské pivovary», da cui, nel 1966, è sorta l'attuale ditta.

3 — In prosieguo: «Budweis». Nella città di Budweis è attiva sin dal XVI secolo una fiorente industria della birra.

4 — Con sede a Saint Louis, Missouri (USA). Sin dal 1876 la birreria Bavarian Brewery, poi trasformatasi in Anheuser-Busch, avrebbe messo in commercio sul mercato locale una birra con la denominazione «Budweiser», in seguito anche nella forma abbreviata «Bud». A quanto risulta, nel 1911 la Anheuser-Busch ottenne finalmente dalle birrerie allora attive in Budweis l'autorizzazione a utilizzare la denominazione nei mercati non europei. Nel 1939, infine, essa ottenne dalle birrerie ceche il diritto esclusivo di utilizzare la denominazione «Budweiser» sul mercato americano. Dopo la seconda guerra mondiale, tuttavia, la Anheuser-Busch cominciò ad esportare la propria birra anche in Europa (cfr. per questi dati l'ordinanza dell'OGH austriaco 1° febbraio 2002, 4 Ob 13/00s., nonché la sentenza del Tribunale federale svizzero 15 febbraio 1999, BGE 125 III, pag. 193).

A — Diritto internazionale

3. L'art. 8 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (in

5 — Questo accordo è stato allegato come allegato 1 C all'accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale per il commercio e approvato a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 94/800/CE (GU L 336, pag. 1).

prosieguo: la «convenzione di Parigi») ⁶ prevede che: «Il nome commerciale ⁷ sarà protetto in tutti i paesi dell'Unione senza obbligo di deposito o di registrazione, anche se non costituisce parte di un marchio di fabbrica o di commercio».

4. L'art. 2 dell'accordo TRIPs fa rinvio alla disciplina di alcune disposizioni sostanziali della convenzione di Parigi, tra cui il suo art. 8. Esso viene pertanto incorporato nel regime dell'Organizzazione mondiale del commercio ⁸.

5. Tra le disposizioni sostanziali dell'accordo TRIPs rileva ai nostri fini l'art. 16, n. 1, il quale prevede:

«Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa

comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori [esistenti] ⁹, né compromettono la facoltà dei membri di concedere diritti in base all'uso».

6. L'art. 70 dell'accordo TRIPs ne disciplina l'ambito di applicazione temporale nei termini che seguono:

«1. Il presente accordo non crea obblighi in relazione ad atti che hanno avuto luogo prima della data di applicazione dell'accordo per il membro in questione.

2. Salvo disposizione contraria in esso contenuta, il presente accordo crea obblighi in relazione a tutti gli oggetti esistenti alla data della sua applicazione per il membro in questione e che sono protetti in detto membro a tale data o che sono o saranno successivamente conformi ai criteri di protezione di cui al presente accordo. (...)».

6 — Convenzione di Parigi sulla tutela della proprietà industriale firmata il 20 marzo 1883. Tale strumento giuridico è stato modificato varie volte, l'ultima a Stoccolma con l'atto del 14 luglio 1967. Tutti gli Stati membri della Comunità europea sono parti della convenzione come modificata. La convenzione di Parigi è stata firmata soltanto in lingua francese. Tuttavia, ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. b): «Il direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, italiana, portoghese, russa e nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare». Il testo italiano è pubblicato nel *Supplemento ordinario* alla GURI n. 160 del 19 giugno 1976, pag. 48.

7 — La dicitura «nome commerciale» è la traduzione letterale dell'espressione francese «nom commercial». Nel testo delle presenti conclusioni utilizzo invece il termine «ditta», che mi sembra giuridicamente più preciso in italiano.

8 — La disposizione recita: «1. In relazione alle parti II, III e IV del presente accordo, i membri si conformano agli articoli da 1 a 12 e all'articolo 19 della convenzione di Parigi (1967)».

9 — Così nelle tre versioni linguistiche facenti fede dell'accordo TRIPs: in francese «aucun droit antérieur existant»; in inglese «any existing prior rights»; in spagnolo «ninguno de los derechos existentes con anterioridad». In altre versioni pubblicate nella GUCE, ad es. in quella italiana, l'aggettivo «esistenti» è omissso.

7. L'accordo TRIPs, come l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: «OMC»), cui esso è allegato, è entrato in vigore il 1° gennaio 1995; il suo art. 65, n. 1, prevede tuttavia che per un anno da tale data le parti non avessero alcun obbligo di darvi applicazione.

10. Ai sensi del successivo n. 2 di quell'articolo:

«[p]er "marchi di impresa anteriori" ai sensi del paragrafo 1 si intendono (...)

B — *Diritto comunitario*

8. La Comunità è intervenuta a disciplinare la materia dei marchi d'impresa adottando, per quanto qui interessa, la direttiva 89/104/CEE (in prosieguo: la «direttiva 89/104» o la «direttiva») ¹⁰, che procede, «in perfetta armonia con [la] convenzione di Parigi» ¹¹, al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per alcuni aspetti della materia, pur senza tuttavia procedere ad un'armonizzazione completa.

d) i marchi di impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione di marchio, o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono "notoriamente conosciuti" nello Stato membro ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi».

9. Ai presenti fini è utile ricordare che, ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva:

«Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo (...) se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore».

11. L'art. 4, n. 4, lett. b), prevede poi che ciascuno Stato membro possa disporre che un marchio di impresa possa essere escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo, se e nella misura in cui «siano stati acquisiti diritti ad un marchio di impresa non registrato o ad un altro segno utilizzato in commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio di impresa successivo o, se del caso, della data di anteriorità invocata a sostegno della data di domanda di registrazione del marchio di impresa successivo e qualora questo marchio di impresa non registrato o questo altro segno dia al proprio titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio di impresa successivo».

10 — Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L. 40, pag. 1).

11 — Ultimo 'considerando'.

12. A sua volta, e per quanto qui interessa, l'art. 5, n. 1, dispone che:

«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».

13. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo si può vietare, inter alia, di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento.

14. Il n. 5 precisa 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, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o d[alla] notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

C — Diritto nazionale

15. In base all'art. 2, n. 1, della Toiminimilaki (la legge finlandese sulle ditte, in prosieguo: la «legge sulle ditte»)¹², il diritto esclusivo di utilizzare una ditta si acquisisce mediante registrazione, o «in forza dell'uso», quando cioè la ditta è conosciuta in maniera generale nel campo di attività dell'operatore economico che la utilizza.

16. Ai sensi dell'art. 3, n. 2, di quella legge, il diritto esclusivo acquisito in forza dell'uso attribuisce al suo titolare il potere di vietare a qualunque altro operatore economico l'utilizzazione di una ditta suscettibile di essere confusa con la propria.

¹² — Legge relativa alle ditte del 2 febbraio 1979, n. 128/79

17. Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della Tavaramerkkilaki (la legge finlandese sui marchi; in prosieguo: la «legge sui marchi») ¹³, chiunque può utilizzare la propria ditta come segno distintivo per le proprie merci, se tale utilizzazione non è atta a creare un rischio di confusione con un altro marchio già protetto.

18. In forza dell'art. 4, n. 1, della legge sui marchi, il titolare di un diritto esclusivo di apporre un segno distintivo su una merce può vietare a chiunque di utilizzare, nell'esercizio di un'attività commerciale, diciture che rischino di ingenerare confusione con il segno protetto. Si ha rischio di confusione, secondo l'art. 6, n. 1, della stessa legge unicamente qualora due segni siano utilizzati con riferimento a merci identiche o simili.

19. Quando più soggetti invocino un diritto di apporre sulle proprie merci dei segni suscettibili di essere confusi, l'art. 7 della legge sui marchi risolve il conflitto tra i due diritti riconoscendo la prevalenza del titolo anteriore, nella misura in cui il diritto reclamato non sia venuto meno a causa, ad esempio, del suo mancato esercizio.

20. Analogamente, l'art. 6, n. 1, della legge sulle ditte, prevede che, in caso di conflitto fra ditte suscettibili di essere confuse, la priorità deve essere attribuita al soggetto che può invocare un fondamento giuridico anteriore.

21. Per quanto concerne il rischio di confusione tra un marchio ed una ditta, l'art. 14, n. 1, punto 6, della legge sui marchi prevede che sia negata la tutela ad un marchio più recente suscettibile di essere confuso con una ditta precedente.

22. Analogamente, ai sensi dell'art. 10, punto 4, della legge sulle ditte, una ditta non può contenere elementi suscettibili di essere confusi, tra l'altro, con il marchio di un altro operatore economico.

23. Infine, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rinvio, la giurisprudenza finlandese ha esteso la tutela della ditta, in forza dell'art. 8 della convenzione di Parigi, anche alle ditte registrate in un altro Stato aderente alla convenzione di Parigi, qualora la parte caratterizzante di tale ditta risulti conosciuta, almeno in una certa misura, negli ambiti professionali interessati in Finlandia ¹⁴.

13 — Legge relativa ai marchi del 10 gennaio 1964, n. 1964/7

14 — Decisione pregiudiziale della Corte Suprema (Korkein oikeus) KKO 1994:23.

II — Fatti e procedura

24. Il 1° febbraio 1967 la birreria Budvar ha provveduto ad iscrivere la propria ditta nel registro del commercio cecoslovacco, con un'indicazione complessa formata dalla dizione «Budějovický Budvar», nonché «Budweiser Budvar», che significa «"birreria Bud"¹⁵ di Budweis», seguita dall'indicazione della forma giuridica dell'impresa sia in lingua ceca («národní podnik») che in traduzione francese («Entreprise Nationale») ed inglese («National Corporation») ¹⁶.

25. Essa era inoltre titolare in Finlandia dei marchi riguardanti la birra «Budvar» e «Budweiser Budvar», registrati rispettivamente il 21 maggio 1962 ed il 13 novembre 1972. Tuttavia, con un'ordinanza del 5 aprile 1982, confermata da una sentenza del 28 dicembre 1984, le giurisdizioni finlandesi hanno dichiarato perenti i diritti su tali marchi, a causa del loro mancato utilizzo.

26. In seguito, tra il 5 giugno 1985 ed il 5 agosto 1992, la birreria rivale Anheuser-Busch ha ottenuto la registrazione in Finlandia dei marchi «Budweiser», «Bud», «Bud Light», e «Budweiser King of the Beers», tutti concernenti la birra.

27. L'11 ottobre 1996 Anheuser-Busch ha introdotto presso il Käräjaoikeus (Tribunale di prima istanza) di Helsinki un ricorso volto a vietare a Budvar l'utilizzo dei marchi «Budějovický Budvar», «Budweiser Budvar», «Budweiser», «Budweis», «Budvar», «Bud» e «Budweiser Budbräu», segni questi che Budvar soleva apporre sulle confezioni della birra da essa prodotta che venivano messe in commercio in Finlandia, chiedendo altresì la condanna della birreria ceca al risarcimento dei danni. Secondo Anheuser-Busch, infatti, i segni utilizzati da Budvar potrebbero essere confusi con i suoi marchi registrati in Finlandia.

28. Anheuser-Busch ha chiesto inoltre che fosse proibito a Budvar, sotto pena di ammenda in forza della legge sulle ditte, di usare in Finlandia le seguenti ditte: «Budějovický Budvar, národní podnik», «Budweiser Budvar», «Budweiser Budvar, national enterprise», «Budweiser Budvar, Entreprise Nationale» e «Budweiser Budvar, National Corporation», ed ogni altra dicitura simile, suscettibile di essere confusa con i suoi marchi registrati.

29. A propria difesa Budvar ha fatto valere che i segni da essa utilizzati in Finlandia non sono suscettibili di dar luogo a confusione con i marchi di Anheuser-Busch. Di più, la registrazione della sua ditta nel paese di

15 — «Budvar», in lingua ceca.

16 — V. anche supra, nota 2.

origine le conferirebbe in Finlandia un diritto anteriore sul segno «Budweiser Budvar», che dovrebbe essere tutelato ai sensi dell'art. 8 della convenzione di Parigi.

30. Con sentenza del 1° ottobre 1998, il Käräjaoikeus di Helsinki ha stabilito che il segno «Budějovický Budvar», utilizzato in maniera predominante sulle etichette della società come marchio commerciale, si distingue dai marchi registrati di Anheuser-Busch, cosicché i tipi di birra contraddistinti dai segni e marchi in questione non sono suscettibili di essere confusi gli uni con gli altri.

31. Esso ha inoltre affermato che il segno «BREWED AND BOTTLED BY BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE», figurante sulle medesime etichette al di sotto del segno predominante precedentemente indicato, in carattere considerevolmente più minuto, non è utilizzato in quanto marchio, ma indica unicamente la ditta della birreria ceca.

32. Il Käräjaoikeus ha quindi riconosciuto a Budvar il diritto di utilizzare la versione inglese della sua ditta, registrata anche in tale veste, in virtù dell'art. 8 della convenzione di Parigi, riscontrando che, secondo le dichiarazioni di alcuni testimoni, essa era in una certa misura nota negli ambiti professionali oggetto dell'attività di Anheuser-Busch, all'epoca in cui quest'ultima aveva chiesto la registrazione dei propri marchi.

33. In appello, lo Hovioikeus (Corte d'appello) di Helsinki, con sentenza del 27 giugno 2000, ha ritenuto le suddette dichiarazioni dei testimoni insufficienti ai fini di provare il richiesto grado di conoscenza in Finlandia della versione inglese della ditta di Budvar, non confermando pertanto quanto statuito dalla sentenza di primo grado nella parte relativa alla tutela da accordare a Budvar ai sensi dell'art. 8 della convenzione di Parigi.

34. Anheuser-Busch e Budvar hanno entrambe presentato un ricorso per cassazione di fronte al Korkein oikeus (Corte suprema) contro la sentenza d'appello, facendo valere argomenti in buona sostanza analoghi a quelli invocati in primo grado.

35. Investito della questione, il Korkein oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:

«1) Qualora il conflitto tra un marchio commerciale e un segno che si assume violare il suddetto marchio avvenga in un momento anteriore all'entrata in vigore dell'accordo TRIPs, se le disposizioni dell'accordo TRIPs si applichino alla questione della priorità del fondamento legale di uno dei due diritti, quando si faccia valere che l'asserita violazione del diritto di marchio commerciale continua oltre la data in cui

l'accordo TRIPs è entrato in vigore nella Comunità e nei suoi Stati membri.

ditta possa essere considerato come un diritto anteriore ai sensi dell'art. 16, n. 1, terza frase, del suddetto articolo.

2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

a) Se anche la ditta di un'impresa possa essere considerata come un segno distintivo di beni o servizi ai sensi dell'art. 16, n. 1, prima frase, dell'accordo TRIPs.

b) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2 a), a quali condizioni la ditta possa essere considerata come un segno distintivo di beni o di servizi ai sensi dell'art. 16, n. 1, prima frase, dell'accordo TRIPs.

3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 2 a):

a) Come si debba interpretare il riferimento ai diritti anteriori che figura all'art. 16, n. 1, terza frase, dell'accordo TRIPs. Se anche il diritto alla

b) Qualora la questione sub 3 a) vada risolta in senso affermativo, come vada interpretato il riferimento ad un diritto anteriore che figura all'art. 16, n. 1, terza frase, dell'accordo TRIPs, quando si tratta di una ditta, non registrata né tradizionalmente usata nello Stato in cui il marchio commerciale è stato registrato ed in cui viene richiesta la tutela del marchio commerciale contro la ditta in questione, tenendo presente l'obbligo, che deriva dall'art. 8 della convenzione di Parigi, di tutelare la ditta indipendentemente dalla registrazione ed il fatto che, secondo l'organo d'appello dell'OMC, il riferimento all'art. 8 della convenzione di Parigi contenuto nell'art. 2, n. 1, dell'accordo TRIPs significa che i membri dell'OMC hanno, ai sensi dell'accordo TRIPs, un obbligo di tutelare la ditta conformemente al predetto articolo. Nel valutare, in un caso di questo genere, se la ditta abbia un fondamento legale prioritario rispetto a un marchio commerciale ai sensi dell'art. 16, n. 1, terza frase, dell'accordo TRIPs, se sia determinante

i) che la ditta fosse nota, almeno in una certa misura, agli ambienti

commerciali del settore nel paese in cui è stato registrato il marchio commerciale ed in cui si chiede la tutela del marchio, prima del momento in cui nel suddetto Stato è stata presentata domanda di registrazione del marchio;

zioni scritte ed orali le parti nel giudizio principale, il governo finlandese e la Commissione.

oppure:

- ii) che la ditta sia stata usata in operazioni commerciali dirette verso il paese nel quale il marchio è stato registrato ed in cui si chiede la tutela del marchio, prima del momento in cui nel suddetto Stato è stata chiesta la registrazione del marchio;

oppure:

- iii) quale altra possibile circostanza faccia sì che la ditta debba essere considerata come un diritto anteriore ai sensi dell'art. 16, n. 1, terza frase, dell'accordo TRIPs».

36. Nel procedimento così instauratosi dinanzi alla Corte hanno presentato osserva-

III — Analisi giuridica

A — Premessa

37. Devo preliminarmente rilevare che Anheuser-Busch eccepisce l'irricevibilità dell'intera domanda di pronuncia pregiudiziale, facendo valere che né l'accordo TRIPs né il diritto comunitario sarebbero applicabili al caso di specie, poiché la controversia di cui si tratta è sorta anteriormente all'entrata in vigore di quell'accordo e all'ingresso della Finlandia nella Comunità; inoltre ed in ogni caso, essa non rientrerebbe nell'ambito di applicazione materiale delle disposizioni armonizzate in sede OMC e in ambito comunitario.

38. Ora, l'eccezione sollevata da Anheuser-Busch non può essere risolta senza affrontare contemporaneamente i profili di merito attinenti, rispettivamente, al primo quesito — per quanto attiene al profilo dell'applicabilità *ratione temporis* della normativa rilevante — ed al terzo quesito — per quanto attiene alla sua applicabilità *ratione materiae*. Non ritengo pertanto opportuno valutare

separatamente il profilo della ricevibilità, ma lo affronterò piuttosto unitamente al merito dei quesiti pregiudiziali.

B — *Sul primo quesito*

39. Con il primo quesito il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'accordo TRIPs trovi applicazione ad una controversia relativa al conflitto tra un marchio ed un segno (nella specie una ditta) suscettibile di arrecargli pregiudizio, qualora tale conflitto sia cominciato prima dell'entrata in vigore dell'accordo medesimo, ma si protragga oltre tale data.

40. A tale proposito, devo anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto da Anheuser-Busch, l'accordo TRIPs è sicuramente applicabile *ratione temporis* ai fatti di cui si tratta.

41. Infatti, come giustamente rilevano Budvar e la Commissione, nella presente causa il giudice nazionale è chiamato a pronunciarsi su asserite violazioni del diritto dei marchi che, originatesi verso la fine del 1995, sono tuttora in corso. Si tratta dunque di comportamenti che si protraggono e persistono anche nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'accordo TRIPs.

42. Non solo, ma nel caso di specie l'azione in giustizia è stata introdotta l'11 ottobre 1996, vale a dire in un momento in cui quell'accordo era ormai pienamente applicabile in Finlandia, come nel resto della Comunità.

43. Ora, come la Corte ha già avuto modo di chiarire con la sentenza *Schieving-Nijstad*¹⁷, l'accordo TRIPs si applica anche a controversie originate da fatti anteriori alla sua entrata in vigore «sempreché la violazione dei diritti di proprietà intellettuale continui oltre la data in cui le disposizioni dell'accordo TRIPs sono divenute applicabili nei confronti della Comunità e degli Stati membri»¹⁸.

44. Ora, se ciò è vero quando — come nella causa *Schieving-Nijstad* — l'accordo TRIPs sia divenuto applicabile nello Stato membro interessato «dopo che il giudice di primo grado ha già spedito la causa a sentenza, ma quando non ha ancora statuito»¹⁹, a fortiori quell'accordo sarà applicabile in una causa introdotta davanti al giudice nazionale dopo la sua entrata in vigore, come accade nel caso di specie.

45. Tale conclusione è, del resto, pienamente coerente con la giurisprudenza dell'organo di

17 — Sentenza 13 settembre 2001, causa C-89/99, *Schieving-Nijstad* (Racc. pag. I-5851).

18 — *Ivi*, punto 50.

19 — *Ibidem*.

appello dell'OMC relativa all'art. 70 TRIPs, ai sensi del quale l'accordo non crea obblighi in relazione ad atti che hanno avuto luogo prima della sua data di applicazione.

zione continui oltre la data in cui l'accordo è entrato in vigore nella Comunità e nei suoi Stati membri.

46. Infatti, l'organo di appello ha avuto modo di chiarire che l'art. 70, n. 1, TRIPs «a seulement pour effet d'exclure toutes obligations pour ce qui est des "actes qui ont été accomplis" avant la date d'application de l'Accord sur les ADPIC mais il n'exclut pas les droits et obligations pour ce qui est des situations qui continuent. Au contraire, les "objets existant (...) qui sont protégés" constituent manifestement une situation qui continue»²⁰, alla quale l'accordo TRIPs è pertanto pienamente applicabile, in virtù della previsione del suo art. 70, n. 2.

47. Propongo quindi di rispondere al primo quesito posto dal giudice nazionale nel senso che, in caso di conflitto tra un marchio e un segno che si assume violare il suddetto marchio, le disposizioni dell'accordo TRIPs si applicano alla questione della priorità del fondamento legale di uno dei due diritti anche qualora il conflitto sia sorto in un momento anteriore all'entrata in vigore dell'accordo TRIPs, purché l'asserita viola-

C — *Sul secondo quesito*

48. Con il secondo quesito il giudice a quo chiede in sostanza se, ed a quali condizioni, una ditta possa essere considerata, ai sensi dell'art. 16, n. 1, prima frase, dell'accordo TRIPs, come un segno confliggente con un marchio registrato, e se ne possa quindi vietare l'uso da parte del titolare di quest'ultimo.

49. Tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni concordano nel ritenere che — seppure da un punto di vista astratto la tutela del marchio e quella della ditta operino su piani diversi e non confliggenti — un segno tutelato come ditta possa tuttavia, a certe condizioni, confliggere con un marchio registrato, ai fini dell'articolo anzidetto.

50. Il problema è però di determinare quelle condizioni.

20 — Rapporto dell'organo d'appello del 18 settembre 2000, caso Canada — Durata della protezione conferita da un brevetto, doc. num. WT/DS170/AB/R, reperibile presso il sito www.wto.org, punto 69.

51. A questo proposito, Anheuser-Busch pretende che, in base alla lettera dell'art. 16, n. 1, prima frase, dell'accordo TRIPs, il titolare di un marchio sarebbe sempre in diritto di vietare ad un terzo l'uso di una ditta formata da un segno identico o simile al proprio marchio, purché il terzo faccia uso di quel segno «nel commercio».

52. Secondo Budvar e il governo finlandese, per contro, sarebbe necessario verificare se la ditta sia utilizzata in concreto per fini diversi dalla propria funzione principale, ed in particolare per distinguere i prodotti del suo titolare da quelli di un altro operatore economico, ingenerando in concreto confusione con un marchio registrato da tale operatore per prodotti identici. Una verifica siffatta, sottolinea in particolare il governo finlandese, spetterebbe essenzialmente al giudice nazionale.

53. Secondo la Commissione, infine, un tale conflitto andrebbe risolto facendo applicazione delle norme che regolano i conflitti tra marchi.

54. Per parte mia, anzitutto non posso ovviamente non convenire con gli intervenienti quando ricordano, da un punto di vista generale, che la ditta svolge la funzione precipua di identificare un'impresa, mentre il marchio distingue determinati prodotti da

altri della stessa specie. In linea di principio, dunque, non si può determinare un rischio di confusione tra un segno utilizzato come marchio ed un segno utilizzato come ditta.

55. Ciò non esclude, tuttavia, che un medesimo segno, pur essendo utilizzato in primo luogo per individuare un'impresa, sia altresì utilizzato per la funzione tipica del marchio, quella cioè di istituire un legame tra il prodotto e l'impresa che lo produce (o lo distribuisce), «garantendo ai consumatori la provenienza del prodotto»²¹.

56. È ben possibile, infatti, che segni distintivi che in linea di principio svolgono funzioni differenti siano poi in concreto utilizzati con il medesimo fine e tendano dunque a confondersi nella percezione del pubblico.

57. In siffatte ipotesi, come si è visto, l'art. 16, n. 1, prima frase, attribuisce al titolare del marchio registrato il «diritto esclusivo di vietare ai terzi (...) di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi

21 — Sentenza 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I-10273, punto 52).

identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato» (art. 16, prima frase, dell'accordo TRIPs).

58. L'uso di un segno *in quanto marchio* rappresenta quindi la condicio sine qua non per l'esistenza di conflitto tra quel segno ed un marchio registrato e, conseguentemente, per l'esercizio da parte del titolare del marchio registrato dello ius excludendi nei confronti di tale uso.

59. Esso però non è condizione sufficiente perché si dia un tale conflitto tra i due segni, almeno nei casi in cui vi sia tra questi semplice similitudine e non identità perfetta.

60. Come risulta infatti anche dalla lettera della disposizione in questione, una volta stabilito che vi è corrispondenza di funzione tra i due segni, si dovrà poi verificare se, in concreto, l'uso del segno da parte del terzo «possa comportare un rischio di confusione» con il marchio registrato.

61. Solo qualora si possa rispondere positivamente anche a tale questione, si potrà dire d'essere in presenza di un «segno» distintivo di beni o servizi confliggente con un marchio registrato, ed il suo uso potrà essere vietato ai sensi dell'art. 16, prima frase, dell'accordo TRIPs.

62. Ne deduco dunque che, ai sensi dell'art. 16, n. 1, dell'accordo TRIPs, una ditta può integrare gli estremi di un «segno» confliggente con un marchio registrato qualora sia utilizzata con la funzione propria del marchio di istituire un legame tra il prodotto e l'impresa che lo produce (o lo distribuisce), e possa pertanto ingenerare confusione presso i consumatori, impedendo loro di comprendere agevolmente se determinati prodotti facciano capo al titolare della ditta o al titolare del marchio registrato.

63. Questo per quanto attiene all'interpretazione dell'art. 16 TRIPs. Per fornire tuttavia una risposta utile al giudice nazionale occorre ancora verificare la coerenza della soluzione prospettata con il diritto comunitario rilevante nella specie.

64. Come per tante altre materie, infatti, anche per quanto riguarda la tutela dei

marchi gli ordinamenti nazionali devono conformarsi non soltanto agli obblighi che derivano, sul piano internazionale, dalla partecipazione degli Stati membri e della Comunità all'accordo TRIPs, ma anche ed in primo luogo agli obblighi che derivano loro dal diritto comunitario. Ciò tanto più che, come si è visto, in questa materia esiste una specifica normativa di armonizzazione, racchiusa nella direttiva 89/104, di cui ho detto all'inizio (supra, paragrafo 8).

65. Senza dunque addentrarsi in questa sede in un'analisi dei problemi giuridici che discendono dalla partecipazione della Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio, basterà ai nostri fini ricordare che, secondo quanto ha chiarito l'organo d'appello dell'OMC, l'art. 16 dell'accordo TRIPs conferisce al titolare di un marchio registrato un «niveau minimal de "droits exclusifs" convenu à l'échelle internationale» che tutti gli Stati membri dell'OMC devono garantire nelle loro legislazioni nazionali²².

66. Per determinare quindi compiutamente il principio di diritto applicabile al conflitto tra una ditta, utilizzata in quanto marchio, ed un marchio registrato, occorre ancora veri-

ficare se e come il livello «minimale» di tutela previsto in sede TRIPs trovi rispondenza nel diritto comunitario.

67. A questo fine, considerato che l'uso di un segno in quanto marchio rappresenta il primo requisito per l'esistenza di un conflitto tra quel segno ed un marchio registrato (supra, paragrafo 58), è necessario anzitutto ricordare in qual modo la Corte ha configurato la funzione del marchio nell'ambito dell'ordinamento comunitario.

68. In proposito ricordo che, secondo una giurisprudenza costante, «la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa»²³. Ancora, la Corte ha ribadito che «il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità»²⁴.

22 — Rapporto dell'organo d'appello del 2 gennaio 2002, caso Stati Uniti — Articolo 211 dell'Omnibus Appropriation Act 1998, doc. num. WT/DS176/AB/R, reperibile presso il sito www.wto.org, punto 186.

23 — Sentenza Arsenal Football Club, cit. (punto 48).

24 — *Ibidem*. V. altresì sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche (Racc. pag. 1139, punto 7), e 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475, punto 30).

69. Venendo quindi al caso di specie, il giudice nazionale dovrà appurare con quale funzione sia utilizzata la ditta di Budvar.

70. Supponendo che quel giudice pervenga alla conclusione che essa è usata con la funzione propria di un marchio, vale a dire quella di contraddistinguere i prodotti su cui è apposta riconducendoli alla birreria ceca, egli dovrà esaminare se sussista o meno un rischio di confusione tra quel segno e il marchio registrato dalla birreria concorrente americana, applicando il diritto nazionale alla luce dei criteri fissati in materia dalla direttiva 89/104.

71. A questo riguardo, ricordo anzitutto che l'art. 5, al n. 1, lett. a), configura in capo al titolare di un marchio il diritto di vietare tout court l'utilizzo di un segno identico per prodotti identici. Ove dunque tale ipotesi si verifichi, il rischio di confusione è presunto dallo stesso legislatore.

72. Qualora invece, pur non essendovi identità, vi sia comunque somiglianza tra il segno ed il marchio, la lett. b) della ricordata disposizione subordina l'esercizio del diritto in questione all'esistenza di «un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa».

73. Spetta ovviamente al giudice nazionale valutare quale delle due ipotesi appena prospettate si verifichi nel caso di specie. A tal fine, tuttavia, egli non potrà prescindere dalle indicazioni che la giurisprudenza comunitaria già permette di trarre al riguardo.

74. In particolare, la Corte ha stabilito che «[i]l criterio d'identità del segno e del marchio deve costituire oggetto di un'interpretazione restrittiva. Infatti, la definizione stessa della nozione d'identità implica che i due elementi oggetto di confronto siano in tutti i punti gli stessi»²⁵. Tuttavia, «la percezione di un'identità fra il segno e il marchio dev'essere valutata complessivamente con riferimento ad un consumatore medio che si ritiene sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Orbene, nei confronti di tale consumatore, il segno produce un'impressione complessiva. Infatti, tale consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei segni e dei marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Inoltre, il livello di attenzione può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi»²⁶.

25 — Sentenza 20 marzo 2003, causa C-291/00, LTJ Diffusion (Racc. pag. I-2799, punto 50).

26 — Ibidem, punto 52. V. altresì sentenze 10 ottobre 1978, causa 3/78, Centrafarm (Racc. pag. 1823, punti 11 e 12); 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I-3819, punto 26); 12 ottobre 1999, causa C-379/97, Upjohn (Racc. pag. I-6927, punto 21).

75. Se, dunque, sulla base di quanto precede, il giudice nazionale dovesse riscontrare l'identità tra i segni, il titolare del marchio potrebbe esercitare tout court il diritto di vietare l'utilizzo del medesimo segno. In caso contrario, egli dovrà verificare se vi sia *in concreto* un rischio di confusione.

76. Nel procedere a tale verifica, il giudice dovrà compiere una «valutazione globale» del rischio di confusione, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra i quali la notorietà del marchio. Quest'ultima però non è di per sé decisiva²⁷, perché, pur in presenza di un marchio notorio, il «rischio di confusione non può essere presunto»²⁸, e ciò neppure quando la notorietà del marchio (anteriore) determini un rischio di associazione in senso stretto.

77. Anche in tal caso, infatti, il giudice nazionale è tenuto a «svolgere il necessario accertamento positivo dell'esistenza di un rischio di confusione, il quale costituisce l'oggetto della prova da apportare»²⁹.

78. Ciò detto, si può allora passare a verificare se il sistema previsto dall'art. 5 della direttiva 89/104, e dalle norme finlandesi che vi danno attuazione, sia compatibile con il quadro giuridico «minimale» configurato dall'art. 16, n. 1, dell'accordo TRIPs.

79. A tal fine, occorre tener presente che, secondo la giurisprudenza della Corte, sebbene l'accordo TRIPs non abbia effetto diretto nell'ordinamento comunitario, «le autorità giudiziarie degli Stati membri sono tenute, ai sensi del diritto comunitario, quando sono chiamate ad applicare le loro norme nazionali (...) a tutela dei diritti rientranti [nel settore del marchio], a farlo nei limiti del possibile alla luce del testo e della finalità»³⁰ dell'accordo TRIPs.

80. A mio avviso, tale principio, affermato con riguardo alle norme di procedura nazionali, per le quali il legislatore comunitario non ha proceduto ad alcuna armonizzazione, si imporrà a fortiori in un caso in cui, come avviene nel giudizio principale, vengono in rilievo delle norme sostanziali che sono state oggetto di armonizzazione a livello comunitario, tramite l'adozione della direttiva 89/104, che agli artt. 4 e 5 tratta anche dei possibili conflitti tra marchi ed altri segni.

27 — Sentenza 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode (Racc. pag. I-4861 punti 40 e 41).

28 — *Ibidem*, punto 33.

29 — Sentenza Marca Mode, cit., punto 39.

30 — Sentenza 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, Parfums Christian Dior (Racc. pag. I-11307, punto 47).

81. Tenendo conto anche di tali considerazioni, mi pare che non si possano aver dubbi sul fatto che la disciplina comunitaria in questione sia pienamente compatibile con quella contenuta nell'accordo TRIPs.

82. Anzitutto, nessun problema si pone nel caso di duplice identità di prodotti e di segni, poiché in tal caso l'applicazione dell'art. 5 della direttiva fa sì che il titolare del marchio possa senz'altro esercitare lo ius excludendi previsto dall'accordo TRIPs.

83. Quanto all'ipotesi in cui il marchio ed il segno potenzialmente confliggente siano soltanto simili, la direttiva impone, come si è detto, di verificare se vi sia rischio di confusione in concreto. Ma tale verifica è prevista anche dall'accordo TRIPs, ed in termini non difformi da quelli del diritto comunitario (supra, paragrafo 60).

84. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto di rispondere al secondo quesito pregiudiziale nel senso che una ditta può integrare gli estremi di un «segno» confliggente con un marchio registrato, il cui uso possa essere vietato dal titolare di quest'ultimo ai sensi dell'art. 16, n. 1, dell'accordo TRIPs e dell'art. 5, n. 1,

della direttiva 89/104, qualora essa sia utilizzata con la funzione, propria del marchio, di istituire un legame tra il prodotto e l'impresa che lo produce (o lo distribuisce), e possa ingenerare confusione presso i consumatori, impedendo loro di comprendere agevolmente se determinati prodotti facciano capo al titolare della ditta o al titolare del marchio registrato. Il rischio di confusione è presunto in caso di identità di segni e prodotti; in caso diverso, esso deve essere oggetto di una valutazione globale della specifica situazione da parte del giudice nazionale.

D — Sulla prima parte del terzo quesito

85. Con la prima parte del terzo quesito il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se anche i diritti inerenti ad una ditta costituiscono «diritti anteriori [esistenti]» ai quali lo ius excludendi del titolare del marchio registrato non può arrecare pregiudizio, ai sensi della terza frase dell'art. 16, n. 1, dell'accordo TRIPs.

86. Budvar, il governo finlandese e la Commissione propongono una risposta positiva.

87. Per parte mia, invece, devo dire che preferisco, almeno in linea di principio, l'interpretazione prospettata da Anheuser-Busch, perché ritengo che i «diritti anteriori [esistenti]» fatti salvi ex art. 16 TRIPs siano unicamente i diritti su un segno utilizzato in quanto marchio, a prescindere dal fatto che tale segno possa svolgere anche altre funzioni, tra cui quelle di ditta.

88. Come si è visto, infatti, in forza della prima frase dell'art. 16, n. 1, dell'accordo TRIPs il titolare di un marchio registrato può, alle condizioni precedentemente indicate, impedire che qualcuno utilizzi un segno identico o simile al marchio per prodotti identici o simili a quelli per cui il marchio è registrato, ma ciò unicamente qualora il segno in questione sia usato «in quanto marchio», cioè con la funzione di distinguere dei prodotti da altri della stessa specie.

89. Mi sembra allora del tutto logico ritenere che anche il riferimento contenuto nella stessa disposizione ai «diritti» cui la tutela del marchio non deve recare pregiudizio debba essere inteso nella medesima prospettiva.

90. La ratio della previsione di cui si discute è infatti di evitare che lo ius excludendi del titolare di un marchio colpisca chi abbia acquisito un diritto all'utilizzazione di un segno potenzialmente confliggente con il marchio, in forza di un uso antecedente alla registrazione del marchio stesso.

91. A ben guardare, del resto, l'opposta interpretazione non avrebbe alcuna utilità.

92. In assenza infatti di un conflitto tra i due segni, il titolare del marchio non può esercitare uno ius excludendi contro il titolare della ditta e non vi è dunque alcuna necessità, nell'applicazione dell'art. 16 TRIPs, di «far salva» la specifica tutela della ditta, garantita nel sistema TRIPs da altre ed autonome previsioni (infra, paragrafo 108).

93. Ciò posto, spenderò qualche ulteriore riflessione sul carattere «anteriore» ed «esistente» di quel diritto, poiché sull'interpretazione di tali aggettivi è emerso un chiaro dissenso nel corso della procedura.

94. Con riferimento al termine «anteriore», infatti, la Commissione ha sostenuto che la disposizione in questione sarebbe una norma di diritto intertemporale, che farebbe salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore dell'accordo TRIPs: solo in relazione ad essi, infatti, si potrebbe parlare di «diritti anteriori [esistenti]».

95. Opposta è invece l'interpretazione della terza frase dell'art. 16, n. 1, dell'accordo TRIPs proposta da Anheuser-Busch, dal governo finlandese e da Budvar. Secondo tale interpretazione, che anche a me pare più convincente, l'«anteriorità» del diritto che la disposizione in questione vuole far salvo deve essere stabilita in relazione alla registrazione del marchio con cui si verifica il conflitto. Si tratta infatti dell'espressione del principio della prevalenza del titolo di esclusiva anteriore, che rappresenta uno dei fondamenti del diritto dei marchi e, più in generale, dell'intero diritto della proprietà industriale.

96. Quanto poi all'aggettivo «esistente», mi pare che esso stia a significare che il titolare del diritto anteriore, per opporsi efficacemente alle pretese del titolare del marchio con esso confliggente, deve averne conservato il godimento senza soluzioni di continuità, atteso che altrimenti non si offrirebbe tutela ad un diritto «esistente», ma si permetterebbe la ricostituzione di un diritto perento.

97. D'altra parte, l'interpretazione difesa dalla Commissione, che riduce la terza frase ad una norma transitoria, mi pare criticabile anche da un punto di vista sistematico, atteso che le norme transitorie dell'accordo TRIPs sono enunciate dall'art. 70.

98. Ma vi è di più: nell'interpretazione proposta dalla Commissione, la terza frase dell'art. 16, n. 1, TRIPs sarebbe a ben vedere un inutile doppione di quanto già imposto dallo stesso art. 70 TRIPs.

99. Infatti, la previsione di una tutela dei «diritti anteriori [esistenti]» di cui all'art. 16 TRIPs finirebbe col ribadire inutilmente l'obbligo, che già incombe agli Stati membri dell'OMC in forza dell'art. 70 dell'accordo, di tutelare «tutti gli oggetti esistenti alla data della sua applicazione per il membro in questione e che sono protetti in detto membro a tale data».

100. Inoltre, sempre se si volesse seguire l'interpretazione difesa dalla Commissione, resterebbe da spiegare come l'accordo TRIPs intenda disciplinare l'ipotesi di conflitto tra due diritti su un marchio o su segni utilizzati in quanto marchio.

101. Infatti, se il riferimento ai «diritti anteriori [esistenti]» contenuto all'art. 16 non andasse inteso nel senso che si è qui accolto, si dovrebbe riconoscere che la disciplina internazionale degli aspetti commerciali del diritto dei marchi sarebbe palesemente incompleta ed incapace di raggiungere lo scopo che essa stessa si pone: quello, cioè, di eliminare gli ostacoli alla circolazione delle merci derivanti dalla difformità dei regimi di protezione della proprietà industriale.

cui è stato invece registrato un marchio potenzialmente confliggente, possa beneficiare della tutela prevista dall'art. 16, n. 1, terza frase, dell'accordo TRIPs, per i «diritti anteriori [esistenti]», considerando che, in forza del rinvio operato dall'art. 2 TRIPs all'art. 8 della convenzione di Parigi, gli Stati membri dell'OMC sono tenuti a tutelare le ditte straniere a prescindere dalla loro registrazione.

102. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo pertanto di rispondere alla prima parte del terzo quesito nel senso che una ditta può costituire un diritto anteriore «esistente» ai sensi della terza frase dell'art. 16, n. 1, dell'accordo TRIPs unicamente qualora essa sia stata utilizzata in quanto marchio.

104. Il giudice nazionale chiede in particolare se sia determinante, ai fini della concessione di detta tutela, che la ditta sia utilizzata nelle operazioni commerciali oppure sia nota, almeno in una certa misura, nello Stato in cui la sua tutela è richiesta.

E — Sulla seconda parte del terzo quesito

103. Con la seconda parte del terzo quesito il giudice a quo vuole sapere a quali condizioni una ditta non registrata, né tradizionalmente utilizzata, nello Stato in

105. Secondo Anheuser-Busch il rinvio effettuato dall'art. 2 TRIPs alla convenzione di Parigi sarebbe limitato alle materie esplicitamente disciplinate dalle parti II, III e IV dell'accordo TRIPs, tra le quali non rientra la tutela della ditta. Quand'anche poi si volesse sostenere che quel rinvio copre pure tale tutela, si dovrebbe constatare che l'art. 8 della convenzione di Parigi non disciplina la questione dell'esistenza di una ditta e della sua consacrazione nell'uso, né, tanto meno, i rapporti di anteriorità tra una ditta e un diritto con essa confliggente, che sarebbero lasciati ai diritti nazionali.

106. Pertanto, la Corte non avrebbe competenza a pronunciarsi sulle questioni sollevate dal giudice finlandese con questa parte del terzo quesito.

107. In ogni caso ed in subordine, essa fa valere che, in base al principio di territorialità generalmente riconosciuto in materia di diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi quelli relativi alle ditte, le condizioni per la tutela di una ditta straniera in Finlandia dovrebbero essere determinate sulla base del diritto finlandese. Anche per questa ragione, dunque, la Corte non sarebbe competente ad interpretare le pertinenti disposizioni dell'ordinamento nazionale.

108. Non condivido tale tesi perché, a mio avviso, il rinvio operato dall'art. 2 dell'accordo TRIPs alla convenzione di Parigi porta invece a concludere che la materia della tutela della ditta rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo TRIPs.

109. Ricordo infatti che lo stesso organo di appello dell'OMC ha esplicitamente riconosciuto che l'accordo TRIPs impone agli Stati membri dell'OMC di tutelare anche le ditte, perché il rinvio effettuato dall'art. 2 di detto accordo determina l'incorporazione nel regime TRIPs dell'art. 8 della Convenzione di Parigi³¹.

110. Ciò detto, si deve riconoscere che l'obiezione di Anheuser-Bush ha il merito di sollevare la questione dei limiti della competenza della Corte per quanto attiene all'interpretazione di un accordo internazionale, qual è per l'appunto l'accordo TRIPs.

111. Senza dilungarmi sugli aspetti generali della questione, mi limito a ricordare, molto schematicamente, che la Corte si è dichiarata in linea di principio incompetente a pronunciarsi sull'interpretazione di norme di diritto internazionale pattizio che esulino dalla sfera del diritto comunitario³². Essa ha altresì precisato peraltro che, nel caso di accordi conclusi in forma mista dalla Comunità e dai

31 — L'organo d'appello dell'OMC, nel suo rapporto del 2 gennaio 2002 nel caso Stati Uniti — Section 211 Omnibus Appropriations Act 1998 (doc. num. WT/DS176/AB/R), ha stabilito infatti quanto segue: «(...) nous infirmons la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport selon laquelle les noms commerciaux ne sont pas couverts par l'Accord sur les ADPIC et constatons que les Membres de l'OMC ont l'obligation en vertu de l'Accord sur les ADPIC d'assurer la protection des noms commerciaux» (v. punto 341 del rapporto, reperibile presso il sito www.wto.org).

32 — Sentenza 27 novembre 1973, causa 130/73, Vandeweghe (Racc. pag. 1329), ai termini della quale, «la Corte è incompetente a pronunciarsi in materia di interpretazione di norme di diritto internazionale che vincolano gli Stati membri ma esulano dalla sfera del diritto comunitario» (punto 2). V. nello stesso senso sentenza 14 luglio 1994, causa C-379/92 Peralta (Racc. pag. I-3453, punti 16 e 17).

suoi Stati membri, come quello di cui si tratta nella specie, la competenza interpretativa della Corte sussiste quanto meno per le norme pattizie che incidono, anche solo indirettamente, su materie disciplinate da disposizioni comunitarie³³.

112. Ora, poiché la Comunità non ha legiferato nel campo della tutela della ditta³⁴, si potrebbe concludere che l'interpretazione delle disposizioni incorporate nell'accordo TRIPs in forza del suo art. 2 e relative alla tutela della ditta — segnatamente dunque l'art. 8 della convenzione di Parigi — non rientra nella competenza della Corte.

113. Osservo tuttavia che, come i fatti della presente causa stanno a dimostrare, l'estensione della tutela riconosciuta al titolare della ditta può indirettamente influire anche su quella accordata al titolare del marchio e dunque incidere in una materia oggetto di competenza comunitaria.

114. Infatti, come si è detto più sopra in risposta al secondo quesito e alla prima parte del terzo, l'uso di una ditta può configgere — a certe condizioni, ed in particolare quando questa sia utilizzata *in quanto marchio* — con l'esclusiva riconosciuta dal diritto comunitario al titolare di un marchio registrato.

115. Nel caso di specie, per l'appunto, nella misura in cui tale conflitto non può a priori essere escluso, neppure si può escludere in principio la competenza della Corte.

116. Per rimuovere quindi ogni dubbio sulla sussistenza e sui limiti di tale competenza, credo che convenga riformulare la questione nei seguenti termini:

se la tutela garantita al marchio nell'ordinamento comunitario imponga dei limiti alla tutela che gli Stati membri sono tenuti a garantire alla ditta in forza delle rilevanti disposizioni della convenzione di Parigi, come richiamate dall'art. 2 TRIPs, quando la ditta sia utilizzata *in quanto marchio*, e a quali condizioni un segno siffatto possa beneficiare della tutela prevista dall'art. 16, paragrafo 1, terza frase, dell'accordo TRIPs per i «diritti anteriori [esistenti]».

33 — Cfr. sentenza Parfums Christian Dior, cit., punti 33-35: al punto 33, dopo aver ricordato che l'accordo TRIPs «è stato concluso dalla Comunità e dai suoi Stati membri in virtù di una competenza ripartita» la Corte riconosce di essere «pertanto (...) competente a determinare gli obblighi così assunti dalla Comunità e ad interpretare a tal fine le disposizioni dell'accordo TRIPs». Tale competenza, continua la Corte, sussiste in particolare quando sia in gioco «la tutela dei diritti derivanti da una legislazione comunitaria che rientra nel campo di applicazione dell'accordo» (punto 34), ovvero quando si tratti di interpretare una disposizione che «può trovare applicazione sia per situazioni che rientrano nel diritto nazionale sia per situazioni che rientrano nel diritto comunitario» (punto 35).

34 — Cfr. sentenza 21 novembre 2002, causa C-23/01, Robelco (Racc. pag. I-10913, punto 34).

117. Ora, mi sembra chiaro che la tutela della ditta, garantita dall'art. 8 della convenzione di Parigi, non possa avere per effetto di comprimere la tutela che l'accordo TRIPs e il diritto comunitario concedono ai titolari di un marchio registrato, quando la ditta sia utilizzata *in quanto marchio*.

118. In tal caso, infatti, ciò che si vuole veder tutelato non è tanto il diritto all'uso di una ditta, come strumento per identificare l'impresa, ma il diritto all'uso di quella ditta in quanto segno distintivo di prodotti, cioè appunto in quanto marchio.

119. Se così è, allora, il criterio per determinare la prevalenza tra i due diritti confliggenti dovrà essere desunto dalle regole vigenti in materia di marchi, ed in particolare dalla regola dell'anteriorità enunciata dall'art. 16 TRIPs (supra, paragrafo 95), che rappresenta il criterio fondamentale per la risoluzione di conflitti tra diritti di proprietà intellettuale che assolvono alla medesima funzione.

120. Ora, le specifiche modalità di applicazione di tale criterio non possono, a mio avviso, essere desunte dal solo art. 16 dell'accordo TRIPs, che si limita a richiamare tale criterio generale senza fornire ulteriori precisazioni; esse devono necessariamente essere ricavate anche dall'analisi delle dispo-

sizioni comunitarie di armonizzazione, ed in particolare dall'art. 4 della direttiva 89/104.

121. Quella disposizione, infatti, nel disciplinare gli «impedimenti alla registrazione» ed i «motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori», configura, per quanto qui interessa, i casi in cui la tutela del marchio registrato deve cedere di fronte al diritto anteriore di un terzo.

122. In particolare, ai sensi dell'art. 4 della direttiva, l'anteriorità tra i due diritti confliggenti si determina in relazione al momento in cui, nel paese in cui è chiesta la tutela, il segno in cui consiste la ditta possa dirsi «notoriamente conosciuto» [argomento ex art. 4, n. 2, lett. d)], ovvero in relazione al momento in cui, in forza dell'uso del segno in questione, «siano stati acquisiti diritti ad un marchio di impresa non registrato o ad un altro segno utilizzato in commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio di impresa successivo» [art. 4, n. 4, lett. b)].

123. Ora, da quanto risulta dal fascicolo, non mi sembra che la ditta di Budvar sia notoriamente conosciuta in Finlandia. Ma sarà comunque il giudice nazionale ad accertarlo in modo definitivo.

124. Quanto invece all'acquisto dei diritti relativi ad un marchio d'impresa non registrato, ivi compreso il diritto all'uso di una ditta in quanto marchio, esso è senz'altro lasciato alla discrezione del singolo ordinamento nazionale, perché, come emerge espressamente dal suo quarto 'considerando', la direttiva non intende armonizzare le condizioni di tutela dei marchi d'impresa acquisiti in seguito all'uso. Anche le condizioni alle quali questo diritto è subordinato, ed il momento in cui esso è acquisito, sono dunque determinati dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri.

125. In base alle considerazioni svolte, propongo quindi di rispondere alla seconda parte del terzo quesito, così come riformulato, nel senso che, quando una ditta sia utilizzata in quanto marchio, il conflitto tra la stessa e un marchio registrato deve essere risolto in base al criterio dell'antioriorità; tale antioriorità va stabilita in relazione al momento in cui, nel paese in cui è chiesta la tutela, il segno in cui consiste la ditta possa dirsi «notoriamente conosciuto», ovvero siano stati acquisiti, in forza dell'uso e secondo le modalità previste dall'ordinamento nazionale, diritti ad un segno utilizzato in quanto marchio.

IV — Conclusioni

126. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di rispondere ai quesiti pregiudiziali formulati dal Korkein oikeus nei seguenti termini:

«1) In caso di conflitto tra un marchio e un segno che si assume violare il suddetto marchio, le disposizioni dell'accordo TRIPs si applicano alla questione della priorità del fondamento legale di uno dei due diritti anche qualora il conflitto sia

sorto in un momento anteriore all'entrata in vigore dell'accordo TRIPs, purché l'asserita violazione continui oltre la data in cui l'accordo è entrato in vigore nella Comunità e nei suoi Stati membri;

- 2) una ditta può integrare gli estremi di un "segno" confliggente con un marchio registrato, il cui uso possa essere vietato dal titolare di quest'ultimo ai sensi dell'art. 16, n. 1, dell'accordo TRIPs e dell'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, qualora essa sia utilizzata con la funzione, propria del marchio, di istituire un legame tra il prodotto e l'impresa che lo produce (o lo distribuisce), e possa ingenerare confusione presso i consumatori, impedendo loro di comprendere agevolmente se determinati prodotti facciano capo al titolare della ditta o al titolare del marchio registrato. Il rischio di confusione è presunto in caso di identità di segni e prodotti; in caso diverso, esso deve essere oggetto di una valutazione globale della specifica situazione da parte del giudice nazionale.
- 3) una ditta può costituire un diritto anteriore "esistente" ai sensi della terza frase dell'art. 16, n. 1, dell'accordo TRIPs, unicamente qualora essa sia stata utilizzata in quanto marchio;
- 4) in tal caso, il conflitto tra la ditta e un marchio registrato deve essere risolto in base al criterio dell'antiorità; tale anteriorità va stabilita in relazione al momento in cui, nel paese in cui è chiesta la tutela, il segno in cui consiste la ditta possa dirsi "notoriamente conosciuto", ovvero siano stati acquisiti, in forza dell'uso e secondo le modalità previste dall'ordinamento nazionale, diritti ad un segno utilizzato in quanto marchio».