

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
DÀMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 18 novembre 2008¹

I — Introduzione

1. Da un'analisi relativamente superficiale, il diritto dei marchi, nel risolvere i conflitti che sorgono tra tali diritti di proprietà industriale, sarebbe influenzato da almeno due orientamenti antitetici. Il primo considera i segni come meri beni immateriali soggetti a registrazione, sottolineandone il carattere di diritti reali e dando prevalenza agli aspetti giuscivili, in particolare alle norme sulla proprietà.

2. Il secondo, invece, ne evidenzia l'aspetto economico, adducendo gli innegabili vincoli con la regolamentazione del commercio e, in particolare, con la disciplina della concorrenza (come i monopoli legali), ai cui postulati subordina i limiti delle facoltà derivanti dall'iscrizione dei marchi presso gli uffici incaricati della tenuta dei registri.

3. Pertanto, in caso di conflitto per un segno, il primo orientamento esposto propende a favore del possessore del marchio per la prevalenza dei diritti di proprietà mentre il secondo sostiene, in linea di massima, il rispetto del libero scambio e delle regole sulla concorrenza.

4. Benché la direttiva 89/104/CEE² non si pronunci chiaramente a favore di uno di tali orientamenti, essa risente delle tensioni causate dalla natura ibrida dei segni, come titoli di proprietà e elementi di regolamentazione pubblica del mercato.

5. Nella questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dall'Oberster Patent- und Markensenat (organo amministrativo supremo austriaco che dirime alcune controversie in materia di brevetti e marchi d'impresa) affiorano argomenti a favore di entrambe le teorie, in quanto la controversia riguarda i limiti dell'uso effettivo dei marchi. La questione intende chiarire se si configura un tale uso dei segni quando, essendo

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

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

registrati per abiti e bevande, essi siano stati usati solo per quest'ultima categoria di prodotti come omaggio agli acquirenti di abiti della medesima marca. Benché mi senta più vicino al secondo degli orientamenti descritti, ho cercato di redigere le presenti conclusioni ispirandomi a quel grande scrittore portoghese, che parlava del «...sacro istinto di non aver teorie...»³.

possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa (...).

7. L'art. 10, n. 1, di tale direttiva, dal titolo «Uso del marchio d'impresa», prescrive:

II — Contesto normativo

A — Direttiva 89/104/CEE

6. L'ottavo 'considerando' di tale testo normativo comunitario fa riferimento al requisito dell'uso effettivo e alle ripercussioni che la sua inosservanza causa, precisando che «per ridurre il numero totale dei marchi di impresa registrati e tutelati nella Comunità e di conseguenza il numero dei conflitti che possono insorgere a riguardo, occorre prescrivere che i marchi di impresa registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza», e aggiungendo «che la nullità di un marchio di impresa non [può] essere dichiarata a causa dell'esistenza di un marchio d'impresa anteriore non usato, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di applicare il medesimo principio per quanto riguarda la registrazione di un marchio di impresa o prevedere che un marchio di impresa non

«1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio d'impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legittimo per il mancato uso».

8. L'art. 12, n. 1, della direttiva, nell'armonizzare la decadenza dei marchi registrati, dispone:

«1. Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato

3 — F. Pessoa, *Il libro dell'inquietudine* (traduzione libera).

registrato e non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso; (...)».

o 4) utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale, nelle comunicazioni o nella pubblicità.

B — Legge austriaca in materia di marchi di impresa

9. Ai sensi dell'art. 33a, n. 1, della Markenschutzgesetz (legge austriaca in materia di tutela dei marchi)⁴, chiunque è legittimato a chiedere la cancellazione di un marchio che sia stato registrato in Austria da almeno cinque anni o, a tenore dell'art. 2, n. 2, che goda di tutela in tale Stato qualora il marchio di cui trattasi non sia stato oggetto di un uso effettivo in Austria a titolo di segno distintivo né da parte del titolare né da parte di un terzo da lui autorizzato, per i prodotti o i servizi riguardo ai quali è stato registrato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di deposito della domanda di cancellazione (art. 10a della medesima legge), salvo che il titolare non sia in grado di giustificare il mancato uso.

10. Ai sensi dell'art. 10a della legge austriaca in materia di marchi, sono considerate uso di un segno in particolare le attività di: 1) apporre il segno sui prodotti, sul loro confezionamento o sugli oggetti per i quali il servizio è fornito o deve essere fornito; 2) offrire i prodotti, immetterli in commercio o detenerli a tali fini, oppure offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno; 3) importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

III — Controversia principale e questione pregiudiziale

11. La società Maselli Strickmode Gesellschaft m.b.H. (in prosieguo: la «Maselli») è titolare del marchio denominativo austriaco n. 127803 WELLNESS, che, a decorrere dal 20 ottobre 1989, aveva registrato per i prodotti delle classi 16 (riviste e libri), 25 (abbigliamento) e 32 (bevande analcoliche esclusa la birra senza alcol), secondo la nomenclatura dell'Accordo di Nizza⁵.

12. Sebbene la sua attività principale riguardasse, fin dall'inizio, la moda, la Maselli aveva utilizzato il marchio negli anni 1999 e 2000 per contraddistinguere una bevanda analcolica che, secondo quanto risulta dalla documentazione commerciale relativa alla promozione dei suoi capi d'abbigliamento, veniva offerta in omaggio agli acquirenti⁶; la bibita veniva imbottigliata con la dicitura «WELLNESS-DRINK», e a tal fine erano state fatte stampare 3100 etichette recanti tale iscrizione ed erano state riempite 800 bottiglie da 0,35 l. di gassosa.

⁴ — Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, ultima modifica BGBl. I 151/2005.

⁵ — Concernente la classificazione internazionale di prodotti e servizi ai fini della registrazione dei marchi, 15 giugno 1957, nella versione rivista e modificata.

⁶ — Nell'udienza, in risposta ad una domanda postale, la Maselli ha confermato quanto asserito dalla Silberquelle nelle sue osservazioni, ovvero che omaggiava la gassosa per l'acquisto di sei maglie al prezzo di EUR 100 cadauna.

13. La società Silberquelle Gesellschaft m.b. H (in prosieguito: la «Silberquelle») chiedeva all'Ufficio brevetti e marchi di impresa austriaco la cancellazione di tale marchio per mancato uso nell'ambito della classe 32. Sosteneva che il segno, registrato da oltre cinque anni, non era stato effettivamente utilizzato per i prodotti della classe 32 dal titolare né da un terzo con il suo consenso. Precisava che la Maselli aveva unicamente inteso promuovere la vendita dei propri prodotti tessili, ma non creare o mantenere un mercato per le merci della classe 32. Inoltre, sosteneva che la convenuta utilizzava il marchio in forma meramente simbolica.

14. Si evince dall'ordinanza dell'organo giurisdizionale remittente che la divisione di annullamento dell'ufficio dei brevetti e marchi di impresa austriaco accoglieva la richiesta della Silberquelle e dal 2 agosto 1997 cancellava il marchio relativamente ai prodotti della classe 32 (bevande analcoliche esclusa la birra senza alcol).

15. Nella controversia principale, l'Oberster Patent- und Markensenat è investito del ricorso in appello proposto dalla Maselli contro detta ordinanza, di cui contesta la validità adducendo l'uso sufficiente ed effettivo del marchio fin dal 1999, pur ammettendone la «funzione accessoria».

16. La Silberquelle, da parte sua, invoca la conferma dell'annullamento pronunciato dal

citato ufficio austriaco incaricato della proprietà industriale.

17. In tali circostanze e ritenendo che la soluzione della causa dipenda dall'interpretazione della direttiva 89/104/CEE, l'Oberster Patent- und Markensenat ha deciso di rivolgere alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 234 CE, la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (...) debbano essere interpretati nel senso che un marchio di impresa viene usato in modo effettivo ove sia utilizzato per prodotti (nella fattispecie: bevande analcoliche) che il titolare offre a titolo gratuito agli acquirenti di altri prodotti venduti da tale titolare (nella fattispecie: capi di abbigliamento) dopo la conclusione del contratto di compravendita».

IV — Procedimento dinanzi alla Corte

18. L'ordinanza di rinvio è pervenuta alla cancelleria della Corte in data 14 novembre 2007.

19. Hanno depositato osservazioni scritte, nei termini previsti dall'art. 23 dello Statuto CE

della Corte di giustizia, la Silberquelle, la Maselli, i governi portoghese e ceco e la Commissione; le due imprese e la Commissione hanno inoltre formulato le proprie osservazioni orali nel corso dell'udienza svoltasi lo scorso 23 ottobre 2008.

e accogliendo, dall'altro, un uso anche minimo, ma subordinato al fatto che tale minima quantità sia giustificata, nel settore economico interessato, al fine di conservare o creare quote di mercato a favore dei prodotti o dei servizi protetti dal marchio ⁸.

V — Analisi della questione pregiudiziale

A — *Impostazione*

20. L'Oberster Patent- und Markensenat chiede di definire i limiti dell'obbligo di uso, come disciplinato dalla direttiva 89/104/CEE, da un punto di vista qualitativo e non quantitativo, per chiarire se l'utilizzo del marchio WELLNESS-DRINK da parte della Maselli soddisfi i requisiti della normativa comunitaria, non in relazione al grado di intensità della sua presenza sul mercato, ma rispetto alle funzioni del marchio.

21. La giurisprudenza della Corte ha elaborato un preciso orientamento circa l'intensità necessaria di uso di un prodotto sul mercato per poter ritenere tale uso effettivo, escludendo, da un lato, che debba essere rilevante ⁷

22. A proposito degli aspetti qualitativi dell'uso effettivo, cioè delle caratteristiche essenziali che lo configurano, la giurisprudenza della Corte ha attribuito a detta nozione la missione di creare o conservare un mercato per detti prodotti o servizi al fine di assolvere alla funzione essenziale del marchio che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ad esclusione di ogni uso meramente simbolico che solo persegua la tutela dei diritti conferiti dalla registrazione del marchio ⁹.

23. La questione pregiudiziale verte pertanto sui parametri qualitativi enunciati dalla Corte, e nelle osservazioni formulate nel procedimento è possibile individuare i due contrapposti orientamenti menzionati sopra, i quali, salvo un'ulteriore precisazione, possono essere così riassunti: il primo, auspicato dalla Maselli e dal governo ceco, evidenzia la funzione essenziale del marchio quale criterio determinante per risolvere la controversia in

⁷ — Sentenza 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul (Racc. pag. I-2439, punto 39).

⁸ — Ordinanza 27 gennaio 2004, causa C-259/02, La Mer Technology (Racc. pag. I-1159, punto 21).

⁹ — V. sentenza Ansul, citata, punto 43, nonché le mie conclusioni in tale causa, paragrafi 52-58.

favore della titolare del marchio WELLNESS; il secondo, sostenuto dagli altri partecipanti al procedimento, sottolinea l'intento di ottenere nuove quote di mercato o conservare quelle già ottenute.

B — Definizione delle posizioni e valutazione

1. Argomenti dei partecipanti al procedimento pregiudiziale

24. Pertanto, la questione posta dall'Oberster Patent- und Markensenat è volta a chiarire se prevale uno di tali parametri, precisando l'orientamento della Corte che ho sinteticamente abbozzato nei paragrafi preliminari delle presenti conclusioni.

26. Come anticipato al paragrafo 22 delle presenti conclusioni, le osservazioni degli intervenienti nel procedimento pregiudiziale possono essere divise in due gruppi a seconda che propendano per una risposta negativa o affermativa al giudice del rinvio.

25. È opportuno sottolineare che, a parere della Corte, l'esame degli elementi sia quantitativi che qualitativi deve prendere in considerazione tutti i fatti e le circostanze che permettono di valutare la realtà dello sfruttamento commerciale del marchio, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per mantenere o trovare quote di mercato per le merci o i servizi protetti dal diritto di proprietà industriale, la natura di tali merci o servizi, le caratteristiche del mercato, l'ampiezza e la frequenza dell'uso del marchio, tutte questioni di competenza del giudice nazionale¹⁰.

27. Tra coloro che negano all'uso del marchio WELLNESS nei termini descritti la definizione di «effettivo», la società Silberquelle fonda la sua tesi sull'analisi comparativa degli artt. 5 e 10 della direttiva 89/104/CEE, evidenziando che l'art. 10 non menziona la pubblicità come modalità di uso del marchio. Per rafforzare la sua tesi allude, inoltre, ad un argomento a contrario sensu poiché la citata sentenza Ansul, nel sottolineare ripetutamente la necessità che l'uso del segno incrementi la presenza sul mercato dei prodotti da cui sono contrassegnati, negherebbe implicitamente che tale uso utile si configuri quando le merci provviste del segno aumentano il volume delle vendite di altri prodotti.

¹⁰ — Sentenza Ansul, citata, punto 43, e ordinanza pronunciata nella causa La Mer Technology, citata, punto 22.

28. Il governo portoghese, che fa parte di tale gruppo, ritiene sufficiente evidenziare che le modalità che consentono di ottenere la bibita WELLNESS, trattandosi di un omaggio per l'acquisto di abiti, non creano alcuna quota di mercato nel settore delle bevande, essendo la gassosa accessibile ai consumatori solo per via mediata.

29. La Commissione, anch'essa parte del gruppo che propende per una soluzione negativa, ritiene che l'uso del marchio debba essere valutato per ogni classe di prodotto o servizio.

30. I sostenitori della soluzione positiva, la società Maselli e il governo ceco, concordano sul fatto che la distribuzione gratuita della bevanda determina l'ingresso indiretto di tale prodotto sul mercato rilevante, ovvero quello delle bevande analcoliche, provocando, quindi, la conquista di quote di mercato.

31. La Maselli sostiene che nella fattispecie viene rispettato il principio dell'uso conformemente alla funzione della garanzia d'origine del marchio d'impresa, in quanto evidenzia che la gassosa proviene dalla stessa impresa che produce i capi di abbigliamento. Teme che il disconoscimento dell'uso effettivo del marchio le arrechi danni in quanto la decadenza del suo marchio e la successiva registrazione dello stesso da parte di un concorrente la costringerebbero a modificare la propria strategia pubblicitaria, per mante-

nere la visibilità del proprio sistema di merchandising in generale.

32. Oltre all'aspetto relativo alla funzione principale dei marchi, il Governo ceco sostiene che l'uso effettivo si traduce nel fatto che i consumatori associano i capi di abbigliamento WELLNESS che acquistano alla gassosa offerta in omaggio, vincolo che ritiene sufficiente a determinare l'esistenza di tale uso utile ai sensi della direttiva 89/104/CEE e della giurisprudenza.

2. Valutazione

33. Nella presente causa ritengo imprescindibile l'interpretazione della citata sentenza Ansul alla luce delle finalità perseguite dalla direttiva¹¹. Premetto tuttavia, per le ragioni che esporrò più oltre, di non condividere l'interpretazione della Maselli e del governo ceco, ma di propendere piuttosto, sebbene con argomenti sfumati, per la posizione sostenuta dal primo gruppo precedentemente menzionato.

¹¹ — È in attesa di sentenza di fronte alla Corte un altro rinvio pregiudiziale relativo all'art. 12, n. 1, della direttiva 89/104/CEE, il quale presenta, tuttavia, elementi fattuali diversi rispetto alla questione pregiudiziale in esame, come si deduce dalle conclusioni dell'avv. gen. Mazák, lette il 18 settembre 2008, in cui si fa una distinzione fra uso esterno e uso interno di un marchio (v., in particolare, paragrafi 29-30).

a) Tesi fondata sulla funzione di garanzia d'origine del marchio

34. È necessario anticipare un punto della mia interpretazione che, seppur ben noto, deve ritenersi non meno fondamentale, giacché la direttiva 89/104/CEE disciplina taluni aspetti del mercato ed è strettamente legata alla concorrenza¹²; essa contiene due categorie di disposizioni: quelle relative alla regolamentazione dei registri nazionali dei marchi (artt. 2, 3, 4 e 10-14) e quelle concernenti i diritti conferiti dall'iscrizione dei marchi (artt. 5-9).

35. La funzione della garanzia di origine del marchio, che la Maselli e il governo ceco sottolineano come elemento chiave per risolvere la controversia¹³, si collega a tale seconda categoria di regole, in particolare, per quanto concerne la direttiva 89/104/CEE, agli artt. 4, n. 1, e 5, n. 1, strettamente connessi al rischio di confusione¹⁴, cioè, al pericolo che il pubblico pensi che i prodotti o servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro¹⁵.

12 — Primo 'considerando' della direttiva 89/104/CEE.

13 — Nonostante le ripetute allusioni fatte nel corso dell'udienza dal rappresentante della Maselli alla sentenza 12 novembre 2002, causa C 206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I-10273), vi è scarso collegamento fra quella pronuncia e la controversia principale che ha dato origine alla presente questione pregiudiziale.

14 — U. Hildebrandt, *Marken und andere Kennzeichen — Einführung in die Praxis*, Ed. Carl Heymanns, Berlino, 2006, pag. 73.

15 — Sentenze 29 settembre 1998, causa C 39/97, Canon (Racc. pag. I-5507, punti 29 e 30); 22 giugno 1999, causa C 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I-3819, punto 17), e 6 ottobre 2005, causa C 120/04, Medion (Racc. pag. I-8551, punto 26).

36. Secondo la giurisprudenza della Corte relativa all'obbligo di uso effettivo dei marchi, tale uso «assolve alla (...) funzione essenziale [del marchio] che è di garantire l'identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato»¹⁶.

37. Tuttavia tale inciso del dispositivo della sentenza Ansul non costituisce il suo nucleo fondamentale.

38. Dal punto di vista grammaticale, il ricorso, nella versione spagnola, all'espressione «en consonancia»¹⁷, fatto dalla Corte, suggerisce che l'uso del marchio è sempre diretto alla sua funzione essenziale, subordinando tale premessa sussidiaria al messaggio principale che ne esige l'uso «per mantenere o creare un mercato per tali prodotti o servizi», come precisa più avanti la citata sentenza Ansul.

39. D'altro canto, detta sentenza apporta un dato ermeneutico significativo quando indica che la funzione essenziale dei simboli deve consentire di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o tale servizio da quelli di provenienza diversa¹⁸, sottolineando la

16 — Sentenza Ansul, citata, punto 43.

17 — Altre versioni linguistiche confermano la mia interpretazione: «conformément à sa fonction essentielle», in francese; «entsprechend ihrer Hauptfunktion», in tedesco; «in accordance with its essential function», in inglese.

18 — Sentenza Ansul, punto 36.

relazione tra funzione di garanzia e rischio di confusione.

40. Su tale punto peccano per difetto le posizioni della Maselli e del governo ceco, posto che, avendo evidenziato nel loro ragionamento l'importanza di un uso conforme alla funzione essenziale, le parti interessate avrebbero dovuto rendersi conto che il citato rischio di confusione si presenta solo quando il cliente scopre marchi simili nel momento cruciale in cui sceglie tra i prodotti e i marchi che li contraddistinguono, in particolare quando si tratti di prodotti, come la gassosa, le cui caratteristiche oggettive non implicano un attento esame da parte del consumatore medio prima dell'acquisto¹⁹.

41. Poiché, secondo l'ordinanza di rinvio, le bibite che la Maselli offre ai suoi acquirenti di prodotti tessili non si trovano in commercio nei locali che normalmente vendono bevande, risulta impossibile qualsiasi confronto e, in ultima analisi, perde di rilevanza il rischio di confusione fra tali acquirenti.

42. Quanto al collegamento tra il segno e la notorietà che il marchio di abbigliamento si è guadagnata, la Maselli osserva che la Silberquelle trarrebbe beneficio da tale notorietà se si annullasse il marchio WELLNESS e lo si registrasse di nuovo a nome di quest'ultima

società. Ritengo, tuttavia, che sarebbe il prezzo che l'attuale titolare del marchio dovrebbe pagare per aver commesso l'errore strategico di rimanere assente dal mercato rilevante, quello delle bevande rinfrescanti, in quanto solo su quel terreno si ingaggia la battaglia per la conquista di una quota di mercato e si chiede ai concorrenti di rispettare i simboli commerciali delle imprese rivali. Sarebbe ingiusto pretendere che gli operatori commerciali esplorino mercati non collegati con quello di loro interesse, costituito dalle categorie di prodotti per cui sono registrati e l'unico su cui sono tenuti a non ledere i diritti di marchio altrui, salvo per i segni rinomati che, in ogni caso, non riguardano la presente questione pregiudiziale.

43. L'interpretazione proposta dalla Maselli, che è in contrasto con questi principi, equivale a modellare il diritto dei marchi sulle strategie delle imprese, disconoscendo l'obbligo degli operatori economici di conformarsi alle norme che disciplinano la materia.

b) Importanza dell'uso del marchio sul mercato di riferimento

44. In ogni caso, la posizione sostenuta dalla Maselli e dal governo ceco non si concilia neppure con l'interpretazione sistematica della direttiva 89/104/CEE. Al paragrafo 34 delle presenti conclusioni ho già indicato i due tipi principali di disposizioni contenute in tale

¹⁹ — Sentenza 12 gennaio 2006, causa C-361/04 P, Ruiz-Picasso e a./UAMI (Racc. pag. I-643, punto 40), a contrario sensu.

testo normativo, e gli articoli su cui verte la presente questione pregiudiziale sono quelli volti a disciplinare l'armonizzazione dei registri nazionali dei marchi. Non sono quindi attinenti le disposizioni che riguardano l'esercizio dei diritti derivanti da tali titoli di proprietà industriale, bensì i principi che regolano la funzione di registrazione sul mercato, con particolare riguardo alla tutela della concorrenza.

degli uffici dei marchi alla realtà economica. Come al titolare di un segno si impone l'utilizzo effettivo dello stesso in contropartita del suo diritto di proprietà industriale, al concorrente si impone di attivare il meccanismo di pulizia del registro, vale a dire la decadenza, per registrarlo a proprio favore. L'amministrazione degli uffici dei marchi si comporta, pertanto, in modo neutrale.

45. Allorché l'ottavo 'considerando' della direttiva 89/104/CEE giustifica l'onere di provare l'uso dei marchi, alludendo all'obiettivo di ridurre il numero totale dei marchi d'impresa registrati nella Comunità e di conseguenza gli eventuali conflitti, esso evidenzia l'impegno a tutelare la libera concorrenza nel mercato di beni e servizi. Persegue, ovviamente, anche il fine di sveltire o, perlomeno, alleggerire il lavoro degli uffici dei marchi affinché questi non si trasformino in cimiteri di tali segni²⁰, ma riflettano effettivamente la realtà del mercato, assicurando ai concorrenti la possibilità di rivolgersi al registro per accertare se il simbolo può essere registrato, diritto cui, per giustizia, non può essere opposto un marchio defunto, ovvero un simbolo identico o molto simile non utilizzato nel mercato.

46. Il fatto che il compito di «pulizia» del registro alle imprese venga affidato alle imprese concorrenti rafforza il ruolo preponderante della concorrenza nell'adeguamento

47. La trasparenza che deve regnare nel mercato spiega la facoltà dei concorrenti di annullare o eliminare dai registri i simboli inattivi che non adempiono alla funzione essenziale dei marchi di impresa, cioè l'identificazione dei prodotti, poiché, nel mondo economico, se tali prodotti non sono in commercio il marchio non apporta alcun beneficio²¹.

48. Pertanto, è premessa essenziale che il proprietario immetta i suoi prodotti contraddistinti dal marchio sul mercato relativo a quei prodotti²², che nella controversia principale è quello delle bevande analcoliche, altrimenti le sue merci non sarebbero distinguibili dalle altre. Poiché la bibita WELLNESS-DRINK giunge al consumatore come omaggio per l'acquisto di capi d'abbigliamento, l'acquirente

20 — La metafora si deve a Franceschelli, come riporta M. Lobato in *Comentario a la Ley 17/2001 de marcas*, Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2007, pag. 650.

21 — W.M. Landes/R.A. Posner, *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial*, traduzione di V.M. Sánchez Álvarez, Ed. Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006, pag. 238.

22 — C. Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, pag. 467.

non compie alcun atto volontario per appropriarsi del liquido imbottigliato, confrontandolo con altri analoghi e fungibili, e quindi il marchio non si impone rispetto a quelli dei concorrenti grazie alla preferenza dei clienti.

c) Uso dei segni in pubblicità

50. Queste ultime considerazioni inducono, infine, a rivolgere l'attenzione agli argomenti sviluppati nelle osservazioni sottoposte alla Corte circa l'uso dei marchi in pubblicità, per verificare se vi è stato l'uso effettivo richiesto dagli artt. 10 e 12 della direttiva 89/104/CEE.

49. In tali circostanze, il simbolo della bevanda resta fuori dal suo mercato di riferimento, non compete con altri segni e non si configura quindi la possibilità del rilevamento di ostacoli all'appropriazione dello stesso da parte dei terzi²³ giacché l'uso del marchio sulle bottiglie equivale a un mero strumento, un gesto simpatico per accrescere l'attaccamento del consumatore al marchio WELLNESS nel settore tessile. Il mercato della gassosa resta, invece, estraneo al prodotto della Maselli e al suo marchio. Pare improbabile che coloro che, grazie all'acquisto di capi d'abbigliamento WELLNESS, si entusiasmano per la bibita ricevuta in omaggio siano disposti a spendere altro denaro in vestiti di cui non hanno bisogno al solo fine di ottenere la bevanda. Peraltro, anche se ciò accadesse, i loro acquisti non incrementerebbero la quota di mercato del citato marchio nel settore delle bevande, bensì in quello dell'abbigliamento, il che corrisponde perfettamente all'obiettivo che la Maselli si prefiggeva di raggiungere con la gassosa: quello di promuovere la diffusione della sua attività principale, la moda.

51. La dottrina²⁴ ammette che l'uso pubblicitario può configurare un uso effettivo del marchio. Anche la giurisprudenza della Corte ha stabilito che i segni utilizzati in campagne pubblicitarie di merci già in commercio integrano l'ipotesi di uso effettivo, come quelli che contraddistinguono prodotti e servizi la cui vendita, preparata dall'impresa per guadagnarsi una clientela mediante tali campagne, è imminente²⁵.

52. Non risulta, tuttavia, che né l'una né l'altra di queste ipotesi si siano verificate, circa l'uso astratto del simbolo, ovvero senza collegamento con il mercato del prodotto che contraddistinguono, come la gassosa WELLNESS-DRINK. Si è sostenuto che la

23 — In relazione al diritto tedesco, U. Bous, «§ 26 MarkenG», in F. Ekey/ D. Klippel, *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Ed. C. F. Müller, Heidelberg, 2003, pag. 391.

24 — P. Ströbele, «§ 26 Benutzung der Marke», in P. Ströbele/ F. Hacker, *Markengesetz*, 8^a ed., Ed. Carl Heymanns, Colonia, 2006, pag. 999; C. Fernández-Nóvoa, *op. cit.*, pagg. 469 e segg.; e, rispetto al marchio comunitario, A. von Mühlendahl/ D. Ohlgart, *Die Gemeinschaftsmarke*, Editorial C.H. Beck/ Verlag Stämpfli + Cie AG, Berna/Monaco, 1998, pag. 7.

25 — Sentenza Ansul, citata, punto 37; ordinanza La Mer Technology, citata, punto 19.

semplice apposizione di un marchio registrato su oggetti offerti in regalo, come penne o magliette, non ha i requisiti dell'uso effettivo per mancanza di relazione con il prodotto di cui si richiede la tutela mediante il marchio²⁶.

53. Benché la situazione descritta si avvicini abbastanza a quella della controversia principale, la sua soluzione potrebbe non adattarsi del tutto al caso di specie, giacché la tutela del simbolo si estende alla categoria di merci offerte in omaggio. Tuttavia, essa mi seduce oltremodo, fino a farmi ritenere applicabile tale riflessione alla presente causa, perché, mancando un vincolo con il mercato, come ho precedentemente spiegato, le bottiglie di gassosa provviste del marchio WELLNESS-DRINK si traducono in un richiamo pubblicitario totalmente scollegato dal mercato delle bevande.

54. Neanche dal punto di vista della propaganda è convincente la tesi della Maselli secondo cui, qualora venisse decretata la decadenza del suo ideogramma, la sua pubblicità con il marchio WELLNESS avrebbe una vasta ricaduta a vantaggio di un concorrente che successivamente lo registrasse a proprio nome. Anche se così fosse, tale conseguenza sarebbe più logica che negare la decadenza in ragione del fatto che l'impresa ha pubblicizzato prodotti che poi non vende, poiché in tal caso i suoi sforzi per far conoscere la gassosa non recherebbero beneficio neanche all'impresa stessa, data la

sua assenza dal mercato delle bevande analcoliche.

55. Accettare la tesi della Maselli vorrebbe dire, pertanto, conferire cittadinanza ad un uso ostruzionista dei marchi con gli stessi risultati dell'uso puramente simbolico, giacché si verrebbero ad avere simboli non presenti sul mercato di interesse e si provocherebbe uno sbarramento ingiustificato alla registrazione di marchi.

56. Riassumendo, un marchio che non partecipa al gioco della concorrenza nel mercato dei prodotti per cui è stato registrato, unico terreno su cui si dispiegherebbe la forza della sua funzione di garanzia di origine nel distinguere le merci che portano quel marchio dai prodotti di altra provenienza, non configura un uso effettivo ai sensi della direttiva 89/104/CEE, neanche qualora la merce provvista del segno costituisca un mezzo pubblicitario per incrementare le vendite di altri prodotti con marchio identico.

57. Non resta altra possibilità che risolvere negativamente la questione sottoposta alla Corte, poiché la tutela dei marchi non consiste nella mera garanzia dei diritti derivanti dalla registrazione, bensì nella salvaguardia di posizioni di mercato, e l'obbligo di uso diventa lo strumento più adatto a dirimere conflitti che non hanno una giustificazione economica²⁷.

26 — U. Bous, *op. cit.*, pag. 389.

27 — A. Von Mühlendahl/D. Ohlgart, *op. cit.*, pag. 61.

VI — Conclusioni

58. Alla luce di quanto precedentemente illustrato, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale posta dall'Oberster Patent- und Markensenat, dichiarando che:

«Gli artt. 10, n. 1, e 12, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, devono interpretarsi nel senso che non vi è uso effettivo di un marchio ove questo sia utilizzato per bevande analcoliche che il titolare cede a titolo gratuito agli acquirenti di prodotti tessili venduti da tale titolare dopo la conclusione del contratto di compravendita».