

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

10 aprile 2008*

Nel procedimento C-102/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), con decisione 16 febbraio 2007, pervenuta in cancelleria il 21 febbraio 2007, nella causa

adidas AG,

adidas Benelux BV,

contro

Marca Mode CV,

C&A Nederland CV,

H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV,

Vendex KBB Nederland BV,

* Lingua processuale: l'olandese.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore) e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 dicembre 2007,

considerate le osservazioni presentate:

- per la adidas AG e per la adidas Benelux BV, dai sigg. G. Vos e A. Quaedvlieg, advocaten;
- per la Marca Mode CV e la Marca CV, dal sig. J. Brinkhof, advocaat;
- per la H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV, dal sig. G. van Roeyen, advocaat;
- per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

— per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. Gibbs, in qualità di agente, assistita dal sig. M. Edenborough, barrister;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Wils, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 gennaio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- ¹ La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
- ² Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone la adidas AG e la adidas Benelux BV alla Marca Mode CV (in prosieguo: la «Marca Mode»), alla C&A Nederland CV (in prosieguo: la «C&A»), alla H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV (in prosieguo: la «H&M») e alla Vendex KBB Nederland BV (in prosieguo: la «Vendex»), relativamente all'estensione della protezione dei marchi figurativi a tre bande di cui la adidas AG è titolare.

Ambito normativo

3 L'art 3 della direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», stabilisce, al n. 1:

«l. Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa;

b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;

c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

d) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;

e) i segni costituiti esclusivamente:

- dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
- dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;

(...».

⁴ L'art. 3, n. 3, della direttiva enuncia:

«Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa».

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

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

- a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

- b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

- 6 L'art. 6 della direttiva, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», prevede, al n. 1:

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

- 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,

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

7 L'art. 12 della direttiva, intitolato «Motivi di decadenza», enuncia, al n. 2:

«Il marchio di impresa è suscettibile (...) di decadenza quando esso dopo la data di registrazione:

- a) è 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;

(...)

Causa principale e questioni pregiudiziali

- 8 La società adidas AG è titolare di marchi figurativi costituiti da tre bande verticali parallele, di uguale larghezza, che sono apposte lateralmente su capi di abbigliamento sportivo e casual, ed il cui colore contrasta con il colore principale di questi capi.
- 9 La società adidas Benelux BV è titolare di una licenza esclusiva per il Benelux concessa dalla adidas AG.
- 10 La Marca Mode, la C&A, la H&M e la Vendex sono imprese concorrenti che esercitano il commercio nel settore tessile.
- 11 Dopo aver constatato che alcuni di questi concorrenti avevano cominciato a mettere in vendita capi di abbigliamento sportivo e casual sui quali figurano due bande parallele il cui colore contrasta con il colore principale di questi ultimi, la adidas AG e la adidas Benelux BV (in prosieguo, congiuntamente, la «adidas») hanno avviato dinanzi al Rechtbank te Breda un procedimento sommario nei confronti della H&M nonché un'azione nel merito nei confronti della Marca Mode e della C&A, affinché fosse vietato a queste imprese di utilizzare qualsiasi segno costituito dal motivo a tre bande registrato su domanda della adidas o da un motivo corrispondente ad esso, quale il motivo a due bande parallele utilizzato da queste imprese.
- 12 La Marca Mode, la C&A, la H&M e la Vendex hanno, dal canto loro, proposto domande dinanzi al Rechtbank te Breda affinché quest'ultimo dichiarasse che esse erano libere di far figurare due bande a fini decorativi su capi di abbigliamento sportivo e casual.

- 13 Con sentenza 2 ottobre 1997, il presidente del Rechtbank te Breda, statuendo nel procedimento sommario, ha ingiunto alla H&M di cessare di utilizzare nel Benelux il segno costituito dal motivo a tre bande registrato su domanda della adidas o qualsiasi altro segno ad esso corrispondente, quale il motivo a due bande utilizzato dalla H&M.
- 14 Con una sentenza interlocutoria del 13 ottobre 1998, il Rechtbank te Breda ha dichiarato che vi era stata violazione dei marchi di cui la adidas è titolare.
- 15 Le sentenze 2 ottobre 1997 e 13 ottobre 1998 hanno costituito oggetto di appello dinanzi al Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.
- 16 Con sentenza 29 marzo 2005, il Gerechtshof te 's-Hertogenbosch ha annullato le sentenze 2 ottobre 1997 e 13 ottobre 1998 e, statuendo esso stesso sulla controversia, ha respinto sia la domanda della adidas che quelle della Marca Mode, della C&A, della H&M e della Vendex in quanto, da un lato, non vi era stata violazione dei marchi di cui la adidas è titolare e, dall'altro, le domande presentate dalla Marca Mode, dalla C&A, dalla H&M e dalla Vendex avevano una portata troppo generica.
- 17 Il Gerechtshof te 's-Hertogenbosch ha precisato che un motivo a tre bande come quello che è stato registrato su domanda della adidas è di per sé poco distintivo, ma, a causa degli sforzi pubblicitari sostenuti dalla adidas, i marchi di cui questa è titolare hanno acquisito un carattere distintivo considerevole e sono divenuti notoriamente conosciuti. I detti marchi beneficerebbero quindi di una protezione estesa per quanto riguarda il motivo a tre bande. Tuttavia, dato che le bande e i semplici motivi a bande sono, in via di principio, segni che devono rimanere disponibili e che non si prestano quindi ad un diritto esclusivo, i marchi di cui la adidas è titolare non potrebbero offrire una qualsiasi protezione contro l'uso di motivi a due bande.

18 L'adidas ha presentato ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, affermando che, nella struttura del regime introdotto dalla direttiva, l'imperativo di disponibilità deve essere preso in considerazione solo all'atto dell'applicazione degli impedimenti alla registrazione o dei motivi di nullità previsti all'art. 3 della direttiva.

19 In tale contesto lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1) Se, ai fini della determinazione dell'ambito di tutela di un marchio consistente in un segno intrinsecamente privo di carattere distintivo o in un'indicazione rispondente alla descrizione di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, ma che attraverso l'uso abbia acquisito carattere distintivo e sia stato oggetto di registrazione, occorra tenere conto dell'interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità di determinati segni per gli altri operatori offerenti prodotti o servizi analoghi.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se vi sia differenza qualora i segni in esame, da tenere disponibili, vengano considerati dal pubblico rilevante come segni distintivi di prodotti, oppure come semplice decorazione.
- 3) In caso di soluzione affermativa della questione n. 1, se vi sia differenza qualora il segno contestato dal titolare del marchio sia privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, oppure costituisca un'indicazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva».

Sulle questioni pregiudiziali

- 20 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza in quale misura occorra tener conto dell'interesse generale consistente nel non restringere indebitamente la disponibilità di taluni segni all'atto della valutazione dell'estensione del diritto esclusivo del titolare di un marchio.
- 21 Il detto giudice ha formulato tale domanda in relazione al motivo a tre bande registrato su domanda dell'adidas, che ha acquisito un carattere distintivo con l'uso. In particolare, esso chiede se, allorché terzi utilizzano segni identici o similari al marchio di cui trattasi senza il consenso del titolare di quest'ultimo e fanno valere a sostegno di tale uso l'imperativo di disponibilità, si debba accertare se i detti segni siano considerati o meno dal pubblico interessato come decorativi, se siano o meno privi di carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva, e se abbiano o meno carattere descrittivo ai sensi del suo art. 3, n. 1, lett. c).

Considerazioni preliminari

- 22 Come ha ricordato l'avvocato generale ai paragrafi 33 e segg. delle sue conclusioni, esistono considerazioni di interesse generale, relative in particolare alla necessità di una concorrenza non falsata, le quali raccomandano che taluni segni possano essere utilizzati liberamente da tutti gli operatori economici.
- 23 Come la Corte ha già dichiarato, questo imperativo di disponibilità costituisce la ratio che è alla base di taluni impedimenti alla registrazione enunciati all'art. 3 della direttiva (v., in tal senso, segnatamente, sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97

e C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779, punto 25; , cause da C-53/01 a C-55/01, Linde e a., Racc. pag. I-3161, punto 73, e 6 maggio 2003, causa C-104/01, Libertel, Racc. pag. I-3793, punto 53).

- 24 Inoltre, l'art. 12, n. 2, lett. a), della direttiva prevede che il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza quando, dopo la registrazione, è divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale del prodotto o del servizio per il quale è registrato. Con tale disposizione, il legislatore comunitario ha proceduto al contemperamento degli interessi del titolare di un marchio e di quelli dei suoi concorrenti connessi alla disponibilità dei segni (v. sentenza 27 aprile 2006, causa C-145/05, Levi Strauss, Racc. pag. I-3703, punto 19).
- 25 Se risulta così che l'imperativo di disponibilità svolge un ruolo pertinente nell'ambito degli artt. 3 e 12 della direttiva, si deve constatare che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale oltrepassa tale ambito, poiché solleva la questione se l'imperativo di disponibilità costituisca un criterio di valutazione, dopo la registrazione di un marchio, al fine di delimitare l'estensione del diritto esclusivo del titolare del marchio. Infatti, la Marca Mode, la C&A, la H&M e la Vendex non cercano di ottenere una dichiarazione di nullità ai sensi del detto art. 3 o di decadenza ai sensi del detto art. 12, ma invocano la necessità di disponibilità di motivi a bande diversi da quello registrato su domanda dell'adidas, al fine di far valere il loro diritto di utilizzare tali motivi senza il consenso di questa.
- 26 Orbene, allorché un terzo si avvale dell'imperativo di disponibilità per far valere il suo diritto di utilizzare un segno diverso da quello registrato su domanda del titolare del marchio, la pertinenza di un tale argomento non può essere valutata nell'ambito degli artt. 3 e 12 della direttiva, ma deve essere esaminata in relazione all'art. 5 della direttiva, che riguarda la protezione del marchio registrato contro l'utilizzo di segni da parte di terzi, nonché in relazione all'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva, se il segno di cui trattasi rientra nel campo di applicazione di tale disposizione.

Sull'interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva

- 27 Conferendo al titolare di un marchio il diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile, in caso di rischio di confusione, ed elencando gli usi di un segno siffatto che possono essere vietati, l'art. 5 della direttiva è diretto a tutelare il titolare stesso contro usi di segni idonei a ledere tale marchio (v., in tal senso, sentenza Levi Strauss, cit., punto 14).
- 28 Il rischio di confusione costituisce la condizione specifica della protezione conferita dal marchio registrato, in particolare contro l'uso da parte di terzi di segni non identici. La Corte ha definito questa condizione come il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (v. sentenze 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17, nonché 6 ottobre 2005, causa C-120/04, Medion, Racc. pag. I-8551, punti 24 e 26).
- 29 Secondo il decimo 'considerando' della direttiva, la valutazione dell'esistenza di un tale rischio «dipende da numerosi fattori e, segnatamente, dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati». Il rischio di confusione deve essere quindi oggetto di valutazione globale tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. sentenze 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 22; 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 40, e Medion, cit., punto 27).
- 30 Non può rientrare tra questi fattori pertinenti la circostanza che esiste, per gli operatori economici, una necessità di disponibilità del segno. Infatti, come risulta dalla formulazione dell'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva e dalla giurisprudenza sopra citata, la questione dell'esistenza di un rischio di confusione deve essere risolta fondandosi

sulla percezione, da parte del pubblico, dei prodotti coperti dal marchio del titolare, da un lato, e dei prodotti coperti dal segno utilizzato dal terzo, dall'altro.

31 Inoltre, segni che devono restare disponibili in linea di principio per tutti gli operatori economici sono suscettibili di essere utilizzati in maniera abusiva al fine di creare una confusione nella mente del consumatore. Se, in un tale contesto, il terzo potesse avvalersi dell'imperativo di disponibilità per utilizzare liberamente un segno pur tuttavia simile al marchio, senza che il titolare di quest'ultimo possa opporvisi facendo valere un rischio di confusione, si pregiudicherebbe l'applicazione effettiva della regola prevista all'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva.

32 Questa considerazione vale in particolare per i motivi a bande. Come l'adidas ha ammesso nella parte introduttiva delle sue osservazioni, i motivi a bande in quanto tali sono disponibili e possono quindi essere apposti in molti modi su capi di abbigliamento sportivi e casual da tutti gli operatori. Tuttavia, i concorrenti dell'adidas non possono essere autorizzati a ledere il motivo a tre bande registrato su domanda di quest'ultima apponendo sui capi di abbigliamento sportivo e casual che commercializzano motivi a bande talmente simili a quello registrato su domanda dell'adidas da dare adito a un rischio di confusione per il pubblico.

33 Spetterà al giudice nazionale verificare se sussista un tale rischio di confusione. Al fine di questa verifica è utile esaminare il quesito del giudice nazionale relativo alla necessità di accertare se il pubblico percepisca il segno utilizzato dal terzo come un semplice ornamento del prodotto di cui trattasi.

34 A tal riguardo, occorre rilevare che la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita dall'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.

35 Nella fattispecie, occorrerà valutare se il consumatore medio, allorché percepisce capi di abbigliamento sportivo e casual sui quali sono apposti motivi a bande negli stessi punti e con le stesse caratteristiche del motivo a bande registrato su domanda dell'adidas, con la sola differenza che essi sono composti da due e non da tre bande, possa essere tratto in inganno sull'origine di tale prodotto, credendo che questo venga commercializzato dalla adidas AG, dalla adidas Benelux BV o da un'impresa collegata economicamente ad esse.

36 Come risulta dal decimo 'considerando' della direttiva, questa valutazione non dipende unicamente dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno, ma anche dalla facilità con cui il segno può essere associato al marchio in considerazione, in particolare, della notorietà di quest'ultimo sul mercato. Infatti, più il marchio è noto, maggiore sarà il numero di operatori che vorranno utilizzare segni simili. La presenza sul mercato di una grande quantità di prodotti coperti da segni simili potrebbe ledere il marchio in quanto rischia di diminuire il suo carattere distintivo e di mettere in pericolo la sua funzione essenziale, che è di garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti di cui trattasi.

Sull'interpretazione dell'art. 5, n. 2, della direttiva

37 È pacifico tra le parti nella causa principale che il motivo a tre bande registrato su domanda dell'adidas costituisce un marchio che gode di notorietà. Inoltre, è pacifico

che la normativa vigente nei Paesi Bassi contiene la regola di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva. Del resto, la Corte ha precisato che l'art. 5, n. 2, della direttiva si applica anche in relazione ai prodotti e ai servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato (v., in tal senso, sentenze 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Davidoff, Racc. pag. I-389, punto 30, nonché 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, Racc. pag. I-12537, punti 18-22)

38 Il motivo a tre bande registrato su domanda dell'adidas beneficia quindi sia della protezione conferita dall'art. 5, n. 1, della direttiva sia di quella rafforzata, stabilita al n. 2, dello stesso articolo (v., per analogia, sentenza Davidoff, cit., punti 18 e 19).

39 In tale contesto occorre risolvere la domanda di pronuncia pregiudiziale anche dal punto di vista di quest'ultima disposizione, che riguarda specificamente la protezione dei marchi che godono di notorietà.

40 L'art. 5, n. 2, della direttiva introduce, a favore dei marchi che godono di notorietà, una protezione la cui attuazione non richiede l'esistenza di un rischio di confusione. Infatti, questa disposizione si applica a situazioni in cui la condizione specifica della tutela è costituita da un uso senza giusta causa del segno controverso che consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio oppure arreca loro pregiudizio (sentenze sopra citate Marca Mode, punto 36, nonché Adidas-Salomon e Adidas Benelux, punto 27).

41 I pregiudizi di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio e il segno, a causa del quale il pubblico interessato mette in relazione il segno e il marchio, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi, pur non confondendoli. Non è dunque richiesto che il grado di

somiglianza tra il marchio notorio e il segno utilizzato dal terzo sia tale da generare, nel pubblico interessato, un rischio di confusione. È sufficiente che il grado di somiglianza tra il marchio notorio e il segno abbia come effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso tra il segno e il marchio (v. sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux, cit., punti 29 e 31).

42 L'esistenza di un tale nesso deve essere oggetto di valutazione globale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti (sentenza Adidas-Salomon e Adidas Benelux, cit., punto 30).

43 Si deve constatare che l'imperativo di disponibilità è estraneo sia alla valutazione del grado di somiglianza tra il marchio notorio ed il segno utilizzato dal terzo sia al nesso che potrebbe essere stabilito dal pubblico interessato tra il detto marchio e il detto segno. Non può quindi costituire un elemento pertinente per verificare se l'uso del segno tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio oppure arrechi loro pregiudizio.

Sull'interpretazione dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva

44 L'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva stabilisce che il titolare di un marchio non può vietare ai terzi l'uso, nel commercio, di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio, purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

- 45 Limitando così gli effetti del diritto esclusivo del titolare del marchio, l'art. 6 della direttiva mira a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci nonché 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 CE intende introdurre e conservare (v. sentenza 17 marzo 2005, causa C-228/03, Gillette Company e Gillette Group Finland, Racc. pag. I-2337, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
- 46 Più specificamente, l'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva mira a salvaguardare la possibilità per tutti gli operatori economici di utilizzare indicazioni descrittive. Questa disposizione costituisce quindi, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 75 e 78 delle sue conclusioni, un'espressione dell'imperativo di disponibilità.
- 47 Tuttavia, l'imperativo di disponibilità non può in alcun caso costituire una limitazione autonoma degli effetti del marchio che si aggiunge a quelle esplicitamente previste all'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva. Occorre a tal riguardo sottolineare che, affinché un terzo possa far valere le limitazioni degli effetti del marchio contenute all'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva e avvalersi in tale contesto dell'imperativo di disponibilità che è alla base di tale disposizione, occorre che l'indicazione da esso utilizzata sia, come richiede tale disposizione, relativa a una delle caratteristiche del prodotto commercializzato o del servizio fornito da questo terzo (v., in tal senso, sentenze Windsurfing Chiemsee, cit., punto 28, e 25 gennaio 2007, causa C-48/05, Adam Opel, Racc. pag. I-1017, punti 42-44).
- 48 Nella fattispecie, dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni presentate dai concorrenti dell'adidas dinanzi alla Corte risulta che questi ultimi fanno valere come giustificazione dell'utilizzo dei motivi a due bande controversi il carattere puramente decorativo di questi ultimi. Ne deriva che l'apposizione, da parte di questi concorrenti, di motivi a bande su capi di abbigliamento non mira a fornire un'indicazione relativa a una delle caratteristiche di questi prodotti.

49 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono occorre rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale dichiarando che la direttiva deve essere interpretata nel senso che non si può tener conto dell'imperativo di disponibilità all'atto della valutazione dell'estensione del diritto esclusivo del titolare d'un marchio, salvo nella misura in cui trova applicazione la limitazione degli effetti del marchio definita all'art. 6, n. 1, lett. b), della detta direttiva.

Sulle spese

50 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, deve essere interpretata nel senso che non si può tener conto dell'imperativo di disponibilità all'atto della valutazione dell'estensione del diritto esclusivo del titolare d'un marchio, salvo nella misura in cui trova applicazione la limitazione degli effetti del marchio definita all'art. 6, n. 1, lett. b), della detta direttiva.

Firme