

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

F. G. JACOBS

presentate il 13 marzo 1990*

*Signor Presidente,
Signori Giudici,*

I — Antefatti della causa

1. Questa causa concerne una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Bundesgerichtshof (Corte suprema federale tedesca). Essa riguarda in primo luogo la relazione tra il principio della libera circolazione delle merci di cui agli artt. 30 e 34 del Trattato CEE e l'eccezione a detto principio stabilita all'art. 36 in ordine a restrizioni « giustificate da motivi (...) di tutela della proprietà industriale e commerciale ». La presente causa costituisce il seguito della causa 192/73, Van Zuylen/HAG (Racc. 1974, pag. 731). Inevitabilmente quella causa e la presente diverranno note rispettivamente come HAG I e HAG II. Sono espressioni comode e io stesso ne farò uso.

2. L'attrice nella causa principale, la HAG GF AG (in prosieguo: la « HAG Bremen »), è una società tedesca con sede in Brema. Essa è stata fondata nel 1906 e le sue principali attività, sorte dalla scoperta del primo procedimento per decaffeinare il caffè, sono state per lungo tempo la produzione e la distribuzione di caffè decaffeinato. Nel 1907 ha depositato a suo nome in Germania il marchio « HAG ». L'anno seguente lo stesso

marchio venne registrato in Belgio e in Lussemburgo. Nel 1927 essa costituì in Belgio un'affiliata, avente il marchio « Caffè HAG SA », interamente posseduta e controllata dall'attrice. Nel 1935 essa trasferì alla controllata i marchi registrati in Belgio ed in Lussemburgo. Nel 1944 l'intero patrimonio della controllata, compresi i marchi registrati in Belgio ed in Lussemburgo, venne sequestrato come proprietà del nemico. La società venne venduta in blocco alla famiglia Van Oevelen. Nel 1971 i marchi, mutati frattanto in marchi Benelux, furono ceduti alla Van Zuylen Frères, ditta con sede a Liegi.

3. Quando nel 1972 la Hag Bremen iniziò ad esportare caffè in Lussemburgo sotto il marchio « Kaffee HAG », la Van Zuylen Frères intentò un'azione per contraffazione dinanzi al giudice lussemburghese. Tale causa fu all'origine della decisione pregiudiziale nella causa HAG I, in cui la Corte dichiarò:

« Il fatto che in uno Stato membro venga impedita la distribuzione di una merce contrassegnata da un marchio depositato in un altro Stato membro, e ciò per l'unica ragione che nel primo Stato esiste un marchio identico, avente la stessa origine, è incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune ».

* Lingua originale: l'inglese.

4. Le implicazioni di questa pronuncia sembrano evidenti. Essa era redatta in termini talmente ampi da fornire l'impressione che, se la Van Zuylen non poteva avvalersi del suo marchio Benelux per impedire alla HAG Bremen di vendere sotto questo marchio caffè in Lussemburgo (ed anche in Belgio), neppure la HAG Bremen poteva avvalersi del suo marchio tedesco per impedire alla Van Zuylen di rifornire il mercato tedesco sotto lo stesso marchio. La Van Zuylen tuttavia non aveva tentato di farlo. Per i successivi dieci anni la HAG Bremen continuò a godere indisturbata dell'uso del marchio HAG in Germania.

5. Nel 1979 l'impresa Van Zuylen Frères venne acquistata da una società svizzera attualmente denominata Jacobs Suchard AG, leader sul mercato del caffè in Germania. Da quanto risulta dalle osservazioni della HAG Bremen, la Jacobs Suchard AG rinunciò alle attività complessive della Van Zuylen nell'ambito del caffè conservando soltanto la struttura dell'impresa ed il marchio HAG. L'impresa venne trasformata in una controllata al 100% della Jacobs Suchard AG sotto il nome di SA CNL-SUCAL NV (in prosieguo: la « HAG Belgio »).

6. Nel 1985 la HAG Belgio iniziò a vendere sul mercato tedesco, sotto il marchio HAG, caffè decaffeinato. La HAG Bremen, la quale sostiene che « Kaffee HAG » ha raggiunto la condizione di marchio celebre in Germania e che il suo prodotto, grazie a un nuovo procedimento di fabbricazione, è superiore per qualità al caffè fornito dalla HAG Belgio, si rivolse al giudice tedesco competente onde veder ingiungere alla HAG Belgio di non trasgredire il suo diritto di marchio. La HAG Bremen vinse la causa presso il Landgericht di Amburgo e, in appello, dinanzi allo Hanseatisches Oberlandesgericht. La HAG Belgio ricorse per cas-

sazione dinanzi al Bundesgerichtshof, che ai sensi dell'art. 177, n. 3, del Trattato CEE, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se sia compatibile con le norme sulla libera circolazione delle merci (art. 30, 36 del Trattato CEE) — visto anche l'art. 222 del Trattato CEE — l'opposizione di un'impresa stabilita in uno Stato membro A, in forza dei suoi diritti nazionali alla denominazione commerciale e di marchio, all'importazione di merci analoghe da parte di un'impresa stabilita in altro Stato membro B, qualora in detto Stato B tali merci siano state legalmente contrassegnate da un segno distintivo il quale:

- a) è confondibile con la ditta e con i marchi la cui tutela nello Stato A è garantita all'impresa ivi stabilita,
- b) originariamente, nello Stato B, era appartenuta anche all'impresa stabilita nello Stato A, come marchio depositato successivamente rispetto ad uno protetto nello Stato A, e dalla predetta impresa esso era stato ceduto ad una sua controllata facente parte dello stesso gruppo costituita nello Stato B,
- c) a seguito dell'espropriazione di detta controllata da parte dello Stato B, era stato ceduto, assieme all'impresa posta sotto sequestro ed in quanto parte del patrimonio aziendale, ad un terzo, il quale a sua volta ha ceduto la dicitura al dante causa dell'impresa che attualmente esporta nello Stato A le merci così contrassegnate.

- 2) Nel caso di soluzione negativa della questione n. 1:

Se il giudizio sarebbe diverso qualora fossero contestualmente presenti tutti i presupposti separatamente menzionati nelle questioni nn. 2 e 3 ».

Se la questione proposta debba essere diversamente risolta qualora il segno distintivo protetto nello Stato A sia ivi divenuto un marchio "celebre" ed in conseguenza di una sua straordinaria notorietà ci si debba attendere che, ove un marchio analogo sia usato da una terza impresa, l'informazione del consumatore sulla provenienza aziendale della merce non possa essere garantita con mezzi che non compromettono la libera circolazione delle merci.

- 3) In alternativa, e sempre nel caso di soluzione negativa della questione n. 1:

Se identica soluzione valga anche qualora il consumatore dello Stato A ricollegli al segno distintivo ivi protetto non solo idee circa la provenienza aziendale delle merci così contrassegnate, ma altresì circa determinate loro caratteristiche, specialmente qualitative, e queste aspettative non siano soddisfatte dalle merci importate dallo Stato B con la stessa dicitura.

- 4) Nel caso di soluzione negativa di tutte le tre questioni sinora poste:

Questione 1

II — Principali problemi posti dalla questione

7. Se ci si accosta alla questione n. 1 alla luce della sentenza della Corte nella causa HAG I, si può sostenere che essa sollevi due punti di estrema importanza. In primo luogo, la causa solleva direttamente il problema se la dottrina della « stessa origine », come è a tutti nota, che la Corte ha formulato nella sentenza HAG I sia esatta; e benché le situazioni cui la dottrina si applica siano probabilmente rare, cosicché le implicazioni del fatto di mantenerla o di abbandonarla siano di portata relativamente limitata, tuttavia è di fondamentale interesse la possibilità di capovolgere completamente la precedente giurisprudenza. In secondo luogo, la questione ha implicazioni che vanno al di là della dottrina dell'origine comune, tale da coinvolgere categorie di marchi di gran lunga più ampie. Per comprensibili ragioni taluni di questi punti fondamentali non sono pienamente approfonditi dalle parti. Vincente nella causa HAG I, la HAG Bremen non desidera che quella sentenza venga disattesa; essa è solo interessata a restringerne l'estensione. La HAG Belgio, per contro, sostiene che la precedente sentenza va confermata e che la suddetta dottrina va applicata nella fattispecie. Di conseguenza, nessuna delle parti affronta i problemi fondamentali che portano a stabilire se il principio espresso nella HAG I sia valido. Questi problemi non sono stati neppure pienamente esaminati da quanti hanno preso parte al procedimento. Prima di cercare di risolvere

questi problemi, esaminerò innanzitutto le pertinenti disposizioni del Trattato e poi prenderò in considerazione i principi più importanti deducibili dalla giurisprudenza della Corte nel settore della proprietà intellettuale.

III — Le disposizioni pertinenti del Trattato e la disciplina comunitaria

8. L'art. 30 del Trattato recita:

« Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente ».

L'art. 36 del Trattato recita, nella parte che viene in rilievo:

« Le disposizioni degli artt. da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di (...) tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ».

L'art. 222 del Trattato recita:

« Il presente Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri ».

Infine, l'art. 85, n. 1 del Trattato — che non attiene direttamente alla fattispecie ma

di cui occorre tener conto perchè contiene uno dei criteri essenziali per valutare se un particolare comportamento sia accettabile sotto il profilo del diritto comunitario — recita:

« Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ».

9. Gli artt. 30 e 36 manifestano un conflitto tra due interessi concorrenti. Da un lato, l'art. 30, insieme con i successivi articoli, esprime il principio fondamentale della libera circolazione delle merci; dall'altro, l'art. 36 tutela, tra l'altro, i diritti di proprietà intellettuale, che a causa della loro natura territoriale, inevitabilmente ostacolano la libera circolazione delle merci. Lo stesso art. 36 contribuisce entro certi limiti a spiegare come il conflitto vada risolto. Emerge dal dettato dell'articolo che non tutte le restrizioni sul commercio determinate dai diritti di proprietà intellettuale sono escluse dal divieto stabilito dall'art. 30. Per essere esclusa dal divieto, una restrizione deve, in primo luogo, essere « giustificata » ai sensi del primo capoverso dell'art. 36. In secondo luogo, essa non deve costituire un « mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri » ai sensi della seconda frase dell'art. 36.

10. In coerenza con la sua natura di trattato quadro, il Trattato CEE non contiene una serie tassativa di norme che disciplinano la situazione dei diritti di proprietà intellettuale nel diritto comunitario. Esso fornisce

solamente un'ossatura. Il compito di ricoprire di carne quest'ultima spetta al legislatore comunitario e alla Corte di giustizia. In materia di diritto di marchio il legislatore non è stato attivo come avrebbe potuto, avendo preso solo due iniziative principali, una delle quali — la proposta di regolamento del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1984, C 230, pag. 1) — non è stata ancora portata a termine. L'unico provvedimento finora adottato è la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 (89/104/CEE) relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi d'impresa (GU 1989 L 40, pag. 1, in prosieguo: la « direttiva sui marchi »). Mi soffermerò in seguito sull'importanza di questa direttiva nella fattispecie.

IV — Principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte

11. Tenuto conto della modesta attività legislativa in ordine ai marchi e alla proprietà intellettuale in genere, il compito di conciliare gli interessi concorrenti di cui agli artt. 30 e 36 del Trattato è spettato principalmente alla Corte. Essa ha elaborato tre principi fondamentali, che hanno svolto un ruolo centrale nell'intero settore della proprietà intellettuale ed hanno tutti origine nella sentenza nella causa 78/70, *Deutsche Grammophon/Metro* (Racc. 1971, pag. 487).

i) Benché il Trattato non pregiudichi l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale, vi sono nondimeno casi in cui l'esercizio di tali diritti può essere limitato dai divieti sanciti dal Trattato (si veda, ad esempio, *Deutsche Grammophon*, punto 11 della motivazione).

ii) L'art. 36 consente deroghe alla libera circolazione delle merci solo in quanto siano indispensabili per la tutela dei di-

ritti che costituiscono oggetto specifico del tipo di proprietà intellettuale di cui trattasi (*Deutsche Grammophon*, loc. cit.). Forse il principale vantaggio di questa formula, oltre a delimitare l'ambito di applicazione delle eccezioni ammesse dall'art. 36, consiste nel consentire sottili distinzioni a seconda del tipo di proprietà intellettuale di cui trattasi.

iii) Il diritto esclusivo del titolare di proprietà intellettuale si esaurisce per i prodotti di cui trattasi non appena esso li mette in circolazione in un qualunque luogo all'interno del mercato comune. Detto in modo più completo, « il titolare di diritti di proprietà industriale e commerciale tutelati dalle norme di uno Stato membro non può richiamare tali norme per opporsi all'importazione o alla messa in commercio di un prodotto legittimamente posto in commercio in un altro Stato membro da lui stesso, col suo consenso o da persone a lui legate da vincoli di dipendenza giuridica od economica » (si veda, ad esempio, sentenza in causa 144/81, *Keurkoop/Nancy Kean Gifts*, Racc. 1982, pag. 2853, in particolare pag. 2873, una tra le numerose cause che conferma il principio enunciato per la prima volta nella sentenza nella causa *Deutsche Grammophon*).

12. Inoltre, la Corte ha elaborato il principio che i diritti attribuiti, ai sensi della normativa nazionale, da un marchio (o presumibilmente da qualunque altra forma di proprietà intellettuale) non possono essere utilizzati in modo tale da far venir meno le regole della concorrenza del Trattato (cause riunite 56 e 58/64, *Consten e Grundig/Commissione*, Racc. 1966, pag. 429, in par-

ticolare pag. 500; causa 35/83, BAT/Commissione, Racc. 1985, pag. 363, in particolare pag. 385). L'esercizio di questi diritti non deve derivare da accordi o da pratiche concordate che abbiano l'oggetto o l'effetto di isolare o di ripartire il mercato comune, in contrasto con il disposto dell'art. 85 del Trattato (si veda causa 51/75, EMI Records/CBS United Kingdom, Racc. 1976, pag. 811). In particolare, il titolare di un marchio non può farne uso per innalzare « frontiere stagne fra Stati membri » cedendo il marchio a diverse persone in diversi Stati membri (causa 40/70, Sirena/Eda, Racc. 1971, pag. 69, in particolare pag. 82, punto 10 della motivazione).

13. Su questo sfondo va considerata la dottrina dell'origine comune, per cui se marchi simili o identici aventi la stessa origine sono detenuti da persone diverse in diversi Stati membri, il titolare di uno dei marchi non può basarsi su quest'ultimo per impedire l'importazione di prodotti legalmente messi in commercio con l'altro marchio dal suo titolare in un altro Stato membro. La dottrina dell'origine comune venne formulata dalla Corte nella causa HAG I e confermata nella causa 119/75, Terrapin/Terranova (Racc. 1976, pag. 1039). La soluzione della causa HAG II dipenderà in larga misura dal se tale dottrina vada riconosciuta come espressione legittima del diritto comunitario.

14. Raffrontando i quattro principi sopra enunciati e la dottrina dell'origine comune con le disposizioni degli artt. 30, 36, 85 e 222 del Trattato, non si può fare a meno di rimanere colpiti da una certa discrepanza. Mentre i quattro principi si possono ragionevolmente dedurre da tali norme del Trat-

tato, è molto meno facile trovarvi un fondamento accettabile per la dottrina dell'origine comune. La dicotomia tra sussistenza ed esercizio che figura nel primo principio deriva dal dettato degli artt. 36 e, forse, 222. Poco importa in questo contesto se, come è stato talora sostenuto, l'art. 222 stabilisca una garanzia della proprietà simile a quella propria a diverse costituzioni nazionali, con la conseguenza che il diritto comunitario non può minacciare l'esistenza di diritti di proprietà intellettuale. Comunque ciò è confermato dall'art. 36, che tutela esplicitamente detti diritti, e non è necessario, a mio parere, prendere in esame l'art. 222 a parte. Risulta però parimenti evidente, dal carattere limitato della deroga di cui all'art. 36, che vi sono casi in cui il divieto contemplato dall'art. 30 dovrà essere nondimeno applicato all'esercizio del diritto. La nozione di oggetto specifico contenuta nel secondo principio va essenzialmente correlata alla dicotomia esistenza/esercizio, poiché rende possibile la determinazione, in ordine a ciascun tipo di proprietà intellettuale, dei casi in cui l'esercizio del diritto sarà consentito dal diritto comunitario. Il terzo principio, vale a dire il principio dell'esaurimento dei diritti, è pure solidamente radicato negli artt. 30 e 36. Senza di esso le società commerciali potrebbero, come la Corte ha rilevato nella causa Deutsche Grammophon, isolare i mercati nazionali e ricorrere a pratiche che « rischierebbero di compromettere la realizzazione del (presente) Trattato ». Un provvedimento che faccia salve siffatte pratiche non sarebbe chiaramente « giustificato » ai sensi della prima frase dell'art. 36. Per quanto riguarda il quarto principio sopra menzionato, si tratta di una mera applicazione dell'art. 85.

15. Che ne è allora della dottrina dell'origine comune? È molto meno facile trovare un fondamento di questo principio nel Trattato. Invano si cercherebbe nel Trattato un

fondamento per sostenere che il titolare di un marchio non può essere legittimato ad impedire l'importazione di merci prodotte dal titolare di un marchio parallelo in un altro Stato membro semplicemente per il fatto che i due marchi hanno la stessa origine. Senza voler anticipare il giudizio sulla questione a questo stadio, devo notare che un principio di diritto comunitario per il quale non vi è un sicuro fondamento nel Trattato denota un'origine alquanto dubbia.

V — Natura e funzione dei marchi

16. Prima di approfondire ulteriormente il problema della giustificazione, se ne esista una, della dottrina dell'origine comune formulata nella causa HAG I, ritengo di dover premettere un'osservazione sull'orientamento adottato dalla Corte nelle cause precedenti quanto al problema della natura e della funzione dei marchi. Ex post si possono osservare nella precedente giurisprudenza indizi di un'attitudine esageratamente negativa sul valore dei marchi. Così l'avvocato generale Dutheillet de Lamothe osservava nella causa Sirena (causa 40/70, Racc. 1971, pag. 69, in particolare pag. 87):

« Infatti la tutela del brevetto d'invenzione mira a salvaguardare interessi economicamente e umanamente più elevati che la tutela del marchio.

(...)

Sul piano umano, il debito della collettività nei confronti dell'"inventore" del nome Prep Good Morning (un marchio di crema da barba) non è della stessa natura — è il

meno che si possa dire — del debito contratto nei confronti dell'inventore della penicillina ».

La Corte riprendeva queste osservazioni nella sentenza (punto 7 della motivazione):

« L'esercizio del diritto del marchio è particolarmente atto a contribuire alla ripartizione dei mercati e a pregiudicare quindi la libera circolazione delle merci fra Stati, la quale è essenziale per il mercato comune. Il diritto di marchio si distingue in proposito da altri diritti di proprietà industriale e commerciale in quanto l'oggetto di questi è spesso più importante e degno di maggior tutela dell'oggetto di quello ».

17. Occorre notare che questa concezione dei meriti relativi dei marchi e di altre forme di proprietà intellettuale si fondava su un paragone ingiusto tra un marchio piuttosto banale ed una delle più importanti scoperte nella storia della medicina. Forse paragoni diversi avrebbero prodotto risultati diversi, più favorevoli ai marchi. La verità è che, quantomeno in termini economici, e forse anche « sul piano umano », i marchi non sono meno importanti, e non meno bisognosi di tutela, di ogni altra forma di proprietà intellettuale. Sono, secondo un autore, « né più né meno che la base della maggior parte della concorrenza sul mercato » (W. R. Cornish, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, 2ª edizione, 1989, pag. 393).

18. Come i brevetti, i marchi si giustificano nell'armonica conciliazione tra interessi pubblici e privati. Mentre i brevetti

premano la creatività dell'inventore e pertanto incoraggiano il progresso scientifico, i marchi premiano il produttore che fornisce costantemente prodotti di alta qualità ed incoraggiano pertanto il progresso economico. Senza la tutela del marchio ci sarebbe ben poco incentivo per i produttori a sviluppare nuovi prodotti o a conservare la qualità di quelli esistenti. I marchi sono in grado di raggiungere questo effetto in quanto hanno la funzione di una garanzia, per il consumatore, che tutte le merci contrassegnate da un marchio particolare sono state prodotte direttamente, o sotto il suo controllo, dallo stesso produttore e sono perciò probabilmente di qualità simile. La garanzia di qualità fornita dal marchio non è naturalmente assoluta, perché il produttore può liberamente variare la qualità; tuttavia egli lo fa a proprio rischio e pericolo ed egli stesso — non i suoi concorrenti — pagherà le conseguenze nel caso di diminuzione della qualità. Pertanto, benché i marchi non forniscano nessuna forma di garanzia *legale* della qualità — e questa mancanza possa avere indotto taluni a sottovalutarne l'importanza — essi forniscono in termini economici una siffatta garanzia messa quotidianamente in opera dai consumatori.

19. Un marchio può adempiere il suo ruolo solo se è esclusivo. Qualora il titolare debba dividere il marchio con un concorrente, perde il controllo sulla rinomanza collegata al marchio. La reputazione dei suoi prodotti diminuirà se il concorrente vende prodotti di qualità inferiore. Anche per il consumatore vi saranno conseguenze deleterie, dal momento che la trasparenza dell'indicazione fornita dal marchio sarà compromessa. Il consumatore sarà disorientato e potrà essere indotto in errore.

20. Debbo aggiungere che la Corte, poco dopo la sentenza HAG I, ha modificato il

suo orientamento e ha riconosciuto la duplice funzione dei marchi sopra delineata, vale a dire tutela della celebrità del titolare e protezione del consumatore da confusione ed errore: si veda la sentenza nella causa 16/74, Centrafarm/Winthrop (Racc. 1974, pag. 1183). Ritorno a tempo debito sulla successiva giurisprudenza. Tuttavia l'approccio iniziale alquanto negativo verso i marchi può ben contribuire a far comprendere la decisione nella causa HAG I in quanto tale.

VI — Mancanza di giustificazione della dottrina dell'origine comune nella sentenza HAG I

21. Dal momento che il Trattato fornisce un così scarso fondamento alla dottrina dell'origine comune e che nulla, nella giurisprudenza precedente, lascia trasparire l'esistenza di una siffatta dottrina, ci si sarebbe forse aspettati di trovare nella sentenza della Corte nella causa HAG I una precisa e convincente esposizione delle ragioni che hanno portato a dar vita a questo nuovo principio di diritto comunitario. La motivazione viene ristretta in dieci concisi punti (punti 6-15):

« 6. In forza di queste disposizioni, e in particolare dell'art. 30, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni all'importazione e le misure d'effetto equivalente.

7. Non è esclusa, d'altra parte, ai sensi dell'art. 36, la liceità dei divieti o delle restrizioni imposti all'importazione per motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale.

8. Dalla lettera dell'art. 36, e precisamente dalla seconda frase dello stesso, nonché dal suo contesto, risulta tuttavia che, se pure il Trattato non influisce sull'esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale, in determinate circostanze è possibile che i divieti sanciti dal Trattato influiscano sull'esercizio dei suddetti diritti.

9. In quanto norma eccezionale rispetto ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, l'art. 36 ammette in effetti deroghe alla libera circolazione delle merci solo nella misura in cui tali deroghe appaiono indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale.

10. In ogni caso, perciò, le leggi relative alla tutela dei marchi garantiscono la protezione del legittimo titolare di un marchio contro eventuali contraffazioni da parte di terzi sprovvisti di qualsiasi titolo giuridico al riguardo.

11. L'esercizio del diritto di marchio può contribuire all'isolamento dei mercati e compromettere in tal modo la libera circolazione delle merci tra Stati membri, tanto più che, a differenza di altri diritti di proprietà industriale e commerciale, quello in esame non è soggetto a limiti temporali.

12. È quindi inammissibile che il carattere esclusivo del diritto di marchio, conseguenza della territorialità della legge interna, sia fatto valere dal titolare di un marchio al fine d'impedire la distribuzione, in uno Stato membro, di merci legalmente prodotte sotto un marchio identico, avente la stessa origine, in un altro Stato membro.

13. Questo intento, che si risolverebbe nell'isolamento dei mercati nazionali, è infatti in contrasto con uno degli scopi essenziali del Trattato, quale è la funzione dei mercati nazionali in un mercato unico.

14. Se è vero che in un siffatto mercato sono utili le indicazioni circa l'origine di un prodotto di marca, è pur vero che la relativa informazione del consumatore può essere garantita con altri mezzi, che non compromettano la libera circolazione delle merci.

15. Di conseguenza, il fatto che in uno Stato membro venga impedita la distribuzione di una merce contrassegnata da un marchio depositato in un altro Stato membro, e ciò per l'unica ragione che nel primo Stato esiste un marchio identico, avente la stessa origine, è incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune ».

22. Devo confessare di non trovare tale motivazione del tutto convincente. Essa è, se me lo si consente, viziata sotto diversi aspetti.

— In primo luogo l'accento è posto all'inizio sulla seconda frase dell'art. 36, che non veniva in rilievo, dal momento che non si poteva ragionevolmente sostenere che l'utilizzo da parte della Van Zuylen del suo marchio potesse costituire « un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ».

— In secondo luogo la motivazione è insufficiente, poiché, stabilito al punto 9 che l'art. 36 ammette deroghe solo in quanto esse siano giustificate per la tutela dei diritti, oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale di cui trattasi, non definisce l'oggetto specifico di un

marchio. Infatti, solo parecchi mesi dopo, nella sentenza nella causa 16/74, Centrafarm/Winthrop, già citata, la Corte per la prima volta definì l'oggetto specifico dei diritti di marchio.

- In terzo luogo, l'affermazione, contenuta nel punto 11, secondo cui « l'esercizio del diritto di marchio può contribuire all'isolamento dei mercati » non corrobora il ragionamento in quanto l'affermazione si applica parimenti a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale limitato al territorio di uno Stato membro. Quanto all'argomento secondo cui i diritti di marchio non sono subordinati a limiti temporali, è vero che, a questo proposito, essi hanno effetti virtualmente più duraturi. Per contro, tuttavia, va considerato il fatto che, altrimenti, i marchi danneggiano il libero movimento delle merci e la concorrenza meno di talune altre forme di proprietà intellettuale, quali i brevetti, i diritti di autore e i modelli industriali. Mentre questi ultimi consentono al titolare del diritto di escludere completamente dal mercato le merci del concorrente, il diritto di marchio consente al suo titolare solo di escludere prodotti contrassegnati da quel marchio; un concorrente ha pieno accesso al mercato, purché faccia uso di un marchio differente.

- In quarto luogo, la motivazione è carente, poiché comporta, al punto 12, una conclusione che semplicemente non deriva dalle premesse. Presumibilmente il punto precedente significa che il frazionamento della proprietà di un marchio — vale a dire la sua appartenenza a diverse persone in diversi Stati membri — mira a ripartire i mercati. Ma tale dan-

nosa conseguenza deriva in ogni caso dal frazionamento della proprietà (o piuttosto dalla contemporanea presenza di marchi separati ma simili), a prescindere dal fatto che i marchi abbiano la stessa origine. Perché allora la Corte ha ritenuto talmente importante questo elemento? Infatti il difetto principale della sentenza nella causa HAG I è dovuto al fatto che la Corte non ha spiegato in nessun punto perché il semplice fatto che i marchi fossero della stessa origine dovesse avere importanza, in mancanza di qualsiasi accordo di ripartizione del mercato. Si dovrebbe osservare a questo proposito che la Corte ha dichiarato al punto 5 della motivazione della sentenza che l'art. 85 non poteva essere applicato, dal momento che non sussisteva « alcun rapporto giuridico, finanziario, tecnico od economico » tra le imprese.

VII — Il tentativo di giustificare la dottrina dell'origine comune nella causa Terrapin/Terranova

23. Soltanto due anni dopo, nella causa 119/75, Terrapin/Terranova, già citata, la Corte, forse spinta dalle critiche che avevano accolto la sentenza nella causa HAG I, cercò di chiarire a posteriori la ragione dell'importanza della stessa origine dei marchi. Questa causa riguardava un marchio tedesco ed un marchio britannico, di origine diversa, la cui somiglianza, a parere dei giudici tedeschi, creava confusione. Al punto 6 della motivazione della sentenza, la Corte dichiarava:

« (...) il titolare di diritti di proprietà industriale e commerciale tutelati dalle norme di uno Stato membro non può richiamare tali norme per opporsi all'importazione di un prodotto da lui stesso col suo consenso legittimamente posto in commercio in un altro Stato membro. Lo stesso deve dirsi qualora il diritto che si fa valere sia derivato dal frazionamento, volontario o imposto da provvedimenti delle pubbliche autorità, di un marchio originariamente appartenente ad un unico titolare. In tal caso, infatti, la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore la provenienza del prodotto, è già compromessa dal frazionamento del diritto originario ».

24. Si tratta di un coraggioso tentativo di fornire un valido fondamento alla dottrina dell'origine comune, ma il ragionamento sottostante è a mio parere erroneo. È vero che la funzione essenziale del marchio consiste « nel garantire al consumatore la provenienza del prodotto ». Però il termine « provenienza », in questo contesto, non si riferisce all'origine storica del marchio; esso si riferisce all'origine commerciale dei prodotti. Io penso che il consumatore non sia interessato alla genealogia dei marchi ma a sapere chi abbia fabbricato i prodotti che egli acquista. La funzione del marchio è di indicare al consumatore che tutte le merci vendute con quel marchio sono state prodotte dalla stessa persona o sotto il suo controllo e saranno, con ogni probabilità, della stessa qualità. La funzione essenziale del marchio HAG non è mai stata contestata in Germania, dove è rimasto, fin dall'origine sempre nelle mani di una sola società. Essa non è stata contestata neppure in Belgio e in Lussemburgo fino alla sentenza della Corte nella causa HAG I. Certamente il marchio

ha mutato di proprietà, nel 1944, in Belgio e in Lussemburgo. Ciò può forse aver condotto ad un mutamento di qualità, che può essere stato rilevato o meno dai consumatori in Belgio e in Lussemburgo. Ma ciò poco importa, dal momento che il titolare di un marchio è comunque libero di modificare la qualità dei suoi prodotti. Importa invece che nel corso della sua storia (cioè fino al 1974) il marchio era rimasto, in ciascuno Stato, di esclusiva proprietà di una singola persona che poteva sia conservare la rinomanza connessa al marchio, mantenendo la qualità del prodotto, sia farla venir meno consentendo un deterioramento della qualità. Una volta privato del suo diritto esclusivo all'uso del marchio, il titolare del medesimo perde il potere di influire sulla rinomanza ad esso connessa e perde l'incentivo a produrre merci di alta qualità. Esaminando le cose dal punto di vista del consumatore, il risultato di tutto ciò è assolutamente insoddisfacente poiché il marchio non svolge più la funzione di garanzia dell'origine. Nel migliore dei casi il consumatore è confuso, nel peggiore è indotto in errore. Stando così le cose, è difficile non concludere che la funzione essenziale del marchio è compromessa, il suo oggetto specifico è pregiudicato e — ancor peggio — ne è messa in pericolo l'esistenza stessa. Ma nessuna di queste conseguenze è sorta dal frazionamento del marchio HAG nel 1944; esse sono derivate dalla sentenza della Corte nella causa HAG I.

25. Si può obiettare che l'analisi di cui sopra postula l'esistenza, ancora oggi, di mercati separati, limitati dalle frontiere nazionali e che la questione del se un marchio continui a svolgere la sua funzione come garanzia di origine dev'essere esaminata, non alla luce della situazione esistente nei mercati nazionali separati, ma in una prospettiva comunitaria. Un autore rileva che

milioni di turisti tedeschi trascorrono le loro vacanze in Belgio e che molti belgi si recano in Germania (H. Johannes: « Zum Kaffee-Hag-Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften », *GRUR Int.*, 1975, pag. 111). Se in Belgio si vende solo caffè HAG belga ed in Germania solo caffè Hag tedesco, questi consumatori transnazionali non saranno forse confusi e indotti in errore quanto all'origine delle merci? Apparentemente questo argomento è seducente. Esso non può tuttavia soccorrere la dottrina dell'origine comune per due ragioni:

— primo, il consumatore transnazionale sarà in ogni caso confuso e indotto in errore anche se ambedue i tipi di caffè HAG fossero disponibili in tutti i paesi interessati. Non è infatti in alcun modo possibile evitare confusioni per tali persone fino a quando il marchio continua ad essere frazionato nei diversi paesi visitati (a meno che, naturalmente, si ammetta che i prodotti possono essere differenziati grazie ad un'indicazione distintiva supplementare, un punto su cui ritornerò tra breve). Non mi pare valida la proposta secondo cui, poiché un piccolo numero di consumatori transnazionali è confuso o indotto in errore per quanto riguarda l'origine di taluni prodotti, si dovrebbe, in forza del diritto comunitario, imporre pari confusione od errore ai consumatori nazionali dell'intera Comunità;

— in secondo luogo, la confusione in cui incorrono i consumatori transnazionali in tali situazioni non dipende dal fatto che due marchi abbiano la stessa origine. Il consumatore tedesco, che si reca in

Belgio e compra caffè HAG credendolo della stessa origine commerciale del caffè che è solito comprare a casa, è indotto in errore esattamente come il consumatore tedesco che si reca nel Regno Unito e collega i prodotti della Terrapin con i prodotti della Terranova che gli sono familiari in patria. Che in un caso i due marchi siano della stessa origine mentre nell'altro essi siano di origine diversa non ha rilevanza alcuna.

VIII — La conclusione secondo cui non sussiste alcun fondamento razionale alla dottrina dell'origine comune

26. La scomoda ma inevitabile conclusione che emerge dall'esame di cui sopra è che la dottrina dell'origine comune non è espressione legittima del diritto comunitario. Essa non trova un chiaro fondamento nel Trattato e la sentenza nella causa HAG I non ne ha dimostrato la necessità. Il tentativo di conferirle legittimità a posteriori nella sentenza Terrapin/Terranova non è riuscito per le ragioni sopra ricordate. Benché i problemi causati dal frazionamento della proprietà di marchi identici o confondibili non debbano essere sottovalutati, non vi è, a mio parere, alcun motivo logico per far dipendere la soluzione di tali problemi dal se i marchi hanno la stessa origine. Inoltre sono infondati i timori che l'abbandono della dottrina apra la via a tentativi di ripartizione dei mercati con la cessione di marchi a differenti persone in diversi Stati membri. Detti tentativi possono essere sempre rintuzzati sia ricorrendo all'art. 85 sia applicando il

principio dell'esaurimento dei diritti. Infatti, i quattro principi sopra enunciati ai punti 11 e 12 [vale a dire: i) la dicotomia esistenza/esercizio, ii) la limitazione della tutela dell'oggetto specifico del diritto di cui trattasi, iii) il principio dell'esaurimento dei diritti e iv) l'applicabilità dell'art. 85 alle cessioni di marchi in vista della ripartizione dei mercati] costituiscono un sistema completo che consente di conciliare le esigenze di un mercato unificato con gli interessi dei titolari di proprietà intellettuale e con quelli dei consumatori. Non vi era alcuna lacuna che necessitasse di essere colmata dalla dottrina dell'origine comune.

IX — La difficoltà di conciliare la dottrina dell'origine comune con i successivi sviluppi della giurisprudenza

27. Per quanto riguarda i successivi sviluppi della giurisprudenza, occorre ricordare che la sentenza HAG I venne emanata in un momento in cui la giurisprudenza della Corte sulla proprietà intellettuale era ai suoi inizi. Vi erano state solo alcune cause in questa materia ed alcuni dei principi fondamentali non erano stati ancora completamente elaborati. La maggior parte delle cause erano state trattate in base alle regole sulla concorrenza, ad eccezione della causa *Deutsche Grammophon*, che aveva potuto essere risolta abbastanza facilmente in base al principio dell'esaurimento dei diritti. Sfortunatamente la Corte ha dovuto risolvere una causa così difficile quale la HAG I in un momento in cui aveva avuto solo poche occasioni per definire il rapporto fra la libera circolazione delle merci e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Questo elemento da solo fa diminuire il valore precedente della sentenza HAG I.

28. A partire dalla sentenza HAG I vi è stato uno sviluppo in due principali direzioni. Innanzitutto si è avuta una definizione dell'oggetto specifico del diritto di marchio. Sono intervenuti poi un ulteriore approfondimento del principio dell'esaurimento dei diritti espresso per la prima volta nella sentenza *Deutsche Grammophon* e la fondamentale importanza attribuita al consenso da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

29. Per quanto riguarda il primo punto, ho già ricordato che la Corte ha riconosciuto la duplice funzione dei marchi: quella di tutelare la rinomanza del titolare e di proteggere il consumatore contro confusione ed errore. Nella terminologia adottata dalla Corte la prima funzione è indicata come oggetto specifico del diritto e la seconda come sua funzione essenziale. L'oggetto specifico venne la prima volta definito nella causa 16/74, *Centrafarm/Winthrop* (Racc. 1974, pag. 1183, punto 8 della motivazione). Tale giurisprudenza venne ulteriormente sviluppata in sentenze successive: v. la sentenza nelle cause 102/77, *Hoffmann-La Roche/Centrafarm* (Racc. 1978, pag. 1139, in particolare pag. 1164), 3/78, *Centrafarm/American Home Products Corporation* (Racc. 1978, pag. 1823, in particolare pag. 1840), 1/81, *Pfizer/Eurim-Pharm* (Racc. 1981, pag. 2913, in particolare pag. 2925 e segg.). Nella sentenza nella causa *American Home Products*, la Corte dichiarò (ai punti 11-14 della motivazione):

« L'oggetto specifico del diritto al marchio è, tra l'altro, il fatto che venga garantito al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione e la reputazione del marchio smerciando prodotti abusivamente contrassegnati col marchio stesso.

Per stabilire, nelle situazioni eccezionali, la esatta portata di detto diritto esclusivo attribuito al titolare del marchio, occorre tener conto della funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità d'origine del prodotto che reca il marchio.

È inerente a questa garanzia di provenienza che esclusivamente il titolare possa identificare il prodotto mediante l'apposizione del marchio.

La garanzia di provenienza sarebbe in effetti compromessa se fosse possibile ad un terzo apporre il marchio sul prodotto, anche se originale ».

30. Quanto al principio dell'esaurimento dei diritti, la Corte si è pronunciata nella causa 187/80, Merck/Stephar (Racc. 1981, pag. 2063), nel senso che il titolare di un brevetto nazionale in uno Stato membro che ponga in commercio il prodotto brevettato in un altro Stato membro dove non sia brevettabile non può avvalersi del suo brevetto per opporsi ad importazioni parallele. È stato ritenuto irrilevante il fatto che egli non avesse usufruito del privilegio, normale per il detentore di brevetto, di porre in commercio il prodotto in condizioni di monopolio e avesse così accettato un minore profitto. L'unica cosa importante era il suo assenso. La preminente importanza dell'assenso veniva in seguito sottolineata, ancora in materia di brevetti, nella causa 19/84, Pharmon/Hoechst (Racc. 1985, pag. 2281), in cui la Corte dichiarava che il titolare di un brevetto poteva impedire l'importazione di una merce fabbricata in un altro Stato membro dal concessionario di una licenza obbligatoria relativa ad un brevetto parallelo detenuto dal medesimo titolare, indipendentemente dal se questi avesse accettato o rifiutato compensi dovuti in forza della licenza obbligatoria.

31. La HAG Bremen richiama con forza la sentenza Pharmon, sostenendo che chi ha subito un esproprio può essere equiparato al titolare di brevetto a scapito del quale viene concessa una licenza obbligatoria. La validità di questo argomento è indubbia. In ambedue i casi un atto cogente della pubblica autorità toglie al proprietario il potere di stabilire, di sua propria volontà, quale uso voglia fare della sua proprietà. Ho già rilevato che, a mio parere, i marchi sono degni di tutela quanto i brevetti. È difficile capire perché il diritto comunitario debba tutelare il proprietario di un marchio vittima di un esproprio meno del titolare di un brevetto che debba sottostare ad una licenza obbligatoria, specialmente qualora l'esproprio venga effettuato senza compenso ed un compenso venga concesso in forza della licenza obbligatoria. Inoltre si potrebbe sostenere che il titolare di brevetto che ottenga un brevetto parallelo in un paese in cui sia prevista la concessione di licenze obbligatorie accetta almeno il rischio che una licenza del genere venga accordata, mentre è praticamente impossibile sostenere che il titolare di un marchio che depositi il suo marchio in un paese straniero accetti il rischio che il marchio possa un giorno essere espropriato.

32. Da questo esame dei successivi sviluppi della giurisprudenza concludo che è molto difficile, se non impossibile, conciliare con essi la dottrina dell'origine comune.

X — Il problema generale dei conflitti di marchi nel diritto comunitario

33. Ho espresso la tesi secondo cui i problemi causati dal frazionamento di marchi identici o confondibili fra loro non possono

essere risolti in base ad una distinzione a seconda che i marchi abbiano origine comune o diversa. In altre parole, la fattispecie di cui alla causa HAG I non dovrebbe essere trattata in modo diverso dalla fattispecie esaminata nella causa Terrapin/Terranova. A mio parere, la prima causa era stata decisa in modo errato e la causa successiva (pur con certe riserve) giustamente. Vi è tuttavia chi sostiene la tesi contraria. Anche prima della sentenza Terrapin/Terranova vi erano autori che auspicavano che l'orientamento integrazionista espresso nella sentenza HAG I andasse esteso a cause in cui i marchi non erano della stessa origine (si veda, ad esempio, H. Johannes: « Anwendung der Prinzipien des Kaffee-Hag-Urteils auf nichtursprungsgleiche Warenzeichen und Freizeichen », RIW/AWD 1976, pag. 10 e segg., e Röttger: « Kollision von identischen oder verwechslungsfähigen Warenzeichen und Firmennamen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft », RIW/AWD 1976, pag. 354 e segg.).

34. Questa tesi ha almeno il merito di porre l'accento sul nocciolo della controversia. Benché non accada forse spesso che marchi identici siano di proprietà di titolari diversi in diversi Stati membri (come nella causa HAG), è molto frequente che marchi tutelati in uno Stato membro siano considerati confondibili con marchi di cui è proprietario un altro titolare in un altro Stato membro (come nella causa Terrapin/Terranova). Il diritto di marchio generalmente non fa distinzione tra questi due tipi di fattispecie; il titolare di un marchio può avvalersi di esso per impedire ad altre persone di consegnare merci contrassegnate da un marchio identico o confondibile con esso. Lo conferma l'art. 5, n. 1, della direttiva sui marchi, che così recita:

« Il marchio d'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 d'impresa per prodotti o servizi identici a quello per cui è stato registrato;
- b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio d'impresa o dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio d'impresa e dal segno, possano dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio d'impresa ».

35. Pertanto, qualora la pronuncia della Corte nella sentenza HAG II segni l'orientamento espresso nella causa Terrapin/Terranova, essa influirà non solo sul limitato numero di cause in cui sono in conflitto marchi identici ma anche sulle assai più numerose cause in cui si ritiene che marchi simili possano essere fra loro confusi. È stato sostenuto che il numero di marchi simili confondibili fra loro all'interno della Comunità ammonta a diverse centinaia di migliaia (pare che questa cifra sia stata indicata dal governo tedesco nelle sue osservazioni nella causa Terrapin/Terranova: F.K. Beier;

« Trade mark conflicts in the Common Market: can they be solved by means of distinguishing additions? », IIC 1978, pag. 221). Anche qualora questa stima fosse troppo elevata, è evidente che i conflitti tra marchi possono costituire un considerevole ostacolo al commercio intracomunitario.

36. A rendere ancora più complicata la situazione, la nozione di marchi simili confondibili fra loro varia inevitabilmente da uno Stato membro all'altro e ciò può condurre ad una certa mancanza di reciprocità e a distorsioni nel commercio. Ad esempio, nella causa Terrapin/Terranova, i giudici tedeschi ritengono che vi fosse rischio di confusione tra due marchi. Ci si può chiedere se un giudice inglese sarebbe stato dello stesso parere. La spiacevole conseguenza di questa situazione potrebbe essere che al produttore britannico non sarebbe consentito vendere in Germania con il suo marchio usuale, mentre il produttore tedesco avrebbe libero accesso al mercato britannico. Pare infatti che i giudici tedeschi abbiano una concezione molto ampia della nozione di marchi simili confondibili fra loro, come è desumibile dalla fattispecie del procedimento dinanzi alla Commissione noto come Tanabe Seiyaku Company/Bayer AG (CMLR 1979, 2, pag. 80). In una causa assai nota (BPatG, 28 marzo 1973, GRUR 1975, pag. 74), il Bundespatentgericht ha ritenuto che il marchio « LUCKY WHIP » potesse essere confuso con il marchio « Schöller-Nuki », decisione che pare attribuire a molti consumatori un'acuta forma di dislessia. Nel contesto di una giurisprudenza nazionale del genere la Corte deve decidere se confermare e ampliare l'orientamento espresso nella causa Terrapin/Terranova.

XI — Gli argomenti a favore della coesistenza di marchi in conflitto: esempi tratti dal diritto nazionale

37. I fautori dell'orientamento espresso nella causa HAG I che affermano che esso deve estendersi ai casi in cui i marchi non siano della stessa origine, sostengono che marchi identici o confondibili fra loro possono coesistere sul medesimo mercato qualora vengano differenziati grazie a contrassegni aggiuntivi. Essi citano anche esempi di coesistenza tratti dal diritto nazionale, quali la teoria dell'« honest concurrent user » in diritto inglese o la legge tedesca del 1959 relativa all'integrazione della regione della Saar per quanto riguarda la proprietà industriale (Gesetz über die Eingliederung des Saarlandes auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes, BGBl. 1959 I, pag. 388). Questi esempi tratti dal diritto nazionale sono degni di attenzione e li prenderò in esame prima di affrontare la questione se sia possibile differenziare marchi identici o simili grazie a contrassegni aggiuntivi.

38. La dottrina dell'« honest concurrent user » propria della common law venne sviluppata nel diciannovesimo secolo. Il commercio era a quel momento per lo più di carattere locale e talora accadeva, per puro caso, che marchi identici o simili fossero adottati da due o più commercianti in località del paese diverse. Non c'era rischio di confusione perché i marchi, anche se contrassegnavano prodotti simili, non erano usati nello stesso settore geografico del mercato. Tuttavia, se due commercianti con marchi confondibili fra loro estendevano la loro attività al di là delle rispettive località, i marchi potevano entrare in conflitto tra loro. Per ovviare a questa situazione i giudici inglesi svilupparono la teoria dell'« ho-

nest concurrent user », per cui ciascun commerciante interessato poteva continuare a servirsi del suo marchio in casi del genere (si veda *General Electric Co./The General Electric Co. Ltd*, All E. R. 1972 2, pag. 507, in particolare pag. 519, Lord Diplock). La dottrina è oggi recepita dall'art. 12, n. 2, del Trade Marks Act del 1938, per cui le autorità competenti possono autorizzare la registrazione di marchi identici o confondibili fra loro allorché si tratta di « honest concurrent user », a condizioni ed entro limiti ritenuti adeguati.

39. La legge tedesca sull'integrazione della Saar prevedeva che fossero estesi a tutta la Germania i diritti di marchio riconosciuti in precedenza nella Saar e viceversa. In caso di conflitti tra marchi identici o confondibili fra loro era prevista l'aggiunta ad uno o ad ambedue i marchi di contrassegni distintivi supplementari. Una commissione arbitrale alle dipendenze dell'ufficio tedesco dei brevetti doveva risolvere le controversie sul tipo di contrassegni distintivi supplementari.

40. Per quanto interessanti possano essere questi precedenti tratti dal diritto nazionale, non ritengo che nessuno di essi sia atto a risolvere i conflitti di marchio nel diritto comunitario. Quanto alla teoria dell'« honest concurrent user » occorre stare attenti a non sopravvalutarne l'importanza. La sua forma attuale consiste semplicemente nel conferire un potere discrezionale al Registrar of Trade Marks ed ai giudici competenti, onde consentire, a talune condizioni, la registrazione di marchi identici o confondibili tra loro. Le condizioni imposte comportano spesso limitazioni territoriali (vedasi *Kerly's law of trade marks and trade names*, 1986, 12^a edizione, a cura di T. A. Blanco White e

R. Jacob, pag. 159), che potrebbero non essere considerate ammissibili in diritto comunitario. Inoltre, anche se fossero autorizzate registrazioni concorrenti, ogni titolare del marchio potrebbe ancora intentare con successo un'azione per concorrenza sleale (« passing off ») ove possa dimostrare che, nella sua parte del paese, la rinomanza connessa al marchio gli appartiene e che le merci dell'altro titolare potrebbero essere confuse con le sue (si veda *Cornish*, op. cit., pag. 452). Ne deriva che se la teoria dell'« honest concurrent user » fosse applicata alla presente causa, la HAG Bremen e la HAG Belgio potrebbero essere ancora in grado di escludersi a vicenda dai rispettivi territori.

41. Quanto alla legge tedesca sull'integrazione della Saar, occorre tener presente, innanzitutto, che è difficilmente comparabile l'entità degli interessi economici in gioco. In secondo luogo molto dipende da quanto sia possibile differenziare grazie a contrassegni distintivi supplementari marchi identici o confondibili tra loro. Tratterò questo problema nei punti seguenti.

XII — L'uso di contrassegni distintivi supplementari

42. Alla possibilità di distinguere tra marchi in conflitto grazie a contrassegni supplementari si allude direttamente nella seconda questione sollevata dal Bundesgerichtshof. Si tratta tuttavia di un problema di generale importanza che può incidere sulla soluzione della prima questione sollevata. Se la Corte ritenesse di risolvere detta questione in senso negativo, nel senso cioè che la HAG Bremen non può opporsi alle importazioni

di cui trattasi, occorrerebbe allora prendere in seria considerazione questo aspetto della controversia. Sorgono due interrogativi: primo, se sia possibile distinguere effettivamente marchi in conflitto grazie a un contrassegno distintivo supplementare (o forse mediante l'uso di colori differenti come nella causa Persil citata nella trattazione), in modo da eliminare la confusione ingenerata nella mente del consumatore da marchi identici o simili. Secondo, se sia in pratica possibile farlo in modo da ostacolare la libera circolazione delle merci in misura minore rispetto all'obbligo di utilizzare un marchio completamente differente. Nella sentenza HAG I la Corte ha dichiarato (punto 14 della motivazione) che ambedue le questioni dovevano essere risolte in senso positivo, ma non ha cercato di motivare il perché di questa soluzione. Il problema non è per nulla così semplice come la Corte sembrava ritenere e ha dato origine ad una letteratura considerevole (si veda, ad esempio, F. K. Beier: « Trade mark conflicts in the Common Market: can they be solved by means of distinguishing additions? », IIC 1978, pag. 221).

43. In ordine alla prima delle due questioni da me sollevate, tutto deve naturalmente dipendere dalle situazioni di fatto. Se i marchi in conflitto sono identici, come nella presente causa, la prima impressione suscitata nel consumatore, secondo cui le merci hanno la stessa origine commerciale è così forte da farmi dubitare se possa essere eliminata da contrassegni supplementari di sorta o dall'uso di colori differenti. Mi chiedo se un consumatore vedendo pacchetti blu e verdi di Persil l'uno accanto all'altro nello scaffale di un supermercato sia in grado per un solo momento di pensare che quelle merci non sono state prodotte dalla stessa ditta, direttamente o sotto il suo controllo.

Per quanto riguarda i marchi confondibili tra loro ma non identici, il problema può non essere proprio così insormontabile. Per esempio io penso che sia possibile superare la confusione tra i prodotti Terrapin e Terranova grazie a indicazioni supplementari a stampa, da cui risulti che non vi è legame alcuno tra le due ditte. D'altro canto, un consumatore così distratto da fare confusione tra « LUCKY WHIP » e « Schöller-Nucki » non potrà probabilmente essere aiutato da informazioni integrative di sorta.

44. Per quanto riguarda la seconda questione da me in precedenza sollevata, è pacifico che la fiducia in un marchio non costituisce un ostacolo assoluto alle importazioni; il rappresentante del Regno Unito all'udienza sosteneva che il titolare di un marchio in conflitto con un marchio posseduto da altre persone in un altro Stato membro è semplicemente tenuto a coprire quel marchio con una etichetta recante un marchio diverso. Sarebbe illogico — si asserisce — sostenere che siffatto obbligo è contrario alle norme sulla libera circolazione delle merci mentre l'obbligo, per il titolare, di porre un'etichetta alle merci che escluda ogni legame con quelle dell'altro operatore commerciale è compatibile con queste disposizioni, dal momento che ambedue i provvedimenti sarebbero parimenti coercitivi e sarebbero allo stesso modo contrari alla libera circolazione delle merci. Tale argomento è molto convincente. Tuttavia non è così decisivo come potrebbe sembrare. Infatti vi è una considerevole differenza tra un'etichetta, collocata accanto al marchio, che segnali l'inesistenza di qualsiasi legame con le merci di un altro operatore commerciale, ed un'etichetta che cancelli il marchio e lo sostituisca con un marchio differente. Mentre la prima potrebbe essere del tutto accettabile per i consumatori, non foss'altro per la sua sincerità, la seconda potrebbe a

mio parere, far sorgere il sospetto che quei prodotti non siano ineccepibili. Inoltre il consumatore potrebbe sentirsi ingannato se, togliendo l'etichetta dopo aver acquistato i prodotti, scoprisse che essi hanno un'origine differente da quella che egli supponeva. Piuttosto che rischiare di danneggiare il suo buon nome in questo modo, il produttore potrebbe preferire un imballaggio dei prodotti completamente diverso, molto più costoso del semplice espediente di aggiungere un'etichetta.

45. In base a quanto sopra detto si può concludere che vi sono casi in cui potrebbe essere conveniente distinguere tra loro marchi in conflitto mediante contrassegni supplementari, ma che tali casi costituiscono l'eccezione e non la regola. Dubito che tale metodo possa essere efficace nel caso di marchi identici usati per prodotti identici. Va soprattutto sottolineato che ciò non può essere il rimedio per tutti i problemi sollevati da conflitti tra marchi, come la Corte sembrava ritenere nella sentenza HAG I.

XIII — Conclusioni: il titolare di un marchio può far uso del suo diritto contro il titolare di un diritto parallelo in un altro Stato membro

46. Considerato quanto precede, sono convinto che il titolare di un marchio deve essere autorizzato ad escludere dal suo territorio prodotti su cui un marchio identico sia stato collocato da altra persona, non legata alla prima, titolare del marchio in un altro Stato membro. Lo stesso vale per marchi confondibili tra loro, eccetto forse in casi in cui sarebbe conveniente distinguere tra i marchi mediante contrassegni distintivi supplementari. Una siffatta conclusione è giu-

stificata dal punto di vista sia del titolare del marchio sia del consumatore. Dal punto di vista del titolare, l'oggetto specifico del diritto — cioè l'esclusivo diritto di far uso del marchio nel territorio interessato proteggendosi così da concorrenti sleali — sarebbe pregiudicato e l'esistenza del diritto sarebbe minacciata se egli fosse obbligato a consentire l'uso del marchio da parte di un concorrente. Dal punto di vista del consumatore, la funzione essenziale del marchio, consistente nell'impedire ogni confusione ed errore da parte sua per quanto concerne l'origine dei beni che egli acquista, sarebbe compromessa. Non sarebbe assolutamente auspicabile che il diritto comunitario favorisse la coesistenza, sullo stesso mercato, di marchi identici o confondibili tra loro.

47. La conclusione raggiunta sopra mi conferma nel convincimento che l'orientamento seguito nella causa Terrapin/Terranova (a parte le mie riserve circa il carattere effettivo del rischio di confusione e la possibilità di eliminarlo con informazioni supplementari) fosse esatto e che la causa HAG I fosse stata erroneamente decisa. Non posso tuttavia sostenere questa opinione incondizionatamente senza prima essermi convinto che vi siano mezzi atti ad evitare i peggiori eccessi che possono derivare dalla divergente interpretazione data nel diritto nazionale alla nozione di marchi simili confondibili tra loro. Certamente siffatti mezzi sono però disponibili.

48. A mio parere, una concezione troppo ampia del concetto di marchi simili confondibili tra loro — se ne trova un esempio estremo nella sentenza « LUCKY WHIP » — contrasterebbe con l'art. 30 del Trattato e non sarebbe « giustificato » ai sensi della prima frase dell'art. 36. Inoltre, un'interpretazione eccessivamente ampia è vietata dalla seconda frase dell'art. 36. Il fatto di avvalersi del marchio per escludere merci pro-

dotte in un altro Stato membro in cui il rischio di confusione tra due marchi è minimo configurerebbe, se autorizzato dai giudici nazionali, una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Se i diritti conferiti dal marchio fossero fatti valere in maniera discriminatoria, si configurerebbe una discriminazione arbitraria, così come faceva intendere la Corte nel punto 4 della motivazione nella sentenza Terrapin/Terranova.

49. Per giunta, in quella sentenza la Corte non ha escluso la possibilità che fosse lecito sollevare dinanzi ad essa la questione della somiglianza e del rischio di confusione, almeno per quanto concerne le relative implicazioni nel diritto comunitario. Questa possibilità è stata rafforzata dalla direttiva sui marchi in quanto la nozione di marchi simili confondibili tra loro è ora una nozione di diritto comunitario [si vedano gli artt. 4, n. 1, lett. b) e 5, n. 1, lett. b) della direttiva]. Benché la direttiva non possa avere efficacia diretta nei confronti dei singoli (causa 152/84, Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, Racc. 1986, pag. 723), i giudici nazionali dovranno, alla scadenza del termine per la sua attuazione, interpretare il diritto nazionale, in particolare le norme nazionali di attuazione della direttiva, alla luce della lettura e dello spirito della direttiva (causa 14/83, Von Colson and Kamann/Land Nordrhein-Westfalen, Racc. 1984, pag. 1891). Essi avranno la possibilità, o l'obbligo, di sollevare questioni pregiudiziali e la Corte, procedendo ad un'interpretazione uniforme — forse restrittiva — della nozione di marchi simili confondibili tra loro, potrà eliminare gli abusi e le divergenze cui ho fatto cenno sopra.

50. Sono pertanto convinto che la Corte possa tranquillamente confermare l'orientamento generale seguito nella sentenza Ter-

rapin/Terranova ed estenderlo alle cause concernenti i marchi aventi la stessa origine.

XIV — La direttiva sui marchi

51. Devo occuparmi abbastanza a lungo delle possibili implicazioni della direttiva sui marchi cui ho già fatto riferimento, poiché si è molto insistito su di essa. Il governo tedesco sostiene che la presente causa dovrebbe essere risolta in base alle disposizioni della direttiva stessa. Esso riconosce che quest'ultima non può avere efficacia diretta nei confronti dei singoli e che in ogni caso non è ancora scaduto il termine per la sua attuazione, ma sostiene che occorre nondimeno tenerne conto, in quanto essa contiene un'espressione definitiva della posizione del legislatore sulla misura in cui limitazioni alla libera circolazione delle merci siano giustificate ai fini della tutela della proprietà industriale e commerciale. Omettendo deliberatamente di inserire la dottrina dell'origine comune nella direttiva, il Consiglio ha implicitamente indicato che questa dottrina non trova spazio nel diritto comunitario. Inoltre le norme del diritto tedesco cui fa riferimento la HAG Bremen collimano del tutto con la direttiva e non possono perciò ritenersi incompatibili con il diritto comunitario.

52. Dal punto di vista della Corte questa potrebbe sembrare una soluzione attraente perché eviterebbe di dover ammettere che la sentenza HAG I era erronea. Sarebbe possibile sostenere che la sentenza HAG I era esatta ma che il suo fondamento giuridico è venuto meno in forza della normativa successiva. Tuttavia, prima di accogliere questa

soluzione, la Corte dovrebbe accertarsi che la direttiva abbia veramente l'efficacia attribuita dal governo tedesco. Io non ne sono convinto.

53. In primo luogo, bisognerebbe evitare di attribuire un significato eccessivo al silenzio del legislatore. Il silenzio è per sua natura ambiguo e può essere interpretato sia come approvazione sia come diniego, a seconda del soggettivo punto di vista dell'interprete. Con eguale facilità si potrebbe dedurre dalla mancata menzione della dottrina dell'origine comune, nella direttiva sui marchi, sia la volontà di confermarla sia quella di abrogarla. La seconda ipotesi potrebbe essere giustificata solo se fosse palese che l'obiettivo della direttiva consisteva nella codificazione della giurisprudenza della Corte sui rapporti tra libera circolazione delle merci e tutela dei diritti di marchio e che la direttiva stessa mirava a trattare in modo completo la questione. Non è però così. È vero che all'art. 7 la direttiva ha recepito la giurisprudenza della Corte in ordine all'esaurimento dei diritti, compresa una parte della giurisprudenza sul reimpiego. La direttiva non ha però trattato in modo esauriente nemmeno questo problema. A riprova di ciò, basta soltanto mettere a confronto le disposizioni davvero poco precise dell'art. 7, n. 2, con le regole estremamente dettagliate fissate dalla Corte nella causa 102/77, *Hoffmann-La Roche/Centrafarm* (Racc. 1978, pag. 1139, in particolare pag. 1165 e segg.). Inoltre, un altro aspetto importante della giurisprudenza della Corte è completamente ignorato dalla direttiva. Nella causa *American Home Products*, la Corte ha ritenuto che, se un produttore fa uso di marchi diversi in Stati membri diversi allo scopo di ripartire artificiosamente il mercato, egli può perdere il diritto di opporsi all'uso non autorizzato dei marchi da parte di terzi, in quanto esercitando in tal modo il suo diritto potrebbe dar luogo ad una restrizione dissi-

mulata al commercio. Esiterei a desumere dal silenzio del Consiglio su questo punto che esso intendesse conferire ai titolari di marchi il potere di dar luogo a siffatte restrizioni al commercio. Ciò sarebbe però la logica conseguenza della tesi del governo tedesco; infatti non possiamo interpretare il silenzio del Consiglio su questo punto come implicita conferma della regola fissata dalla Corte e per altro verso trarre una conclusione del tutto opposta dal suo silenzio in ordine alla dottrina dell'origine comune.

54. Inoltre vi è un'altra difficoltà, e cioè il problema se il Consiglio potesse, mediante un atto normativo, abbandonare una dottrina che si ritiene fondata sul Trattato. Il governo tedesco cerca di superare questa difficoltà sostenendo che i principi stabiliti dalla Corte in ordine al rapporto tra gli artt. 30 e 36 vengono meno dopo che il diritto sostanziale degli Stati membri sia stato armonizzato. In attesa dell'armonizzazione questi principi svolgono una « Ersatzfunktion »; dopo l'armonizzazione essi diventano superflui poiché sostituiti dalle norme della direttiva di armonizzazione. Una normativa nazionale non può essere in contrasto con l'art. 30, se conforme alla direttiva, e non può essere giustificata dall'art. 36, se in contrasto con la direttiva.

55. C'è qualcosa di vero in questo argomento per quanto riguarda la direttiva che armonizza, per esempio, norme nazionali sulla composizione degli alimenti per animali, come nella causa *Tedeschi* citata dal governo tedesco (causa 5/77, Racc. 1977, pag. 1555), poiché in quel caso la causa dell'ostacolo alla libera circolazione — vale a dire, le divergenze tra le normative nazionali — è soppressa dalla direttiva. Ma l'ar-

gomento vien meno se applicato alla direttiva sui marchi. La maggior parte dei conflitti tra diritti di proprietà intellettuale e libera circolazione delle merci, inclusi i conflitti originati dal frazionamento della proprietà del marchio, sono dovuti non a divergenze tra le normative nazionali ma unicamente alla territorialità di queste ultime. La direttiva non ha fatto nulla per limitare detta territorialità e perciò non ha fatto nulla per risolvere i relativi problemi. Pertanto norme nazionali che autorizzano i titolari di un marchio ad opporsi alle importazioni da un altro Stato membro continuano a contrastare con l'art. 30 e si deve continuare a far riferimento all'art. 36 per trovarne la giustificazione. È pertanto illusorio sostenere che la direttiva ha reso superflua la giurisprudenza della Corte sull'art. 36. Inoltre sarebbe in ogni caso errato ritenere che tutte le divergenze tra le normative degli Stati membri siano state eliminate dalla direttiva. Infatti la direttiva (come risulta dal suo titolo: « Prima direttiva ») è solo la prima tappa verso l'armonizzazione dei diritti nazionali.

56. Tra parentesi, vorrei aggiungere che i problemi non troveranno una soluzione nemmeno dopo l'adozione della proposta di regolamento in ordine all'istituzione di un marchio comunitario unico. I marchi nazionali esistenti continueranno a coesistere con il marchio comunitario e, come la Commissione ha ammesso all'udienza, dove vi sia un marchio frazionato non vi sarà possibilità alcuna di ottenere un marchio comunitario.

57. Per tornare alla direttiva, da quanto detto sopra concludo che la direttiva non entra direttamente in considerazione nella fattispecie. Ancor meno si può sostenere, sulla base della direttiva, che la causa HAG

I sia stata a suo tempo decisa correttamente, ma che poi la direttiva abbia in seguito tolto valore a detta decisione. Per quanto seducente possa apparire una siffatta soluzione non si può, a mio parere, asserire che la dottrina dell'origine comune è nata legittimamente dall'art. 36, ma che un atto normativo l'ha resa orfana.

XV — La possibilità di distinzione fra le cause HAG I e HAG II

58. La HAG Bremen esamina con attenzione la tesi secondo cui la sentenza HAG II può essere distinta dalla sentenza HAG I, il che non è sorprendente. Avendo avuto nuovamente accesso ai mercati belga e lussemburghese sotto il marchio HAG, a seguito della precedente controversia, essa non desidera privarsi di quel vantaggio mettendo in discussione la validità della sentenza in HAG I. Per contro, essa tenta di dimostrare che quella decisione avrebbe dovuto basarsi su motivi diversi che non avrebbero avuto l'effetto di costringerla a condividere il marchio HAG con la HAG Belgio in Germania e nel resto della Comunità. I principali argomenti di diritto addotti sono i seguenti:

— in primo luogo, essa sottolinea l'importanza dell'assenso nella giurisprudenza della Corte sull'esaurimento dei diritti. Privata con provvedimento coattivo del marchio HAG in Belgio ed in Lussemburgo, non si può sostenere che essa abbia consentito al frazionamento del marchio o al suo utilizzo da parte di terzi. La HAG Belgio, d'altro canto, avendo acquistato i suoi diritti di marchio dalla famiglia Van Oevelen e dal governo belga, non può trovarsi in una posizione di diritto più forte rispetto a questi ultimi che, tuttavia, avevano acconsentito

al frazionamento del marchio ed avevano acquisito i loro diritti su di esso sapendo perfettamente che al di fuori del Belgio e del Lussemburgo il marchio era in possesso di un terzo;

— in secondo luogo, essa sostiene che consentire alla HAG Belgio l'uso del marchio HAG in Germania equivarrebbe a concedere un'efficacia extraterritoriale all'esproprio avvenuto nel 1944, trasgredendo in tal modo un principio riconosciuto del diritto internazionale;

— in terzo luogo, essa sostiene che la funzione essenziale del marchio di far conoscere l'origine delle merci, pur essendo stata compromessa in Belgio e in Lussemburgo a causa dell'esproprio, non è mai stata compromessa in Germania, dove il marchio è sempre rimasto di proprietà del medesimo titolare.

59. In quanto detti argomenti mirino ad ottenere la modifica della dottrina dell'origine comune in maniera tale che essa si applichi nella causa HAG I ma non nella causa HAG II, dal momento che i fatti nelle due cause differiscono sostanzialmente, non è più necessario esaminarli ulteriormente, poiché a mio parere si deve abbandonare la dottrina applicata nella causa HAG I. Ciò è vero, in particolare, per il terzo argomento sopra menzionato. Si può certamente sostenere tale argomento in forza della dottrina dell'origine comune così come enunciata e modificata nella causa Terrapin/Terranova; ma, come ho cercato di dimostrare sopra, tale dottrina, anche se modificata, non è in definitiva sostenibile.

60. Questi argomenti possono essere anche intesi in senso tale da portare ad una diversa conclusione, vale a dire che se la dottrina dell'origine comune viene abbandonata, la HAG Bremen potrebbe ancora essere autorizzata ad utilizzare il suo marchio in Belgio e in Lussemburgo in forza di altri principi giuridici. Può ben essere così ma non occorrerebbe pronunciarsi su questo punto nel presente procedimento, in cui la questione non si pone: il futuro della HAG Bremen in Belgio ed in Lussemburgo è chiaramente un problema che non va risolto dai giudici tedeschi nella presente controversia. Cionondimeno debbo prendere in esame tali argomenti, nel caso in cui essi fossero considerati pertinenti.

61. Se l'argomento relativo all'assenso fosse utilizzato per giustificare la sentenza nella causa HAG I ciò comporterebbe un completo mutamento del fondamento della pronuncia. Ciò significherebbe asserire che la pronuncia nella sentenza HAG I non si sarebbe dovuta fondare sull'erronea dottrina dell'origine comune; per contro essa avrebbe dovuto fondarsi o sul principio stabilito in relazione all'art. 85 nella causa 40/70, Sirena/Eda, già citata, o su una alquanto inconsueta applicazione del principio dell'esaurimento dei diritti. Ambedue le soluzioni presentano varie difficoltà.

62. La causa Sirena era analoga alla causa HAG, in quanto riguardava un marchio frazionato molto tempo prima dell'entrata in vigore del Trattato CEE. In quel caso tuttavia il frazionamento era stato effettuato in forza di cessione contrattuale e non in forza di un provvedimento delle pubbliche autorità. La causa è stata trattata unicamente sulla base dell'art. 85. La Corte stabilì che l'esercizio del diritto di marchio « potrebbe ricadere sotto i divieti del Trattato tutte le volte che risultasse essere l'oggetto, il mezzo

o la conseguenza di una intesa » e che « se le intese hanno avuto inizio anteriormente all'entrata in vigore del Trattato, è necessario e sufficiente che esse continuino a produrre effetti posteriormente a tale data ». Nella sentenza HAG I la Corte stabilì che l'art. 85 non poteva essere applicato in mancanza di qualsiasi vincolo — legale, finanziario, tecnico od economico — tra i titolari del marchio. Tuttavia sarebbe stato possibile sostenere che, benché la HAG Bremen non abbia ceduto il marchio per contratto, la Van Oevelen e i suoi aventi causa avevano acquistato il marchio in questo modo. Non sarebbe irragionevole sostenere che dette parti andrebbero trattate allo stesso modo di un cessionario contrattuale del marchio e in quanto tali potrebbero rientrare nella regola stabilita nella causa Sirena. Resta il problema che tale regola venne modificata sotto un importante profilo nella causa 51/75, EMI Records/CBS United Kingdom, già citata. Anche tale causa riguardava un marchio frazionato, in forza di cessioni contrattuali, molto prima dell'entrata in vigore del Trattato. La Corte stabilì che:

« Si deve ritenere che un'intesa continui a produrre effetti solo nell'ipotesi in cui il comportamento degli interessati faccia implicitamente emergere l'esistenza degli elementi di concertazione e di coordinamento propri dell'intesa e pervenga al medesimo risultato voluto dall'intesa;

ciò non avviene quando detti effetti non vanno al di là di quelli senz'altro connessi all'esercizio dei diritti nazionali al marchio ».

Se si applica questo criterio alla fattispecie in esame nella causa HAG I, è ancora diffi-

cile evitare di concludere che quella causa venne erroneamente risolta. Chiaramente non vi è alcuna intesa tra la HAG Belgio e la HAG Bremen e gli effetti della presuntiva « cessione » non vanno al di là di quelli derivanti dal mero esercizio dei diritti nazionali di marchio.

63. Parimenti problematica è la soluzione alternativa, cioè l'applicazione del principio dell'esaurimento dei diritti. In primo luogo essa supporrebbe un'applicazione alquanto inusitata di detto principio. Se la HAG Bremen avesse spontaneamente ceduto i marchi belgi e lussemburghese alla Van Oevelen, sarebbe facile sostenere che la HAG Bremen aveva acconsentito a che la Van Oevelen utilizzasse il marchio in un altro Stato membro e che aveva pertanto esaurito i suoi diritti. La HAG Bremen non potrebbe quindi avvalersi del suo marchio tedesco per opporsi alle importazioni di prodotti della Van Oevelen in Germania. Ma lo stesso principio potrebbe applicarsi in senso opposto? Logicamente sì, benché difficilmente si potrebbe sostenere che il cessionario del marchio frazionato abbia esaurito il suo diritto; sarebbe più esatto sostenere che esso ha acquistato un diritto già esaurito. Ma ancora una volta il problema è complicato dal fatto che il frazionamento del marchio ebbe luogo nel 1944, quattordici anni prima dell'entrata in vigore del Trattato. Secondo la teoria dell'esaurimento dei diritti, in sostanza, il titolare di un diritto di proprietà intellettuale in uno Stato membro esaurisce questo diritto nell'insieme della Comunità consentendo la messa in commercio del prodotto di cui trattasi in un altro Stato membro. Si può dire che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale abbia esaurito il suo diritto nell'intera Comunità in forza di un atto posto in essere assai prima che la Comunità esistesse? Si tratta di un'importante questione di principio non ancora risolta dalla giurisprudenza della Corte. Una questione così importante non dovrebbe a mio parere es-

sere risolta in via incidentale. Perciò non riterrèi ragionevole tentare di sostenere la validità della pronuncia nella causa HAG I in base all'argomento secondo cui la Van Oevelen e i suoi successori hanno acconsentito al frazionamento del diritto.

64. Quanto all'argomento secondo cui, autorizzando la HAG Belgio ad utilizzare il marchio HAG in Germania, la Corte attribuirebbe un'efficacia extraterritoriale all'esproprio avvenuto nel 1944, non posso ritenere che esso aggiunga molto alla già esauriente argomentazione della HAG Bremen e neppure che esso giustifichi una distinzione tra la causa HAG I e la causa HAG II. Lo dico perché il diritto comunitario non può in ogni caso avere come effetto l'esproprio senza compenso di un soggetto, in particolare privandolo dei suoi diritti di proprietà intellettuale. Per le ragioni esposte, ritengo che la decisione nella causa HAG I abbia pregiudicato l'esistenza dei diritti della Van Zuylen e che una decisione analoga nella sentenza HAG II pregiudicherebbe l'esistenza dei diritti della HAG Bremen. Il punto essenziale consiste nel fatto che la rinomanza legata al marchio HAG è di proprietà della HAG Bremen in Germania, mentre in Belgio e Lussemburgo essa è di proprietà della HAG Belgio. La rinomanza del marchio in Belgio e in Lussemburgo cessò di essere proprietà della HAG Bremen con l'esproprio del 1944. Non spetta al diritto comunitario eliminare gli effetti di quell'esproprio in Belgio e in Lussemburgo e non spetta parimenti al diritto comunitario estendere alla Germania gli effetti territoriali dell'esproprio stesso.

65. Quanto all'argomento fondato sulla funzione essenziale del marchio di indicare l'origine delle merci, ho già cercato di dimostrare che, qualora detta funzione venga interpretata correttamente, dovrebbe essere

chiaro che essa non venne contestata, prima del 1974, in Belgio e Lussemburgo e nemmeno in Germania. Pertanto questo argomento non può giustificare la distinzione tra la causa HAG I e la causa HAG II.

66. Ne concludo che benché possano sussistere ragioni per distinguere tra la causa HAG I e la causa HAG II, gli argomenti addotti al riguardo non sono convincenti. La differenza vera tra le due cause consiste forse nel fatto che nella causa HAG II l'ingiustizia che può derivare dalla dottrina dell'origine comune è più evidente di quanto non lo fosse nella causa HAG I. Ma è solo una questione di grado. Ritengo che sarebbe più opportuno ammettere che la causa HAG I venne risolta in modo erroneo piuttosto che aggravare l'errore ricorrendo ad una falsa distinzione tra le due cause.

XVI — La questione del rovesciamento della giurisprudenza precedente

67. Se, come ritengo, la questione n. 1 sarà risolta in senso affermativo, allora la Corte dovrà, a mio parere, dichiarare apertamente, nell'interesse della certezza del diritto, di rinunciare alla dottrina dell'origine comune stabilita nella sentenza HAG I. Con giurisprudenza costante la Corte ha riconosciuto il suo potere di scostarsi da decisioni precedenti, dichiarando ad esempio che i giudici nazionali possono sollevare nuovamente questioni già risolte dalla Corte: si vedano le cause riunite 28/62, 29/62 e 30/62, Da Costa & Schaake (Racc. 1963, pag. 57), in cui la Corte ha ammesso la possibilità di sollevare nuovamente una « questione materialmente identica » e la causa 283/81,

CILFIT/Ministero della sanità (Racc. 1982, pag. 3415, punto 15 della motivazione); si veda pure la causa 28/67, Molkerei-Zentrale (Racc. 1968, pag. 191, in particolare pagg. 205-208), in cui la Corte ha esplicitamente riesaminato un precedente giudicato. Ritengo che la Corte debba necessariamente, se del caso, rivedere espressamente una precedente decisione, anche se essa non lo ha mai fatto esplicitamente in precedenza. Nella presente causa gli argomenti che inducono ad abbandonare esplicitamente la dottrina dell'origine comune sono fortissimi; inoltre la validità di detta dottrina è già alquanto dubbia, come ho indicato, in seguito all'evoluzione della giurisprudenza. Risolvere la prima questione in senso affermativo senza abbandonare quella teoria, o cercare di razionalizzare la soluzione basandosi su altre cause, potrebbe dar luogo a confusione.

XVII — Le restanti questioni

68. Le questioni nn. 2, 3 e 4 si pongono solo nel caso di soluzione negativa della prima questione. Poiché a mio parere la questione n. 1 va risolta positivamente, non è pertanto necessario prendere in considerazione le restanti questioni. Qualora tuttavia vengano ritenute pertinenti, presento brevemente alcune osservazioni.

69. Nella questione n. 2, ci si chiede in sostanza se la soluzione alla questione n. 1 sarebbe differente ove il marchio di cui trattasi fosse così celebre che, qualora venisse utilizzato da diverse imprese nello stesso territorio, sarebbe impossibile informare il consumatore sull'origine commerciale delle merci senza conseguenze nocive sulla libera circo-

lazione delle merci. Nella questione n. 3 ci si chiede se la soluzione sarebbe la stessa anche se associassero il marchio di cui trattasi non solo ad una determinata origine commerciale ma anche a talune idee in ordine alla qualità delle merci. Per essere completi, nella questione n. 4 ci si chiede se le condizioni esposte nelle questioni nn. 2 e 3 possano insieme modificare la soluzione alla questione n. 1, anche ove nessuna delle due abbia di per sé tale effetto.

70. I due ulteriori aspetti supplementari di cui alle questioni nn. 2 e 3 sono certamente importanti: così importanti, infatti, che non ho potuto trattare della questione n. 1 senza già riferirmi ad essi. Devo aggiungere assai poco a quanto già detto.

71. Quanto alla questione n. 2, non penso che sarebbe opportuno creare due categorie di marchi: marchi celebri e marchi poco conosciuti. Certamente la direttiva sui marchi riconosce che marchi che godono di una certa rinomanza hanno diritto ad una maggiore tutela sotto vari aspetti. Tuttavia non ritengo che le disposizioni di cui trattasi (artt. 4, nn. 3 e 4, e 5, n. 2) abbiano rilevanza nella fattispecie. Quanto alla funzione di informare i consumatori sull'origine commerciale delle merci contrassegnate, ho già espresso il punto di vista secondo cui in caso di marchi identici per prodotti identici, il rischio di confusione è talmente elevato che nessun contrassegno distintivo aggiuntivo potrebbe evitarlo. Ciò è vero non solo per i marchi costituiti da nomi familiari a tutti ma anche per i marchi relativamente poco conosciuti; infatti ogni marchio può essere ben conosciuto da una limitata cerchia di consumatori, non importa se grande o piccola, che compra o intende comprare il prodotto

di cui trattasi. La confusione prodotta sui consumatori che hanno familiarità con un marchio non aumenta né diminuisce in proporzione al loro numero.

72. Quanto alla tendenza di un marchio particolare a trasmettere nei consumatori talune idee in ordine alla qualità dei prodotti contrassegnati, ho già messo in rilievo che questa tendenza è legata con la funzione essenziale dei marchi in generale. Si è detto talora che la funzione essenziale del marchio consiste nel fungere da garanzia dell'origine ma non della qualità. Ciò è vero nei ristretti limiti in cui il produttore non ha l'obbligo di garantire che tutte le merci vendute con un particolare marchio siano della stessa qualità. Tuttavia, come ho accennato, l'importanza della funzione del marchio

come garanzia di origine risiede nondimeno nel fatto che il marchio trasmette al consumatore talune idee in ordine alla qualità delle merci contrassegnate. Il consumatore è interessato all'origine commerciale delle merci non solo per semplice curiosità; il suo interesse si fonda sulla presunzione che prodotti della stessa origine siano della stessa qualità. In questo modo la tutela del marchio raggiunge lo scopo fondamentale di ricompensare il produttore che produce costantemente merci di qualità. Risolvere la questione n. 1 in senso negativo significherebbe ignorare questo aspetto della funzione essenziale del marchio. Non è pertanto possibile risolvere la questione n. 1 in senso negativo e sostenere poi però che la soluzione potrebbe essere diversa se si verificasse la situazione di cui alla questione n. 3.

XVIII — La soluzione delle questioni proposte

73. Come avviene spesso nei procedimenti ex art. 177, uno dei compiti più difficili è quello di formulare la soluzione delle questioni sollevate dal giudice nazionale. Una delle critiche che potrebbero muoversi nei confronti del dispositivo della sentenza HAG I è che esso era assai più ampio del necessario. Attento ad evitare il ripetersi di tale errore, cercherò di proporre una soluzione alla prima questione del giudice nazionale tale da consentirgli di risolvere la controversia sottopostagli, ma che non pregiudichi la questione dei diritti di cui può avvalersi la HAG Belgio contro la HAG Bremen in Belgio ed in Lussemburgo. Tale questione solleva alcuni difficili problemi di diritto non completamente trattati nel presente procedimento. Propongo pertanto di risolvere le questioni sollevate dal Bundesgerichtshof nel modo seguente:

« Gli artt. 30-36 del Trattato CEE non ostano a che un'impresa si avvalga di un marchio di cui essa è titolare in uno Stato membro per opporsi alle importazioni, da un altro Stato membro, di merci analoghe contrassegnate da un marchio identico o confondibile con il proprio, appartenente inizialmente alla stessa impresa ma in seguito acquistato da un'impresa terza senza il consenso della prima impresa. »