CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GIUSEPPE TESAURO

presentate il 9 giugno 1993 *

Signor Presidente,
Signori Giudici,

1. Gli artt. 30-36 del Trattato pongono limiti all'applicazione delle norme nazionali che disciplinano il conferimento di un diritto di marchio nonché la tutela del marchio medesimo nei confronti di marchi simili e suscettibili, come tali, di ingenerare un rischio di confusione?

Questi, in sostanza, gli aspetti evocati nel quadro della presente procedura.

2. Ricordiamo sinteticamente i fatti.

Anzitutto, va chiarito che la presente controversia riguarda un conflitto fra marchi aventi diversa origine e registrati in diversi Stati membri da due imprese indipendenti. Si tratta:

— del marchio «quattro», registrato in Germania (e internazionalmente) dall'Audi, destinato a contraddistinguere la versione a trazione integrale (quattro ruote motrici) di taluni modelli della gamma; versione commercializzata sotto la denominazione «Audi quattro»;

— del marchio «Quadra», registrato in Francia dalla Renault, destinato a contraddistinguere la versione a trazione integrale del modello Espace, versione commercializzata sotto la denominazione «Espace Quadra».

3. Il contenzioso fra i due noti costruttori di autoveicoli ha avuto luogo in Germania e si è sviluppato su due piani paralleli. Da un lato, la filiale tedesca della Renault, la Deutsche Renault, ha chiesto e ottenuto dal Deutsches Patentamt (ufficio tedesco dei marchi) la cancellazione della registrazione del marchio rivale «quattro». Tale decisione è stata poi confermata, in sede giurisdizionale, dal Bundespatentgericht (un appello avverso tale sentenza era tuttavia pendente alla data dell'udienza dinanzi alla Corte).

La cancellazione del marchio «quattro», ottenuta dalla Deutsche Renault, si fonda sui seguenti motivi:

— la legge tedesca (art. 4, n. 2, della legge sul marchio, il Warenzeichengesetz, di seguito: il «WZG») esclude in principio la possibilità di registrare segni numerici, salvo che il segno medesimo (art. 4, n. 3, del WZG) non si sia affermato nei rapporti commerciali quale segno distintivo dei prodotti su cui è apposto (va rilevato che il principio del divieto della registrazione di segni numerici si inquadra nel

* Lingua originale: l'italiano.

più generale divieto di registrazione di tutti i segni che, per essere essenzialmente *descrittivi* di talune caratteristiche o qualità dei prodotti, sono privi del *carattere distintivo* richiesto per la valida costituzione di un diritto di marchio);

— il marchio «quattro» — versione letterale italiana del numero quattro — è percepito dal consumatore come un segno numerico;

— non risulta a sufficienza provato che il segno «quattro» abbia raggiunto un livello di penetrazione nel pubblico sufficiente ad attribuirgli carattere distintivo; e ciò tenuto conto anche dell'esigenza, particolarmente rilevante nel settore automobilistico, che il segno «quattro», in quanto descrittivo di varie caratteristiche tecniche degli autoveicoli (quattro ruote motrici, quattro porte, quattro cilindri ecc.), resti in principio nella *libera disponibilità* dei produttori.

4. D'altro lato — e quasi contestualmente all'istanza presentata dalla Deutsche Renault dinanzi al Patentamt — la Audi ha esercitato un'azione inibitoria, e di risarcimento danni, nei confronti della Deutsche Renault, al fine di opporsi alla commercializzazione in Germania di veicoli «Espace» contrassegnati dal marchio «Quadra». L'azione, fondata sulla privativa risultante sia dalla registrazione, sia dall'uso del segno «quattro» come denominazione distintiva (l'art. 25 del WZG tutela il marchio costituito in virtù dell'uso), ha avuto successo in primo grado e in appello.

Il Bundesgerichtshof (di seguito: il «BGH») ha tuttavia corretto l'apprezzamento del giudice di merito, sottolineando che il segno «quattro» riveste un'importanza particolare nel mercato dell'automobile e deve pertanto essere disponibile per un'utilizzazione generale. Ne consegue che un diritto di marchio può essere riconosciuto in relazione ad un tale segno soltanto qualora risulti che esso ha acquisito un elevato livello di notorietà nei rapporti commerciali quale segno distintivo dei prodotti di una determinata impresa. Il BGH ha quindi ritenuto che il livello di notorietà rilevato dal giudice di appello fosse insufficiente per accordare tutela al segno in questione. Nondimeno, il BGH ha precisato che, qualora in esito ad una nuova valutazione di fatto, svolta dal giudice di merito, emergesse che il segno «quattro» si è affermato nei rapporti commerciali con l'alto grado di notorietà richiesto, il segno medesimo può essere giuridicamente tutelato in virtù della legislazione nazionale sul diritto di marchio.

Ora, per l'ipotesi in cui, svolte le necessarie verifiche, risultasse che il diritto nazionale riconosce la tutela richiesta nella specie dall'Audi, il BGH ha ritenuto indispensabile interrogare la Corte onde stabilire se il diritto comunitario, e precisamente gli artt. 30-36 del Trattato, si oppongano al conferimento di una tale tutela.

5. Prima di esaminare la questione posta dal BGH è opportuno precisare che la prima direttiva del Consiglio relativa ai marchi di impresa contempla norme specifiche in relazione ai punti di diritto sollevati nella presente procedura. La direttiva, che costituisce una prima tappa del ravvicinamento delle legislazioni nazionali in questo settore, prevede invero disposizioni inerenti sia ai requisiti essenziali per la registrazione di un marchio sia alla tutela dei marchi registrati nei

confronti di altri marchi identici o simili. Va tuttavia sottolineato sia che la direttiva non si applica ai marchi costituiti in virtù dell'uso [1] (quale potrebbe essere il marchio «quattro»), sia che, all'epoca dei fatti di causa, il termine di entrata in vigore dell'atto non era ancora scaduto, con la conseguenza che le sue norme non sono in alcun caso rilevanti per la soluzione della controversia. Nella specie, dunque, la Corte è chiamata a pronunciarsi esclusivamente sui limiti posti, in questa materia, dagli artt. 30-36 del Trattato.

Il rapporto fra le norme del Trattato relative alla circolazione delle merci e le norme nazionali relative al conferimento di un diritto di marchio

6. Come si è detto, la questione posta dal BGH con il suo rinvio pregiudiziale riguarda i limiti che gli artt. 30-36 del Trattato pongono all'attribuzione di un diritto di marchio. In sostanza, si tratta di stabilire se dette norme si oppongano all'applicazione di una normativa nazionale che, sia pure in presenza di determinati presupposti, conferisce un diritto di marchio in relazione ad un segno numerico quale il segno «quattro».

7. Al riguardo, va anzitutto sottolineato, in linea generale, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte [2], le deroghe contemplate dall'art. 36 del Trattato non vanno intese nel senso di attribuire agli Stati membri una «riserva di competenza», bensì, più limitatamente, nel senso di consentire soltanto l'adozione di misure «giustificate» e dunque indispensabili per il conseguimento degli obiettivi di preminente interesse pubblico stabiliti dalla norma. Tale principio trova applicazione egualmente in materia di proprietà industriale e commerciale. Secondo la Corte, «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» [3]. In questa prospettiva, si rende necessario realizzare «il contemperamento delle esigenze della libera circolazione delle merci con il rispetto dovuto ai diritti di proprietà industriale e commerciale», così da «tutelare il legittimo esercizio, connesso ai divieti di importazione "giustificati" ai sensi del suddetto articolo, dei diritti attribuiti dagli ordinamenti nazionali, rifiutando, invece, la tutela ad ogni abuso di tali diritti, atto a conservare o a creare artificiali suddivisioni nell'ambito del mercato comune» [4].

8. Va però rilevato che, se dalle affermazioni di carattere generale si passa all'esame dei risultati concreti della giurisprudenza, emerge in modo abbastanza evidente che, nel conciliare le esigenze della libertà di circolazione e dei diritti di proprietà industriale e

1 — Come risulta dal quarto 'considerando', la direttiva non priva gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa acquisiti in seguito all'uso; essa disciplina detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d'impresa acquisiti in seguito a registrazione ottenuta in conformità alle norme armonizzate dalla direttiva medesima.

2 — V. sentenza 8 novembre 1979, causa 251/78, Denkavit (Racc. pag. 3369).

3 — V. sentenza 22 giugno 1976, causa 119/75, Terrapin (Racc. pag. 1039).

4 — V. sentenza 14 settembre 1982, causa 144/81, Keurkoop (Racc. pag. 2853).

commerciale, la Corte ha dato prova di notevole prudenza, osservando un atteggiamento più cauto di quello avuto riguardo alle altre deroghe contemplate dall'art. 36. In effetti, in materia di tutela della salute, della moralità, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, la Corte, pur riconoscendo che in assenza di armonizzazione spetta in linea di principio agli Stati membri determinare il livello di protezione che essi intendono garantire, ha sempre riservato a se stessa l'esame della proporzionalità delle misure adottate rispetto agli obiettivi perseguiti, valutando in particolare se tali obiettivi non potessero essere raggiunti mediante misure meno restrittive degli scambi intracomunitari.

Diverso e — come si è detto — più «timido» appare l'approccio osservato in tema di diritti di proprietà industriale e commerciale. In concreto, si evince dalla giurisprudenza che gli artt. 30-36 si oppongono soltanto ad un esercizio *chiaramente abusivo* dei diritti in questione. L'ipotesi principale in cui ciò si verifica è quella, ben nota, in cui il titolare di tali diritti si avvalga della tutela riconosciutagli dalle norme nazionali per opporsi all'importazione o alla messa in commercio di un prodotto legittimamente posto in commercio in un altro Stato membro da lui stesso, con il suo consenso o da persona a lui legata da vincoli di dipendenza giuridica od economica.

9. Per contro, la Corte ha sempre escluso che gli artt. 30-36 possano essere invocati per opporsi all'applicazione delle norme nazionali che stabiliscono se, in virtù di quali presupposti e secondo quali modalità un diritto di proprietà industriale o commerciale può essere conferito ad un determinato titolare. In mancanza di armonizzazione a livello comunitario, dunque, l'*esistenza* di un tale diritto dipende dalla sola normativa interna, con la conseguenza che le regole adottate da uno Stato membro in tale materia rientrano *in linea di principio* fra le deroghe all'art. 30 stabilite dall'art. 36 [5].

10. Su questa base la Corte ha ritenuto giustificate ex art. 36:

— la legge uniforme Benelux che, in materia di disegni e modelli, concede un diritto esclusivo al primo depositante di un modello, senza peraltro richiedere che questi ne sia l'autore ovvero abbia ottenuto una licenza dall'autore (sentenza Keurkoop);

— la legge britannica che, in forza del principio della «novità relativa», concede il rilascio di un brevetto per invenzioni che sono già state oggetto di un precedente brevetto, risalente ad oltre 50 anni e non utilizzato o pubblicato nel corso del periodo successivo (sentenza Thetford);

5 — V. sentenza 30 giugno 1988, causa 35/87, Thetford (Racc. pag. 3585); nonché sentenza 29 febbraio 1968, causa 24/67, Parke, Davis and Co. (Racc. pag. 75). Nello stesso senso, in materia di marchi, v. sentenza 31 ottobre 1974, causa 16/74, De Peijper (Racc. pag. 1183); nonché la sentenza Terrapin, già citata. Sempre in questa prospetiva, si ricordi la formula enunciata nella sentenza Keurkoop, e poi ripresa nella sentenza Thetford, nella sentenza 5 ottobre 1988, Cicra (Racc. pag. 6039); nonché nella sentenza 5 ottobre 1988, causa 238/87, Volvo (Racc. pag. 6211), secondo cui, in mancanza di unificazione nell'ambito della Comunità o di un ravvicinamento delle legislazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalità di tutela dei diritti in questione dipende dalle norme nazionali.

— le leggi italiana e britannica che riconoscono un diritto esclusivo per modello ornamentale, oltre che sull'intera carrozzeria di un autoveicolo, anche sulle singole parti di questa, impedendo in tal modo lo smercio di pezzi di ricambio da parte di fabbricanti indipendenti non autorizzati (sentenze Cicra e Volvo).

11. Non vedo ragioni per cui questo orientamento giurisprudenziale non debba essere seguito anche nel caso di specie. Come si è visto, la possibilità di costituire un diritto di marchio (per registrazione o per uso) in relazione ad un segno numerico, quale il segno «quattro», è disciplinata in dettaglio dalla legislazione tedesca. Inoltre, nell'applicazione della legge, le autorità di quel Paese hanno elaborato precisi criteri interpretativi destinati a garantire che non venga concessa tutela a segni privi di carattere distintivo e dunque inidonei ad assolvere la funzione propria del marchio. Detta legislazione ed i criteri interpretativi ad essa afferenti regolano dunque in modo compiuto i requisiti e le modalità di attribuzione del diritto in questione, stabilendo un regime alquanto articolato e che permette di definire se ed entro quali limiti un segno numerico può formare oggetto di marchio, quale sia la rilevanza del carattere «descrittivo» del segno, quale il livello di notorietà richiesto (a seconda delle diverse ipotesi) per giustificare il riconoscimento della tutela giuridica e quale, infine, la rilevanza dell'interesse dei concorrenti, e dei terzi in genere, ad una libera utilizzazione del segno stesso.

Ora, dalla giurisprudenza dianzi richiamata risulta chiaramente che è ad una tale disciplina, e non alle disposizioni del Trattato sulla circolazione delle merci, che occorre far riferimento per stabilire, in un caso concreto, se un dato segno presenti tutti gli elementi necessari per fruire della tutela giuridica del marchio. Ritengo pertanto che gli art. 30-36 del Trattato non si oppongano all'applicazione delle norme e dei criteri nazionali in discorso e che, di conseguenza, l'attribuzione di tutela giuridica al segno «quattro» in Germania sia una possibilità che va apprezzata dalle competenti autorità esclusivamente alla stregua di tali norme e criteri.

12. D'altra parte, ove si seguisse un diverso orientamento, la Corte sarebbe inevitabilmente chiamata a definire *in positivo* un regime giurisprudenziale del marchio, deducendo dagli artt. 30-36 le specifiche regole che le autorità nazionali debbono applicare per stabilire, nei singoli casi, se accordare o meno tutela ad un dato segno distintivo. In altre parole, la Corte verrebbe ad assumersi un ruolo spiccatamente regolamentare che, sinora, in *subiecta materia*, ha sempre ritenuto prerogativa esclusiva del legislatore (nazionale o comunitario).

13. Questa conclusione non mi sembra poi indebolita dalla circostanza che il Consiglio abbia adottato la prima direttiva di armonizzazione nel settore dei marchi, che stabilisce, fra l'altro, i requisiti che un segno deve possedere per poter ottenere la registrazione (la direttiva — come rilevato — lascia peraltro impregiudicato il diritto degli Stati membri

di continuare a tutelare i marchi d'impresa acquisiti in seguito all'uso). Ora, l'adozione stessa della direttiva mi sembra confermi, in linea del resto con i principi giurisprudenziali prima richiamati, che gli elementi costitutivi del marchio, così come di qualsiasi altro diritto di proprietà industriale o commerciale, dipendono, in assenza di norme comuni, dalla legislazione nazionale e non possono essere definiti dalla Corte in sede di interpretazione delle norme del Trattato.

14. Alla soluzione qui prospettata deve nondimeno aggiungersi una riserva. Sebbene la costituzione (e, più in generale, la conservazione e l'estinzione) dei diritti in questione sia retta dall'ordinamento interno, la prerogativa al riguardo riconosciuta agli Stati membri non dovrebbe comunque essere esercitata in modo da provocare «restrizioni dissimulate» o «discriminazioni arbitrarie» negli scambi ai sensi della seconda frase dell'art. 36. Va tuttavia precisato che, nell'applicazione prefigurata dalla giurisprudenza, la concreta portata di tale riserva — che si configura come una sorta di clausola minima di salvaguardia — non va al di là di ipotesi-limite (quasi ipotesi di scuola), come quella di un'applicazione delle norme nazionali che discrimini in ragione della nazionalità degli operatori interessati ovvero del luogo di costituzione del diritto di proprietà industriale o commerciale [6]; ipotesi cui potrebbe tutt'al più aggiungersi quella di un diritto di marchio concesso ad un segno *manifestamente* privo di qualsivoglia carattere distintivo (è l'esempio — fatto in udienza — della tutela giuridica accordata alla denominazione generica «terra» o «acqua»).

6 — V. sentenza Thetford, citata, punti 17 e 18 della motivazione; sentenza Cicra, citata, punto 12 della motivazione.

15. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che si possa rispondere al giudice nazionale nel senso che, in assenza di armonizzazione comunitaria, gli artt. 30-36 del Trattato non si oppongono all'applicazione di una normativa nazionale che stabilisce se e a quali condizioni è possibile *costituire* un diritto di marchio in relazione ad un segno numerico quale quello oggetto della controversia principale.

Le norme del Trattato sulla circolazione delle merci e la valutazione del rischio di confusione fra marchi

16. Nell'ambito della presente procedura è stato dibattuto anche un secondo aspetto. Ci si è chiesti infatti se, una volta che sia stato stabilito che l'ordinamento nazionale e l'ordinamento comunitario consentono di riconoscere un diritto di marchio in relazione al segno «quattro», la valutazione di un «rischio di confusione» fra tale marchio ed il marchio «Quadra» debba poi essere valutata esclusivamente in virtù di criteri fondati sul diritto interno ovvero in virtù di criteri fondati sugli artt. 30-36 del Trattato. Al riguardo mi sembra opportuno svolgere qualche breve premessa.

17. Anzitutto, ricordo che la controversia riguarda un caso di conflitto fra marchi distinti («quattro» e «Quadra»), validamente costituiti in due diversi Stati membri da imprese fra loro indipendenti.

Ricordo altresì che l'ipotesi del «rischio di confusione», oltre che ovviamente nella legislazione tedesca, trova una specifica disciplina anche nella prima direttiva comunitaria sul marchio d'impresa (art. 5).

18. Inoltre, mi sembra opportuno richiamare l'attenzione della Corte sulla circostanza che il quesito del BGH non contiene uno specifico riferimento al problema della confondibilità fra i marchi litigiosi. Il *focus* della domanda, come risulta anche dall'insieme dell'ordinanza, riguarda infatti la possibilità che il Trattato impedisca la *costituzione* di un marchio in relazione al segno «quattro». Il BGH, viceversa, non chiede espressamente alla Corte se, nell'ipotesi in cui nulla osti al riconoscimento del marchio «quattro», il Trattato ponga poi degli ulteriori limiti all'apprezzamento della confondibilità fra tale marchio ed il marchio «Quadra». La ragione è probabilmente la seguente. Il BGH parte dall'idea che in ogni caso il marchio «quattro» può essere tutelato dal diritto tedesco solo a condizione che sia provato che esso ha raggiunto un grado di notorietà molto elevato nel pubblico dei consumatori, quale segno distintivo di un determinato prodotto; ma ove ciò sia provato, allora si dovrebbe considerare che il marchio «quattro», proprio per essere fondato su un alto livello di notorietà, beneficia poi di una forte protezione nei confronti di qualsiasi altro marchio che, sia pure con variazioni più o meno accentuate, sia comunque riconducibile alla stessa denominazione. In questa prospettiva, che è quella della protezione dei marchi caratterizzati da un notevole livello di notorietà, anche un rischio poco elevato di confusione può in effetti risultare sufficiente a giustificare l'esercizio della tutela legale [7]. Ed è appena il caso di ricordare a questo riguardo che la direttiva comunitaria (riconoscendo del resto un fenomeno diffuso) lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di «tutelare maggiormente i marchi di impresa che abbiano acquisito notorietà» (nono 'considerando').

Peraltro, pur se non espressamente evocata dal BGH, la questione della confondibilità è stata ampiamente dibattuta dinanzi alla Corte e non può escludersi che essa possa comunque rivestire una certa rilevanza ai fini della soluzione della controversia principale. Ritengo quindi che la Corte non possa esimersi dal rispondere su questo punto.

19. Ciò precisato, mi sembra si possano svolgere le seguenti considerazioni. Anzitutto, è chiaro che la facoltà riconosciuta al titolare di un marchio di opporsi all'utilizzazione da parte di concorrenti di segni simili o identici integra il contenuto essenziale del diritto di marchio. Quest'ultimo infatti, nel suo momento funzionale, vale a dire nella fase del suo esercizio, non si configura altrimenti che come un diritto assoluto di esclusiva, un *jus excludendi omnes alios*. Chiaro è al riguardo il dettato dell'art. 5 della prima direttiva: «il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo». Ed altrettanto chiara risulta la giurisprudenza, che nella sentenza Terrapin afferma: «allo stato attuale del diritto comunitario, un diritto di proprietà industriale e commerciale legittimamente acquisito in uno Stato membro può invece essere fatto valere, ai sensi dell'art. 36, prima frase, del Trattato, per

7 — Che questa sia la prospettiva accolta dal BGH sembra confermato dal parere allegato alla memoria dell'Audi, ove si osserva che «le Bundesgerichtshof confirme qu'en toute hypothèse, si on part de l'idée que le terme "quattro" a une valeur forte comme marque, il faut répondre par l'affirmative à la question de savoir s'il y a un risque de confusion avec "Quadra"».

opporsi all'importazione di prodotti posti in commercio sotto una denominazione che possa dare adito a confusione, qualora i diritti in questione, spettanti a titolari diversi e reciprocamente indipendenti, siano fondati su norme di ordinamenti distinti. In tal caso, infatti, se il principio della libera circolazione delle merci dovesse prevalere sulla tutela garantita dalle rispettive norme interne, verrebbe compromesso l'oggetto specifico dei diritti di proprietà industriale e commerciale». Nella stessa linea di pensiero, la Corte, nella sentenza HAG II [8], ha sottolineato come la tutela dal rischio di confusione si colleghi alla *funzione essenziale* del marchio, osservando che quest'ultima «verrebbe compromessa se il titolare del diritto non potesse esercitare la facoltà, conferitagli dalla normativa nazionale, di opporsi all'importazione del prodotto simile contrassegnato con una dicitura confondibile con il proprio marchio, poiché, in questa ipotesi, i consumatori non sarebbero più in grado di riconoscere con certezza l'origine del prodotto contrassegnato dal marchio e il titolare del diritto potrebbe vedersi attribuita la cattiva qualità di un prodotto di cui egli non è per nulla responsabile».

20. Ciò rilevato, è altrettanto evidente che quanto più elevato è il livello di tutela accordato da uno Stato membro al rischio di confusione, tanto maggiore è l'intensità delle restrizioni che possono derivarne per gli scambi commerciali, sia all'interno della Comunità sia del singolo Stato membro considerato. E va da sé che proprio questo profilo presenta una notevole rilevanza pratica per il funzionamento del mercato interno, atteso il numero sicuramente elevato di casi di conflitto fra marchi ipotizzabili nell'area comunitaria (addirittura diverse centinaia di migliaia, secondo il rilievo citato nelle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa HAG II).

Si pone pertanto la questione di determinare se la valutazione del rischio di confusione debba essere condotta esclusivamente in base ai criteri risultanti dall'ordinamento interno ovvero se criteri comuni di apprezzamento possano essere ricavati dagli artt. 30-36 del Trattato.

21. Ora, in linea di principio non ritengo che la nozione di *rischio di confusione* possa, prima dell'entrata in vigore della prima direttiva sui marchi, essere considerata come una *nozione comunitaria*. Non spetta quindi alla Corte definire in positivo gli elementi di tale nozione ed i relativi criteri di applicazione. D'altra parte, come si è detto, la tutela dal rischio di confusione costituisce il contenuto essenziale del diritto di marchio e pertanto non avrebbe senso sostenere, da un lato, che, in mancanza di norme comuni, i presupposti (di acquisizione) del diritto sono retti dall'ordinamento interno e, dall'altro, che i presupposti della tutela del diritto sono retti, viceversa, dalle disposizioni del Trattato. Diritto di marchio, in quanto diritto esclusivo, e tutela dai segni confondibili sono in sostanza le due facce di una stessa medaglia: ridurre (od estendere) la portata della tutela dal

8 — V. sentenza 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG GF AG (Racc. pag. I-3711).

rischio di confusione altro non significa se non ridurre (od estendere) la portata dello stesso diritto. L'uno e l'altro profilo debbono di conseguenza trovare disciplina in una fonte unica ed omogenea, che, allo stato, è l'ordinamento interno.

22. In concreto, ciò significa che prima dell'entrata in vigore della prima direttiva le autorità nazionali devono risolvere le controversie relative al conflitto fra marchi distinti, validamente costituiti in diversi Stati membri da imprese fra loro indipendenti, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dal diritto nazionale. In particolare, è su questa base che andrà esaminato se accordare tutela, oltre che al rischio di confusione in senso stretto (confusione circa l'origine dei prodotti), anche al rischio di confusione in senso lato (confusione circa i rapporti fra le imprese). È sempre su questa base che andrà considerato se applicare criteri più rigorosi nell'apprezzamento di tale rischio, qualora sia in gioco un marchio assistito da particolare notorietà.

23. Quanto alla possibilità che i conflitti fra marchi ricevano un diverso trattamento nei diversi Stati membri, si tratta di una conseguenza naturale e fisiologica della mancanza di armonizzazione. È persino evidente che in tale situazione possa verificarsi che, in uno Stato membro, si ritenga che vi sia confusione fra due marchi, mentre, in un altro Stato membro, si pervenga alla conclusione opposta. Così, nella specie, mentre i giudici di merito tedeschi hanno stimato di dover accordare protezione al marchio «quattro» nei confronti del marchio «Quadra», nessun problema sembra essersi posto nel Regno Unito, ove i due marchi coesistono, e sono stati validamente registrati. D'altra parte, occorre anche tener conto che spesso il maggior rigore nel proteggere il marchio dal rischio di confusione può essere il riflesso di un maggior rigore applicato nel riconoscere il diritto al marchio: così, se è vero che i giudici tedeschi non sembrano avere esitazioni quanto all'esistenza di un rischio di confusione fra i marchi «quattro» e «Quadra», è anche vero che, come risulta sia dalle decisioni del Patentamt e del Bundespatentgericht, sia dall'ordinanza del BGH, criteri molto stringenti sono stati applicati rispetto al riconoscimento del diritto al marchio per il segno «quattro». Ne consegue che non è affatto escluso che le autorità tedesche — diversamente dalle autorità britanniche — ritengano in definitiva che il segno «quattro» non possa proprio costituire oggetto di marchio e non possa, per questo motivo, beneficiare di alcuna tutela giuridica in Germania nei confronti del marchio «Quadra».

24. Resta da sottolineare un ultimo aspetto. Va infatti rilevato che, nell'apprezzare il rischio di confusione fra due marchi, le autorità nazionali dovranno comunque rispettare il limite generale stabilito dall'art. 36, seconda frase. I provvedimenti adottati per risolvere i conflitti fra marchi non dovranno quindi in nessun caso tradursi in una «discriminazione arbitraria» od in una «restrizione dissimulata» al commercio fra Stati membri. Sul punto, la Corte, nella sentenza Terrapin, aveva introdotto una specifica riserva rilevando che:

«la presente sentenza lascia impregiudicata la questione del se il fatto che un'impresa faccia

valere l'analogia di prodotti originari di diversi Stati membri ed il rischio di confusione fra marchi o ditte legalmente tutelate in questi Stati possa eventualmente richiedere l'applicazione del diritto comunitario, con riguardo, in particolare, alla seconda frase dell'art. 36 del Trattato. Spetta infatti al giudice nazionale, qualora abbia accertato l'analogia fra le merci e la confondibilità, esaminare inoltre, alla luce della suddetta norma, se l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e commerciale possa costituire o meno, in una determinata fattispecie, un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri. Sotto questo profilo, esso deve accertare in particolare se i diritti in questione vengano effettivamente esercitati dal titolare sempre con lo stesso rigore, indipendentemente dall'appartenenza dell'eventuale autore della lesione ad un determinato Stato».

25. In particolare, nell'applicare la riserva di cui all'art. 36, seconda frase, si dovrà tener conto dell'esigenza di evitare che l'esercizio del diritto riconosciuto dall'ordinamento nazionale a un determinato titolare si traduca in restrizioni degli scambi del tutto immotivate. In questa prospettiva — già sottolineata nelle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa HAG II [9] — si dovrà dunque vegliare a che l'esclusiva che si riconnette al diritto di marchio non sia fatta valere, oltre che in modo discriminatorio (secondo quanto indicato dalla Corte nella sentenza Terrapin), anche in situazioni in cui non sussiste oggettivamente alcun rischio di confusione fra due marchi distinti. Simili situazioni possono invero verificarsi allorché, tenuto conto delle caratteristiche dei prodotti e del mercato, nonché dei diversi segni e denominazioni che contraddistinguono i prodotti in questione, risulta chiaramente che non vi è possibilità di confusione circa l'identità di origine dei prodotti e che non vi è alcuna impresa che, adoperando un dato segno distintivo, stia abusando della notorietà dell'altrui marchio o ne stia ledendo la reputazione. Così, nel caso di specie, sono certo che il giudice nazionale — cui compete la valutazione di questo profilo — non mancherà di tener conto della circostanza che l'origine dei prodotti di cui trattasi è individuata, agli occhi del consumatore, non solo dai marchi «Quadra» e «quattro», ma da un insieme globale di elementi distintivi, di cui fanno parte integrante, unitamente ad altri segni, le denominazioni «Espace» e «Audi»: tanto è vero che risulta pacifico nella specie che i veicoli in questione sono commercializzati sotto la denominazione «Espace Quadra» e «Audi quattro» e non semplicemente «Quadra» e «quattro». Inoltre, lo stesso giudice non mancherà certo di considerare che il consumatore di autoveicoli di larga diffusione è ben più avveduto, e, di conseguenza,

9 — Nelle sue conclusioni — ai punti 48 e 49 — l'avvocato generale Jacobs sottolinea che una concezione troppo ampia del concetto di marchi simili confondibili tra loro — oltre che all'occorrenza non giustificata ai sensi della prima frase dell'art. 36 — sarebbe vietata dalla seconda frase della stessa norma. E ciò in quanto «il fatto di avvalersi del marchio per escludere merci prodotte in 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».

meno esposto al rischio di confusione (in senso stretto e in senso ampio), del consumatore di prodotti di altra natura e costo, quali (secondo l'esempio da tutti ipotizzato in udienza) i cioccolatini, i detersivi o i *bonbons*!

Conclusioni

26. Alla luce di tali considerazioni propongo di rispondere al giudice nazionale nei seguenti termini:

«In mancanza di norme comunitarie di armonizzazione, gli artt. 30-36 del Trattato non si oppongono all'applicazione delle norme e dei criteri di diritto interno che stabiliscono se, ed a quali condizioni, deve riconoscersi un diritto di marchio in relazione ad un segno numerico, quale il segno oggetto della controversia principale. Spetta poi alle autorità nazionali stabilire, sulla base delle norme e dei criteri di diritto interno, se sussista o meno un rischio di confusione fra marchi simili, costituiti in capo ad imprese fra loro indipendenti. Nel riconoscere un diritto di marchio ad una determinata impresa e nel valutare se vi sia un rischio di confusione dovuto all'utilizzazione, da parte di altra impresa, di un segno distintivo simile al marchio predetto, le autorità nazionali non possono comunque adottare misure che si traducano in una discriminazione arbitraria od in una restrizione dissimulata al commercio fra Stati membri ai sensi della seconda frase dell'art. 36 del Trattato».