per ipotesi costoro fossero indotti in errore, lo sarebbero soltanto sull'elemento secondario del luogo in cui il marchio è depositato e non già sull'elemento essenziale della qualità del prodotto, né quelle inerenti alla correttezza dei negozi commerciali, in quanto da un lato, l'operatore economico prudente che intenda verificare l'esistenza di una protezione giuridica risultante dal deposito di un marchio è in grado di informarsi con precisione su questo punto e, d'altro canto, la persona che deposita un marchio mira soprattutto ad ottenere tale protezione giuridica, rispetto alla quale la facoltà di apporre sul prodotto un segno indicante il deposito del marchio ha natura puramente accessoria.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-238/89 *

I — Antefatti e procedimento

1. La società P.J. Dahlhausen & Co., convenuta nella causa principale, distribuisce nella Repubblica federale di Germania filtri per sangue che importa dall'Italia. Il fabbricante italiano appone sui filtri stessi e sugli imballaggi il marchio « Miropore » seguito dalla lettera R collocata in un cerchietto. Oltre il marchio con l'indicazione di cui trattasi e le altre menzioni relative all'impiego del prodotto, al fabbricante, alle dimensioni e alle date di fabbricazione e di scadenza, apposti su tutti gli imballaggi, il fabbricante fa scrivere il nome della convenuta (in quanto distributore) sull'imballaggio dei filtri forniti a quest'ultima.

La Società Pall Corp., attrice nella causa principale, ha citato la convenuta, tra l'altro, affinché le sia imposto di astenersi dal far uso nella Repubblica federale di Germania del segno (R) dopo la denominazione « Miropore » per i filtri per sangue, in quanto il marchio così specificato non è tutelato in Germania. Così stando le cose, l'impiego del segno R costituirebbe una pubblicità ingannevole vietata a norma dell'art. 3 della legge tedesca sulla concorrenza sleale (UWG). Detto articolo recita:

« Chiunque, nell'attività commerciale, per affermarsi nei confronti dei concorrenti, fornisce informazioni ingannevoli specialmente sulle caratteristiche, sull'origine, sul modo di produzione oppure sulla costituzione del prezzo di singoli articoli o di prestazioni professionali oppure sul complesso dell'offerta, sui listini, sul modo di acquisto o sull'origine delle merci oppure sull'ottenimento di riconoscimenti, sul motivo o sulla finalità della vendita nonché sull'entità delle scorte, può venir citato in giudizio affinché gli sia ingiunto di astenersi da dette comunicazioni ».

Il giudice nazionale ritiene che la domanda vada accolta in applicazione della normativa tedesca, ma si chiede se un divieto di questo

* Lingua processuale: il tedesco.

genere non equivalga ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato.

Di conseguenza, con ordinanza 29 giugno 1989, il Landgericht di Monaco I ha deciso, applicando l'art. 177 del Trattato, di sospendere il procedimento finché la Corte di giustizia non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

« 1) Se il divieto, elaborato dalla giurisprudenza della Repubblica federale di Germania, sulla base dell'art. 3 della UWG (legge sulla concorrenza sleale), di porre in libera pratica nel territorio federale merci con il segno (R) aggiunto alla loro denominazione, qualora nella Repubblica federale di Germania non sussista alcuna tutela legale del marchio, equivalga per i suoi effetti ad una restrizione quantitativa delle importazioni vietata dall'art. 30 del Trattato CEE, quando viene applicato in casi nei quali tale tutela legale sussiste in un altro Stato membro della CEE.

2) Se l'art. 3 dell'UWG, tenute presenti le particolarità del caso di specie, si possa applicare per tutelare i beni giuridici di cui all'art. 36 del Trattato CEE ».

2. L'ordinanza del Landgericht di Monaco I è stata registrata nella cancelleria della Corte il 31 luglio 1989.

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte:

— la Pall Corp., attrice nella causa principale, rappresentata dall'avv. Pagenberg, del foro di Monaco,

— la P.J. Dahlhausen & Co., convenuta nella causa principale, rappresentata d all'avv. Donle, del foro di Monaco,

— il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Ernst Röder, Regierungsdirektor presso il ministero degli Affari economici, e dal sig. Horst Teske, Ministerialrat presso il ministero della Giustizia,

— il governo della Repubblica italiana, rappresentato dal sig. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

— il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra S.J. Hay, del Treasury Solicitor's Department,

— la Commmissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Jörn Sack, assistito dalla sig.ra Renate Kubicki, funzionaria del ministero della Giustizia della Repubblica federale di Germania distaccata presso il servizio giuridico della Commissione.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte

3. La società Dahlhausen, il governo italiano e la Commissione propongono di risolvere le questioni dichiarando che un divieto come quello in questione rappresenta una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, ai sensi dell'art. 30 del Trattato, che non può essere giustificata né da esigenze imperative né in base all'art. 36 del Trattato.

La *Dahlhausen* ritiene che l'applicazione nella fattispecie dell'art. 3 dell'UWG sia incompatibile con l'art. 30 del Trattato poiché crea un ostacolo all'importazione in quanto i prodotti in questione possono venire posti in vendita in Italia nella loro presentazione attuale e una modifica di questa presentazione per il solo mercato tedesco sarebbe antieconomica, sicché la merce non verrebbe più importata in Germania.

Esigenze tassative come la lealtà delle transazioni commerciali o la tutela del consumatore non possono giustificare l'instaurazione di detto ostacolo, poiché per salvaguardare detti interessi non è indispensabile vietare l'apposizione di un marchio accompagnato da un segno che indica la tutela dello stesso se tale tutela esiste effettivamente nello Stato membro d'origine. Infatti, secondo il diritto tedesco, l'aggiunta del segno (R) non significa che il marchio in questione è stato brevettato in Germania.

I limiti territoriali del diritto di marchio nella Comunità non giustificano tassativamente che sotto il manto della lealtà degli scambi commerciali l'indicazione di una tutela del marchio non sia autorizzata se non nel paese nel quale detta tutela viene concessa. La Dahlhausen si richiama a questo proposito alla sentenza 13 marzo 1984, Prantl, punto 27 della motivazione (causa 16/83, « Bocksbeutel », Racc. pag. 1299) secondo la quale la difesa del consumatore e la lealtà delle transazioni commerciali vanno garantite nel mutuo rispetto degli usi correttamente e tradizionalmente seguiti nei vari Stati membri. Secondo la Dahlhausen, il fatto che le condizioni di tutela del marchio nei vari Stati membri non siano identiche non cambia nulla, quantomeno nell'ipotesi in cui sia possibile identificare il paese d'origine nel quale il marchio viene tutelato.

Per quel che riguarda la tutela del consumatore, la Dahlhausen aggiunge che l'obiettivo del marchio è quello di indicare che una merce proviene da una determinata impresa e non già quello di fornire indicazioni quanto all'amministrazione presso la quale il marchio è stato registrato.

Anche se alcuni consumatori tedeschi dovessero immaginare che il segno (R) indica una tutela formale in Germania, la difesa da questa interpretazione erronea e poco diffusa non costituisce un imperativo tassativo, tenuto conto dell'importanza della libera circolazione delle merci per il mercato comune.

D'altro canto la Dahlhausen ritiene che si debba trasporre alla presente fattispecie il ragionamento seguito nella sentenza 6 novembre 1984, Kohl/Ringelhan & Rennett, punto 15 della motivazione (causa 177/83, Racc. pag. 3651), secondo il quale il divieto di impiegare un segno distintivo per il solo fatto che il pubblico potrebbe essere indotto in errore per quanto riguarda la provenienza nazionale o estera delle merci rappresenta una discriminazione nei confronti delle merci importate.

La Dahlhausen propone di risolvere come segue le questioni sottoposte alla Corte:

« L'applicazione dell'art. 3 dell'UWG nel senso di vietare alla convenuta di distribuire nella Repubblica federale di Germania filtri per sangue recanti il marchio " Miropore " seguito dalla lettera R contenuta in un cerchietto la quale indica che il marchio in questione è stato brevettato in Italia è nella fattispecie incompatibile con l'art. 30 del Trattato CEE ».

Il *governo italiano* è del parere che un divieto come quello della fattispecie rappresenta un provvedimento d'effetto equivalente vietato dall'art. 30 del Trattato. Infatti, l'aggiunta del segno (R) al marchio non altera affatto la sostanza dello stesso e l'origine nonché la qualità del prodotto possono venire chiaramente desunte dalle iscrizioni sull'imballaggio. Di conseguenza, la tutela dei consumatori e la lealtà delle transazioni commerciali non vengono compromesse.

Il governo italiano propone quindi di risolvere la prima questione in senso affermativo e la seconda questione in senso negativo.

La *Commissione* esclude anzitutto l'applicabilità nella fattispecie della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17). Infatti il segno (R) avrebbe soltanto funzione d'indicare ai concorrenti l'esistenza di un marchio tutelato, non già di fornire un'indicazione sul marchio stesso, e non consente in particolare di trarre conclusioni sullo Stato nel quale il marchio è stato depositato, né sulla qualità del prodotto in questione. Il segno (R) non può quindi venir considerato come forma di pubblicità ai sensi dell'art. 2 di detta direttiva.

Nella fattispecie, secondo la Commissione, il divieto rappresenta una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 30 del Trattato che non può giustificarsi né sulla base dell'art. 36 né in base ad esigenze tassative. Infatti queste non possono venir prese in considerazione se non per provvedimenti che si applicano indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati. Orbene, dichiarando vietato il simbolo, il giudice nazionale intende per l'appunto fare una distinzione a seconda che vi sia una tutela in diritto tedesco o solo in base al diritto di un altro Stato membro (cfr. la sentenza summenzionata del 6 novembre 1984). Siffatta distinzione secondo l'origine della merce potrebbe ancor meno entrare in linea di conto dal momento che, dopo l'armonizzazione della legislazione sui marchi, si deve partire dall'idea dell'equivalenza dei marchi.

La Commissione propone quindi di risolvere come segue le questioni:

« Occorre interpretare gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE nel senso che il divieto sancito da un ordinamento giuridico nazionale di porre in vendita ed in circolazione merci fabbricate in un altro Stato membro per le quali esiste una tutela del marchio in questo Stato membro, ricorrendo al segno internazionale (R), va considerata come una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa e quindi vietata ».

4. Secondo la società Pall e il governo del Regno Unito, il divieto in questione non rappresenta una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione e non è quindi incompatibile con l'art. 30 del Trattato.

La *Pall* sostiene che il segno (R) indica l'esistenza di un marchio depositato nel paese in cui viene impiegato. Ciò emerge dall'indole territoriale dei diritti sul marchio nonché dalla differenza tra i procedimenti nazionali e dalla divergenza delle condizioni per il deposito di marchi nei vari Stati membri. Affermare che il marchio è depositato può quindi indurre in errore nell'ipotesi in cui il marchio in realtà non è stato brevettato nel paese interessato. Inoltre, siffatta affermazione dovrebbe considerarsi come atto di concorrenza sleale nei confronti degli altri concorrenti. Se il brevetto di un marchio in uno Stato qualsiasi della Comunità fosse sufficiente a giustificare l'impiego del segno (R), il marchio verrebbe depositato solo nei paesi che prescrivono una semplice registrazione, mentre si eviterebbero i paesi che prevedono un esame preliminare oppure una procedimento di opposizione.

Secondo la Pall, la presente causa, contrariamente alla causa « Bocksbeutel » (sentenza del 13 marzo 1984, già citata), non verte su un problema di libera circolazione delle merci, bensì sul problema di una pretesa infondata alla titolarità di un diritto di marchio, pretesa che va disattesa per motivi tassativi inerenti alla tutela del consumatore.

Siffatto divieto si applica indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati.

Per di più, esso non può considerarsi come ostacolo sensibile alla libera circolazione delle merci. In realtà sarebbe molto semplice usare un unico imballaggio per tutti i paesi indicando lo Stato nel quale è stato brevettato il marchio. La prescrizione di un siffatto riferimento espresso non costituisce una discriminazione, poiché il fabbricante non è obbligato a utilizzare il segno (R).

La Pall propone quindi la seguente soluzione:

« L'art. 30 del Trattato CEE non si applica al divieto di richiamarsi ad un marchio tutelato allorché detta tutela è stata conferita in un altro Stato dalla Comunità ma non nello Stato in questione ».

Il *governo britannico* ritiene che l'impiego del segno (R) che indica che un marchio è stato brevettato induca in errore i clienti e i concorrenti se il marchio non è stato brevettato nel paese ove le merci vengono vendute. Ciò cambierà solo allorché esisterà un marchio comunitario; il titolare di detto marchio avrà il diritto di impiegare un'indicazione di marchio depositato come la (R) in qualsiasi paese della Comunità.

Nell'attuale stadio di sviluppo del diritto comunitario, caratterizzato da notevoli differenze per quanto riguarda le condizioni di brevetto dei marchi, ammettere che il deposito in uno Stato membro giustifichi che un fabbricante possa far credere che il marchio è tutelato in tutti gli Stati membri, equivarrebbe ad una discriminazione a favore dei fabbricanti degli Stati membri ove il brevetto si ottiene con maggior facilità. Inoltre ciò potrebbe portare ad un « forum shopping »

per quanto riguarda la scelta dei paesi ove verranno depositati i marchi.

Secondo il governo britannico, la causa « Bocksbeutel » (sentenza del 13 marzo 1984, già citata) si differenzia dalla presente controversia quanto ai fatti e non può quindi costituire un precedente. Infatti, nella causa « Bocksbeutel », pur se la forma della bottiglia era tale da indurre in errore il consumatore, l'etichetta apposta sulla stessa metteva chiaramente in evidenza la situazione reale quanto alla natura e all'origine del vino. Nella presente causa invece la situazione effettiva non è messa in evidenza dall'imballaggio.

Nella fattispecie, l'impiego di talune menzioni accanto al segno (R), come « marchio depositato in Italia », potrebbe costituire un mezzo per contraddistinguere chiaramente il prodotto, che potrebbe venir utilizzato in tutti i paesi senza possibilità d'errore. Questa aggiunta si potrebbe apportare senza aumentare sensibilmente i costi e non potrebbe considerarsi discriminatoria, tanto più che il fatto di impiegare o meno il simbolo (R) dipende interamente dal fabbricante. Questi potrebbe quindi facilmente sottrarsi al divieto, che è in questione nella fattispecie e che non è incompatibile con l'art. 30 del Trattato, astenendosi dall'usare il segno (R) oppure aggiungendovi una menzione che metta chiaramente in luce la situazione reale.

5. Il *governo tedesco*, pur proponendo anche in linea di massima una soluzione negativa per la prima questione, ritiene tuttavia che nell'ipotesi in cui il giudice nazionale effettuasse talune constatazioni di fatto, il divieto potrebbe risultare in contrasto con l'art. 30 del Trattato.

Secondo il governo tedesco, la soluzione alla questione sottoposta alla Corte è determinata dalla direttiva 84/450 sulla pubblicità ingannevole già ricordata. Provvedimenti nazionali conformi a questa direttiva non rappresentano un ostacolo agli scambi ai sensi dell'art. 30 del Trattato. In Germania l'art. 3 dell'UWG garantisce appieno la messa in atto della direttiva e va interpretato alla luce della stessa.

Emerge in particolare dall'art. 2, n. 2, (« presentazione ») e dall'art. 3, lett. c), della direttiva (« pretesa ad un diritto di proprietà intellettuale ») che l'impiego del segno (R) a lato del marchio rappresenta una pubblicità ai sensi della direttiva stessa.

Per sapere se si tratta di una pubblicità ingannevole si deve accertare se una parte rilevante delle categorie di persone interessate, in particolare gli acquirenti, comprende il semplice impiego del segno (R) nel senso che indica necessariamente un marchio tutelato nel paese nel quale è venduta la merce. Il governo tedesco è del parere che spetta al giudice nazionale controllare questo punto mediante un provvedimento istruttorio, ad esempio mediante un sondaggio d'opinione.

Se dall'istruttoria emergesse che così è, cosa che il governo tedesco pone in dubbio, resterebbe da controllare, sempre da parte del giudice nazionale, se la confusione suscitata nell'ambito delle categorie di persone interessate possa pregiudicare le condizioni della concorrenza.

Secondo il governo tedesco, il significato giuridico di una confusione suscitata nell'ambito di una minoranza non dipende solo da un limite numerico minimo, ma è del

pari determinato dalla ponderazione degli interessi in gioco operata di volta in volta dal giudice nazionale, che a questo scopo si avvarrà di considerazioni d'ordine superiore. Tra queste considerazioni rientrano i principi giuridici accettati dal diritto comunitario, tra i quali in particolare il principio della libera circolazione delle merci.

Un divieto sancito dal giudice d'impiegare per un prodotto fabbricato in un altro Stato membro della Comunità la sua denominazione seguita dal simbolo (R) allorché vi è in quest'altro Stato membro una tutela poiché quella denominazione è regolarmente brevettata ha l'effetto potenziale di restringere la libera circolazione delle merci. Di conseguenza non sarebbe conforme alla direttiva in materia di pubblicità menzognera salvoché emergesse dal procedimento principale, tanto in base alle constatazioni di fatto quanto per effetto della necessaria ponderazione degli interessi in gioco, che di fatto una parte giuridicamente rilevante delle categorie di persone interessate conclude, in base al solo fatto che sia impiegato il segno (R), che quel marchio gode di tutela anche nel paese importatore e che ciò ha un effetto rilevante sulle condizioni della concorrenza.

Anche se queste condizioni non sussistono, un divieto sancito in forza del diritto nazionale sarebbe possibile in linea di massima in forza dell'art. 7 della direttiva, che consente una protezione più vasta. Ma in quest'ipotesi un siffatto provvedimento dovrebbe venire valutato alla luce dei principi fissati dalla Corte di giustizia in assenza di una normativa comunitaria. Una siffatta misura non è quindi giustificata salvoché sia necessaria per rispettare esigenze tassative miranti alla tutela della lealtà delle transazioni commerciali o alla tutela dei consumatori. A giudizio del governo tedesco siffatta esigenza tassativa non sussiste allorché la denominazione impiegata è obiettivamente esatta, vale a dire allorché la tutela conferita da un marchio esiste veramente in un altro Stato membro ed allorché l'indicazione litigiosa, pur essendo mal compresa nel paese da una esigua minoranza delle persone considerate, che crederanno che il marchio fruisca in un questo paese di una tutela in funzione della normativa sui marchi, non susciterà alcuna impressione inesatta nella grande maggioranza delle categorie di persone alle quali è rivolta.

Di conseguenza, il governo tedesco propone di risolvere come segue le questioni sottoposte alla Corte:

« 1. a) Quando il fatto di mettere in commercio prodotti recanti il segno (R) aggiunto alla loro denominazione, mentre nel paese di destinazione non vi è alcuna tutela del marchio, rappresenta una pubblicità menzognera ai sensi della direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (84/450/CEE, GU L 250, pag. 17), un divieto fondato sulla stessa non è un provvedimento che equivale nei suoi effetti ad una restrizione quantitativa illecita all'importazione ai sensi dell'art. 30 del Trattato CEE, anche se questo divieto viene applicato nelle ipotesi in cui esiste una tutela del marchio in un altro Stato membro della Comunità europea.

b) Non vi è pubblicità menzognera ai sensi della direttiva salvoché emerga dal procedimento principale, tanto in base a constatazioni di fatto quanto in base alla necessaria ponderazione degli interessi in gioco — interessi che tengono conto del principio della libera circolazione delle merci — che una parte giuridicamente rilevante delle categorie di persone interessate pensa effettivamente, in base al solo impiego del segno (R), ad una tutela nazionale del marchio e che ciò incide sulle condizioni della concorrenza. Spetta al giudice adito nel procedimento iniziale effettuare le constatazioni di fatto necessarie.

c) Nella presente causa un divieto di ricorrere alla menzione di una tutela giuridica del marchio mediante l'aggiunta del segno (R), divieto che si fondasse sull'art. 3 dell'UWG, esulando dalla sfera d'applicazione della direttiva comunitaria che disciplina la pubblicità menzognera, non sarebbe conforme alle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

2. Per principio, i provvedimenti nazionali contro la pubblicità menzognera devono venir apprezzati alla luce della direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (84/450/CEE, GU L 250, pag. 17); sempreché la direttiva ammetta provvedimenti di tutela nazionale più ampi, questi devono essere giustificati da esigenze tassative miranti alla tutela della lealtà delle transazioni commerciali e alla tutela dei consumatori (artt. 30 e 36 del Trattato CEE) ».

G.C. Rodríguez Iglesias
giudice relatore