CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE F. G. JACOBS

presentate il 2 aprile 1998 *

1. In che misura il titolare di un marchio di impresa può opporsi all'uso del suo marchio da parte di un terzo per la fornitura di servizi concernenti i suoi prodotti autentici contrassegnati dal marchio, qualora egli non abbia registrato il suo marchio di impresa per i tipi di servizi di cui trattasi? Questo è il problema principale sollevato con la presente richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden e relativa all'interpretazione della direttiva sui marchi d'impresa [1].

Fatti

2. La Bayerische Motorenwerke AG (in prosieguo: la «BMW AG»), società costituita secondo il diritto della Repubblica Federale di Germania, la cui sede legale si trova in Monaco di Baviera, fabbrica e commercializza automobili. Dal 1930 essa ha venduto nei paesi del Benelux automobili contrassegnate dal marchio BMW.

3. La BMW AG ha depositato presso l'Ufficio marchi del Benelux il marchio denominativo «BMW» e due marchi figurativi, fra l'altro, per motori ed automobili, nonché per pezzi di ricambio e accessori per motori ed automobili (in prosieguo: collettivamente denominati i «marchi BMW»).

4. La BMW AG commercializza le sue automobili attraverso una rete di distributori autorizzati. Nei paesi del Benelux essa controlla l'organizzazione con l'aiuto della BMW Nederland BV (in prosieguo: la «BMW BV»). I distributori autorizzati hanno diritto di utilizzare i marchi BMW per l'esercizio della loro attività, ma sono tenuti a rispettare, nel prestare attività di servizio e di garanzia e in occasione della promozione delle vendite, le elevate norme di qualità tecnica considerate indispensabili dalla BMW AG e dalle società da essa controllate.

5. Il convenuto, il signor Deenik, gestisce un'autofficina. Benché non sia un distributore autorizzato della BMW AG, egli si è specializzato in particolare nella vendita di automobili di seconda mano recanti il marchio BMW e nella riparazione e manutenzione di automobili contrassegnate da tale marchio.

6. Nel presente procedimento, la BMW AG e la BMW BV (in prosieguo: denominata collettivamente la «BMW») sostengono che, nel-

* Lingua originale: l'inglese.

1 — Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

l'esercizio della sua attività commerciale, il signor Deenik avrebbe fatto un uso non autorizzato, negli annunci pubblicitari, del marchio di impresa della BMW AG, o quanto meno di segni distintivi simili. Con citazione 21 febbraio 1994, la BMW chiedeva conseguentemente un provvedimento che vietasse al signor Deenik di utilizzare i marchi BMW o qualsiasi segno distintivo simile negli annunci, nei messaggi pubblicitari o in altre comunicazioni e di usare tali marchi d'impresa o segni distintivi in qualsiasi altro modo per la sua attività o in relazione alla stessa. La BMW faceva valere i suoi diritti conferitile dall'art. 13 A della legge uniforme del Benelux sui marchi d'impresa nella versione vigente in quel periodo (in prosieguo: la «legge Benelux»).

7. L'Arrondissementsrechtbank di Zwolle (in prosieguo: il «Rechtbank») ha ritenuto che varie dichiarazioni del signor Deenik figuranti in annunci pubblicitari costituivano un uso non autorizzato dei marchi BMW, in quanto tali dichiarazioni potevano suscitare l'impressione di provenire da un'impresa autorizzata a utilizzare tali marchi e perciò appartenente alla rete di distributori della BMW. Il Rechtbank, tramite ordinanza, vietava conseguentemente al signor Deenik di usare in tal modo i marchi BMW.

8. Tuttavia, il Rechtbank ha altresì considerato che il signor Deenik fosse libero di usare, in annunci pubblicitari, espressioni quali «riparazione e manutenzione di BMW», in quanto era sufficientemente manifesto che tali espressioni si riferissero soltanto a prodotti recanti il marchio BMW, e che, pertanto, benché tale uso non rientrasse nella deroga di cui al terzo comma dell'art. 13 A della Legge Benelux (che disponeva l'esaurimento dei diritti del titolare del marchio per prodotti che egli o il suo licenziatario abbiano messo in circolazione con detto marchio), sussistevano in ogni caso ragionevoli motivi per l'uso del marchio, e che il titolare del marchio d'impresa non avrebbe potuto, di conseguenza, esserne pregiudicato. Inoltre, il Rechtbank ha ritenuto ammissibile l'uso di espressioni quali «specialista di BMW» o «specializzato in BMW», poiché la BMW non ha contestato che il signor Deenik avesse una esperienza specialistica in materia di BMW e poiché non spettava alla BMW decidere chi avesse il diritto di definirsi specialista in automobili BMW. Il Rechtsbank ha altresì respinto la domanda di risarcimento danni presentata dalla BMW.

9. La BMW proponeva appello avverso tale sentenza dinanzi al Gerechtshof di Arnhem, chiedendo, oltre ad un provvedimento di annullamento di tale sentenza, nella parte in cui le sue domande originarie non erano state accolte o lo erano state solo in parte, una declaratoria in cui si affermasse, in sostanza, che il signor Deenik, facendo riferimento negli annunci pubblicitari a «riparazione e manutenzione di BMW» e dichiarando di essere uno «specialista di BMW» o «specializzato in BMW» violava i diritti conferiti dai marchi della BMW o svolgeva altrimenti un'attività illecita. Il signor Deenik proponeva appello incidentale.

10. In data 22 agosto 1995 il Gerechtshof confermava la sentenza del Rechtbank, tanto riguardo all'appello principale quanto per quello incidentale. È avverso tale sentenza che è stato proposto ricorso dinanzi allo Hoge Raad.

11. Come si è precedentemente rilevato, la citazione nel presente procedimento veniva inoltrata in data 21 febbraio 1994. A tale data, la direttiva sui marchi d'impresa avrebbe dovuto essere stata attuata nel diritto del Benelux, posto che il termine ultimo di attuazione della direttiva era il 31 dicembre 1992 [2]. Tuttavia, il protocollo Benelux 2 dicembre 1992, di modifica della legge Benelux sui marchi d'impresa conformemente alla direttiva sui marchi d'impresa (in particolare, l'art. 13 A, n. 1, della legge), non è entrato in vigore fino al 1° gennaio 1996. Chiamerò la legge Benelux sui marchi d'impresa, come modificata da tale protocollo, «legge Benelux modificata».

12. Lo Hoge Raad ritiene che il ricorso dinanzi ad esso pendente solleva la questione se sia la precedente versione della legge Benelux o quella modificata a trovare applicazione nella presente causa. Poiché il protocollo Benelux che modifica la legge Benelux non contiene, secondo detto organo giurisdizionale, alcuna disposizione transitoria relativamente all'art. 13 A di tale legge, lo Hoge Raad ha deciso di sottoporre tale questione alla Corte di giustizia del Benelux. Lo Hoge Raad ha altresì deciso di sottoporre a questa Corte la questione se, nell'adattare la loro normativa alla direttiva, gli Stati membri siano liberi di introdurre disposizioni transitorie, oppure se, nel farlo, essi debbano conformarsi a determinate restrizioni e, in caso affermativo, vi chiede quali siano dette restrizioni.

2 — In base all'art. 16, n. 1, della direttiva, gli Stati membri erano tenuti ad attuarne le disposizioni entro il 28 dicembre 1991. Tuttavia, con decisione 19 dicembre 1991, n. 92/10/CEE (GU 1992, L 6, pag. 35), il Consiglio si è avvalso del potere conferitogli dall'art. 16, n. 2, e ha prorogato il termine ultimo di attuazione della direttiva fino al 31 dicembre 1992.

13. Lo Hoge Raad ritiene altresì necessario sottoporre ulteriori questioni alla Corte di giustizia del Benelux concernenti l'interpretazione della legge Benelux sia prima che dopo l'attuazione della direttiva. Riconoscendo che tanto la versione precedentemente in vigore, quanto la versione modificata debbono essere per quanto possibile interpretate alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, lo Hoge Raad ha sottoposto a questa Corte questioni analoghe concernenti l'interpretazione della direttiva.

14. Le questioni sottoposte a questa Corte sono le seguenti:

«1) Poiché per quanto riguarda i diritti collegati al marchio la direttiva 89/104/CEE contiene una disposizione di diritto transitorio solo in relazione al caso descritto nell'art. 5, n. 4, se gli Stati membri siano liberi di disciplinare la materia negli altri casi, oppure se il diritto comunitario in generale o anche lo scopo e la portata della direttiva in particolare implichino che essi non sono completamente liberi al riguardo, ma sono soggetti a determinate restrizioni e, in caso affermativo, quali siano tali restrizioni.

2) Qualora una persona, senza autorizzazione del titolare del marchio, si avvalga del marchio esclusivo di quest'ultimo, registrato per determinate merci, al fine

di annunciare al pubblico che a) esercita attività di riparazione e di manutenzione relative a prodotti che sono stati smerciati con detto marchio dal titolare del marchio stesso o con la sua autorizzazione, oppure b) che è specialista o specializzato in siffatti prodotti, se nell'ambito del sistema dell'art. 5 della direttiva si configuri un caso di:

i) uso del marchio per prodotti identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato, ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a);

ii) uso di detto marchio per servizi che vanno considerati come uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), o come uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b), ammesso che possa considerarsi sussistere somiglianza fra detti servizi e i prodotti per i quali il marchio è stato registrato;

iii) uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 2, o

iv) uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 5.

3) Se per la soluzione della questione sub 2) rilevi il fatto che trattasi dell'annuncio di cui alla lett. a) oppure di quello di cui alla lett. b).

4) Se, tenuto conto anche del disposto dell'art. 7 della direttiva, al fine di risolvere la questione se il titolare del marchio possa opporsi all'uso del suo marchio esclusivo registrato per determinate merci, rilevi il fatto che si tratta di un uso del marchio come inteso nella questione 2), ai punti i), ii) iii) oppure al punto iv).

5) Se, ammesso che nei due casi descritti nella seconda questione, parte iniziale, o in uno di essi trattisi di uso del marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a) o lett. b), il titolare del marchio possa opporsi a detto uso solo qualora chi si è avvalso del marchio dia l'impressione che la sua impresa appartenga all'organizzazione del titolare del marchio, oppure se egli si possa opporre a tale uso anche qualora, per il modo con cui il marchio viene utilizzato in suddetti annunci, sussista effettivamente la possibilità di suscitare nel pubblico l'impressione che il marchio venga utilizzato in ampia misura al fine di reclamizzare la propria impresa in quanto tale, suscitando una determinata impressione di qualità».

15. Osservazioni scritte sono state presentate dalla BMW, dal governo italiano, dal governo del Regno Unito e dalla Commissione. In udienza, la BMW, il signor Deenik, il governo del Regno Unito e la Commissione sono stati rappresentati.

La direttiva sui marchi d'impresa

16. La direttiva sui marchi d'impresa costituisce un primo passo verso l'armonizzazione delle normative degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. Essa armonizza, fra l'altro, i diritti conferiti da un marchio d'impresa, benché lasci l'adozione di talune sue disposizioni alla discrezionalità degli Stati membri. Pertanto l'art. 5 dispone:

«Diritti conferiti dal marchio d'impresa

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

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

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

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

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

4. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, la normativa di detto Stato membro non permette di vietare l'uso di un segno secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) ed al paragrafo 2), il diritto conferito dal marchio di impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».

17. La legge Benelux modificata stabilisce, attraverso l'art. 13 A, n. 1, lett. c) e d), rispettivamente, le forme di tutela facoltativa che vengono specificate nell'art. 5, n. 2, e che sono garantite dall'art. 5, n. 5.

18. I diritti conferiti dall'art. 5 sono, tuttavia, soggetti ai limiti disposti dagli artt. 6 e 7. L'art. 6 dispone, per quanto qui rileva:

«Limitazione degli effetti del marchio di impresa

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

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,

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

19. L'art. 7 recita:

«Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa

1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».

La prima questione

20. Con la prima questione, lo Hoge Raad chiede se, poiché in riferimento ai diritti conferiti da un marchio di impresa la direttiva contiene disposizioni transitorie soltanto per la situazione descritta nell'art. 5, n. 4, gli Stati membri siano «liberi di disciplinare la materia negli altri casi»; oppure se il diritto comunitario in generale, o lo scopo e la portata della direttiva in particolare, implichino che gli Stati membri non sono completamente liberi al riguardo, ma sono soggetti a determinate restrizioni e, in caso affermativo, chiede di specificare quali siano tali restrizioni.

21. Come ho precedentemente rilevato, lo Hoge Raad ritiene che tale questione derivi dalla circostanza che la direttiva non è stata attuata nel Benelux fino al 1° gennaio 1996, mentre i fatti all'origine della presente causa sembrano essersi verificati ed il procedimento è stato avviato anteriormente a tale data, ma dopo la data entro la quale la direttiva avrebbe dovuto essere attuata (31 dicembre 1992).

22. La disposizione transitoria figurante all'art. 5, n. 4, cui si riporta lo Hoge Raad, stabilisce che laddove, in base alla normativa di uno Stato membro, l'uso di un segno alle condizioni di cui all'art. 5, n. 1, lett. b), o all'art. 5, n. 2, non possa essere vietato anteriormente alla data di entrata in vigore nello Stato membro interessato delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, non

si possono far valere i diritti conferiti dal marchio d'impresa al fine di impedire l'ulteriore uso del segno. Altre disposizioni transitorie figurano nell'art. 3, n. 4, e nell'art. 4, n. 6, i quali stabiliscono che uno Stato membro può prevedere che i motivi di esclusione o di nullità di una registrazione, vigenti in tale Stato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, si applicheranno ai marchi d'impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore a tale data.

23. La Commissione, la BMW ed il governo del Regno Unito sostengono che la circostanza che la direttiva preveda espressamente disposizioni transitorie rende manifesto che la direttiva non consente disposizioni transitorie diverse da quelle specificate.

24. Tuttavia, salvo che l'art. 5, n. 4, possa trovare applicazione, la direttiva non tratta la questione se sia la normativa nazionale precedentemente in vigore o la normativa nazionale modificata alla luce della direttiva a trovare applicazione in una controversia per l'uso (in opposizione alla registrazione) [3] di un segno distintivo avviata prima della data di entrata in vigore della direttiva, ma che è ancora pendente e sulla quale non è stata ancora pronunciata una sentenza.

3 — V. artt. 3, n. 4, e 4, n. 6, considerati sopra al paragrafo 22.

25. Secondo la BMW, lo Hoge Raad avrebbe presente tale situazione nella sua formulazione della prima questione. La BMW argomenta che la controversia è diretta ad ottenere tanto un'ingiunzione relativamente a futuri annunci pubblicitari, quanto il risarcimento dei danni per gli annunci effettuati. Sebbene sia ora in vigore la legge modificata, lo Hoge Raad dovrà decidere sulla fondatezza della sentenza resa dal Gerechtshof in un periodo in cui la legge modificata non era ancora in vigore. Secondo la BMW, qualora lo Hoge Raad ritenesse che il Gerechtshof abbia correttamente applicato la precedente normativa, la sentenza del Gerechtshof verrebbe semplicemente confermata; qualora, invece, lo Hoge Raad annullasse la sentenza del Gerechtshof, sia decidendo esso stesso la causa, sia rinviandola al Gerechtshof, la causa dovrebbe essere decisa sulla base della legge modificata.

26. L'opinione dell'avvocato generale nel procedimento dinanzi allo Hoge Raad differisce leggermente da quella della BMW. A suo parere, facendo salva la regola secondo cui una volta scaduta la data di attuazione di una direttiva il diritto nazionale va interpretato il più possibile in conformità alla direttiva, la normativa che lo Hoge Raad deve applicare è la legge nazionale previgente, per analogia con l'art. 74, n. 4, della legge recante disposizioni transitorie concernenti il nuovo codice civile dei Paesi Bassi (Overgangswet Nieuw BW). Secondo la BMW, tale articolo stabilisce che il diritto previgente si applichi anche qualora la causa sia rimessa al giudice inferiore, a meno che non si debba riesaminare interamente la causa. La BMW espone che lo Hoge Raad vorrebbe sapere se disposizioni transitorie di tal genere siano consentite dal diritto comunitario.

27. Mi sembra che, in risposta alla prima questione sollevata dallo Hoge Raad, basti formulare le seguenti osservazioni.

28. Nella misura in cui l'oggetto del giudizio riguardi l'uso del segno protrattosi successivamente alla data entro la quale la direttiva avrebbe dovuto essere attuata, i diritti conferiti dall'art. 5 della direttiva debbono essere applicati, a meno che la situazione sia quella prevista dall'art. 5, n. 4, come ho sopra rilevato. La direttiva non prevede alcuna disposizione transitoria, per l'uso o per la registrazione di un segno successivo alla data entro la quale la direttiva avrebbe dovuto essere attuata, diversa dalle disposizioni ivi specificamente menzionate. A partire da tale data, sia o meno stata recepita la direttiva nel diritto nazionale, tutte le disposizioni del diritto nazionale debbono essere interpretate in maniera il più possibile conforme alla direttiva [4]. Laddove, tuttavia, la direttiva non sia stata correttamente recepita, può sorgere la questione se le sue disposizioni abbiano effetto diretto nei procedimenti promossi contro i singoli [5].

29. Nella misura in cui l'oggetto del giudizio riguardi l'uso del segno anteriormente alla scadenza del termine per il recepimento della direttiva, la normativa nazionale previgente può trovare applicazione, senza essere pregiudicata dalla direttiva. Come la Corte ha statuito nella sentenza Salumi [6], le norme sostanziali, «secondo la comune interpretazione, concernono rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuita una tale efficacia» [7]. Nella fattispecie non sussiste tale esigenza.

30. Concludo, di conseguenza, in risposta alla prima questione che, nel recepire la direttiva nel diritto interno, gli Stati membri non sono liberi di emanare disposizioni transitorie diverse da quelle espressamente stabilite dalla direttiva, nella misura in cui tali disposizioni transitorie possano compromettere la completa e corretta attuazione della direttiva.

Le questioni seconda, terza, quarta e quinta

31. Quanto a tali questioni è importante ricordare che il signor Deenik vende automobili BMW di seconda mano, e che fornisce servizi di riparazione e manutenzione di tali automobili. È altresì importante osservare che i marchi BMW sono stati registrati per autoveicoli (nonché per i loro pezzi di ricambio e

4 — Sentenza 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing (Racc. pag. I-4135).

5 — Sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall (Racc. pag. 723), e 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori (Racc. pag. I-3325).

6 — Sentenza 12 novembre 1981, cause riunite da 212/80 a 217/80 (Racc. pag. 2735).

7 — Punto 9 della sentenza. V. inoltre, sentenze 6 luglio 1993, cause riunite C-121/91 e 122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione (Racc. pag. I-3873, punto 22), e 6 novembre 1997, causa C-261/96, Conserchimica (Racc. pag. I-6177, punti 16-18).

accessori), ma non per i servizi ad essi relativi.

32. Le questioni formulate riguardano l'uso, da parte del signor Deenik, degli annunci «specialista di BMW», oppure «specializzato in BMW» e «riparazione e manutenzione di BMW». Mentre l'ultimo annuncio riguarda manifestamente i servizi di riparazione e manutenzione forniti dal signor Deenik, lo Hoge Raad osserva che i richiami alla specializzazione in automobili BMW potrebbero interpretarsi nel senso che essi si riferiscono tanto alla fornitura del servizio di riparazione e manutenzione quanto alla vendita di automobili BMW di seconda mano.

33. A mio parere, la Corte non deve fornire indicazioni quanto alle specifiche espressioni controverse nel procedimento nazionale. Essa può, tuttavia, fornire indicazioni sui principi applicabili.

Uso del marchio per prodotti

34. Nella misura in cui gli annunci vengono impiegati semplicemente per pubblicizzare la circostanza che automobili BMW di seconda mano sono in vendita presso l'autofficina del signor Deenik, l'uso del marchio d'impresa rientrerebbe nell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, posto che esso riguarda l'uso del marchio rispetto ad un articolo autentico: l'art. 5, n. 1, lett. a), conferisce al titolare del marchio d'impresa il diritto di vietare ai terzi che non abbiano ricevuto il suo consenso di usare nell'attività commerciale «un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato».

35. Invero, anche il messaggio pubblicitario del servizio di riparazione e manutenzione rientra in tale disposizione, in quanto esso può essere considerato nel senso che l'autofficina del signor Deenik è in grado di effettuare revisioni della BMW e non che il servizio ivi fornito è stato autorizzato dalla BMW stessa. Come sottolinea il Regno Unito, in tal caso il marchio viene usato al fine di illustrare che cosa si possa riparare e quale servizio di manutenzione si possa offrire e viene pertanto usato «per» le automobili, piuttosto che per servizi offerti dal signor Deenik.

36. La questione è allora se i diritti conferiti alla BMW ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), siano soggetti alle deroghe previste dall'art. 7 (concernente l'esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa), oppure dall'art. 6 (concernente, fra l'altro, il diritto di indicare la destinazione di un prodotto o servizio).

37. L'art. 7, n. 1, della direttiva non permette al titolare di un marchio d'impresa di vietare l'uso del marchio «per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio

dal titolare stesso o con il suo consenso». Sembra essere questo il caso nella fattispecie. In base all'art. 7, n. 2, tuttavia, il titolare di un marchio d'impresa può opporsi alla ulteriore commercializzazione dei suoi prodotti qualora sussistano «motivi legittimi» per farlo, «in particolare quando lo stato dei prodotti è alterato o modificato dopo la loro immissione in commercio».

38. Nella recente sentenza relativa alla causa Christian Dior [8], la Corte ha statuito che il rivenditore, oltre alla facoltà di mettere in vendita tali prodotti, ha altresì quella di usare il marchio d'impresa per portare all'attenzione del pubblico l'ulteriore commercializzazione di tali prodotti; tuttavia, il titolare di un marchio di impresa può opporsi all'uso del suo marchio in tali annunci pubblicitari qualora esso danneggi gravemente la reputazione del marchio.

39. La causa Christian Dior non riguardava messaggi pubblicitari per i quali si sosteneva che essi inducevano il pubblico a credere che l'autore della pubblicità fosse un distributore autorizzato: la Dior si doleva, al contrario, del fatto che il messaggio pubblicitario di cui trattavasi non raggiungesse il livello da essa richiesto. Tuttavia, nei casi in cui sussista un rischio vero e debitamente comprovato che il messaggio pubblicitario induca il pubblico a credere che il rivenditore sia un distributore autorizzato, si dovrebbe consentire al titolare del marchio di impresa di far valere il marchio che ha registrato per i suoi prodotti al fine di impedire che il pubblico sia tratto in inganno in tal modo, anche se, a causa della competenza e rispettabilità dell'azienda di cui trattasi, non ne derivi un pregiudizio alla sua reputazione.

40. Nella causa Christian Dior si è argomentato che la facoltà del titolare di un marchio d'impresa di opporsi tanto a messaggi pubblicitari lesivi della sua reputazione, quanto a messaggi pubblicitari che suggeriscano l'idea che il rivenditore è un distributore autorizzato potrebbe, in pratica, impedire qualsiasi mercato parallelo, posto che i rivenditori, nel migliorare i loro messaggi pubblicitari per evitare la prima censura, si esporrebbero alla seconda. Si deve, tuttavia, a mio parere, consentire al rivenditore di migliorare i suoi messaggi pubblicitari senza che se ne tragga la conclusione che egli sia un distributore autorizzato; e lo stesso deve applicarsi alla fornitura di servizi da parte di un commerciante indipendente. Costituirebbe un'indebita restrizione alla circolazione delle merci o alla fornitura di servizi se si dovesse considerare l'uso di messaggi pubblicitari di adeguata qualità in modo equivalente al presentarsi come distributore autorizzato.

41. Pertanto, in circostanze come quelle della presente causa, la BMW può opporsi agli annunci pubblicitari del signor Deenik soltanto qualora essi danneggino gravemente la reputazione della BMW, oppure qualora sussista un rischio reale e debitamente compro-

8 — Sentenza 4 novembre 1997, causa C-337/95 (Racc. pag. I-6013).

vato che il pubblico venga indotto a credere che il signor Deenik sia autorizzato dalla BMW a vendere le sue automobili. Siffatta valutazione costituisce sostanzialmente una questione di fatto per il giudice nazionale; però, secondo gli accertamenti già effettuati relativi ai fatti, sembra improbabile che sussista siffatto rischio: tanto il Rechtbank quanto il Gerechtshof hanno ritenuto che l'annuncio pubblicitario controverso non suggeriva l'idea che il signor Deenik fosse un distributore autorizzato, ed hanno ritenuto che non sembrava inesatto presentare lo stesso come un professionista con esperienza specialistica in materia di automobili BMW.

42. Con riferimento all'ultima questione sollevata dallo Hoge Raad, va osservato che la BMW sostiene che il signor Deenik usa i marchi BMW per pubblicizzare la propria attività, posto che il mero fatto di pubblicizzare che egli fornisce e ripara i prodotti BMW crea un'immagine di alta qualità per la sua attività. Tuttavia, qualora non sussista alcun rischio che il pubblico sia indotto a credere che esista una sorta di connessione da un punto di vista commerciale tra il rivenditore ed il titolare del marchio di impresa, il mero fatto che il rivenditore tragga beneficio dall'uso del marchio, in quanto la vendita di prodotti contrassegnati dal marchio di impresa conferisce alla sua attività un'aura di qualità, non costituisce, a mio parere, un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva affinché il titolare del marchio si opponga alla pubblicità dei propri prodotti. Sarebbe altrimenti estremamente difficile per il commerciante informare efficacemente il pubblico dell'attività nella quale è impegnato.

Uso del marchio per servizi

43. L'uso del marchio per il servizio di riparazione e manutenzione pone questioni diverse, dal momento che i marchi BMW sono registrati solo per automobili BMW, e non per i servizi. Il problema in tal caso è conseguentemente se, e a quali condizioni, un marchio, tutelato per i prodotti, sia violato dall'uso del marchio per pubblicizzare servizi che vengono offerti indipendentemente da quei prodotti e per i quali il marchio non è stato registrato.

44. Al fine di risolvere tale questione, è in primo luogo necessario considerare se i servizi possano essere identici o simili ai prodotti ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva. Sembra evidente che i prodotti e i servizi non possano essere identici così da rendere applicabile l'art. 5, n. 1, lett. a), anche se possono essere simili, così da rendere applicabile in via di principio l'art. 5, n. 1, lett. b).

45. Prodotti e servizi possono ben essere simili laddove, come nella fattispecie, i servizi offerti sono di riparazione o manutenzione dei prodotti di cui trattasi. Ma, come sottolinea il Regno Unito, se essi siano simili costituisce una questione che spetta al giudice nazionale decidere. Può essere utile per il giudice nazionale prendere in considerazione il fatto che la prestazione di servizi venga effettuata nello stesso luogo in cui le

automobili sono vendute, e altre valutazioni di tal genere, ma la valutazione della somiglianza spetta al giudice nazionale. La questione principale è se sussista una somiglianza sufficiente a dar luogo a un rischio di confusione per il pubblico, nel senso in cui tale nozione di confusione è stata illustrata dalla Corte nella causa SABEL [9]. Ciò suggerisce l'idea che ciò che rileva nella presente causa è lo stabilire se ci sia un rischio di confusione per il pubblico tale che possa ritenere che sussista una sorta di connessione da un punto di vista commerciale tra i rispettivi fornitori di prodotti o servizi di cui trattasi [10]. Con riferimento all'ultima questione sollevata dallo Hoge Raad, è di conseguenza manifestamente insufficiente ai fini dell'applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. b), in mancanza di siffatta confusione, dimostrare semplicemente che il rivenditore tragga vantaggio dal mero fatto di trattare prodotti contrassegnati dal marchio d'impresa, perché l'aura di qualità del marchio d'impresa si riflette, in qualche misura, sulla propria attività, conferendole un'immagine di alta qualità.

46. Quanto all'art. 5, n. 2, della direttiva, tale disposizione si applica (ove gli Stati membri così dispongano) nei casi in cui un marchio d'impresa registrato goda di notorietà nello Stato membro ed in cui l'uso di un segno per prodotti o servizi non simili senza giusto motivo tragga un illegittimo vantaggio dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio d'impresa, oppure rechi ad essi pregiudizio.

47. Spetta nuovamente al giudice nazionale applicare tale disposizione alla luce dei fatti. Tuttavia, come sottolineano il Regno Unito e la Commissione, sembra improbabile che tale disposizione sia applicabile; in particolare, sembra difficile affermare che il pubblicizzare attività economiche lecite quali la riparazione di automobili di seconda mano possa essere ritenuto come un uso senza giusto motivo. Né tale uso sarà normalmente pregiudizievole nel senso richiesto. Un pregiudizio alla BMW viene forse causato, in primo luogo, come suggerisce la Commissione, dalla concorrenza effettuata da officine indipendenti rispetto ai distributori autorizzati dalla BMW. Tale pregiudizio non è rilevante sotto il profilo della tutela del marchio d'impresa.

48. Il giudice nazionale fa altresì riferimento all'art. 5, n. 5, della direttiva, il quale stabilisce che i paragrafi precedenti dell'art. 5 fanno salve le disposizioni di uno Stato membro concernenti la tutela contro l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio d'impresa o rechi ad essi pregiudizio.

9 — Sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95 (Racc. pag. I-6191).

10 — V. le mie conclusioni relative alla causa C-39/97, Canon, presentate il 2 aprile 1998.

49. L'art. 5, n. 5, pertanto, fa salve, alle condizioni ivi menzionate, le disposizioni di diritto nazionale che accordino protezione contro pratiche sleali o pregiudizievoli. Tali pratiche, se fossero state oggetto della presente causa, potrebbero pertanto essere contestate in controversie basate su tali disposizioni di diritto nazionale indipendentemente dalla direttiva. La BMW ritiene che l'art. 5, n. 5, si applichi alla presente causa, senza tuttavia chiarire quali disposizioni di diritto nazionale trovino applicazione. La Commissione, d'altro canto, ritiene che la pubblicità di cui trattasi non può essere presentata come effettuata «a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi» ai sensi dell'art. 5, n. 5. In ogni caso, sembra improbabile che l'art. 5, n. 5, possa applicarsi alla fattispecie, dal momento che, al pari dell'art. 5, n. 2, esso si applica solo all'uso «senza giusto motivo» e, come ho sopra riferito al paragrafo 47, sembra difficile affermare che il pubblicizzare attività economiche lecite quali la riparazione di automobili di seconda mano possa essere ritenuto alla stregua di tale uso.

L'articolo 6

50. Il giudice nazionale non ha formulato alcuna questione direttamente relativa all'art. 6 della direttiva. Nella struttura della direttiva, se l'art. 5 enumera i diritti del titolare del marchio d'impresa, l'art. 6 impone taluni limiti a tali diritti. L'art. 6 è stato tuttavia preso in considerazione dal governo del Regno Unito nelle sue osservazioni scritte e dalla BMW, dal governo italiano e dalla Commissione nelle loro risposte ad un quesito della Corte circa la possibile applicabilità dell'art. 6. Nella presente causa il problema sorge sostanzialmente con riferimento alla prestazione di servizi da parte di un commerciante indipendente.

51. Come si è esposto sopra [11], l'art. 6, n. 1, dispone rispettivamente alle lett. b) e c) che il marchio d'impresa non permette al suo titolare di vietare a terzi l'uso nel commercio, fra l'altro, delle seguenti «indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio», oppure del «marchio d'impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio». In ogni caso, tuttavia, il terzo deve comportarsi «in conformità agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale».

52. La BMW, la quale osserva che l'art. 6, n. 1, lett. c), esclude che il titolare del marchio d'impresa possa vietare l'uso del marchio quando esso è «necessario» per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, sostiene che in una causa come quella di specie non sussiste tale necessità.

11 — Paragrafo 18.

53. Ancora una volta spetterebbe, a mio parere, al giudice nazionale decidere la questione, qualora si presentasse. La Commissione sottolinea tuttavia che sorgerebbe una questione in base all'art. 6 solo se il titolare di un marchio d'impresa potesse fruttuosamente invocare una delle disposizioni dell'art. 5. Ciò, come abbiamo visto, sembra alquanto dubbio. La Commissione aggiunge che la disposizione figurante nell'art. 6, n. 1, secondo cui il terzo deve comportarsi secondo gli usi di lealtà in campo industriale e commerciale, è conforme all'interpretazione da darsi alla nozione che appare nell'art. 5, nn. 2 e 5, vale a dire la nozione dell'uso di un segno che senza giusto motivo tragga un illegittimo vantaggio dal carattere distintivo o dalla reputazione del marchio d'impresa o rechi ad esso pregiudizio.

54. La BMW ha affermato, sostenuta in certa misura dal governo italiano, che il signor Deenik potrebbe offrire servizi di manutenzione e riparazione di automobili senza bisogno di nominare alcuna specifica marca di automobile. Questo suggerimento sembra irrealistico. Come ha osservato durante l'udienza il governo del Regno Unito, se il signor Deenik si è specializzato in effetti nella manutenzione e riparazione di automobili BMW, è difficile comprendere come egli possa efficacemente comunicare tale circostanza ai suoi clienti senza usare il segno BMW. Come si è precedentemente illustrato, la BMW ritiene che egli tragga vantaggio dall'uso dei marchi BMW perché essi attribuirebbero alla sua attività un'aura di qualità e che ciò sia sleale. Concordo con il governo del Regno Unito, tuttavia, quanto al fatto che la chiave del problema non sia se sussista un vantaggio per il signor Deenik. Il problema riguarda l'ambito entro il quale un commerciante che si trovi nella sua condizione sia libero di illustrare la natura dei servizi che offre.

55. A mio parere, l'art. 6, n. 1, non permette al titolare di un marchio d'impresa di vietare l'uso del suo marchio a un commerciante indipendente che intenda pubblicizzare la riparazione e la manutenzione dei prodotti contrassegnati dal marchio, purché il commerciante indipendente lo faccia in modo conforme «agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale». Inoltre, l'autorizzare il titolare del marchio d'impresa a vietare tale uso del marchio costituirebbe un'indebita restrizione della libertà dell'operatore economico. Tuttavia, a mio avviso, non sarebbe conforme a tali usi concepire la pubblicità in modo tale da indurre il pubblico a credere che il rivenditore sia stato autorizzato dal titolare del marchio [12], oppure, nel far riferimento ai prodotti del titolare del marchio, in modo tale da nuocere gravemente alla reputazione del marchio d'impresa [13]. Con riferimento all'ultima questione sollevata dallo Hoge Raad, non sarebbe a mio parere contrario agli usi consueti di lealtà, ai sensi dell'art. 6, n. 1, trarre semplicemente vantaggio dall'uso di un marchio.

56. Spetta al giudice nazionale stabilire, in relazione a qualsiasi particolare uso di un marchio, se vengano rispettate le condizioni stabilite nell'art. 6. Nel farlo, tuttavia, il giudice nazionale dovrebbe prendere in considerazione la necessità di garantire che la nozione di «usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale» non venga interpretata così estensivamente da costituire un ostacolo ingiustificato al commercio o alla leale concorrenza.

12 — V. supra, paragrafo 39.
13 — V. supra, paragrafo 38.

Conclusione

57. Di conseguenza, le questioni sollevate dallo Hoge Raad dovrebbero, a mio parere, essere risolte come segue:

«1) La direttiva (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, va interpretata nel senso che, nel momento in cui traspongono la direttiva nel diritto interno, gli Stati membri non sono liberi di adottare disposizioni transitorie diverse da quelle espressamente previste dalla direttiva, in quanto tali disposizioni transitorie comprometterebbero la trasposizione completa e corretta della direttiva.

2) Nel caso in cui un'autofficina sia specializzata nella riparazione e nella manutenzione di veicoli di un determinato marchio, e nel caso in cui utilizzi tale marchio, senza l'autorizzazione del titolare del marchio, per pubblicizzare il fatto che effettua lavori di riparazione e di manutenzione su tali veicoli o che è uno specialista, o che è specializzato per quanto riguarda tali veicoli, gli artt. 5, 6, 7 della direttiva vanno interpretati nel senso che detta autofficina è libera di utilizzare detto marchio per far conoscere la propria attività al pubblico, a meno che non sia dimostrato che l'uso del marchio a tal fine compromette seriamente la reputazione del marchio, o che l'uso del marchio è destinato a far credere al pubblico che l'autofficina è un rivenditore autorizzato».