CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 13 luglio 2006 [1]

1. Il presente rinvio pregiudiziale proposto dallo Högsta Domstolen (Corte di cassazione) (Svezia), verte sull'interpretazione dell'art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario [2] (in prosieguo: il «regolamento»).

Il regolamento

2. L'art. 1 del regolamento dispone:

«1. Sono denominati in appresso "marchi comunitari" i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il marchio comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per la totalità della Comunità. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».

3. Per quanto qui interessa, l'art. 9 del regolamento prevede quanto segue:

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

a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato (...)

(...)

1 — Lingua originale: l'inglese.

2 — Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1), e successive modifiche.

2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:

a) l'apposizione del segno sui prodotti (...)».

4. A tenore dell'art. 91, n. 1, del regolamento gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di «tribunali dei marchi comunitari» di prima e seconda istanza. L'art. 92 prevede che i tribunali dei marchi comunitari abbiano competenza esclusiva per tutte le azioni di contraffazione dei marchi comunitari.

5. L'art. 98, n. 1, del regolamento, così recita:

«Quando un tribunale dei marchi comunitari accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un'ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare l'osservanza del divieto».

L'accordo ADPIC

6. L'art. 41, n. 1 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: «l'Accordo ADPIC»)[3] dispone:

«I membri fanno in modo che le loro legislazioni prevedano le procedure di tutela di cui alla presente parte in modo da consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente accordo, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni (...)».

7. A termini dell'art. 44, n. 1, dell'Accordo ADPIC:

«Le autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare ad una parte di desistere dalla violazione di un diritto, tra l'altro per impedire l'introduzione nei circuiti commer-

3 — Allegato 1C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; approvato a nome della Comunità, relativamente alla parte di sua competenza, con decisione de Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1). L'Accordo ADPIC è pubblicato sulla GU 1994, L 336 a pag. 213.

ciali di loro competenza di merci importate che implicano la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, subito dopo la sdoganamento di dette merci. I membri non sono tenuti a concedere tale facoltà per un oggetto protetto acquistato o ordinato da una persona prima di sapere o di avere motivi validi per sapere che commerciare in tale oggetto avrebbe comportato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale».

8. L'art. 61 dell'accordo ADPIC così recita:

«I membri prevedono procedimenti penali e sanzioni da applicare almeno nei casi di contraffazione intenzionale di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale. I possibili provvedimenti comprendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti per costituire un mezzo di dissuasione, coerentemente con il livello delle sanzioni applicate per reati di corrispondente gravità. Ove opportuno, i possibili provvedimenti comprendono anche il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti costituenti violazione e di qualsiasi materiale e strumento principalmente utilizzato nell'esecuzione del reato. I membri possono prevedere procedimenti penali e sanzioni da applicare in altri casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare se si tratta di atti commessi deliberatamente e su scala commerciale».

9. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che quando i giudici nazionali sono chiamati ad applicare le loro norme nazionali per disporre misure a tutela dei diritti rispetto ad un settore al quale si applica l'accordo ADPIC, e nel quale — come avviene nel settore del marchio — la Comunità ha già legiferato, essi sono tenuti a farlo, nei limiti del possibile, alla luce del testo e della lettera delle pertinenti disposizioni dell'accordo ADPIC[4].

Norme nazionali applicabili

10. Le disposizioni contenute nel § 37 della legge svedese sui marchi[5] prevedono che una violazione del diritto di marchio dovuta a dolo o colpa grave sia punibile con un'ammenda o con una pena detentiva.

11. Il § 37a della medesima legge prevede che, su richiesta del titolare del marchio, il

4 — Sentenza 16 novembre 2004, causa C-245/02, Anheuser-Busch (Racc. pag. I-1725, punto 55). Attualmente, in forza dell'art. 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45), gli Stati membri «assicurano che, in presenza di una decisione giuridiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione». Il termine per l'attuazione della direttiva 2004/48 è scaduto il 29 aprile 2006.

5 — Varumärkeslag (1960: 644).

tribunale possa vietare, a pena di ammenda, la prosecuzione dell'atto di contraffazione.

14. Contro la suddetta sentenza il sig. Wärdell ha interposto appello dinanzi allo Svea hovrätt (Corte d'appello). Egli ha fatto valere, tra l'altro, che non esisteva alcun motivo di temere che la violazione potesse ripetersi poiché l'impiego del marchio NOKIA non era il risultato di un atto né doloso né colposo.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12. La Nokia Corporation (in prosieguo: la «Nokia») ha convenuto il sig. Wärdell dinanzi allo Stockholms tingsrätten (tribunale di primo grado di Stoccolma) adducendo una violazione del diritto di marchio comunitario NOKIA, di cui tale società è titolare. La Nokia sosteneva che il sig. Wärdell aveva importato in Svezia alcuni adesivi destinati ad essere applicati sui telefoni cellulari recanti il marchio NOKIA [6].

15. Lo Svea hövrätt ha confermato le conclusioni del Tingsrätt secondo cui il sig. Wärdell aveva oggettivamente contraffatto il marchio e sussisteva il rischio che siffatta violazione potesse ripetersi. Tuttavia, poiché il sig. Wärdell non aveva precedentemente commesso atti di contraffazione ed in quanto poteva essere accusato solo di negligenza, non vi era motivo, secondo lo Hovrätt, di considerare l'importazione di adesivi come elemento di una violazione in corso. L'impossibilità di escludere completamente, a priori, e che, in futuro, il sig. Wärdell avrebbe potuto commettere nuove contraffazioni del marchio Nokia non poteva giustificare, di per se stessa, la pronuncia di un'interdizione a pena di ammenda. Lo Hovrätt ha quindi riformato la decisione del Tingsrätt e ha respinto la domanda della Nokia.

13. Il Tingsrätten ha accertato che il sig. Wärdell aveva fatto importare i detti adesivi in Svezia e che tale comportamento costituiva oggettivamente una violazione del diritto di marchio. Tale tribunale ha altresí ritenuto esistente il rischio che il convenuto commettesse una nuova violazione, ed ha pertanto disposto un'interdizione a pena di ammenda.

16. La Nokia ha proposto ricorso dinanzi allo Högsta domstolen, sostenendo che l'accertata violazione del diritto di marchio da parte del sig. Wärdell era di per sé sufficiente a giustificare la pronuncia dell'interdizione sollecitata ed ha aggiunto che esisteva comunque il rischio di ulteriori violazioni da parte del sig. Wärdell.

6 — Questo paragrafo, come i successivi, è tratto dall'ordinanza di rinvio, che peraltro non fornisce ulteriori particolari rilevanti sul contesto fattuale della causa a qua.

17. Lo Högsta domstolen ritiene che la controversia a qua verta sulla questione se l'art. 98 del regolamento comporti un obbligo di adottare un provvedimento di divieto e di associarvi il pagamento di un'ammenda, che va oltre quanto previsto dal § 37a della legge svedese sui marchi. Tale organo giurisdizionale ha conseguentemente posto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la condizione relativa ai "motivi particolari" di cui all'art. 98, n. 1, prima frase del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario debba essere interpretata nel senso che un tribunale che accerta che il convenuto ha commesso atti di contraffazione del marchio comunitario può, a prescindere dalle altre circostanze, astenersi dall'interdire specificamente la reiterazione di tali atti qualora giudichi il rischio di successive contraffazioni non evidente o, in qualche modo, solo limitato.

2) Se la condizione relativa ai "motivi particolari" di cui all'art. 98, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario debba essere interpretata nel senso che un tribunale che accerta che il convenuto ha commesso atti di contraffazione del marchio comunitario può, anche se non sussiste un motivo per astenersi dall'interdire ulteriori atti di contraffazione come quello previsto nella prima questione, astenersi dal pronunciare tale interdizione in quanto risulta evidente che la reiterazione di tali atti rientra in un divieto generale di contraffazione previsto dalla normativa nazionale e che il convenuto può essere colpito da una sanzione penale qualora commetta ulteriori atti di contraffazione con dolo o colpa grave.

3) In caso di soluzione negativa della seconda questione, se occorra adottare misure particolari, associando ad esempio l'interdizione di un'ammenda, per garantire il rispetto di tale interdizione, malgrado risulti evidente che la reiterazione degli atti di contraffazione rientra in un divieto generale di contraffazione previsto dalla normativa nazionale e che il convenuto può essere colpito da una sanzione penale qualora commetta ulteriori atti di contraffazione con dolo o colpa grave.

4) Se, in caso di soluzione affermativa della terza questione, ciò valga anche qualora le condizioni per adottare tali misure particolari in presenza di un'analoga contraffazione del marchio nazionale non sembrino essere soddisfatte».

18. Hanno presentato osservazioni scritte la Nokia, il sig. Wärdell, il governo francese e la

Commissione. Non si è tenuta udienza, poiché nessuna delle parti ha chiesto di essere sentita.

Prima questione

19. Con la prima questione il giudice del rinvio chiede se la riserva relativa ai «motivi particolari» contenuta nell'art. 98, n. 1, del regolamento debba essere interpretata nel senso che un tribunale il quale accerti che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario, possa, a prescindere dalle altre circostanze, astenersi dal disporre specificamente il divieto di commettere ulteriori atti di contraffazione, qualora consideri che la minaccia di questi ultimi non è evidente o è, in qualche modo, limitata.

20. La Nokia, il governo francese e la Commissione ritengono che tale questione debba essere risolta in senso negativo. Condivido tale opinione.

21. Il sig. Wärdell è invece del parere contrario. Egli sostiene che tanto la formulazione quanto il sistema del regolamento depongono a favore di una soluzione affermativa. Inoltre, l'obiettivo stesso del regolamento consiste nel promuovere la libera circolazione delle merci. Perciò si dovrebbe evitare di porre inutili restrizioni alle transazioni commerciali.

22. Mi sembra che, al contrario, tanto la formulazione quanto il sistema del regolamento militino a favore di una soluzione negativa.

23. In primo luogo, l'art. 98, n. 1, del regolamento ha carattere vincolante. Esso stabilisce che quando il convenuto *ha contraffatto* un marchio comunitario, il tribunale *emette* un'ordinanza vietandogli di continuare l'atto di contraffazione. Tale formulazione riflette il diritto fondamentale del titolare di un marchio comunitario di vietare la contraffazione di quest'ultimo, sancito dall'art. 9, n. 1, del regolamento. Qualora accerti che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario, il tribunale deve pertanto, in linea generale, vietare la prosecuzione della violazione. Ne deriva che solo in deroga alla regola generale, laddove sussistano «motivi particolari», il giudice può astenersi dalla pronuncia di un'interdizione. La nozione di «motivi particolari» deve pertanto essere interpretata restrittivamente.

24. In secondo luogo, nel preambolo del regolamento si legge che «è indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi comunitari abbiano effetto e si estendano all'insieme della Comunità, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell'Ufficio e per impedire che venga pregiudicato il carattere unitario del marchio comunitario» [7]. Del pari alla Nokia, il

7 — Quindicesimo 'considerando'.

governo francese e la Commissione sostengono che solo un'interpretazione uniforme dell'art. 98, n. 1, del regolamento garantisce la realizzazione di tali obiettivi. Una valutazione circa il grado del rischio che l'atto di contraffazione venga perpetrato, come suggerisce lo Högsta domstolen, porterebbe necessariamente a risultati diversi nei vari Stati membri. Poiché costituisce un principio fondamentale assicurare che il marchio comunitario riceva la stessa tutela nell'insieme della Comunità, una valutazione del rischio, da sola, non può mai costituire un «motivo particolare» che giustifichi la decisione di un tribunale di non emettere un provvedimento di divieto. Esistono, inoltre, evidenti difficoltà di ordine pratico nel dimostrare la minaccia di futuri atti di contraffazione. Se la probabilità di una contraffazione successiva fosse una condizione preliminare e necessaria dell'interdizione, ciò metterebbe i titolari di un marchio comunitario in una situazione di svantaggio e di rischio capace di pregiudicare il loro diritto esclusivo sul marchio.

25. Può capitare che, in casi eccezionali, il grado di rischio che si verifichino ulteriori contraffazioni rientri tra le circostanze che, considerate complessivamente, possono indubbiamente costituire «motivi particolari» ai sensi dell'art. 98, n. 1, del regolamento. Tuttavia, la questione del giudice a quo si riferisce specificamente solo al grado di rischio di ulteriori atti di contraffazione «a prescindere dalle altre circostanze» [8].

26. È certamente vero che, come sostiene il sig. Wärdell, uno dei principali obiettivi del regolamento consiste nel promuovere la libera circolazione dei beni [9]. Tuttavia è difficile immaginare in che modo una tutela efficace ed uniforme dei marchi comunitari contro la contraffazione potrebbe pregiudicare la libera circolazione dei beni [10]. Al contrario, siffatta tutela esige che la contraffazione venga, di regola, vietata. Inoltre, il regolamento collega esplicitamente l'obiettivo di promuovere la libera circolazione dei beni all'istituzione di «marchi comunitari che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti in tutto il territorio della Comunità [11]».

27. Infine, dobbiamo anche tenere presente che, nel caso in cui l'asserita contraffazione

8 — Analogamente, poiché il giudice nazionale non chiede di fornire esempi su quali circostanze possano costituire «motivi particolari», e dato che tale questione non è stata esaminata nelle osservazioni presentate a questa Corte, ritengo che non sarebbe opportuno fornire tali esempi nel procedimento in esame, il primo caso nel quale si chiede alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 98, n. 1.

9 — Primo 'considerando'.

10 — V. art. 3, n. 2, della direttiva 2004/48 (cit. supra, alla nota 4), il quale stabilisce che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dalla direttiva «sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio *legittimo* e da prevedere salvaguardie contro gli abusi» (il corsivo è mio). Stesso scopo ha l'art. 41, n. 1, secondo periodo.

11 — Secondo 'considerando'.

comporti l'apposizione di un segno identico al marchio comunitario su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato il marchio medesimo, la tutela conferita a quest'ultimo è assoluta [12]. In tali circostanze, di norma, la deroga non dovrebbe applicarsi affatto. Al limite, tale deroga potrebbe forse essere applicata qualora per il convenuto fosse materialmente impossibile reiterare la contraffazione, vale a dire (riprendendo gli esempi forniti dalla Nokia), qualora il convenuto fosse una società sottoposta a liquidazione ovvero in caso di decadenza del marchio di cui trattasi.

28. Di conseguenza, sono dell'opinione che la condizione relativa ai motivi particolari di cui all'art. 98, n. 1, del regolamento non sia soddisfatta nel caso in cui un tribunale, il quale accerti che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario, si astenga dall'emettere un provvedimento specifico che vieta la prosecuzione di tale atto di contraffazione solo perché considera non evidente — o in qualche modo, limitato —, il rischio di ulteriori contraffazioni.

Seconda questione

29. Con la seconda questione, il giudice a quo chiede se la condizione relativa ai motivi particolari di cui all'art. 98, n. 1, del regolamento debba essere interpretata nel senso che, qualora un tribunale accerti che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario, anche se non sussiste un motivo per astenersi dall'emettere un provvedimento che inibisca ulteriori atti di contraffazione, come nel caso menzionato nella prima questione, tale tribunale possa nondimeno astenersi dall'emanare il detto provvedimento con il motivo che risulta evidente che la prosecuzione degli atti di contraffazione rientra in un divieto generale di contraffazione previsto dalla normativa nazionale e che il convenuto è passibile di una sanzione penale nel caso in cui la detta violazione avvenga con dolo o colpa grave.

30. La Nokia, il governo francese e la Commissione sostengono che tale questione dev'essere risolta in senso negativo. Il sig. Wärdell è invece dell'opinione contraria, sebbene non adduca argomenti al riguardo, ma si riferisca semplicemente a quelli già esposti nell'ambito della prima questione.

31. Anche in questo caso, condivido la prima tesi.

32. Come sostiene giustamente il governo francese, una disposizione generale della normativa nazionale, per definizione, non può costituire un motivo «particolare». Da una semplice lettura si capisce come tale termine implichi che un motivo dev'essere particolare per una determinata circostanza, il che a sua volta suggerisce che il detto

12 — V. il settimo 'considerando' e l'art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento.

motivo si riferisce normalmente ai fatti piuttosto che alla legge. Gli Stati membri sono comunque tenuti, in forza degli artt. 44, n. 1, e 61 dell'accordo ADPIC a prevedere sanzioni civili e penali, comprese le ingiunzioni, per le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. L'esistenza di sanzioni di diritto interno non può pertanto costituire un motivo particolare atto a giustificare la mancata pronuncia di un'interdizione ai sensi dell'art. 98, n. 1. Il rifiuto di emettere un'ordinanza di divieto a norma dell'art. 98, n. 1, per il fatto che il diritto nazionale prevede sanzioni penali, significherebbe far dipendere l'applicazione del diritto comunitario dal diritto nazionale. Ciò, a sua volta, sarebbe in contrasto tanto con il primato del diritto comunitario quanto con lo spirito unitario del regolamento, avendo poi, praticamente, l'effetto di privare l'art. 98, n. 1, di ogni significato.

33. Inoltre, una misura inibitoria, come quella prevista dall'art. 98, n. 1, del regolamento può, in talune circostanze, risultare piú efficace dalla prospettiva del titolare del marchio che non un divieto generale di contraffazione, sia pure accompagnato da una sanzione. Il governo francese afferma che, per esempio, nel diritto francese, la presenza di un provvedimento che vieti specificamente gli atti di contraffazione dà diritto al titolare del marchio di richiedere alle autorità doganali ed alla polizia di impedire la commissione degli atti colpiti dal divieto senza il bisogno di avviare ulteriori procedimenti (che richiedono tempo e soldi) nei confronti di nuove violazioni del diritto di marchio.

34. In tale contesto, si può osservare che, secondo quanto sostiene la Nokia, l'ammenda prevista dall'art. 37a della legge svedese sui marchi non è la conseguenza necessaria di un atto di contraffazione, ma presuppone piuttosto una richiesta ad hoc da parte del titolare del marchio e la prova che la contraffazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Se questo è effettivamente il caso, la tutela accordata da tale legislazione nazionale non è evidentemente comparabile alla protezione garantita dall'art. 98, n. 1, del regolamento che, lo ripeto, richiede espressamente la pronuncia di un'interdizione quale normale reazione, sul piano giudiziario, all'accertamento di un atto di contraffazione.

35. Ritengo pertanto che la condizione relativa ai «motivi particolari» di cui all'art. 98, n. 1, del regolamento non sia soddisfatta qualora un tribunale che accerti che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario si astenga dall'emettere un provvedimento che vieta di perpetrare l'atto di contraffazione per il solo motivo che la prosecuzione di tali atti rientra in un divieto generale di contraffazione previsto dalla normativa nazionale e che il convenuto è punibile con una sanzione penale nel caso in cui commetta tali atti con dolo o colpa grave.

Terza e quarta questione

36. È opportuno esaminare tali questioni congiuntamente.

37. Con la terza questione, che sorge soltanto solo in caso di soluzione negativa della seconda questione — come infatti propongo —, il giudice a quo chiede se occorra adottare misure particolari, associando ad esempio l'interdizione ad un'ammenda, per garantire il rispetto di tale interdizione, malgrado risulti che i) la reiterazione degli atti di contraffazione rientra in un divieto generale di contraffazione previsto dalla normativa nazionale e che ii) il convenuto è passibile di una sanzione penale qualora commetta ulteriori atti di contraffazione con dolo o colpa grave.

38. Con la quarta questione, che viene formulata per il caso in cui la terza questione riceva una soluzione affermativa, il giudice del rinvio chiede se quanto esposto nella terza questione valga anche qualora le condizioni per adottare tali misure particolari in presenza di un'analoga contraffazione del marchio nazionale non sembrino essere soddisfatte.

39. La Nokia, il governo francese e la Commissione ritengono che la terza e la quarta questione debbano essere risolte affermativamente. Concordo con loro.

40. Il sig. Wärdell sostiene l'opinione contraria. Egli si riferisce all'art. 14, n. 1, del regolamento, nella parte in cui stabilisce che «le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale»; egli sostiene che, qualora la normativa nazionale preveda un divieto generale di contraffazione con la possibilità di comminare un'ammenda, esistono misure sufficienti per assicurare il rispetto del divieto di perpetrare gli atti di contraffazione.

41. Tuttavia, l'art. 14, n. 1, del regolamento si chiude con le seguenti parole «conformemente al disposto del Titolo X». Il Titolo X contiene appunto l'art. 98, n. 1. Come ho già sottolineato, tale disposizione ha carattere vincolante. In forza di tale disposizione, il tribunale che accerta la contraffazione di un marchio comunitario è tenuto non soltanto ad emettere un'ordinanza che vieti al convenuto di continuare gli atti di contraffazione, ma anche a prendere «in conformità della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare l'osservanza del divieto». Tale formulazione esige chiaramente che la legislazione nazionale preveda misure specifiche a soste-

gno di tale divieto dirette ad assicurarne l'osservanza [13]. Perciò ritengo che un divieto generale di contraffazione sancito dalla normativa nazionale non possa essere considerato sufficiente a tal fine. Analogamente, ritengo che non soddisfi tale condizione un'ammenda la cui applicazione possa essere decisa solo i) a discrezione del giudice nazionale; ii) su richiesta del titolare del marchio; iii) qualora il convenuto commetta ulteriori atti di contraffazione con dolo o colpa grave.

42. Se è vero che spetta alla legge nazionale definire le suddette misure, tuttavia le stesse devono essere non soltanto specifiche, ma anche efficaci rispetto all'obiettivo perseguito. Ciò discende dal principio secondo cui, sebbene, in mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetti all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, tali modalità non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) [14]. È chiaro che un divieto non accompagnato da misure efficaci difficilmente potrebbe soddisfare quest'ultimo principio. Tuttavia, a mio parere, tale ragionamento non implica necessariamente che il divieto di contraffazione debba essere contemporaneamente associato ad una sanzione o ad un'ammenda. Ritengo però che le conseguenze di una violazione del detto divieto debbano essere stabilite con chiarezza, vuoi nel caso specifico, ad opera del giudice nazionale investito della controversia, o piú in generale, dalla legge nazionale applicabile.

43. Con riguardo alla quarta questione, mi sembra che non incida minimamente sull'analisi suesposta l'ipotesi che in un caso particolare le condizioni per adottare una misura particolare di cui all'art. 98, n. 1, del regolamento, in presenza di un'analoga contraffazione del marchio nazionale, si ritengano non soddisfatte. L'art. 98, n. 1, impone un obbligo specifico, i cui dettagli devono essere resi espliciti dal diritto nazionale, applicabile in caso di contraffazione di un marchio comunitario. Il principio di equivalenza non implica che, ogni volta in cui il diritto comunitario assicura ad un diritto da esso conferito un alto livello di tutela, i diritti equivalenti conferiti dal diritto nazionale (anche se armonizzato) debbano necessariamente godere di uno stesso livello di tutela.

13 — Il testo francese risulta ancora più chiaro: «Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction».

14 — V., per esempio, sentenza 6 dicembre 2001, causa C-472/99, Clean Car Autoservice (II) (Racc. pag. I-9687, punto 28).

Conclusione

44. Per le suesposte ragioni, ritengo che le questioni formulate dallo Högsta Domstolen (Corte suprema) (Svezia) dovrebbero essere risolte nel seguente modo:

«Questioni 1) e 2)

— La condizione relativa ai motivi particolari di cui all'art. 98, n. 1, del regolamento (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario non è soddisfatta nel caso in cui un tribunale, il quale accerti che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario, si astenga dall'emettere un'ordinanza che vieti specificamente la prosecuzione di tale atto di contraffazione a) per il solo motivo che considera non evidente o in qualche modo limitato il rischio di ulteriori contraffazioni, ovvero 2) per i soli motivi che una reiterata violazione del diritto di marchio rientra in un divieto generale di contraffazione sancito dalla legge nazionale e che il convenuto è punibile con un'ammenda qualora il nuovo atto di atto contraffazione sia dovuto a dolo o colpa grave.

Questioni 3) e 4)

— È compito della normativa nazionale stabilire i dettagli della misura particolare che un tribunale è tenuto a prendere in forza dell'art. 98, n. 1, del regolamento, allorché vieta al convenuto di continuare gli atti di contraffazione, al fine di

assicurare l'osservanza di tale divieto. L'obbligo imposto dall'art. 98, n. 1, non si ritiene soddisfatto per il solo motivo che i) le violazioni successive rientrano in un divieto generale di contraffazione sancito dalla legge nazionale ii) il convenuto è punibile con ammenda qualora commetta le violazioni successive con dolo o colpa grave. È necessario adottare misure particolari per assicurare il rispetto di tale divieto anche nel caso in cui si consideri che le condizioni per adottare tali misure in presenza di un'analoga contraffazione di un marchio nazionale non sono soddisfatte».