SENTENZA DELLA CORTE
17 ottobre 1990 *

Nella causa C-10/89,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesgerichtshof, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

SA CNL-SUCAL NV, società di diritto belga, con sede in Liegi (Belgio),

e

HAG GF AG, società di diritto tedesco, con sede in Brema (Repubblica federale di Germania),

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30, 36 e 222 del Trattato CEE,

LA CORTE

composta dai signori O. Due, presidente, T. F. O'Higgins, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: F. G. Jacobs
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

* Lingua processuale: il tedesco.

viste le osservazioni presentate:

— per la SA CNL-SUCAL NV, dall'avv. Gisela Wild del foro di Amburgo e dal professore Ernst-Joachim Mestmäcker,

— per la HAG GF AG, dagli avv.ti Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus e Lieberknecht, del foro di Düsseldorf,

— per il governo della Repubblica federale di Germania, dai sigg. Horst Teske e Alexander von Mühlendahl, rispettivamente Ministerialrat e Regierungsdirektor presso il ministero della Giustizia, e M. Seidel, in qualità di agenti,

— per il governo del Regno dei Paesi Bassi, dal sig. H. J. Heinemann, vicesegretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,

— per il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, dalla sig.ra S. J. Hay, del Treasury Solicitor's Department, e dal sig. N. Pumfrey, in qualità di agenti,

— per il governo del Regno di Spagna, dai sigg. Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e Rafael García-Valdecasas y Fernández, avvocato dello Stato, capo del servizio giuridico per il contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in qualità di agenti,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Jörn Sack, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza e in seguito alla trattazione orale del 18 gennaio 1990,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 marzo 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 24 novembre 1988, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 gennaio 1989, il Bundesgerichtshof ha sottoposto, ex art. 177 del Trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 30, 36 e 222 dello stesso Trattato, in relazione al diritto dei marchi.

2 Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una lite tra la società belga CNL-SUCAL e la società tedesca HAG GF AG. Quest'ultima produce e smercia caffè decaffeinato in base ad un procedimento da essa scoperto. Nella Repubblica federale di Germania essa è titolare di numerosi marchi — il primo dei quali registrato nel 1907 — contenenti essenzialmente la parola « HAG », presente anche nella denominazione sociale.

3 Nel 1908, essa depositava in Belgio due marchi contenenti la dicitura « Kaffee HAG ». Nel 1927, essa costituiva in Belgio la controllata « Café HAG SA », di sua proprietà al cento per cento. Quest'ultima depositava almeno due propri marchi, uno dei quali comprende fra l'altro la dicitura « Café HAG ». Con effetto a decorrere dal 1935, la società HAG GF AG cedeva inoltre a tale controllata i marchi da essa depositati sotto il proprio nome in Belgio.

4 Nel 1944, la Caffè HAG SA veniva posta sotto sequesto come bene appartenente al nemico. In seguito, l'amministrazione belga vendeva l'intero pacchetto azionario alla famiglia Van Oevelen. Nel 1971, la Café HAG SA cedeva i marchi di cui era titolare in Benelux alla società per azioni Van Zuylen Frères, di Liegi.

5 La SA CNL-SUCAL NV è sorta dalla modifica della forma giuridica e della ragione sociale della società in accomandita Van Zuylen Frères. Essa iniziava ad importare caffè decaffeinato nella Repubblica federale di Germania sotto la dicitura « HAG ».

6 Per impedire ciò la HAG AG adiva i giudici tedeschi, sostenendo che il marchio « Kaffee HAG » aveva raggiunto in Germania la condizione di marchio celebre e che il prodotto decaffeinato da essa venduto sotto questa dicitura e fabbricato servendosi di un nuovo processo produttivo era di qualità superiore al caffè decaffeinato importato dalla CNL-SUCAL nella Repubblica federale di Germania.

7 Nell'ambito di questa controversia il Bundesgerichtshof, adito con ricorso in cassazione (« Revision »), decideva, a norma dell'art. 177 del Trattato, di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

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

a) è confondibile con la ditta e con i marchi la cui tutela nello Stato A è garantita all'impresa ivi stabilita,

b) originariamente, nello Stato B, era appartenuto anche all'impresa stabilita nello Stato A, come marchio depositato successivamente rispetto ad uno protetto nello Stato A, e dalla predetta impresa era stato ceduto ad una sua controllata facente parte dello stesso gruppo costituita nello Stato B,

c) a seguito dell'espropriazione di detta controllata da parte dello Stato B, era stato ceduto, assieme all'impresa posta sotto sequestro ed in quanto parte del patrimonio aziendale, ad un terzo, il quale a sua volta ha ceduto la dicitura al dante causa dell'impresa che attualmente esporta nello Stato A le merci così contrassegnate.

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

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

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

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

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

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

8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima questione

9 Con la prima questione, il giudice nazionale intende, in sostanza, accertare se gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE ostino a che una normativa nazionale consenta ad un'impresa, titolare di un diritto di marchio in uno Stato membro, di opporsi all'importazione, da un altro Stato membro, di prodotti analoghi legalmente contrassegnati in quest'ultimo Stato da un marchio identico o confondibile con il marchio tutelato, anche qualora il marchio con il quale le merci controverse sono importate appartenesse inizialmente ad una società controllata dall'impresa che si oppone alle importazioni e sia stato acquisito da un'impresa terza in seguito all'esproprio di detta società controllata.

10 Tenuto conto delle considerazioni esposte nell'ordinanza di rinvio e della trattazione orale svoltasi dinanzi la Corte relativamente alla pertinenza della sentenza della Corte 3 luglio 1974, Van Zuylen/HAG (causa 192/73, Racc. pag. 731), onde risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale, occorre subito osservare che la Corte ritiene necessario riconsiderare l'interpretazione accolta in tale sentenza alla luce della giurisprudenza consolidatasi progressivamente nell'ambito dei rapporti tra la proprietà industriale e commerciale e le norme generali del Trattato, segnatamente nell'ambito della libera circolazione delle merci.

11 A questo proposito, occorre ricordare che i divieti e le restrizioni all'importazione giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono ammessi dall'art. 36, purché non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

12 Per costante giurisprudenza, l'art. 36 consente deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune solo nei limiti in cui dette deroghe sono giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto

specifico di questa proprietà e, di conseguenza, il titolare del diritto di proprietà industriale e commerciale tutelato dalla normativa di uno Stato non può avvalersi di detta normativa per opporsi all'importazione o alla messa in commercio di un prodotto legalmente venduto sul mercato di un altro Stato membro dal titolare stesso del diritto, con il suo assenso o da persone a lui vincolate giuridicamente od economicamente (si vedano, segnatamente, le sentenze 8 giugno 1971, Deutsche Grammophon, causa 78/70, Racc. pag. 487; 31 ottobre 1974, Centrafarm/Winthrop, causa 16/74, Racc. pag. 1183; 9 luglio 1985, Pharmon/Hoechst, causa 19/84, Racc. pag. 2281).

13 Trattandosi del diritto di marchio, occorre constatare che detto diritto costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato desidera stabilire e conservare. In detto sistema, le imprese debbono essere in grado di attirare la clientela con la qualità delle loro merci o dei loro servizi, il che è possibile solo grazie all'esistenza di contrassegni distintivi che consentano di riconoscere tali prodotti e servizi. Affinché il marchio possa svolgere questa funzione, esso deve garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità.

14 Di conseguenza, come la Corte ha più volte dichiarato, l'oggetto specifico del diritto di marchio consiste segnatamente nel garantire al titolare il diritto di utilizzare il marchio per la prima messa in commercio del prodotto e di tutelarlo in tal modo dalla concorrenza che volesse abusare della posizione e della notorietà del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo marchio. Al fine di stabilire l'esatta estensione di questo diritto esclusivo riconosciuto al titolare del marchio, occorre tener conto della funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza possibile confusione questo prodotto da quelli aventi diversa origine (si vedano, in particolare, le sentenze 23 maggio 1978, Hoffmann-La Roche, punto 7 della motivazione, causa 102/77, Racc. pag. 1139, e 10 ottobre 1978, Centrafarm/American Home Products Corporation, punti 11 e 12 della motivazione, causa 3/78, Racc. pag. 1823).

15 Per valutare una situazione quale quella descritta dal giudice nazionale alla luce delle precedenti considerazioni, il fatto determinante è la mancanza assoluta di assenso da parte del titolare del diritto di marchio tutelato dalla normativa nazionale per lo smercio, in un altro Stato membro, con un marchio identico o confon-

dibile con il primo, di un prodotto simile fabbricato e posto in commercio da un'impresa senza alcun vincolo di subordinazione giuridica od economica con detto titolare.

16 Infatti, stando così le cose, la funzione essenziale del marchio verrebbe compromessa se il titolare del diritto non potesse esercitare la facoltà, conferitagli dalla normativa nazionale, di opporsi all'importazione del prodotto simile contrassegnato con una dicitura confondibile con il proprio marchio, poiché, in questa ipotesi, i consumatori non sarebbero più in grado di riconoscere con certezza l'origine del prodotto contrassegnato dal marchio e il titolare del diritto potrebbe vedersi attribuita la cattiva qualità di un prodotto di cui egli non è per nulla responsabile.

17 Questa analisi non può essere modificata dal fatto che il marchio tutelato dalla normativa nazionale ed il marchio simile che contraddistingue il prodotto importato in forza della normativa dello Stato membro di provenienza siano appartenuti all'origine allo stesso titolare, spossessato di uno di essi in seguito ad esproprio effettuato da uno dei due Stati prima della istituzione della Comunità.

18 Infatti, a decorrere dall'esproprio e nonostante la loro origine comune, i marchi hanno svolto, ciascuno in modo indipendente, nell'ambito territoriale rispettivo, la funzione di garantire che i prodotti contrassegnati provenissero da un'unica fonte.

19 Da quanto detto risulta che, in una situazione come quella in esame, in cui il marchio aveva originariamente un solo titolare ed in cui tale unicità di titolare è venuta meno in seguito ad esproprio, ciascun titolare del diritto di marchio deve potersi opporre all'importazione e alla messa in commercio nello Stato membro in cui il marchio gli appartiene, di prodotti provenienti dall'altro titolare, qualora si tratti di prodotti simili contrassegnati da un marchio identico o confondibile con il primo.

20 Occorre dunque risolvere la prima questione nel senso che gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE non ostano a che una normativa nazionale consenta ad un'impresa,

titolare di un diritto al marchio in uno Stato membro, di opporsi all'importazione, da un altro Stato membro, di merci analoghe legalmente contrassegnate in quest'ultimo Stato con un marchio identico o confondibile con il marchio tutelato, anche qualora il marchio con il quale le merci controverse sono importate appartenesse inizialmente ad una società controllata dall'impresa che si oppone alle importazioni e sia stato acquisito da un'impresa terza in seguito all'esproprio di detta società controllata.

Sulla seconda, sulla terza e sulla quarta questione

21 Tenuto conto della soluzione della prima questione, la seconda, la terza e la quarta questione sono divenute superflue.

Sulle spese

22 Le spese sostenute dai governi della Repubblica federale di Germania, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e del Regno di Spagna e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 24 novembre 1988, dichiara:

Gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE non ostano a che una normativa nazionale consenta ad un'impresa, titolare di un diritto al marchio in uno Stato membro, di opporsi all'importazione, da un altro Stato membro, di merci analoghe legalmente

contrassegnate in quest'ultimo Stato con un marchio identico o confondibile con il marchio tutelato, anche qualora il marchio con il quale le merci controverse sono importate appartenesse inizialmente ad una società controllata dall'impresa che si oppone alle importazioni e sia stato acquisito da un'impresa terza in seguito all'esproprio di detta società controllata.

Due O'Higgins Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias

Díez de Velasco Slynn Kakouris

Joliet Schockweiler Grévisse Zuleeg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 ottobre 1990.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente

O. Due