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.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-10/89 *

I — Antefatti e procedimento

La società HAG GF AG, attrice e resistente in cassazione (« Revision ») nella causa principale, venne fondata nel 1906. Avendo scoperto per prima un procedimento di decaffeinizzazione, da molto tempo la sua attività principale consiste nella produzione e nello smercio di caffè decaffeinato. Nella Repubblica federale di Germania essa è titolare di diversi marchi (il più antico è stato registrato nel 1907), contraddistinti essenzialmente dalla dicitura « HAG », che compare anche nella ragione sociale.

Nel 1908 l'attrice aveva depositato in Belgio due marchi contenenti la dicitura « Kaffee HAG ». Nel 1927, essa fondava in Belgio, sotto la denominazione « Café HAG SA », una consociata, controllata al 100%. Questa depositava almeno due marchi, uno dei quali contenente, fra l'altro, la dicitura « Café HAG ». Con effetto a decorrere dal 1935, l'attrice cedeva per giunta alla controllata i marchi da essa depositati sotto il proprio nome in Belgio.

Nel 1944, la Café HAG SA veniva posta sotto sequestro 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 propri marchi Benelux alla società in accomandita Van Zuylen Frères di Liegi.

Allorché, nel 1972, la HAG AG iniziava ad importare in Lussemburgo i suoi prodotti contrassegnati « Kaffee HAG », la suddetta società Van Zuylen Frères vi si opponeva intentando un'azione dinanzi ai giudici lussemburghesi. Nell'ambito di questa controversia, la Corte di giustizia, adita in via pregiudiziale, dichiarava che « il fatto che in uno Stato membro venga impedita la distribuzione di una merce contrassegnata da un marchio depositato in un altro Stato membro, e ciò per l'unica ragione che nel primo Stato esiste un marchio identico, avente la stessa origine, è incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune » (sentenza 3 luglio 1974, Van Zuylen/HAG, causa 192/73, Racc. pag. 731). A seguito di questa pronuncia, la domanda della società belga veniva respinta.

* Lingua processuale: il tedesco.

La SA CNL-SUCAL NV, convenuta e ricorrente in cassazione (« Revision ») nella causa principale, deriva dalla società in accomandita Van Zuylen Frères, in seguito alla modifica della forma giuridica e della ragione sociale ed è oggi una società controllata al 100% dalla società svizzera Jacobs Suchard AG. Dal canto suo essa iniziava ad importare nella Repubblica federale di Germania, sotto la dicitura « HAG », il caffè decaffeinato da essa prodotto in Belgio.

La HAG AG vi si opponeva intentando un'azione presso il Landgericht di Amburgo e facendo valere che il marchio « Kaffee HAG » ha raggiunto in Germania la condizione di marchio celebre e che il prodotto decaffeinato da essa venduto con questa dicitura e fabbricato servendosi di un nuovo processo produttivo è di qualità superiore al caffè decaffeinato importato dalla CNL-SUCAL. Il Landgericht condannava la CNL-SUCAL « a cessare l'offerta e/o la vendita e/o la fornitura per lo smercio, nel territorio della Repubblica federale di Germania e di Berlino Ovest di caffè decaffeinato, sotto la dicitura " HAG " (...) ». Respinto dall'Oberlandesgericht di Amburgo l'appello interposto dalla CNL-SUCAL, detta società ricorreva per cassazione (« Revision »).

Il Bundesgerichtshof, ritenendo che per risolvere la controversia si dovessero interpretare gli artt. 30, 36 e 222 del Trattato, con ordinanza 24 novembre 1988, decideva, ex art. 177 del Trattato, di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee 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 uno 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, ovè 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 n. 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 finora poste:

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

L'ordinanza del Bundesgerichtshof è stata registrata nella cancelleria della Corte il 13 gennaio 1989.

In conformità all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno depositato osservazioni scritte,

— il 7 aprile 1989, la SA CNL-SUCAL NV, convenuta e ricorrente in cassazione (« Revision ») nella causa principale, con l'avv. Gisela Wild, del foro di Amburgo, e con il professore Ernst-Joachim Mestmäcker,

— il 14 aprile 1989, il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dai sigg. Horst Teske e Alexander von Mühlendahl, rispettivamente Ministerialrat e Regierungsdirektor presso il ministero della Giustizia,

— il 17 aprile 1989, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Jörn Sack,

— il 21 aprile 1989, la HAG GF AG, attrice e resistente in cassazione (« Revision ») nella causa principale, con gli avv.ti Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus e Lieberknecht, del foro di Düsseldorf,

— il 25 aprile 1989, il governo del Regno dei Paesi Bassi rappresentato dal sig. H. J. Heinemann, vicesegretario generale presso il ministero degli Affari esteri,

— il 28 aprile 1989, il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra S. J. Hay, del Treasury Solicitor's Department,

— il 3 maggio 1985, il governo del Regno di Spagna, rappresentato 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.

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

II — Osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte

A — *Sulla prima questione*

1. Soltanto la *CNL-SUCAL* propone di risolvere negativamente la prima questione e cioè nel senso che la HAG AG non può far valere i suoi diritti alla denominazione commerciale e al marchio per impedire l'importazione del caffè contraddistinto dal marchio HAG Benelux in Germania.

Essa fa riferimento innanzitutto alla citata sentenza 3 luglio 1974 (in prosieguo: la « sentenza HAG I »). A parere della CNL-SUCAL, la motivazione di questa sentenza, che si fonda sulla « medesima origine » dei marchi HAG Benelux e tedesco e che dichiara in contrasto con gli artt. 30 e 36 del Trattato il divieto, fondato sul marchio Benelux, di porre in commercio il caffè HAG tedesco in Belgio e in Lussemburgo, si può parimenti applicare alla situazione inversa, che è quella del caso di specie. La CNL-SUCAL sostiene che nella sentenza 22 giugno 1976, Terrapin/Terranova (causa 119/75, Racc. pag. 1039), la Corte ha precisato il concetto di identità di origine applicandolo ad ogni « frazionamento, volontario o imposto da provvedimenti delle pubbliche autorità, di un marchio originariamente appartenente ad unico titolare » (punto 6 della motivazione).

A parere della CNL-SUCAL, lo spirito e lo scopo della giurisprudenza della Corte non consentono di distinguere a seconda che l'ostacolo alla libera circolazione delle merci derivi dal titolare originario di un marchio avente la stessa origine o da un successivo acquirente. In ogni caso, anche il frazionamento del diritto originario ha già messo in causa la funzione essenziale del marchio (sentenza 22 giugno 1976, Terrapin, citata), che consiste, secondo una costante giurisprudenza, nel diritto esclusivo del titolare di utilizzare il marchio allorché il prodotto viene smerciato per la prima volta e nella garanzia, per il consumatore, della identità di origine del prodotto.

Pertanto, l'applicazione dell'art. 30 del Trattato alla fattispecie coincide, a parere della CNL-SUCAL, con la precisazione delle nozioni di sussistenza di un diritto di marchio e di esercizio di questo diritto quali elaborate dalla Corte, dal momento che l'art. 36 garantisce unicamente la sussistenza o l'oggetto specifico del diritto. Ora, il divieto di smerciare in uno Stato membro un prodotto con un marchio depositato in un altro Stato membro, unicamente perché sussiste nello Stato d'importazione un marchio identico avente la stessa origine, non rientra nell'oggetto specifico del marchio. In questo caso infatti il collegamento tra il prodotto ed il produttore comunque non esiste più.

La CNL-SUCAL ritiene che la sentenza 9 luglio 1985, Pharmon/Hoechst (causa 19/84, Racc. pag. 2281), non si possa applicare ai marchi. In questa sentenza la Corte ha dichiarato che il titolare di un brevetto può impedire l'importazione e la messa in commercio di prodotti fabbricati dal concessionario di una licenza obbligatoria relativa ad un brevetto parallelo detenuto dal medesimo titolare, in quanto non si può ritenere che questi abbia acconsentito alla fabbricazione e alla messa in commercio da parte del concessionario della licenza obbligatoria.

A parere della CNL-SUCAL, le differenze tra i brevetti e i marchi impediscono l'applicazione di questa sentenza ai marchi. Infatti l'oggetto specifico del diritto di brevetto consiste nella concessione all'inventore di un diritto esclusivo di prima messa in commercio del prodotto di cui trattasi al fine di consentirgli di ottenere la ricompensa delle sue ricerche. Per contro l'oggetto specifico del marchio, consistente nel garantire l'identità della merce, è già messo in questione dal frazionamento del marchio originario, indipendentemente dalla volontà del titolare del diritto.

La CNL-SUCAL richiama la giurisprudenza della Corte che ha sottolineato le differenze tra il marchio e gli altri diritti di proprietà industriale e commerciale (sentenza 18 febbraio 1971, Sirena/Eda, causa 40/70, Racc. pag. 69, e sentenza HAG I). Da queste differenze deriva che la conciliazione tra le esigenze della libera circolazione delle merci e la garanzia dei diritti di proprietà industriale e commerciale presenta, nel caso dei marchi, notevoli peculiarità. Esse consentono la coesistenza di marchi frazionati aventi la stessa origine qualora si aggiungano segni distintivi.

Per quanto concerne l'art. 222 del Trattato, per cui esso non pregiudica in alcun modo il regime di proprietà esistente negli Stati membri, la CNL-SUCAL sostiene che emerge già dalla sentenza 13 luglio 1966, Consten e Grundig (cause 56/64 e 58/64, Racc. pag. 458), che i limiti comunitari posti all'esercizio dei diritti di cui all'art. 36 sono compatibili con la garanzia del diritto di proprietà negli Stati membri. La giurisprudenza della Corte sui limiti dei diritti fondamentali conferma questo risultato (si veda sentenza 14 maggio 1975, Nold, causa 4/73, Racc. pag. 491).

Per quanto riguarda il diritto alla denominazione commerciale, la CNL-SUCAL ritiene necessario trattarlo come il diritto al marchio. Ciò si ricava sia dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 22 giugno 1976, Terrapin, citata) sia dalla dottrina.

La CNL-SUCAL propone di risolvere la prima questione nei seguenti termini:

« Alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), non è compatibile con le norme sulla libera circolazione delle merci che un'impresa stabilita in uno Stato membro A si opponga, facendo valere i diritti alla denominazione commerciale e al marchio di cui essa è titolare in detto Stato, all'importazione da parte di un'impresa stabilita in uno Stato membro B di merci analoghe, qualora in detto Stato B tali merci siano state legalmente contrassegnate con una denominazione e si tratti, nella fattispecie, di un marchio identico e avente la stessa origine ».

2. La *HAG AG*, i governi della *Repubblica federale di Germania*, dei *Paesi Bassi*, del *Regno Unito* e della *Spagna* nonché la *Commissione* ritengono che occorra risolvere positi-

vamente la prima questione, che cioè il diritto comunitario consente alla HAG AG di opporsi all'importazione del caffè « HAG » belga in Germania.

a) La HAG AG sostiene che il filo conduttore di tutta la pertinente giurisprudenza della Corte va individuato nel fatto che il titolare di diritti di proprietà industriale e commerciale non può opporsi all'importazione di merci legalmente protette provenienti da un altro Stato membro se la possibilità di importare la merce corrispondente al suo diritto dipende dal proprio assenso — inteso nel senso più ampio — o sia a lui imputabile. Questo stesso principio è sancito dalla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 (89/104/CEE) sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'imprese (GU L 40, pag. 1).

Certamente la Corte, nella sentenza HAG I, ha sottolineato l'identità dell'origine dei marchi HAG di cui trattasi e, stando al dispositivo, pare essere andata oltre la questione sottopostale e le conclusioni dell'avvocato generale Mayras, pronunciandosi anche sul marchio originario nel senso di una parità di trattamento con il marchio derivato dal frazionamento. Tuttavia, a parere dell'HAG AG, il vero motivo non è emerso chiaramente nella sentenza stessa: con l'acquisto del marchio HAG belga, derivato da un frazionamento, la famiglia Van Oevelen e i suoi aventi causa avevano accettato, il che equivale ad un assenso, che lo stesso marchio potesse essere utilizzato non solo da essi ma anche dal titolare originario. Per contro il frazionamento del marchio belga non può assolutamente essere attribuito alla HAG AG. Infatti né la istituzione della filiale belga né il trasferimento dei marchi belgi a quest'ultima nel 1935 possono ritenersi atti della HAG AG con valore di assenso, dal momento che nessuno di questi elementi incideva sulla comparsa, seguita all'esproprio, di diversi oggetti di riferimento atti ad indicare l'origine di un solo e medesimo marchio.

A parere della HAG AG, questa interpretazione della sentenza HAG I è corroborata dalla citata sentenza 22 giugno 1976, Terrapin, che concerne la situazione di un diritto di marchio derivato da un frazionamento volontario o imposto da provvedimenti coercitivi della pubblica autorità. In tal modo la formulazione troppo estensiva della sentenza HAG I è stata precisata nel senso che essa concerne solo la situazione dell'acquirente del diritto. L'acquirente di un diritto « derivato » da un frazionamento (cioè non soltanto un nuovo marchio ma anche un marchio separato da più marchi in precedenza tutti appartenenti ad una sola persona), così come il concessionario di una licenza, hanno accettato con cognizione di causa che più imprese contrassegnino i loro prodotti con lo stesso marchio. Ciò non vale per chi abbia subito un provvedimento coercitivo da parte della pubblica autorità.

Peraltro, la HAG AG richiama la citata sentenza 9 luglio 1985, Pharmon, che concerne la licenza obbligatoria relativa ad un brevetto. Ponendo sullo stesso piano l'esproprio e la licenza obbligatoria, per un verso, ed il diritto di marchio e il diritto di brevetto, per l'altro, la HAG AG mira a veder applicata questa sentenza nella fattispecie. Essa sottolinea che la Corte si è fondata esplicitamente sulla mancanza di assenso da parte del titolare del brevetto. Inoltre, se la licenza obbligatoria, imposta dietro compenso, lascia al titolare originario il diritto di stabilire un divieto in altri Stati membri, ciò deve valere a fortiori per l'esproprio senza indennizzo.

Quanto all'equiparazione del diritto di marchio al diritto di brevetto, la HAG AG, pur concedendo l'esistenza di diversità, ricordate peraltro dalle sentenze della Corte, sostiene che la giurisprudenza relativa agli artt. 30 e 36 non ha tuttavia mai trattato diversamente i vari diritti di proprietà industriale e commerciale. Soprattutto per quanto riguarda la condizione dell'assenso nell'ambito della presente problematica, non vi sono notevoli diversità. Così la necessità dell'assenso garantisce, nel caso dei brevetti, il compenso dei meriti dell'inventore e, nel caso dei diritti d'autore, la remunerazione dell'autore. Per quanto riguarda il marchio, si tratta non solo di garantire la remunerazione per lo sfruttamento del valore commerciale, ma innanzitutto di consentire di influire sulla qualità e sulla presentazione delle merci contrassegnate dal marchio. Si sminuirebbe l'oggetto specifico, così come definito del marchio, se al terzo fosse consentito di utilizzare un marchio identico per merce identica (ma di qualità differente) con diversa origine. In caso siffatto, si tratta della sussistenza e non dell'esercizio del diritto.

Per quanto riguarda l'art. 222 del Trattato, la HAG AG sostiene che il non riconoscimento del diritto di opporsi, nella Repubblica federale di Germania, all'importazione di merci contrassegnate dal marchio frazionato a causa dell'esproprio avvenuto in un altro Stato, configura un'estensione extraterritoriale dell'esproprio. Ciò è incompatibile non solo con i principi del diritto internazionale e pubblico, ma anche con l'art. 222, che ha lo scopo segnatamente di riservare agli Stati membri il potere di decidere sulla ripartizione della proprietà e pertanto sui provvedimenti di esproprio.

b) Il governo spagnolo ritiene che la cessione, a seguito di un provvedimento coercitivo del marchio a favore di un terzo completamente indipendente dal titolare originario, equivalga a cancellare l'origine comune. L'applicazione della dottrina dell'origine comune in un caso come quello di specie, in cui la HAG AG non può svolgere alcun controllo sulla qualità delle merci prodotte dalla CNL-SUCAL, porterebbe a pregiudicare gli interessi dell'impresa, quelli dei consumatori nonché la trasparenza del mercato.

c) Il governo olandese sottolinea che il diritto fatto valere dalla HAG AG non è « derivato » (ai sensi della sentenza 22 giugno 1976, Terrapin, citata) da un frazionamento di marchi, ma si tratta di un diritto legalmente protetto in uno Stato membro che non ha mai perduto la funzione essenziale di garantire l'identità di origine delle merci.

d) Il governo britannico ritiene che la decisione nella causa HAG I non sia in sintonia con le successive sentenze della Corte e non debba aver seguito. Infatti, in forza della sentenza HAG I, il titolare del marchio in Lussemburgo non poteva opporsi alla vendita in Lussemburgo di merci che non fossero state da esso stesso fabbricate e che non fossero state contrassegnate dal marchio con il suo assenso. Ora, conformemente alla giurisprudenza successiva, la questione essenziale verte sul se il titolare del marchio nello Stato membro di importazione abbia acconsentito all'apposizione del marchio alle merci di cui trattasi. Il ragionamento della Corte nella citata sentenza 9 luglio 1985, Pharmon, riguardante la licenza obbligatoria relativa ad un brevetto si applica direttamente alla situazione della HAG AG, che non può ritenersi aver mai acconsentito all'apposizione del marchio di cui essa è stata privata con provvedimento coercitivo.

Il Regno Unito sostiene che questa giurisprudenza è conforme alla citata prima direttiva sui marchi, alla convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale del 20 marzo 1983, modificata da ultimo il 14 luglio 1967 (*Recueil des traités des Nations Unies*, vol. 828, pag. 305), nonché alla proposta del regolamento del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1980, C 351, pag. 5; GU 1984, C 230, pag. 1).

A parere del Regno Unito, l'origine comune dei marchi, sottolineata dalla Corte nella sentenza HAG I, concerne soltanto la questione del se l'esercizio del diritto conferito dal marchio comporti una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio, ai sensi dell'art. 36, seconda frase, del Trattato, il che nella fattispecie sembra chiaramente escluso, non essendovi alcun vincolo tra le due società.

Il Regno Unito propone di risolvere la prima questione nel modo seguente:

« Qualora, in uno Stato membro A della Comunità, l'impresa A sia titolare di un marchio e, nello Stato membro B, l'impresa B sia titolare di un marchio identico o di un marchio simile atto a ingenerare confusione, l'impresa A può opporsi all'importazione nello Stato membro A di merci contrassegnate da un marchio legalmente apposto nello Stato membro B, purché

1) le merci non siano state contrassegnate dal marchio nello Stato membro B con il consenso dell'impresa A e

2) non vi siano tra l'impresa A e l'impresa B legami economici od altri vincoli che determinino la suddivisione del mercato per prodotti che abbiano la stessa origine di fabbricazione.

Tuttavia non ha valore alcuno che i marchi di cui trattasi siano stati di proprietà comune nel passato, se essi sono attualmente di proprietà di imprese distinte non aventi alcun vincolo economico e se le merci contrassegnate dai marchi non provengono dalla stessa impresa e se la risoluzione dei vincoli economici o di altri vincoli tra l'impresa A e l'impresa B non è avvenuta al fine di suddividere artificialmente i mercati ».

e) La Commissione rileva come giustamente il giudice proponente sottolinei che, se ci si attiene rigorosamente al dettato della sentenza HAG I, i principi ivi esposti dovrebbero parimenti applicarsi alle circostanze (inverse) del caso di specie. Essa ritiene tuttavia che sentenze più recenti della Corte di giustizia consentano di dubitare circa la fondatezza di questi ragionamenti che si fondano soltanto sull'identità d'origine di due marchi aventi origine in ordinamenti nazionali diversi e che non tengono conto delle circostanze che hanno prodotto il frazionamento.

La Commissione ipotizza che la Corte, nella sentenza HAG I, abbia voluto riassumere, nella formula della identità di origine, le seguenti considerazioni: nel caso di acquisto a titolo derivato del diritto di proprietà industriale, la teoria dell'assenso in senso stretto non può essere applicata. Infatti, la limitazione del diritto dell'acquirente non deriva dal suo assenso ma dal fatto che chi acquista un diritto da parte di un terzo deve accettare questo diritto nello stato in cui esso è

conforme alle regole fondamentali del mercato comune. Esso non può pertanto far valere questo diritto per impedire l'importazione di merci effettuata grazie ad un diverso utilizzo del diritto originario da parte del titolare nell'ambito di applicazione territoriale del diritto di cui trattasi. La teoria dell'identità di origine sarebbe pertanto solo complementare alla teoria dell'assenso per definire la situazione particolare dell'acquirente del diritto frazionato.

Comunque, nel caso di perdita di un diritto in seguito ad esproprio, l'espropriato non dovrebbe essere trattato come chi rinuncia al suo diritto di propria iniziativa. Infatti non solo il titolare del diritto originario non esprime la minima volontà di cederlo, ma per di più l'esproprio gli procura quasi sempre gravi svantaggi economici che il diritto comunitario non può accrescere consentendo al beneficiario di intervenire anche nei residui diritti del titolare originario.

Applicando nella fattispecie il ragionamento della sentenza 9 luglio 1985, Pharmon, citata, la Commissione sostiene che il titolare originario di un marchio espropriato non deve trovarsi in una situazione meno favorevole del titolare del diritto di brevetto sottoposto a licenza obbligatoria.

La Commissione rileva infine che la soluzione da essa proposta esclude qualsiasi possibile conflitto fra le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci e la protezione del diritto fondamentale della proprietà, riconosciuto dal diritto comunitario.

La Commissione propone di risolvere la questione nel modo seguente:

« Gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE non ostano a norme nazionali che consentono ad un'impresa di far valere diritti al marchio di cui essa è titolare in un paese per impedire l'importazione di merci provenienti da un altro Stato membro qualora detti prodotti siano contrassegnati con un marchio identico al marchio tutelato o ad un marchio confondibile con il marchio tutelato e qualora l'autorizzazione ad apporre detto marchio sia stata ottenuta in un altro Stato membro, in seguito all'esproprio dell'impresa titolare del marchio o di un'impresa di sua proprietà ».

f) Il governo della Repubblica federale di Germania ritiene che unicamente la prima direttiva sui marchi, citata, sia decisiva per la soluzione delle questioni proposte, nonostante il termine (28 dicembre 1991) concesso agli Stati membri per recepirla nel loro ordinamento nazionale. Avendo l'obbligo di disciplinare il loro diritto di marchio in conformità a detta direttiva, essi non possono trasgredire le norme del Trattato sulla libera circolazione delle merci nel conformarvisi, a meno che la direttiva sia essa stessa in contrasto con il Trattato, cosa che nulla consente di ritenere.

In forza agli artt. 5 e 7 di detta direttiva, fondati sulla teoria dell'assenso, ai quali il diritto tedesco sui marchi si è già adeguato, la HAG AG ha il diritto di far vietare alla CNL-SUCAL l'importazione di merci contrassegnate dal marchio HAG.

A parere del governo tedesco, la direttiva costituisce una completa armonizzazione del contenuto materiale del diritto di marchio. Le questioni da essa lasciate impregiudicate non toccano l'ambito in cui si applica la teoria della identità di origine. Quest'ul-

tima, determinante nella sentenza HAG I, non è stata dunque recepita dalla direttiva.

In via subordinata, il governo tedesco aggiunge che la sentenza HAG I non può essere applicata alla situazione inversa; il titolare del marchio più recente non può sostenere l'identità di origine dei marchi di cui trattasi. Inoltre la giurisprudenza successiva della Corte si è sempre fondata sul principio della libera scelta dell'assenso, mancante nella fattispecie. Peraltro, analogamente alla causa Pharmon (sentenza 9 luglio 1985, citata), gli effetti territoriali dell'esproprio vanno limitati allo Stato che ha deciso l'esproprio.

B — *Sulla seconda, sulla terza e sulla quarta questione*

1. Per quanto riguarda le questioni sollevate in via subordinata, nell'ipotesi di una soluzione negativa della prima questione, la *HAG AG* ed i governi della *Repubblica federale di Germania* e del *Regno Unito* propongono di risolverle nel senso che la HAG AG può far vietare l'importazione del caffè « HAG » belga qualora l'informazione dei consumatori sull'origine (questione n. 2) o sulle caratteristiche (questione n. 3) della merce non possa essere garantita altrimenti. Essi concordano nel ritenere che gli accertamenti dei fatti a questo proposito spettino ai giudici nazionali.

a) Per quanto riguarda la seconda questione, la HAG AG nota tuttavia che, nel caso di un marchio celebre, l'informazione dei consumatori, vale a dire l'eliminazione dei rischi di confusione sull'origine, non è assolutamente possibile con mezzi che possano essere ragionevolmente presi in considerazione. Anche una vistosa indicazione del luogo di fabbricazione e del carattere distinto della CNL-SUCAL rispetto alla HAG AG non sarebbe sufficiente, dal momento che molti consumatori continuerebbero a ritenere che esistano collegamenti fra le società. Peraltro, l'informazione dei consumatori è priva di efficacia nei limiti in cui si tratta di merce sovente venduta in self-service o su richiesta anche in quanto bevanda da consumare immediatamente.

Inoltre, a parere della HAG AG, a causa della celebrità del marchio, la libera importazione produce nella fattispecie un danno di gran lunga più vasto che nel caso di un marchio normale. Il titolare di siffatto marchio può tutelarsi con indicazioni distintive, mentre un marchio celebre è allo stesso tempo avvantaggiato e svantaggiato dal suo carattere unico, che viene indebolito da qualunque utilizzo parallelo, e rischia pure di diventare una designazione generica e perdere in tal modo la sua funzione di tutela. In diritto tedesco, la rinomanza di un marchio celebre fa parte integrante del valore economico dell'impresa. Essa rientra nella garanzia della proprietà, tutelata non solo in quanto diritto fondamentale ma anche dall'art. 222 del Trattato. Detto articolo verrebbe disatteso se non si attribuisse un valore particolare alla tutela di un marchio celebre nella ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 36 del Trattato.

La HAG AG soggiunge che un'indicazione ingannevole sull'origine costituisce un comportamento sleale vietato sia dal diritto tedesco sia dalla direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17). Nella fattispecie, il comportamento sleale è talmente grave da soddisfare tutte le condizioni poste

dalla Corte affinché la tutela della lealtà della concorrenza, esigenza imperativa indipendente dalla trasgressione di un diritto tutelato dall'art. 36, prevalga sul principio della libera circolazione delle merci. Ciò vale tanto più nella fattispecie, nei limiti in cui non si tratta di vietare completamente l'importazione del caffè o della CNL-SUCAL, ma soltanto sotto il marchio HAG.

Per quanto riguarda la terza questione, la HAG AG sostiene che anche l'inganno sulla qualità di un prodotto, qualunque esso sia, costituisce un comportamento sleale vietato dal diritto tedesco e dalla citata direttiva 84/450. Nella fattispecie, i consumatori sono ingannati per quanto riguarda il procedimento di fabbricazione e soprattutto il gusto. Il divieto di siffatte indicazioni ingannevoli costituisce un'esigenza imperativa ai sensi della giurisprudenza della Corte e, in diritto tedesco, è applicabile senza distinzione ai prodotti nazionali e a quelli importati. Nella fattispecie, il divieto di utilizzare il marchio HAG è la misura più moderata atta a por fine all'inganno.

b) Il governo della Repubblica federale di Germania ritiene che, anche se si continua ad applicare la teoria dell'identità di origine, la necessità di informare adeguatamente il consumatore e la celebrità del marchio possono giustificarne un divieto di utilizzo. Così, la sentenza HAG I esclude unicamente un siffatto divieto « per la sola ragione » che esiste un marchio identico avente la stessa origine. La soluzione relativa a indicazioni ingannevoli non deriva dagli artt. 30 e 36 del Trattato, ma dalla citata direttiva 84/450, sulla pubblicità ingannevole, che corrisponde nella fattispecie al diritto tedesco.

c) Il governo del Regno Unito ritiene che se la prima (falsa) impressione prodotta da un marchio è così forte da non poter essere effettivamente cancellata da un'altra dicitura esplicativa, il divieto di importare merci contrassegnate da questo marchio si giustifica nell'interesse della lotta contro la concorrenza sleale, esigenza imperativa ai sensi della giurisprudenza della Corte sull'art. 30 del Trattato.

Il governo britannico propone di risolvere la questione in questo modo:

« Gli artt. 30 e 36 del Trattato vanno interpretati nel senso che i provvedimenti che limitano le importazioni delle merci contrassegnate da un marchio particolare di qualità differente e/o aventi origine di fabbricazione diversa da quelle che i consumatori dello Stato membro importatore si attendono da merci contrassegnate da questo marchio sono giustificate dalla lotta contro la concorrenza sleale e dalla tutela dei consumatori ».

2. La *CNL-SUCAL* e la *Commissione* (in via subordinata, poiché quest'ultima ritiene che se si accetta la soluzione da essa proposta per la prima questione, la seconda, la terza e la quarta questione siano prive di oggetto) suggeriscono di risolvere la questione nel senso che le condizioni di cui alla seconda e terza questione non riguardano la soluzione data alla prima.

Facendo valere la sentenza HAG I per cui, anziché vietare l'importazione con il marchio HAG, l'informazione dei consumatori « può essere garantita con altri mezzi, che non compromettano la libera circolazione delle merci » (punto 14 della motivazione),

esse ritengono che sia sempre possibile tutelare gli interessi dei consumatori con indicazioni integrative accanto al marchio.

Per quanto riguarda la seconda questione, la CNL-SUCAL aggiunge che se il pericolo di confusione deriva soltanto dall'identità dei marchi, occorre accettare questa situazione nell'interesse del mercato comune. L'effetto della coesistenza di marchi identici aventi la stessa origine sta nel fatto che i marchi in quanto tali non forniscono indicazioni sulla provenienza delle merci. Per tale ragione un'informazione corrispondente al ruolo d'identificazione del marchio va altrimenti garantita in un altro modo.

Il marchio HAG è, a parere della CNL-SUCAL, anche un marchio celebre negli Stati del Benelux, ed in particolare in Belgio. Il diritto comunitario deve consentire la coesistenza di diversi marchi, anche celebri. L'evoluzione del mercato comune comporta che i consumatori si adattino a questa situazione.

La seconda questione, così come proposta dal Bundesgerichtshof, trova origine, a parere della CNL-SUCAL, nella errata supposizione secondo cui, qualora si tratti di un marchio celebre, le esigenze della concorrenza sleale e della libera circolazione delle merci non possano coincidere. Se si accetta, come è stato proposto, l'impossibilità di aggiungere segni distintivi, i marchi celebri sfuggirebbero all'applicazione del diritto comunitario.

Pertanto la CNL-SUCAL propone di riformulare la seconda questione e di risolverla nel modo seguente:

« Alla questione n. 1 non va data una soluzione diversa anche qualora la denominazione protetta nello Stato A sia divenuta un marchio celebre e goda di una notorietà eccezionale ».

Per quanto riguarda la terza questione — che concerne l'applicabilità del divieto di indicazioni ingannevoli, di cui all'art. 3 della legge tedesca contro la concorrenza sleale —, la CNL-SUCAL ritiene che detto articolo, applicato nella fattispecie, verta esclusivamente sull'uso del marchio HAG Benelux e si presenti quindi come una disposizione di applicazione discriminatoria. Infatti, la sua applicazione concerne unicamente il comportamento della CNL-SUCAL consistente nell'utilizzo, lecito in diritto comunitario, del marchio HAG avente la stessa origine di quello della HAG AG.

Anche se si trattasse di una disposizione applicabile senza distinzione ai prodotti nazionali e a quelli importati, la CNL-SUCAL sostiene che la giurisprudenza della Corte (in particolare la sentenza 13 marzo 1984, Prantl, « Bocksbeutel », causa 16/83, Racc. pag. 1299) richiede che sia facilitata la coesistenza di marchi ottenuti legittimamente, anche per quanto riguarda l'applicazione di disposizioni contro la concorrenza sleale, mediante appropriate indicazioni. Le confezioni delle due società, presentate alla Corte, dimostrano che questa possibilità esiste realmente.

Inoltre, la CNL-SUCAL sostiene che l'attesa che i consumatori collegano ad un determinato prodotto, anche per quanto riguarda la sua qualità, si modifica in funzione dello sviluppo del mercato comune. Il fatto che merci importate e prodotti nazionali siano di qualità diverse non giustifica dunque un'altra valutazione.

La CNL-SUCAL propone di risolvere la terza questione nel modo seguente:

« Alla questione n. 1 va data una soluzione negativa anche qualora i consumatori nello Stato A colleghino alla denominazione protetta in questo Stato non solo indicazioni relative all'origine di fabbricazione ma anche una certa idea quanto alle caratteristiche della merce di cui trattasi, in particolare la qualità delle merci contrassegnate da detta denominazione, mentre le merci importate dallo Stato B e contrassegnate della stessa denominazione non soddisfino a questa attesa ».

G. C. Rodríguez Iglesias
giudice relatore