SENTENZA DELLA CORTE
26 novembre 1996 *

Nel procedimento C-313/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunale di Chiavari (Italia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

F.lli Graffione SNC

e

Ditta Fransa,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE e dell'art. 12, n. 2, lett. b), della 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),

LA CORTE,

composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (relatore), D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,

* Lingua processuale: l'italiano.

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

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la F. lli Graffione Snc, dall'avv. Federico Montaldo, del foro di Genova, e dal signor Bernard O'Connor, barrister;

— per la ditta Fransa, dagli avv. ti Fausto Capelli, del foro di Milano, e Gian Marco Bo, del foro di Chiavari;

— per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato;

— per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, e dal signor Michael Silverleaf, barrister;

— per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Antonio Aresu e Berend Jan Drijber, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali delle parti all'udienza del 23 aprile 1996,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 giugno 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 29 ottobre 1994, pervenuta alla Corte il 28 novembre seguente, il Tribunale di Chiavari ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 30 e 36 dello stesso Trattato e dell'art. 12, n. 2, lett. b), della 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; in prosieguo: la «direttiva sui marchi»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la società F.lli Graffione SNC (in prosieguo: la «Graffione»), grossista in Liguria, e la Ditta Fransa (in prosieguo: la «Fransa»), che possiede un supermercato a Gattorna, in provincia di Genova.

3 Fino all'ottobre 1993, il gruppo multinazionale Scott (in prosieguo: la «Scott») commercializzava in Italia carta igienica e fazzoletti di carta con il marchio «Cotonelle» e due sue varianti (in prosieguo: il «marchio Cotonelle»).

4 Con sentenza 1° ottobre 1993, la Corte d'appello di Milano ha vietato alla Scott, in una controversia che l'opponeva alla società Kaysersberg, l'uso del marchio Cotonelle, riformando così una sentenza del Tribunale di Milano. Il marchio è stato dichiarato nullo dalla Corte d'appello di Milano per violazione della legge italiana sui marchi, in quanto poteva indurre in errore il consumatore circa la presenza effettiva di cotone nei prodotti di cui trattasi. Contro questa sentenza la Scott ha presentato ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.

5 Azioni analoghe sono state promosse contro la Scott da taluni concorrenti in Francia ed in Spagna. Tuttavia, in questi Stati membri il marchio Cotonelle non è stato dichiarato nullo.

6 In seguito alla sentenza della Corte d'appello di Milano, la Scott ha cessato di distribuire in Italia i prodotti recanti tale marchio. Di conseguenza, la Graffione, che fino ad allora aveva rifornito i propri clienti di questi prodotti, ha comunicato a questi ultimi che non era più in grado di effettuare tali forniture.

7 Avendo appreso che la Fransa vendeva in Italia prodotti recanti il marchio Cotonelle, la Graffione l'ha citata con procedura d'urgenza dinanzi al Tribunale di Chiavari, chiedendo che, tenuto conto della sentenza della Corte d'appello di Milano e del fatto che le vendite effettuate dalla Fransa costituivano una distorsione della concorrenza, le fosse vietato di commercializzare i prodotti recanti tale marchio.

8 Dal fascicolo risulta che l'azione inibitoria avviata dalla Graffione contro la Fransa è basata su norme relative alla concorrenza sleale che figurano nel codice civile italiano e che la Graffione si ritiene vittima di concorrenza sleale per il fatto che, impossibilitata ad ottenere, in seguito alla sentenza della Corte d'appello di Milano, i prodotti recanti il marchio Cotonelle direttamente dalla Scott in Italia, subisce un danno concorrenziale rispetto alla Fransa, che importa questi prodotti da un altro Stato membro nel quale il marchio rimane valido.

9 La Fransa replica che la sentenza della Corte d'appello di Milano riguarda un marchio relativo ad un prodotto fabbricato e commercializzato in Italia, mentre il prodotto che essa vende è importato dalla Francia, dove è lecitamente in commercio con lo stesso marchio. Secondo questa impresa, un'ingiunzione con cui le si vietasse di vendere tali prodotti in Italia costituirebbe una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa alle importazioni incompatibile con l'art. 30 del Trattato. La Fransa si basa al riguardo sulla sentenza 2 febbraio 1994, causa C-315/92, detta «Clinique», Verband Sozialer Wettbewerb (Racc. pag. I-317), che riguardava il carattere presuntivamente ingannevole della denominazione «Clinique» di un prodotto importato dalla Francia in Germania. La Fransa fa valere inoltre la direttiva sui marchi, e in particolare il suo art. 12, n. 2, lett. b), relativo alla decadenza dei marchi il cui uso è idoneo a indurre in inganno il consumatore. A suo parere, l'applicazione di questa disposizione della direttiva comporta, nella causa a qua, un risultato diverso da quello al quale è pervenuta la Corte d'appello di Milano.

10 L'art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva sui marchi stabilisce:

«Il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza quando esso dopo la data di registrazione:

(...)

b) è idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato».

11 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Chiavari ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 30 e l'art. 36 debbano essere interpretati nel senso che essi si oppongono ad un'applicazione restrittiva della normativa nazionale di uno Stato membro che vieti la circolazione sul proprio territorio di un prodotto proveniente da un altro Stato membro nel quale tale prodotto è stato legittimamente fabbricato e marchiato.

2) Se la disposizione di cui alla lett. b), paragrafo 2, art. 12 della direttiva 89/104 debba essere interpretata nel senso che essa comporta l'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di decadenza dal diritto, per i motivi in essa indicati, con riferimento a prodotti diffusi a livello comunitario.

3) Se la disposizione richiamata al precedente quesito n. 2, nel caso di una fattispecie quale quella esaminata in narrativa, debba essere interpretata, anche alla luce del principio di proporzionalità, nel senso che essa si oppone ad un'applicazione restrittiva della normativa nazionale di uno Stato membro volta ad impedire la circolazione in tale Stato membro di un prodotto legittimamente fabbricato e marchiato in un altro Stato membro dal quale proviene».

12 Occorre osservare che la Corte di cassazione, con sentenza 17 novembre 1995, depositata nella sua cancelleria il 9 aprile 1996 e trasmessa alla Corte con lettera 24 maggio 1996 dell'avvocato della ricorrente nella causa a qua, ha respinto il ricorso presentato dalla Scott contro la sentenza della Corte d'appello di Milano. Poiché la sentenza della Corte di cassazione non è stata discussa nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, occorre, in ogni caso, che quest'ultima si limiti a risolvere le questioni così come le sono state proposte e sono state esaminate dinanzi ad essa.

Sulla prima questione

13 In considerazione del contesto normativo e di fatto come descritto nell'ordinanza di rinvio, occorre intendere tale questione nel senso che con essa si solleva il problema se gli artt. 30 e 36 del Trattato si oppongano a che, in conformità alle norme nazionali in materia di tutela contro la concorrenza sleale, la commercializzazione di prodotti provenienti da uno Stato membro in cui sono lecitamente in commercio sia vietata, per il fatto che recano un marchio il cui uso è esplicitamente vietato al suo titolare nello Stato membro d'importazione, poiché esso è stato ivi dichiarato idoneo a indurre in inganno i consumatori.

14 A tal riguardo, occorre innanzi tutto constatare che un'ingiunzione quale quella chiesta nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice nazionale costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato.

15 Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte, questa disposizione mira a vietare ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (v. sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5).

16 Ora, in una situazione in cui è vietato al titolare di un marchio commercializzare determinati prodotti con questo marchio, i commercianti che intendono immettere in commercio i prodotti con il marchio di cui trattasi possono procurarseli solo ricorrendo all'importazione. Alla luce di queste considerazioni, un'ingiunzione con cui si ordini la cessazione della commercializzazione di questi prodotti finisce in pratica con l'impedire la loro importazione e costituisce quindi un ostacolo al commercio intracomunitario.

17 È anche giurisprudenza consolidata che gli ostacoli agli scambi intracomunitari che scaturiscono da discrepanze tra le normative nazionali devono essere accettati nei limiti in cui dette disposizioni, indistintamente applicabili ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, possano giustificarsi in quanto necessarie per soddisfare esigenze tassative inerenti, tra l'altro, alla tutela dei consumatori o alla correttezza delle operazioni commerciali. Ma, per essere tollerate, è necessario che dette disposizioni siano proporzionate alla finalità perseguita e che lo stesso obiettivo non possa essere perseguito con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi comunitari (v. sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, detta «Cassis de Dijon», Rewe Zentral, Racc. pag. 649, punto 8; 13 dicembre 1990, causa C-238/89, Pall, Racc. pag. I-4827, punto 12; 18 maggio 1993, causa C-126/91, Yves Rocher, Racc. pag. I-2361, punto 12, e 6 luglio 1995, causa C-470/93, Mars, Racc. pag. I-1923, punto 15).

18 Nella fattispecie l'ordinanza di rinvio non precisa se la sentenza della Corte d'appello di Milano che vieta al titolare del marchio l'uso di quest'ultimo in Italia impedisca anche a terzi di commercializzare con questo marchio i prodotti di cui trattasi o sia vincolante solo per il titolare del marchio, almeno finché non passi in

giudicato, di modo che terzi possono commercializzare prodotti recanti tale marchio importati da altri Stati membri dove sono lecitamente in commercio.

19 Poiché l'interpretazione e l'applicazione del diritto nazionale rientrano nella competenza del giudice nazionale e l'applicazione del diritto comunitario nella controversia dinanzi al giudice nazionale dipende dalla soluzione da dare alla questione che è stata sollevata, occorre, nell'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato, prendere in considerazione entrambe le ipotesi.

20 Qualora la sentenza della Corte d'appello di Milano fosse vincolante solo per il titolare del marchio, ai terzi, tra cui la Fransa e la Graffione, non sarebbe impedito, in seguito a questa sentenza, di importare i prodotti di cui trattasi e di commercializzarli in Italia con questo marchio. Pertanto l'ingiunzione chiesta dalla Graffione non potrebbe essere giustificata. Certo, come è stato ricordato al punto 17 della presente sentenza, la protezione contro la concorrenza sleale costituisce senz'altro uno dei motivi accolti dalla Corte per ammettere restrizioni alla libera circolazione delle merci. Tuttavia, non si può ammettere che la protezione contro la concorrenza sleale sia fatta valere per vietare ad un'impresa di far uso del suo diritto di importare in uno Stato membro e di mettere in commercio nello stesso con un certo marchio prodotti provenienti da un altro Stato membro in cui essi sono lecitamente in commercio, quando gli altri operatori economici dispongono dello stesso diritto, anche se non ne fanno uso.

21 Qualora invece, in seguito alla sentenza della Corte d'appello di Milano, la commercializzazione in Italia dei prodotti di cui trattasi con il marchio Cotonelle risultasse vietata erga omnes, occorrerebbe chiedersi, come hanno giustamente rilevato le parti nella causa a qua, se un tale ostacolo alla libera circolazione delle merci creato da questa sentenza sia giustificato da motivi di tutela dei consumatori contro l'effetto ingannevole del marchio Cotonelle, in quanto quest'ultimo potrebbe indurre il consumatore a credere erroneamente che i prodotti recanti tale marchio contengano cotone.

22 A tal riguardo occorre constatare che la possibilità di ammettere un divieto di commercializzazione basato sulla natura ingannevole di un marchio non è, in via di principio, esclusa dalla circostanza che, in altri Stati membri, lo stesso marchio non è considerato ingannevole. Infatti, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 10 delle sue conclusioni, le differenze linguistiche, culturali e sociali tra gli Stati membri possono far sì che un marchio che non è idoneo a indurre in inganno il consumatore in uno Stato membro può esserlo in un altro.

23 Tuttavia, per essere giustificato, occorre ancora, come è stato ricordato al punto 17 di questa sentenza, che il provvedimento adottato per tutelare i consumatori sia effettivamente necessario a tal fine, che sia proporzionato alla finalità perseguita e che tale finalità non possa essere perseguita con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi comunitari.

24 A questo riguardo, risulta in particolare dalla giurisprudenza della Corte che un rischio di inganno dei consumatori può prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci e quindi giustificare ostacoli agli scambi solo qualora sia sufficientemente grave (v., in tal senso, in particolare, sentenze Clinique e Mars, soprammenzionate).

25 Poiché gli elementi del fascicolo della presente causa non consentono alla Corte di esaminare se dette condizioni siano soddisfatte nella fattispecie, spetta al giudice nazionale effettuare tale valutazione.

26 In tale valutazione il giudice nazionale deve tener conto di tutti gli elementi rilevanti, ivi comprese le circostanze in cui i prodotti sono venduti, le informazioni contenute sull'imballaggio dei prodotti e la chiarezza con cui esse sono indicate, la presentazione ed il contenuto della pubblicità, nonché il rischio di errore in funzione della categoria di consumatori interessata.

27 Occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che gli artt. 30 e 36 del Trattato vanno interpretati nel senso che

— si oppongono a che la protezione contro la concorrenza sleale sia fatta valere per vietare ad un'impresa di fare uso del suo diritto di importare in uno Stato membro e di mettere in commercio in esso con un certo marchio taluni prodotti provenienti da un altro Stato membro dove essi sono lecitamente in commercio, quando gli altri operatori economici dispongono dello stesso diritto, anche se non ne fanno uso;

— per contro, essi non si oppongono a che, per motivi di tutela dei consumatori, la commercializzazione di prodotti provenienti da uno Stato membro in cui essi sono lecitamente in commercio sia vietata per tutti gli operatori economici, a condizione che questo divieto sia necessario per assicurare la tutela dei consumatori e sia proporzionato a tale finalità, la quale, da parte sua, non possa essere perseguita con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi intracomunitari. A tal riguardo il giudice nazionale deve in particolare esaminare se il rischio di inganno dei consumatori sia sufficientemente grave per poter prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci.

Sulla seconda e terza questione

28 Con la seconda e terza questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva sui marchi vada interpretato nel senso che si oppone a che la commercializzazione di prodotti provenienti da uno Stato membro in cui essi sono lecitamente in commercio sia vietata, per il fatto che recano un marchio il cui uso è esplicitamente vietato al suo titolare nello Stato membro di importazione, poiché è stato ivi dichiarato idoneo a indurre in inganno i consumatori.

29 A tal riguardo occorre ricordare che la direttiva sui marchi, che è, come risulta dal suo titolo, la prima direttiva in materia, non mira ad un'armonizzazione completa delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e che l'art. 12 di questa direttiva si limita ad elencare i motivi per cui il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza. Risulta poi dal quinto 'considerando' che gli Stati membri mantengono la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi d'impresa.

30 Per il resto, dal sesto 'considerando' risulta che la direttiva sui marchi d'impresa non esclude l'applicazione a questi ultimi delle norme legali degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi d'impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, la responsabilità civile o la tutela dei consumatori.

31 Occorre quindi constatare che, come ha rilevato l'avvocato generale ai paragrafi 19 e 20 delle sue conclusioni, l'art. 12, n. 2, della direttiva sui marchi lascia al diritto nazionale il compito di determinare se ed in quale misura l'uso di un marchio che ha costituito oggetto di decadenza debba essere vietato.

32 Ne deriva che questa disposizione è irrilevante per risolvere il problema che costituisce il punto centrale della controversia dinanzi al giudice nazionale.

33 In base alle considerazioni che precedono occorre risolvere la seconda e la terza questione dichiarando che l'art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva sui marchi dev'essere interpretato nel senso che non si oppone a che la commercializzazione di prodotti provenienti da uno Stato membro in cui sono lecitamente in commercio sia vietata per il fatto che recano un marchio il cui uso è esplicitamente vietato al suo titolare nello Stato membro di importazione poiché esso è stato ivi dichiarato idoneo a indurre in inganno i consumatori.

Sulle spese

34 Le spese sostenute dai governi italiano e del Regno Unito, nonché 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 costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Chiavari con ordinanza 29 ottobre 1994, dichiara:

1) Gli artt. 30 e 36 del Trattato CE devono essere interpretati nel senso che

— **si oppongono a che la protezione contro la concorrenza sleale sia fatta valere per vietare ad un'impresa di fare uso del suo diritto di importare in uno Stato membro e di mettere in commercio in esso con un certo marchio taluni prodotti provenienti da un altro Stato membro dove essi sono lecitamente in commercio, quando gli altri operatori economici dispongono dello stesso diritto, anche se non ne fanno uso;**

— **per contro, essi non si oppongono a che, per motivi di tutela dei consumatori, la commercializzazione di prodotti provenienti da uno Stato**

membro in cui essi sono lecitamente in commercio sia vietata per tutti gli operatori economici, a condizione che questo divieto sia necessario per assicurare la tutela dei consumatori e sia proporzionato a tale finalità, la quale, da parte sua, non possa essere perseguita con provvedimenti che ostacolino in misura minore gli scambi intracomunitari. A tal riguardo il giudice nazionale deve in particolare esaminare se il rischio di inganno dei consumatori sia sufficientemente grave per poter prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci.

2) L'art. 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che non si oppone a che la commercializzazione di prodotti provenienti da uno Stato membro in cui sono lecitamente in commercio sia vietata per il fatto che recano un marchio il cui uso è esplicitamente vietato al suo titolare nello Stato membro di importazione poiché esso è stato ivi dichiarato idoneo a indurre in inganno i consumatori.

Rodríguez Iglesias Mancini Moitinho de Almeida

Murray Sevón Kapteyn

Gulmann Edward Puissochet

Hirsch Ragnemalm

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 novembre 1996.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G. C. Rodríguez Iglesias