SENTENZA DELLA CORTE
22 giugno 1994 *

Nel procedimento C-9/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dall'Oberlandesgericht di Düsseldorf (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

IHT Internationale Heiztechnik GmbH,

Uwe Danziger

e

Ideal-Standard GmbH,

Wabco Standard GmbH,

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

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet (relatore), F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

— per la Ideal-Standard GmbH e la Wabco Standard GmbH, società a cui la prima ha affidato la gestione della sua impresa (in prosieguo: la «Ideal Standard GmbH»), dall'avv. Winfried Tilmann, del foro di Düsseldorf;

— per la IHT Internationale Heiztechnik GmbH e il signor Uwe Danziger (in prosieguo: la «IHT»), dall'avv. Ulf Doepner, del foro di Düsseldorf;

— per il governo tedesco, dai signori Claus Dieter Quassowski, Regierungsdirektor presso il ministero federale dell'Economia, Alfred Dittrich, Regierungsdirektor presso il ministero federale della Giustizia, e Alexander von Mühlendahl, Ministerialrat presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;

— per il governo del Regno Unito, dal signor John D. Colahan, Treasury Solicitor, in qualità di agente, e dall'avv. Micheal Silverleaf, Barrister;

— per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Angela Bardenhewer e dal signor Pieter Van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti;

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Ideal-Standard GmbH e della Wabco Standard GmbH, della IHT e del signor Uwe Danzinger, del governo tedesco, del governo del Regno Unito, rappresentato dai signori John D. Colahan e Stephen Richards, barrister, e della Commissione all'udienza del 5 ottobre 1993,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 febbraio 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 15 dicembre 1992, pervenuta alla Corte il 12 gennaio 1993, l'Oberlandesgericht di Düsseldorf ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE al fine di valutare la compatibilità con il diritto comunitario di restrizioni all'uso di una denominazione, in una situazione in cui un gruppo di società deteneva, per il tramite delle consociate, un marchio costituito da tale denominazione in diversi Stati membri della Comunità ed in cui tale marchio è stato ceduto, unicamente per uno Stato membro e per alcuni prodotti relativamente ai quali era stato registrato, a un'impresa estranea al gruppo.

2 La questione è sorta nell'ambito di una controversia fra la ditta Ideal-Standard GmbH e la ditta Internationale Heiztechnik (in prosieguo: la «IHT»), ambedue stabilite in Germania, in ordine all'uso in tale paese del marchio Ideal-Standard per impianti di riscaldamento prodotti in Francia dalla capogruppo che controlla la IHT, cioè la Compagnie Internationale de Chauffage (in prosieguo: la «CICh»).

3 Fino al 1984 il gruppo American Standard deteneva, tramite la consociata tedesca e quella francese — Ideal-Standard GmbH e Ideal-Standard SA —, il marchio Ideal Standard in Germania e in Francia per articoli sanitari e impianti di riscaldamento.

4 Nel luglio del 1984 la consociata francese Ideal-Standard SA vendeva il marchio per il settore degli impianti di riscaldamento, unitamente al ramo riscaldamento, alla Société Générale de Fonderie (in prosieguo: la «SGF»), impresa francese da essa totalmente indipendente. La cessione del marchio veniva effettuata per la Francia (compresi i dipartimenti e i territori di oltremare), la Tunisia e l'Algeria.

5 La cessione era dovuta ai motivi seguenti. Dal 1976 la Ideal-Standard SA aveva incontrato difficoltà economiche. Nei suoi confronti veniva avviata una procedura concorsuale. Un contratto di gestione veniva stipulato fra i liquidatori e un'altra società francese, fondata, segnatamente, dalla SGF. Tale società proseguiva le attività di produzione e vendita della Ideal-Standard SA. Nel 1980 il contratto di gestione giungeva a scadenza. L'andamento degli affari del ramo «impianti di riscaldamento» della Ideal-Standard SA continuava a non essere soddisfacente. Visto l'interesse della SGF al mantenimento del ramo «impianti di riscaldamento» e dello smercio in Francia con il simbolo Ideal Standard, la Ideal-Standard SA cedeva alla SGF il marchio e le trasferiva le unità di produzione relative al settore riscaldamento, di cui al precedente punto 4. La SGF cedeva poi il marchio a un'altra impresa francese, la CICh, la quale appartiene anch'essa al gruppo francese Nord-Est ed è indipendente dal gruppo American Standard.

6 A causa della sua attività di distribuzione in Germania di impianti di riscaldamento con il marchio Ideal-Standard prodotti in Francia dalla CICh, veniva promossa nei confronti della IHT un'azione di contraffazione di marchio e di usurpazione di nome commerciale da parte della Ideal-Standard GmbH. Quest'ultima, che era rimasta titolare del marchio Ideal-Standard in Germania sia per gli articoli sanitari sia per gli impianti di riscaldamento, aveva interrotto nel 1976 la produzione e la vendita degli impianti di riscaldamento.

7 L'azione è volta ad inibire alla IHT la vendita in Germania degli impianti di riscaldamento con il marchio Ideal Standard nonché l'uso del marchio in diversi documenti commerciali.

8 Il Landgericht di Düsseldorf, dinanzi al quale era stata promossa l'azione in prima istanza, la dichiarava fondata con sentenza 25 febbraio 1992.

9 Il Landgericht rilevava anzitutto che vi era rischio di confusione. Il contrassegno utilizzato, cioè la denominazione Ideal Standard, è identico. D'altra parte, i prodotti di cui è causa presentano punti di contatto sufficientemente ravvicinati perché gli utenti interessati, vedendovi apposto lo stesso contrassegno, siano indotti a ritenere che provengano dalla stessa impresa.

10 Il Landgericht riteneva poi che non vi fosse nella specie nessun motivo di avvalersi del potere di interrogare la Corte di giustizia a norma dell'art. 177 del Trattato in merito all'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato. Dopo aver ricordato la giurisprudenza delle sentenze 3 luglio 1974, causa 192/73, Van Zuylen (Racc. pag. 731, in prosieguo: la «sentenza Hag I»), nonché 17 ottobre 1990, causa C-10/89, Hag (Racc. pag. I-3711, in prosieguo: la «sentenza Hag II»), il Landgericht riteneva infatti che le considerazioni svolte dalla Corte in questa seconda sentenza «dimostrano sufficientemente che la teoria dell'origine comune è ormai priva di fondamento, non solo nell'ambito dei fatti su cui la Corte si è pronunciata, cioè in caso di espropriazione in uno Stato membro, ma altresì nel caso di frazionamento volontario della titolarità di un marchio appartenente inizialmente a un unico titolare, come l'ipotesi di cui è causa».

11 La IHT interponeva appello dinanzi all'Oberlandesgericht di Düsseldorf. Quest'ultimo, richiamandosi alla sentenza Hag II, si chiedeva se, come aveva ritenuto il Landgericht, il caso di specie dovesse essere risolto allo stesso modo alla luce del diritto comunitario.

12 L'Oberlandesgericht di Düsseldorf ha quindi sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale dal seguente tenore:

«Se sussista una illecita restrizione del commercio intracomunitario ai sensi degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE qualora ad una società, operante nello Stato membro A e controllata da un fabbricante di impianti di riscaldamento stabilito nello Stato membro B, debba essere vietato l'uso come marchio della denominazione Ideal Standard, a causa del rischio di confusione con un contrassegno della stessa origine, che lo stesso fabbricante utilizza lecitamente nel proprio paese di origine in forza di un marchio ivi protetto, da esso acquisito per vie negoziali e che originariamente apparteneva a una consociata dell'impresa che si oppone nello Stato membro A all'importazione di merci recanti il marchio Ideal Standard».

13 Non è contestato che il divieto dell'uso da parte della IHT della denominazione Ideal Standard in Germania per impianti di riscaldamento costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa di cui all'art. 30. Occorre pertanto stabilire se tale divieto possa essere giustificato ai sensi dell'art. 36 del Trattato.

14 Vanno anzitutto ricordati taluni aspetti essenziali del diritto di marchio e della giurisprudenza della Corte sugli artt. 30 e 36 del Trattato al fine di precisare il contesto giuridico in cui s'iscrive la questione del giudice nazionale.

Sulla similarità dei prodotti e sul rischio di confusione

15 La sentenza Hag II, in ordine alla quale il giudice a quo si chiede se sia applicabile alla causa principale, riguardava una situazione in cui non solo la denominazione era identica ma anche i prodotti smerciati dalle parti della controversia erano

identici. La presente controversia riguarda invece l'uso di un contrassegno identico per prodotti diversi, in quanto la Ideal-Standard GmbH si avvale della sua registrazione del marchio Ideal Standard per articoli sanitari al fine di opporsi all'uso di tale contrassegno per impianti di riscaldamento.

16 È noto che il diritto di inibitoria derivante da un marchio brevettato, sia esso fondato sulla registrazione ovvero abbia un altro fondamento, trascende i prodotti per cui il marchio è stato acquisito. Infatti, la normativa sui marchi è volta a proteggere i titolari dalle manovre di terzi i quali, esponendo i consumatori a un rischio di confusione, cerchino di giovarsi della reputazione collegata al marchio (v. sentenza 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche, Racc. pag. 1139, punto 7). Ora un rischio del genere può essere suscitato dall'uso di un contrassegno identico per prodotti diversi da quelli per cui è stato acquisito il diritto di marchio (mediante registrazione o in altro modo), qualora i prodotti di cui trattasi siano collegati in modo sufficientemente stretto per far sì che gli utenti che li vedono contrassegnati in modo identico ne concludano necessariamente che i prodotti provengono dalla stessa impresa. La similarità dei prodotti fa quindi parte della nozione di confondibilità e dev'essere valutata alla stregua delle finalità perseguite dalla normativa sui marchi.

17 La Commissione ha sottolineato, nelle sue osservazioni, gli inconvenienti della valutazione estensiva del rischio di confusione e della similarità dei prodotti effettuata dai giudici tedeschi. Essa potrebbe causare restrizioni alla libera circolazione delle merci non giustificate dall'art. 36 del Trattato CEE.

18 Per il periodo precedente all'entrata in vigore della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la cui messa in vigore è stata prorogata al 31 dicembre 1992 a norma dell'art. 1 della decisione del Consiglio 19 dicembre 1991, 92/10/CEE (GU 1992, L 6, pag. 35), periodo in cui si sono svolti gli antefatti della causa principale, la Corte ha dichiarato nella sentenza 30 dicembre 1993, causa C-317/91, Deutsche Renault (Racc. pag. I-6227), che «la determinazione dei criteri che consentono di accertare un rischio di

confusione fa parte delle modalità di tutela del diritto al marchio, le quali (...) sono disciplinate dal diritto nazionale» (punto 31) e che «il diritto comunitario non impone un criterio di interpretazione restrittiva del rischio di confusione» (punto 32).

19 Tuttavia, come la Corte ha dichiarato nella stessa sentenza, l'applicazione del diritto nazionale resta soggetta ai limiti stabiliti nella seconda frase dell'art. 36 del Trattato: non vi deve essere discriminazione arbitraria nel commercio fra Stati membri né restrizione dissimulata. Sussisterebbe in particolare una restrizione dissimulata qualora il giudice nazionale effettuasse una valutazione arbitraria della similarità dei prodotti. Qualora dall'applicazione della legge nazionale derivi, per quanto riguarda la similarità dei prodotti, una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata, l'ostacolo all'importazione non può comunque essere giustificato in forza dell'art. 36. D'altra parte, se il giudice nazionale competente dovesse giungere alla conclusione che i prodotti di cui trattasi non sono simili, non vi sarebbe nessun ostacolo all'importazione che possa essere giustificato ai sensi dell'art. 36.

20 Entro tali limiti, spetta al giudice adito in via principale valutare la similarità dei prodotti di cui trattasi. Poiché si tratta di una questione che implica l'accertamento dei fatti di cui il giudice nazionale è l'unico ad avere conoscenza diretta e che pertanto esula dalla competenza della Corte ex art. 177, quest'ultima deve necessariamente fondarsi sull'ipotesi che sussista un rischio di confusione. Il problema sarebbe quindi analogo qualora i prodotti per cui il marchio è stato ceduto e quelli per cui è stata effettuata la registrazione invocata in Germania fossero identici.

Sulla territorialità e indipendenza dei titoli nazionali in materia di marchi

21 Trattandosi di una situazione in cui il marchio è stato ceduto per un solo Stato nonché della questione se la soluzione adottata nella sentenza Hag II a proposito del frazionamento di un marchio dovuto a un provvedimento di sequestro si

applichi anche al caso di frazionamento volontario, occorre ricordare anzitutto, come ha fatto il Regno Unito, che i titoli nazionali in materia di marchi sono non solo territoriali ma altresì indipendenti gli uni dagli altri.

22 I titoli nazionali in materia di marchi sono anzitutto territoriali. Tale principio di territorialità, riconosciuto dal diritto internazionale convenzionale, significa che il diritto dello Stato in cui viene chiesta la tutela di un marchio determina le condizioni di tutela. D'altra parte il diritto nazionale può unicamente sanzionare atti compiuti nel territorio nazionale.

23 Lo stesso art. 36 del Trattato CEE, ammettendo talune restrizioni all'importazione fondate su esigenze di tutela della proprietà intellettuale, presuppone che agli atti relativi al prodotto importato, compiuti nel territorio dello Stato di importazione, si applichi in linea di principio la normativa di tale Stato. Naturalmente la restrizione all'importazione resa possibile da tale normativa potrà sottrarsi all'art. 30 solo se giustificata ex art. 36.

24 I titoli nazionali in materia di marchi sono altresì indipendenti gli uni dagli altri.

25 Il principio di indipendenza dei marchi ha trovato espressione nell'art. 6, n. 3, della convenzione d'Unione di Parigi per la tutela della proprietà industriale 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 (*Raccolta dei Trattati delle Nazioni Unite*, vol. 828, n. 11851, pag. 305), il quale dispone che «un marchio regolarmente registrato in un paese dell'unione sarà considerato indipendente dai marchi registrati negli altri paesi dell'Unione (...)».

26 Da questo principio emerge che il diritto di marchio può essere ceduto per un paese senza essere simultaneamente ceduto dal suo titolare in altri paesi.

27 La possibilità di cessioni indipendenti risulta anzitutto implicitamente dall'art. 6 quater della convenzione d'Unione di Parigi.

28 Talune normative nazionali ammettono il trasferimento del marchio senza trasferimento contestuale dell'azienda, mentre altre continuano ad esigere che il trasferimento dell'azienda accompagni quello del marchio. In alcuni paesi, il requisito del trasferimento contestuale dell'azienda era addirittura stato interpretato nel senso che occorresse il trasferimento di tutta l'azienda, anche qualora alcune parti della medesima fossero situate in paesi diversi da quello per cui il trasferimento era previsto. Il trasferimento del marchio per un paese implicava allora quasi necessariamente il trasferimento del marchio per altri paesi.

29 Per tale motivo l'art. 6 quater della convenzione d'Unione ha precisato che «qualora, conformemente alla normativa di un paese dell'Unione, la cessione sia valida solo se effettuata contemporaneamente alla parte dell'azienda o dell'esercizio commerciale cui il marchio appartiene, per la validità dell'operazione sarà sufficiente che la parte dell'azienda situata in tale paese venga trasferita al cessionario con il diritto esclusivo di produrvi o vendervi le merci contrassegnate col marchio ceduto»..

30 Agevolando in tal modo il trasferimento di un marchio per un paese senza contestuale trasferimento del marchio in un altro paese, l'art. 6 quater della convenzione d'Unione presuppone la fattibilità di siffatte cessioni indipendenti.

31 Il principio di indipendenza dei marchi è d'altronde espressamente sancito dall'art. 9 ter, secondo comma, della convenzione di Madrid 14 aprile 1891,

concernente la registrazione internazionale dei marchi, riveduta da ultimo a Stoccolma nel 1967 (*Raccolta dei Trattati delle Nazioni Unite*, vol. 828, n. 11852, pag. 389), il quale dispone che «l'Ufficio internazionale procederà anche all'iscrizione di una cessione del marchio internazionale effettuata unicamente per uno o più paesi parti alla convenzione».

32 I diritti unitari, che considerano il territorio di diversi Stati come un territorio unico dal punto di vista del diritto di marchio, come la legge uniforme Benelux sui marchi (allegata alla Convenzione Benelux in materia di marchi, *Bulletin Benelux* 1962-2, pag. 57, Protocollo 10 novembre 1983, *Bulletin Benelux* 15 dicembre 1983, pag. 72) o il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), decretano senz'altro la nullità della cessione di marchio effettuata unicamente per una parte del territorio cui si applicano (v. infra punti 53 e 54). Tuttavia, analogamente alle normative nazionali, siffatti diritti unitari non subordinano la validità della cessione di marchio effettuata per il territorio cui si applicano alla cessione contestuale del marchio per il territorio di Stati terzi.

Sulla giurisprudenza in materia di articoli 30 e 36, di diritto di marchio e di importazioni parallele

33 Fondandosi sulla seconda frase dell'art. 36 del Trattato, la Corte ha dichiarato, in una giurisprudenza consolidata, che

«in quanto norma eccezionale rispetto ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, l'art. 36 ammette (...) deroghe alla libera circolazione delle merci solo nella misura in cui tali deroghe appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale.

In materia di marchi, oggetto specifico della proprietà commerciale è fra l'altro il fatto che venga garantito al titolare il diritto esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto sul mercato, tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione dell'impresa e la reputazione del marchio, mediante utilizzazione abusiva di questo.

L'esistenza, nelle leggi interne in materia di proprietà industriale e commerciale, di norme le quali prevedano che il diritto del titolare del marchio non si esaurisce con la messa in vendita del prodotto contrassegnato dal marchio in un altro Stato membro, di guisa che il titolare può opporsi all'importazione nel proprio Stato del prodotto posto in commercio in un altro Stato, può costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

Un ostacolo siffatto non può ammettersi, qualora il prodotto sia stato regolarmente venduto, sul mercato dello Stato membro dal quale esso viene importato, dallo stesso titolare del marchio o con il suo consenso, di guisa che non si possa parlare di abuso o di contraffazione di marchio.

Se infatti potesse opporsi all'importazione dei prodotti contrassegnati dal marchio da lui stesso o con il suo consenso posti in commercio in un altro Stato membro, il titolare del marchio avrebbe la possibilità d'isolare i mercati nazionali e di mettere così in atto una restrizione degli scambi fra gli Stati membri, senza che tale restrizione sia necessaria a garantirgli, in sostanza, il diritto esclusivo derivante dalla titolarità del marchio» (v. sentenza 31 ottobre 1974, causa 16/74, Winthrop, Racc. pag. 1183, punti 7-11).

34 Va pertanto disapplicata, in quanto incompatibile con gli artt. 30 e 36, la legge nazionale che conferisca al titolare del marchio nello Stato di importazione il diritto di opporsi allo smercio di prodotti distribuiti nello Stato di esportazione dal titolare stesso o con il suo consenso. Questo principio detto dell'esaurimento si applica quando il titolare del marchio nello Stato di importazione e il titolare del marchio nello Stato di esportazione sono identici ovvero quando, pur essendo persone distinte, sono collegati economicamente. Vi rientrano diverse situazioni:

prodotti distribuiti dalla stessa impresa o su licenza della stessa ovvero da una società capogruppo o da una sua controllata ovvero ancora da un concessionario esclusivo.

35 Le giurisprudenze nazionali e la giurisprudenza comunitaria annoverano numerosi casi in cui il marchio era stato trasferito ad una società controllata o a un concessionario esclusivo al fine di consentire alle dette imprese di proteggere i rispettivi mercati nazionali dalle importazioni parallele approfittando delle concezioni restrittive di taluni diritti nazionali in materia di esaurimento.

36 Gli artt. 30 e 36 fanno venir meno queste manipolazioni del diritto di marchio in quanto impongono di disapplicare le leggi nazionali che consentano al titolare del diritto di opporsi all'importazione.

37 Nelle situazioni sopra descritte (v. punto 34) la funzione del marchio non è affatto pregiudicata dalla libertà delle importazioni. Infatti nella citata sentenza Hag II la Corte ha dichiarato che «affinché il marchio possa svolgere [la sua] funzione esso deve garantire che tutti i prodotti che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati sotto il controllo di un un'unica impresa cui possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (punto 13)». In tutti questi casi vi è un controllo effettuato dalla stessa entità: il gruppo di società, nel caso di prodotti distribuiti da una consociata; il fabbricante, nel caso di prodotti posti in commercio dal concessionario; il licenziante se si tratta di prodotti smerciati da un licenziatario. Nell'ipotesi della licenza, il concedente ha la possibilità di controllare la qualità dei prodotti del licenziatario inserendo nel contratto clausole che impongano il rispetto delle sue istruzioni e gli conferiscano la facoltà di sincerarsene. La provenienza che il marchio è volto a garantire è la medesima: essa non è definita dal fabbricante bensì dal centro di gestione della produzione (motivazione della Convenzione Benelux e della legge uniforme, *Bulletin Benelux*, 1962-2, pag. 36).

38 Va ancora sottolineato che l'elemento determinante è costituito dalla possibilità di un controllo della qualità dei prodotti e non dall'esercizio effettivo del controllo. Pertanto una legge nazionale che consentisse al licenziante di avvalersi della cattiva qualità dei prodotti del licenziatario per opporsi alla loro importazione dovrebbe essere disapplicata in quanto contraria agli artt. 30 e 36: se il licenziante tollera la fabbricazione di prodotti di cattiva qualità mentre ha i mezzi contrattuali per evitarlo, deve assumersene la responsabilità. Parimenti, se la fabbricazione dei prodotti è decentralizzata all'interno del medesimo gruppo societario e le consociate stabilite in ogni Stato membro fabbricano prodotti la cui qualità corrisponde alle specificità di ogni mercato nazionale, la legge nazionale che consentisse a una società del gruppo di invocare queste differenze di qualità per opporsi nel suo territorio alla distribuzione di prodotti fabbricati da una consociata, andrebbe anch'essa disapplicata. Gli artt. 30 e 36 impongono che il gruppo subisca le conseguenze della sua scelta.

39 Gli artt. 30 e 36 ostano pertanto all'applicazione di leggi nazionali che consentano di avvalersi del diritto di marchio per impedire la libera circolazione di un prodotto contrassegnato da un marchio il cui uso è soggetto a controllo unico.

Sulla situazione in cui l'unicità di controllo del marchio è venuta meno per effetto di una cessione effettuata unicamente per uno o più Stati membri

40 Il problema sollevato dalla questione dell'Oberlandesgericht di Düsseldorf consiste nello stabilire se gli stessi principi valgano qualora il marchio sia stato trasferito, unicamente per uno o più Stati membri, ad una impresa che non è economicamente collegata con il cedente e qualora quest'ultimo si opponga allo smercio, nello Stato in cui ha conservato il marchio, di prodotti contrassegnati con il marchio da parte del cessionario.

41 Questa situazione dev'essere nettamente distinta dal caso in cui i prodotti importati provengono da un licenziatario o da una consociata cui è stata trasferita la

titolarità del diritto di marchio nello Stato di esportazione. Di per sé, cioè in mancanza di qualsivoglia collegamento economico, il contratto di cessione non conferisce infatti al cedente i mezzi per controllare la qualità dei prodotti distribuiti e contrassegnati dal cessionario.

42 La Commissione ha sostenuto che, cedendo il marchio Ideal Standard in Francia per gli impianti di riscaldamento ad una società terza, il gruppo American Standard aveva implicitamente acconsentito alla distribuzione in Francia degli impianti di riscaldamento da parte della società terza con questo marchio. Essendovi consenso implicito, la distribuzione degli impianti di riscaldamento contrassegnati con il marchio ceduto non potrebbe essere vietata in Germania.

43 Questa posizione va disattesa. Il consenso implicito in ogni cessione non è quello necessario per far valere l'esaurimento del diritto. A tal fine occorre che il titolare del diritto nello Stato di importazione abbia direttamente o indirettamente il potere di determinare i prodotti che possono essere contrassegnati con il marchio nello Stato d'esportazione e di controllarne la qualità. Ora questo potere scompare qualora, mediante una cessione, il controllo del marchio venga alienato ad un terzo economicamente indipendente dal cedente.

44 La soluzione dell'isolamento dei mercati nel caso di titolari di marchi distinti per due Stati membri della Comunità che non siano in nessun modo collegati fra di loro dal punto di vista economico è già stata ammessa dalla Corte nella sentenza Hag II. Siccome si trattava di un caso in cui l'unicità di titolari era venuta meno per un provvedimento di sequestro, è stato però sostenuto che la medesima soluzione non si applicherebbe in caso di frazionamento volontario.

45 Questa tesi non può essere condivisa, in quanto è in contraddizione con il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza Hag II. Essa ha anzitutto sottolineato che il diritto di marchio «costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato desidera stabilire» (punto 13). Inoltre essa ha

ricordato la funzione di identificazione del marchio e, in un brano già citato al precedente punto 37, i presupposti per l'espletamento di tale funzione. La Corte ha proseguito osservando che la portata del diritto esclusivo che costituisce l'oggetto specifico del marchio doveva essere determinata tenendo conto della sua funzione (punto 14). Essa ha sottolineato che in quel caso il fatto determinante era la mancanza di consenso del titolare del marchio nello Stato di importazione alla distribuzione, nello Stato di esportazione, dei prodotti smerciati dall'impresa titolare del diritto in quest'ultimo Stato (punto 15). Essa ne ha concluso che la libera circolazione dei prodotti comprometterebbe la funzione essenziale del marchio: 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 (punto 16).

46 Queste considerazioni implicano, come hanno giustamente sottolineato il Regno Unito e la Germania e come ha dichiarato il Landgericht di Düsseldorf in prima istanza nella causa principale, che il frazionamento del marchio inizialmente detenuto dallo stesso titolare sia dovuto a un atto di potestà pubblica o a una alienazione negoziale.

47 È stato sostenuto, in particolare dalla IHT, che il titolare di un marchio che lo cede in uno Stato membro pur conservandolo negli altri dovrebbe accettare le conseguenze del fatto che la cessione ha indebolito la funzione di identificazione del marchio. Con una cessione limitata territorialmente il titolare rinuncerebbe volontariamente ad essere l'unico distributore nella Comunità delle merci contraddistinte dal marchio di cui è causa.

48 Quest'argomento va respinto. Infatti esso non tiene conto del fatto che, siccome il diritto di marchio è territoriale, la funzione del marchio va valutata rispetto ad un territorio (punto 18 della sentenza Hag II).

49 La IHT ha poi sostenuto che la consociata francese, la società Ideal-Standard SA, accetta che in Francia prodotti come gli impianti di riscaldamento e gli articoli

sanitari, aventi origini diverse, possano essere distribuiti con un marchio identico nello stesso territorio nazionale. Il comportamento della consociata tedesca del medesimo gruppo, che si oppone alla distribuzione degli impianti di riscaldamento in Germania con il marchio Ideal Standard, sarebbe pertanto abusivo.

50 Anche questo argomento va disatteso.

51 Anzitutto, la cessione è stata effettuata unicamente per la Francia. Qualora venisse accolto l'argomento in parola, la cessione del diritto per la Francia dovrebbe essere accompagnata dall'autorizzazione di utilizzare il contrassegno in Germania, come ha osservato il governo tedesco, mentre cessioni e licenze sono sempre concluse, tenuto conto della territorialità dei titoli nazionali in materia di marchi, rispetto a un determinato territorio.

52 Inoltre, e soprattutto, il diritto francese, che disciplina la cessione effettuata nel caso di specie, autorizza le cessioni di marchio limitate a taluni prodotti con la conseguenza che nel territorio francese possono circolare con lo stesso marchio prodotti simili con origini diverse, mentre il diritto tedesco, vietando le cessioni di marchio limitate a taluni prodotti, intende evitare siffatta situazione di coesistenza. L'argomento della IHT comporterebbe, se venisse accolto, l'estensione allo Stato di importazione, il cui diritto osta alla detta situazione di coesistenza, della soluzione che prevale nello Stato di esportazione, malgrado la territorialità dei diritti di cui è causa.

53 Atteso che una cessione ad un cessionario indipendente dal cedente comporterebbe la costituzione di fonti di approvvigionamento distinte all'interno del medesimo

territorio e che, per salvaguardare la funzione del marchio, occorrerebbe in tal caso ammettere la possibilità di vietare l'esportazione dei prodotti del cessionario nel territorio del cedente e viceversa, i diritti unitari sanciscono, per evitare la frapposizione di siffatti ostacoli alla libera circolazione delle merci, la nullità delle cessioni effettuate unicamente per una parte del territorio per cui valgono i titoli da essi istituiti. Limitando in tal modo il diritto di disposizione del marchio, i detti diritti unitari garantiscono l'unicità del titolare in tutto il territorio cui essi si applicano e pertanto la libera circolazione del prodotto.

54 La legge uniforme Benelux sui marchi, volta ad unificare il territorio dei tre Stati dal punto di vista del diritto di marchio (motivazione, *Bulletin Benelux*, 1962-2, pagg. 3 e 4), ha infatti previsto che dalla sua entrata in vigore un diritto di marchio potesse essere acquisito unicamente per tutto il Benelux (motivazione, *Bulletin Benelux*, 1962-2, pag. 14). A tal fine essa ha disposto la nullità delle cessioni di marchio non effettuate per tutto il Benelux.

55 Anche il citato regolamento sul marchio comunitario ha creato un titolo di tipo unitario. Salvo eccezioni (v. in proposito l'art. 106 sul divieto dell'uso dei marchi comunitari e l'art. 107 sui diritti anteriori aventi portata locale), il marchio comunitario «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» (art. 1, n. 2).

56 Tuttavia, a differenza della legge Benelux, «il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri» (quin-

to 'considerando' del citato regolamento). Il marchio comunitario si sovrappone semplicemente ai titoli nazionali. Le imprese non sono obbligate ad acquisire marchi comunitari (quinto 'considerando' del citato regolamento). Inoltre, l'esistenza di titoli nazionali precedenti può essere un ostacolo alla registrazione di un marchio comunitario. Ai sensi dell'art. 8 del medesimo regolamento, il titolare di un marchio in un unico Stato membro può infatti opporsi alla registrazione di un marchio comunitario da parte di un titolare di titoli nazionali per prodotti identici o simili in tutti gli altri Stati membri. Questa disposizione non può essere interpretata nel senso che osta alla cessione di marchi nazionali unicamente per uno o più Stati della Comunità. Ne risulta pertanto che il regolamento sul marchio comunitario non dispone la nullità delle cessioni di marchi nazionali limitate a taluni Stati della Comunità.

57 Siffatta sanzione non può essere istituita per via giurisprudenziale. Ritenere che le normative nazionali siano misure di effetto equivalente vietate dall'art. 30 e non giustificate dall'art. 36 in quanto attualmente, tenuto conto dell'indipendenza dei titoli nazionali (v. supra punti 25-32), non subordinano la validità delle cessioni effettuate per il territorio in cui si applicano alla contestuale alienazione del marchio per gli altri Stati della Comunità, significherebbe imporre agli Stati un obbligo positivo, cioè quello di inserire nelle loro normative una disposizione che sancisca l'annullamento delle cessioni di marchi nazionali effettuate unicamente per una parte della Comunità.

58 Spetta al legislatore comunitario prescrivere agli Stati un obbligo del genere mediante una direttiva emanata in forza dell'art. 100 A del Trattato CEE, dato che l'eliminazione degli ostacoli dovuti alla territorialità dei marchi nazionali è necessaria per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, ovvero legiferando direttamente con regolamento emanato in forza della medesima disposizione.

59 Occorre ancora aggiungere che qualora imprese indipendenti l'una dall'altra effettuino cessioni di marchio per effetto di un'intesa volta alla ripartizione dei mercati, va applicato il divieto degli accordi anticoncorrenziali sancito dall'art. 85, con la conseguenza della nullità delle cessioni attraverso cui viene realizzata l'intesa. Tuttavia, come ha giustamente sottolineato il governo del Regno Unito, tale norma e la relativa sanzione non possono essere applicate automaticamente ad ogni cessione. Per qualificare una cessione di marchio come strumento di un accordo vietato dall'art. 85 è necessaria un'analisi del contesto, degli impegni sottesi alla cessione, dell'intenzione delle parti e del corrispettivo promesso.

60 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la questione sollevata dall'Oberlandesgericht di Düsseldorf nel senso che non si configura una illecita restrizione del commercio intracomunitario ai sensi degli artt. 30 e 36 qualora ad una società, operante nello Stato membro A e controllata da un fabbricante stabilito nello Stato membro B, debba essere vietato l'uso come marchio della denominazione Ideal Standard, a causa del rischio di confusione con un contrassegno della stessa origine, che il detto fabbricante utilizza lecitamente nel proprio paese di origine in forza di un marchio ivi protetto, da esso acquisito per vie negoziali e che originariamente apparteneva ad una consociata dell'impresa che si oppone nello Stato membro A all'importazione di merci recanti il marchio Ideal Standard.

Sulle spese

61 Le spese sostenute dal governo tedesco, dal governo del Regno Unito 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 costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Oberlandesgericht di Düsseldorf con ordinanza 15 dicembre 1992, dichiara:

Non si configura una illecita restrizione del commercio intracomunitario ai sensi degli artt. 30 e 36 qualora ad una società, operante nello Stato membro A e controllata da un fabbricante stabilito nello Stato membro B, debba essere vietato l'uso come marchio della denominazione Ideal Standard, a causa del rischio di confusione con un contrassegno della stessa origine, che il detto fabbricante utilizza lecitamente nel proprio paese di origine in forza di un marchio ivi protetto, da esso acquisito per vie negoziali e che originariamente apparteneva ad una consociata dell'impresa che si oppone nello Stato membro A all'importazione di merci recanti il marchio Ideal Standard.

Due Mancini Moitinho de Almeida

Diez de Velasco Kakouris Joliet

Schockweiler Rodríguez Iglesias Zuleeg

Kapteyn Murray

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 giugno 1994.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

O. Due