CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER presentate il 19 gennaio 2006 [1]

I — Introduzione

1. Il marchio d'impresa costituisce un insieme di informazioni sintetizzate rivestito da una forma qualsiasi, che deve, però, soddisfare i requisiti necessari per essere considerato idoneo alla registrazione e presentare le caratteristiche che lo rendono atto a distinguere i prodotti o i servizi del suo titolare da quelli offerti dalle imprese concorrenti. Ai nomi propri si riconoscono tali qualità, e il mercato ne offre numerosi esempi.

2. Tuttavia, quando viene a mancare il collegamento tra il nome proprio e l'impresa che fornisce le prestazioni o produce i beni designati, sorge la questione relativa a se la persona che ha ceduto il marchio possa eccepire la falsità del messaggio ivi incorporato e impugnare la validità del marchio medesimo.

3. Tali sono gli interrogativi posti dalla Persona Designata («Appointed Person») dal Lord Chancellor, conformemente all'art. 76 della legge sui marchi del Regno Unito, attraverso la High Court of Justice, in una controversia le cui origini, curiosamente, si collegano ad un evento mondano assai noto, le nozze del Principe di Galles con Lady Diana Spencer [2].

4. Il fasto e lo sfarzo che hanno accompagnato le nozze hanno profondamente segnato la memoria del pubblico, affascinato dalla bellezza della sposa, il cui abito, di impressionanti proporzioni [3], era stato disegnato dalla sig.ra Emanuel, una sarta che, grazie a tale incarico, ha acquistato notorietà nell'ambiente della moda. In considerazione della popolarità acquisita, la stilista si oppone adesso alla registrazione, da parte di un'impresa cui essa è estranea, di una modifica della grafica del marchio Elizabeth Emanuel, di sua creazione, e chiede la decadenza dei diritti di proprietà industriale connessi al detto emblema, adducendo il motivo che, essendo venuto meno il nesso che legava il

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, Principe di Galles, si unì in matrimonio con Diana Frances Spencer il 29 luglio 1981 nella Cattedrale londinese di Saint Paul, durante una cerimonia celebrata dall'arcivescovo di Canterbury.

3 — Solo lo strascico raggiungeva gli otto metri di lunghezza; per confezionare un abito così prezioso sono stati utilizzati 25 metri di seta e tafetá; 91 metri di tulle; 137 metri di maglia per il velo e 10000 lustrini di madreperla e perle (http://noticias.ya.com).

marchio alla sua persona, quest'ultimo non corrisponde più alla realtà e pertanto induce il pubblico in errore.

II — Ambito normativo

5. Sebbene le questioni pregiudiziali poste dalla Persona Designata si riferiscano espressamente a due disposizioni specifiche della direttiva 89/104/CEE sui marchi d'impresa [4], vi sono altre norme, nell'ordinamento comunitario ed internazionale, che risultano rilevanti per la soluzione della causa in esame, motivo per il quale vengono anch'esse di seguito riportate.

A — *Diritto comunitario*

6. Nell'ordinamento europeo, la disciplina di tale forma di proprietà industriale è contenuta sia nella citata direttiva che nel regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario [5].

1) La direttiva

7. L'art. 3, n. 1, lett. g), così dispone:

«Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità

1. Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli

(...)

g) i marchi di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;

(...)».

8. A termini dell'art. 12, n. 2, lett. b):

«Motivi di decadenza

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

a) (...)

4 — 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).

5 — Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 (GU 1994, L 11, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, in attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 83), e dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422 (GU L 70, pag. 1).

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».

2) Il regolamento n. 40/94

9. All'art. 7, n. 1, lett. g), del detto regolamento, si legge:

«Impedimenti assoluti alla registrazione

1. Sono esclusi dalla registrazione:

(...)

g) i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;

(...)».

10. L'art. 50, n. 1, lett. c), è del seguente tenore:

«Cause di decadenza

1. Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione:

(...)

c) se, a seguito dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica di tali prodotti o servizi;

(...)».

11. Il regolamento n. 40/94 introduce una norma che era assente dalla direttiva e che, data la sua pertinenza con gli elementi di fatto di cui alla causa principale, dev'essere

richiamata in questa sede; si tratta dell'art. 17, il cui contenuto è il seguente:

«Trasferimento

1. Il marchio comunitario, indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato.

2. Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio comunitario, salvo che, conformemente alla legislazione applicabile al trasferimento, sussista una pattuizione contraria oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'impresa.

(...)

6. Fintanto che il trasferimento non sia iscritto nel registro, l'avente causa non può invocare i diritti risultanti dalla registrazione del marchio comunitario.

(...)».

B — *Diritto internazionale*

12. Nell'ambito della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, appare utile riportare anche l'art. 21 dell'accordo TRIPS [6].

«Licenza e cessione

I membri possono determinare le condizioni relative alla licenza e alla cessione di marchi, restando inteso che (...) il titolare di un marchio registrato ha il diritto di trasferire il marchio contestualmente o meno all'azienda cui appartiene».

III — Antefatti della causa principale e questioni pregiudiziali

13. Per le ragioni esposte all'inizio delle presenti conclusioni, la sig.ra Emanuel ha acquistato notorietà nel Regno Unito come stilista, soprattutto grazie ai suoi abiti da

6 — Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (OMC), frutto dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) che si trovano nell'allegato 1 (Allegato 1C) (GU 1994, L 336, pag. 214).

sposa. Nel 1990, la stilista cominciava ad operare con il nome di ELIZABETH EMANUEL in un locale di Brook Street.

14. Nel 1996, Elizabeth Emanuel cercava sostegno finanziario e concludeva un accordo con la Hamlet International Plc per costituire una società comune denominata Elizabeth Emanuel Plc, cui la Emanuel trasferiva, inter alia, l'attività di creazione e di vendita di capi d'abbigliamento, con tutti gli attivi, compreso il relativo avviamento e una domanda di registrazione di marchio misto, figurativo e denominativo, composto da un logo sotto il quale compariva il nome ELIZABETH EMANUEL; tale marchio veniva ufficialmente registrato nel 1997, nella seguente forma:



15. Nel settembre dello stesso anno la creatrice del suddetto marchio veniva a trovarsi in gravi difficoltà finanziarie e pertanto stipulava un nuovo contratto con la Frostprint Ltd., alla quale cedeva l'impresa in attività, comprensiva del relativo avviamento e del marchio registrato. In seguito a tale trasferimento la Frostprint tramutava la propria denominazione in Elizabeth Emanuel International Limited, e assumeva la sig.ra Emanuel come dipendente.

16. Un mese dopo la stilista lasciava l'impiego presso la detta impresa, la cui direzione raccomandava al personale di essere circospetto nel rispondere ad eventuali richieste di informazione sulla sig.ra Emanuel.

17. Nel novembre 1997 il marchio registrato veniva ceduto alla Oakridge Trading Limited, che, nel marzo 1998, ne chiedeva nuovamente la registrazione, avendo introdotto una modifica alla grafica precedente e tolto il logo.

18. Nel gennaio 1999 la sig.ra Emanuel presentava opposizione alla modifica del marchio e nel settembre dello stesso anno domandava la decadenza dell'omonimo marchio registrato.

19. Nell'aprile 2002, lo Hearing Officer esaminava l'azione di opposizione e la domanda di decadenza presentate dalla sig.ra Emanuel contro il titolo di proprietà industriale controverso che, all'epoca, risultava a nome della Continental Shelf 128 Limited (in prosieguo: la «CSL»), e le respingeva. In due decisioni separate, tale organo stabiliva che i clienti erano stati effettivamente indotti in errore e in confusione, ma che, tuttavia, tale equivoco era comunque lecito e costituiva un'inevitabile conseguenza della cessione di un'impresa, contestualmente al suo avviamento, che era stata gestita sotto il nome proprio del titolare.

20. Il 16 dicembre 2002 la sig.ra Emanuel presentava ricorso dinanzi alla Persona Designata contro entrambe le suddette decisioni; i ricorsi venivano riuniti.

21. A sostegno delle proprie pretese, le parti hanno invocato l'art. 3, n. 1, lett. g), e l'art. 12, n. 2, lett. b) della direttiva 89/104. La Persona Designata, ritenendo che la soluzione della causa principale dipenda dall'interpretazione di tali disposizioni, ha deciso di sospendere il procedimento e di rivolgere alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se un marchio sia di natura tale da indurre in inganno il pubblico e ne sia pertanto vietata la registrazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. g), [della direttiva 89/104] nelle seguenti circostanze:

a) l'avviamento connesso al marchio è stato ceduto unitamente all'impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio;

b) prima della cessione il marchio, per una significativa parte del pubblico di riferimento, indicava che una particolare persona partecipava al disegno o alla creazione dei prodotti in relazione ai quali tale marchio veniva usato;

c) dopo la cessione, è stata presentata dal cessionario una domanda di registrazione del marchio d'impresa, e

d) all'epoca della domanda, una significativa parte del pubblico di riferimento riteneva erroneamente che l'uso del marchio indicasse che quella particolare persona partecipava ancora al disegno o alla creazione dei prodotti in relazione ai quali il marchio veniva usato, e tale convinzione ha influito probabilmente sulle scelte d'acquisto di tale parte del pubblico.

2. Se la risposta alla questione sub 1) non fosse incondizionatamente affermativa, quali altri aspetti debbano essere presi in considerazione per verificare se un marchio sia tale da indurre in inganno il pubblico e ne sia pertanto vietata la registrazione ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. g), [della direttiva 89/104] e, in particolare, se sia rilevante il fatto che è probabile che il rischio di inganno diminuisca nel corso del tempo.

3. Se un marchio registrato sia idoneo ad indurre in inganno il pubblico in seguito all'uso che ne sia stato fatto dal titolare o con il suo consenso e sia quindi suscettibile di decadenza ai sensi del-

l'art. 12, n. 2, lett. b), [della direttiva 89/104] nelle seguenti circostanze:

a) il marchio registrato e l'avviamento ad esso connesso sono stati ceduti unitamente all'impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio;

b) prima della cessione il marchio, per una significativa parte del pubblico di riferimento, indicava che una particolare persona partecipava al disegno o alla creazione dei prodotti in relazione ai quali esso veniva usato;

c) dopo la cessione è stata presentata una domanda di decadenza del marchio registrato, e

d) all'epoca della domanda una significativa parte del pubblico di riferimento riteneva erroneamente che l'uso del marchio indicasse che quella particolare persona partecipava ancora al disegno o alla creazione dei prodotti in relazione ai quali il marchio veniva usato, e tale convinzione ha influito probabilmente sulle scelte d'acquisto di tale parte del pubblico.

4. Se la risposta alla questione sub 3) non fosse incondizionatamente affermativa, quali altri aspetti debbano essere presi in considerazione per verificare se un marchio registrato sia tale da indurre in inganno il pubblico in seguito all'uso che ne sia stato fatto dal titolare o con il suo consenso e se sia quindi suscettibile di decadenza ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b), [della direttiva 89/104] e, in particolare, se sia rilevante il fatto che è probabile che il rischio di inganno diminuisca nel corso del tempo».

IV — Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

22. L'ordinanza di rinvio è pervenuta alla cancelleria della Corte il 16 giugno 2004.

23. Hanno presentato osservazioni scritte, entro il termine stabilito dall'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia, la sig.ra Emanuel, la società CSL, la Commissione e il governo del Regno Unito; le prime tre intervenienti hanno inoltre svolto osservazioni orali durante l'udienza, che si è tenuta il 1° dicembre 2005.

V — Analisi delle questioni pregiudiziali

A — *Un dubbio in limine: la ricevibilità delle questioni pregiudiziali*

24. Occorre anzitutto porre in rilievo che, nelle osservazioni scritte, non viene sollevato alcun dubbio circa la ricevibilità delle questioni poste dalla Persona Designata. Tuttavia, poiché è la prima volta che tale organo [7] sottopone una serie di questioni al parere della Corte, è opportuno chiedersi ex officio se esso sia competente ad avvalersi dell'art. 234 CE.

25. In conclusioni precedenti [8], ho avuto modo di porre in evidenza l'indeterminatezza della nozione di organo giurisdizionale, ai fini dell'applicazione dell'art. 234 CE, nella giurisprudenza della Corte di giustizia, ed ho proposto di includere in tale definizione tutti gli organi facenti parte di un ordinamento giudiziario nazionale, nonché gli organi che, pur non facendo parte di tale ordinamento, emettono decisioni definitive e inappellabili [9].

26. Nella giurisprudenza recente si nota la tendenza, più vicina alla mia opinione, ad accogliere un'interpretazione restrittiva delle caratteristiche del giudice a quo [10], in particolare con riferimento al criterio dell'indipendenza di tale organo [11], evoluzione, questa, che deve continuare anche con riguardo alle altre caratteristiche dell'organo del rinvio.

27. La Persona Designata dal Lord Chacellor risulta inserita nella struttura dell'ordinamento giudiziario britannico. Tale figura ha inoltre *origine legale*, poiché viene menzionata nell'art. 76 della legge sui marchi del Regno Unito (Trade Marks Act 1994), e le sue funzioni sono disciplinate dal successivo art. 77. Ambedue le citate disposizioni sono contenute in un capitolo della suddetta legge dal titolo «Procedimenti e ricorsi».

28. Il *carattere permanente* di tale organo si evince dalla formulazione dell'art. 76, n. 2, a tenore del quale chiunque si ritenga danneggiato da una decisione riguardante la registrazione di un marchio può proporre ricorso dinanzi alla Corte o alla Persona Designata, il che presuppone la stabilità di quest'ultima.

7 — Non mancano tuttavia precedenti in proposito; infatti nella sentenza 2 marzo 1999, causa C-416/96, Nour Eddline El-Yassini (Racc. pag. I-1209), la Corte di giustizia ha ammesso le questioni rinviate dall'«Immigration Adjudicator», figura dal profilo simile alla Persona Designata.

8 — Conclusioni presentate il 28 giugno 2001 nella causa C-17/00, De Coster, decisa con sentenza 29 novembre 2001 (Racc. pag. I-9445).

9 — Paragrafo 83 e segg. delle conclusioni citate nella nota precedente.

10 — Tale orientamento è stato posto in rilievo da Cienfuegos Mateo, M., «La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de un Estado miembro ex artículo 234 del Tratado CE y su necesaria revisión», in *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, n. 238, luglio-agosto 2005, pag. 3 e segg.; l'autore si mostra inoltre favorevole ad una riconsiderazione della nozione di organo giurisdizionale (pag. 26).

11 — Sentenze 30 maggio 2002, causa C-516/99, Schmid (Racc. pag. I-4573), con le conclusioni dell'avv. generale Tizzano, e 31 maggio 2005, causa C-53/03, Syfait e a. (Racc. pag. I-4609); in quest'ultima sentenza la Corte ha dichiarato l'irricevibilità di questioni rinviate dalla Commissione della concorrenza della Grecia (Epitropi Antagonismou), ponendo in rilievo la mancanza di indipendenza di tale organo, posto sotto la tutela del Ministero dello sviluppo della Repubblica ellenica. L'avv. Generale Jacobs, al contrario, aveva espresso la convinzione che occorresse riconoscere natura giurisdizionale al detto organo.

29. I dubbi sull'*obbligatorietà* della giurisdizione di tale organo, che potrebbero legittimamente sorgere per la presenza della suddetta alternativa, vengono, ciononostante, fugati dal fatto che comparire dinanzi alla Persona Designata non rappresenta una mera possibilità, come nel caso in cui ci si rivolge ad un organo arbitrale [12], ma costituisce una delle uniche due opzioni previste dalla legge per opporsi ad una decisione dell'Ufficio dei marchi del Regno Unito.

30. Non si può dubitare neppure dell'*indipendenza* della Persona Designata, giacché il n. 3 dell'art. 77 stabilisce tassativamente le cause di destituzione di tale organo, che si riferiscono a casi estremi come il fallimento o l'incapacità fisica e mentale. Sebbene spetti al Lord Chancellor valutare se esistano impedimenti allo svolgimento, da parte della Persona Designata, delle funzioni che le sono proprie, il carattere eccezionale della misura, che va interpretata in senso necessariamente restrittivo, è idoneo a dissipare ogni residuale dubbio [13].

31. Dall'art. 76, nn. 3 e 4, della legge sui marchi del Regno Unito si evince chiaramente che l'organo di cui trattasi, da un lato, *applica norme giuridiche* e, dall'altro, *statuisce in un procedimento contraddittorio*, essendo tenuto a sentire le parti nell'ambito delle controversie di cui è investito [14].

32. Infine, le decisioni rese da tale organo hanno *carattere giurisdizionale*, secondo il significato attribuito a tale espressione dalla Corte di giustizia [15], ed esso svolge talora le funzioni di organo di ultima istanza, conformemente all'art. 76, n. 4, della summenzionata legge [16].

33. Di conseguenza, la Persona Designata soddisfa i requisiti imposti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia affinché un organo giurisdizionale nazionale [17] possa avvalersi del procedimento pregiudiziale di cui all'art. 234 CE. Non risulta pertanto esservi alcun impedimento all'esame delle questioni poste da tale organo alla Corte di giustizia in via pregiudiziale.

12 — Sentenza 23 marzo 1982, causa 102/81, Nordsee (Racc. pag. 1095, punto 7 e segg.).

13 — Decisione della Persona Designata 10 giugno 2002, nella causa DAAWAT ([2003] R.P.C. 11), pag. 197.

14 — Sul procedimento dinanzi alla Persona Designata, si veda Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T. & Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 14ª ed., Sweet & Maxwell, Londra, 2005, in particolare alle pagg. 88-90.

15 — Nella sentenza 19 ottobre 1995, causa C-111/94, Job Centre (Racc. pag. I-3361, punto 9), vengono esclusi da tale nozione i procedimenti di giurisdizione volontaria; la sentenza 15 gennaio 2002, causa C-182/00, Lutz e a. (Racc. pag. I-547, punti 15 e 16), ha escluso dalla nozione di attività giurisdizionale la tenuta dei registri delle imprese da parte dei tribunali nazionali tedeschi, e la sentenza 14 giugno 2001, causa C-178/99, Doris Salzmann (Racc. pag. I-4421), ha escluso le funzioni di registrazione delle proprietà immobiliari svolte da alcuni tribunali austriaci.

16 — Si noti come, sulla base dei miei suggerimenti circa l'applicazione dell'art. 234, tale caratteristica assumerebbe un'importanza fondamentale qualora si considerasse che la Persona Designata non fa parte della struttura giudiziaria del Regno Unito; infatti, seguendo i miei orientamenti, sarebbe proprio questa caratteristica a rendere tale organo idoneo a servirsi dello strumento del rinvio a norma della suddetta disposizione.

17 — Sentenze 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft (Racc. pag. I-4961, punto 23, e giurisprudenza ivi citata) e 30 maggio 2002, causa C-516/99, Schmid (Racc. pag. I-4573, punto 34).

B — *Aspetti che meritano di essere esaminati congiuntamente*

34. L'analogia tra il tenore, da un lato, delle disposizioni di cui è chiesta l'interpretazione e, dall'altro, delle questioni formulate dal giudice del rinvio, ci invita a svolgere alcune riflessioni comuni che possono facilitare una risposta nell'ambito della fattispecie di cui alla causa principale.

1) Il marchio registrato come bene commerciale

35. Quale titolo di proprietà «speciale [18]», il marchio, nonostante la sua natura immateriale, riunisce le caratteristiche che lo rendono idoneo ad essere immesso in commercio. Nella disciplina dei marchi vige il principio dell'*autonomia della volontà*, caratteristico dell'ambito giuridico civilista, con le necessarie limitazioni imposte dall'autorità competente per la registrazione, che sono di fondamentale importanza per assicurare la certezza del diritto e, soprattutto, per garantire l'opponibilità ai terzi del marchio registrato [19]. Tuttavia, tali restrizioni generalmente non ostacolano le transazioni più svariate aventi ad oggetto i marchi registrati, come dimostra la varietà dei contratti in materia.

36. Così, in ambito commerciale, si sono sviluppati diversi tipi di accordo che stabiliscono alcune forme di diritti sui marchi, come la cessione dell'uso di questi ultimi (per esempio, la licenza di marchio [20] e il franchising), o la sua alienazione inter vivos oppure mortis causa [21], a titolo gratuito [22] o oneroso; nell'ambito di quest'ultima ipotesi, ha sollevato una questione particolarmente controversa è la questione del vincolo tra la proprietà immateriale e il trasferimento della proprietà dell'impresa cui il marchio era associato, in conseguenza del fatto che alcuni ordinamenti giuridici richiedevano tale vincolo, vietando la cessione separata del marchio e dell'attività in cui esso si inseriva. Tuttavia, attualmente, i sistemi giuridici degli Stati membri prevedono la possibilità di trasferire il marchio separatamente dagli altri elementi patrimoniali dell'impresa [23].

37. La direttiva 89/104 non regola gli aspetti di diritto comune, il che deve essere interpretato come un corollario del rispetto della competenza degli Stati membri a disciplinare la proprietà privata, ai sensi dell'art. 295 CE, nonché alla luce del sesto 'considerando' della direttiva medesima che non esclude l'applicazione ai marchi di norme regolanti altri ambiti. Al contrario, l'art. 17 del regolamento n. 40/94 stabilisce espressamente l'indipendenza del marchio comunitario rispetto all'unità economica dalla quale provengono i prodotti contrassegnati.

18 — Tale espressione è tratta dal codice civile spagnolo, che intitola il capo IV del libro II «*De algunas propiedades especiales*» [Di alcune proprietà speciali], all'interno del quale il capitolo III è dedicato alla proprietà intellettuale strictu sensu, potendo essere esteso senza riserve alla proprietà industriale e, in ogni caso, ai marchi.

19 — La direttiva non si pronuncia su questo aspetto, che, tuttavia, è deducibile dagli artt. 17, n. 6, e 23, del regolamento n. 49/94; v. von Kapff, P., «Rechtsübergang — Artikel 17», en Ekey, F./Klipperl, D., Markenrecht, Heidelberg, 2003, pag. 967.

20 — Contemplata dall'art. 8 della direttiva, il cui n. 2 si riferisce ai diritti del titolare del marchio nei confronti del licenziatario.

21 — Si pensi alla successione testamentaria, laddove il testamento è un negozio giuridico unilaterale.

22 — Ipotesi solo teorica in ambito commerciale, ma non impossibile.

23 — Von Kapff, P., op. cit., pag. 964.

38. Al fine di completare il contesto di diritto civile generale in cui si inseriscono i titoli della proprietà immateriale, gli elementi fattuali della lite nel procedimento a quo ci spingono ad analizzare i principi generali vigenti in tale settore, poiché, non sussistendo cause di nullità o di annullabilità del negozio con cui viene trasferita la proprietà dell'impresa (dolo, violenza o frode alla legge), vige il principio della buona fede, che esige l'adempimento degli obblighi contrattuali (pacta sunt servanda) e regge tutti i passaggi diretti a realizzare la finalità dell'accordo.

39. In tal senso, non agisce nel rispetto del principio *bona fides semper praesumitur* [24] la persona che venda i suoi diritti, di qualsiasi natura essi siano, e, successivamente, li reclami ad un terzo, adducendo una ragione qualsiasi; tale comportamento evoca la massima *venire contra factum proprium non valet,* espressione tipica che indica una mancanza di buona volontà. La logica invita a far sopportare le conseguenze di un atto di disposizione volontaria, a meno che non sussista una ragione che giustifichi il recupero del diritto ceduto.

40. In somma, nulla impedisce il trasferimento dei diritti sui marchi; di fatto, accade frequentemente che essi vengano ceduti nel corso di operazioni commerciali. Tale circostanza è nota e comune a tal punto in ambito commerciale che, senza dubbio, la si può considerare sottesa all'art. 17 del regolamento n. 40/94 e nell'art. 21 dell'accordo TRIPS.

24 — Nel diritto nazionale, tale principio è espressamente menzionato all'art. 434 del codice civile spagnolo e all'art. 2268 del codice civile francese.

2) Le funzioni del marchio

41. Gli artt. 3, n. 1, lett. g), e 12, n. 2, lett. b), della direttiva 89/104 si riferiscono alla perdita del diritto di marchio qualora il segno induca in errore il consumatore, venendo meno alla sua funzione essenziale; è pertanto opportuno ricordare brevemente tale funzione, prima di esaminare il concetto di utilizzatore, che è comune ad ambedue le citate disposizioni.

42. Secondo una giurisprudenza consolidata, la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa, e costituendo perciò la garanzia che tutti i prodotti o servizi contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa, che è responsabile della loro qualità [25].

43. Già in varie occasioni ho avuto modo di ricordare l'oggetto caratteristico del diritto dei marchi: la tutela dell'esattezza dell'infor-

25 — Sentenze 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I-10273, punto 48); 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche (Racc. pag. 1139, punto 7), e 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips (Racc. pag. I-5475, punto 30).

mazione che fornisce il segno registrato sulla provenienza di determinati beni da una certa impresa [26], senza escludere altre possibili funzioni [27].

44. Anche la Corte di giustizia ha messo in risalto l'importanza degli obiettivi collaterali, perseguiti attraverso tale forma di proprietà immateriale, ricordando l'importanza dell'indicazione della qualità come mezzo per attirare la clientela [28].

45. La Corte ha altresì sottolineato che il marchio condensa [29] la reputazione dei beni offerti al pubblico dal suo titolare, ed ha riconosciuto che la reputazione del marchio e, quindi quella del suo titolare, possono essere scalfite da un'inadeguata presentazione del prodotto confezionato [30]. La dottrina ha posto in rilievo l'importanza del segno come supporto pubblicitario dell'articolo contrassegnato [31].

46. Tuttavia, come segnala nelle osservazioni il governo del Regno Unito, la direttiva non prevede l'annullamento del marchio ove la merce contrassegnata non soddisfi le aspettative della clientela per il semplice fatto che una persona determinata non interviene più nella creazione del prodotto, nella sua realizzazione, o per qualche altra circostanza. In realtà, il pubblico sa che la qualità può subire alterazioni per ragioni diverse. Di conseguenza, l'analisi della nozione di «inganno» nelle norme in esame dev'essere riferita unicamente alla ricordata funzione essenziale del marchio.

47. Per di più, secondo quanto espone la Commissione, l'interesse generale posto alla base di tali norme implica la tutela contro la registrazione e l'uso come marchio di segni che inducono in errore il consumatore medio, influenzando le sue decisioni d'acquisto. Dobbiamo pertanto soffermarci sui profili dell'utilizzatore, soprattutto tenendo conto delle osservazioni presentate, al riguardo, dalla CSL e dalla sig.ra Emanuel.

3) Il consumatore di riferimento

48. Il modello del «consumatore medio» è stato utilizzato senza interruzioni a partire dalla sentenza 16 luglio 1998, nella causa Gut Springheide e Tusky [32], che ha adottato un criterio uniforme, di applicazione generale, per stabilire se una denominazione, un marchio o una dicitura pubblicitaria siano o

26 — Conclusioni nella causa C-23/01, Robelco, definita con sentenza 21 novembre 2002 (Racc. pag. I-10913, punto 26).

27 — Come quella di strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale; v. Grynfogel, C., «Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques», in *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, n. 6/2000, pagg. 494 e segg., in particolare, a pag. 500. Si vedano inoltre i paragrafi 43 e 46-49 delle mie conclusioni del 13 giugno 2002, nella causa Arsenal Football Club, cit. supra.

28 — Sentenza 17 ottobre 1990, causa C-10/89, HAG II (Racc. pag. I-3711, punto 13).

29 — Indovinata espressione proveniente dalla penna di Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2ª ed., 2004, pag. 76.

30 — Sentenza 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93 e C-429/93, e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a. (Racc. pag. I-3457, punto 75).

31 — Fernández-Nóvoa, C., op. cit., pagg. 78 e 79.

32 — Causa C-210/96 (Racc. pag. I-4657).

meno idonei a indurre l'acquirente in errore, che si basa sulla percezione presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, senza ricorrere a perizie o sondaggi di opinioni [33].

49. Il compito di verificare la portata di tale presunzione incombe, in ciascun caso specifico, all'esaminatore o all'organo giurisdizionale investito della lite riguardante un marchio. In altra sede [34] ho avuto modo di rilevare che tali autorità devono esercitare la propria capacità di giudizio, fondandosi sul modello del consumatore medio quale definito dal diritto comunitario, senza che eventuali ulteriori indagini, studi analitici o comparativi, nonché perizie o indagini statistiche le esimano dall'obbligo di compiere tale valutazione.

50. Pertanto, nel presente caso, dobbiamo impiegare lo stesso criterio applicato nei precedenti paragrafi con riguardo all'utilizzatore finale, giacché, da una parte, non si intravede alcuna necessità di cambiarlo ai fini dell'applicazione degli artt. 3 e 12 della direttiva 89/104 né, d'altra parte, si può dire che dai fatti esposti nel fascicolo di causa emerga che il pubblico interessato è composto da professionisti del mondo della moda o da esperti del settore degli abiti nuziali.

33 — Ibidem, punto 31.

34 — Conclusioni 16 marzo 2004, presentate nella causa definita con sentenza 7 ottobre 2004, causa C-136/02 P, Mag Instrument Inc/UAMI (Racc. pag. I-9165, punto 48).

4) I marchi che utilizzano nomi di persona

51. Infine, nell'ambito dell'esame degli elementi comuni del marchio, è necessario affrontare le questioni sollevate dall'utilizzo di insegne commerciali composte da nomi di persona, come accade nella causa principale.

52. Nel diritto comunitario, l'art. 2 della summenzionata direttiva [35] contiene un elenco esemplificativo [36] di segni che sono considerati atti a costituire un marchio d'impresa, sempreché svolgano la funzione di indicare l'origine imprenditoriale. Tale disposizione menziona espressamente i «nomi di persona».

53. Per valutare il carattere distintivo di un marchio costituito da un nome di persona, la giurisprudenza della Corte di giustizia prescrive l'utilizzo di criteri di valutazione simili a quelli applicabili alle altre categorie di marchi [37]. La Corte ha escluso specificamente la possibilità di applicare criteri più rigorosi per determinare la capacità del marchio di contraddistinguere i prodotti contrassegnati rispetto a quelli provenienti da imprese concorrenti [38].

35 — L'art. 4 del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, ha contenuto identico.

36 — A tenore del settimo 'considerando' della direttiva 89/104.

37 — Sentenza 16 settembre 2004, causa C-404/02, Nichols (Racc. pag. I-8499, punto 25).

38 — Ibidem, punto 26.

54. Non viene certamente messa in dubbio un'idoneità in tal senso del marchio Elizabeth Emanuel; tuttavia, appare opportuno ripetere in questa sede l'osservazione che ho formulato nelle conclusioni nella causa Nichols, in base alla quale nulla nella direttiva consente di riservare ai cognomi un trattamento diverso, in quanto l'art. 6, n. 1, lett. a) – l'unica disposizione specificamente dedicata ad essi –, ha per oggetto la limitazione degli effetti di tutela del marchio [39], questione che non riguarda i motivi di impedimento o di decadenza sollevati nel procedimento dinanzi alla Persona Designata.

55. In somma, sono del parere che ai nomi propri ed ai cognomi debba essere applicato lo stesso regime valido per gli altri segni, in quanto non esiste base giuridica alcuna che giustifichi una diversa conclusione.

C — *Caratteristiche delle disposizioni controverse*

56. Dopo aver esposto i comuni parametri d'interpretazione delle norme controverse, dobbiamo focalizzare l'attenzione sui loro tratti distintivi.

1) Il concetto di «inganno» di cui all'art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva 89/104 (sulla prima e sulla seconda questione)

57. Dal tenore letterale di tale disposizione si deduce che, al pari degli altri paragrafi dell'art. 3, il concetto in parola si riferisce a caratteristiche intrinseche del marchio, come peraltro indica il governo del Regno Unito nelle osservazioni scritte. Il segno deve, quindi, essere tale da confondere il pubblico in ordine alle sue qualità, per il fatto di contenere un'informazione errata, che possa risultare ingannevole [40] da un punto di vista oggettivo – vale a dire che esso deve risultare ingannevole per il pubblico in ogni circostanza ragionevolmente immaginabile in cui ne viene fatto uso [41]. Così la menzione, quale parte integrante del prodotto designato dal marchio, di un materiale che non compare nella composizione dello stesso, sarebbe un dato direttamente derivato dal marchio che crea confusione nel consumatore [42].

58. È assai noto nel Regno Unito l'episodio relativo al rifiuto della registrazione del vocabolo di fantasia «Orlwoola» per designare prodotti tessili, poiché, dal punto di vista fonetico (in quanto si pronuncia in maniera identica a «all wool», tutta lana) faceva credere al pubblico che i prodotti confezionati fossero di lana, quando, invece, contenevano solo cotone [43].

39 — Conclusioni presentate il 15 gennaio 2004 nella causa Nicholas, cit. supra (paragrafo 37).

40 — Fernández-Nóvoa, C., op. cit., pag. 234.

41 — Bender, A., «Absolute Eintragungshindernisse — Artikel 7» in Ekey, F./Klippel, D., op. cit., pag. 912; con riferimento, in particolare, all'art. 7, n. 1, lett. g), del regolamento n. 40/94.

42 — Sempre con riferimento all'art. 7, n. 1, lett. g), del regolamento n. 40/98, v. altresì Gastinel, E., *La marque communautaire*, L.G.D.J., Parigi, 1998, pagg. 88-89, essendo l'ipotesi formulata dall'autore perfettamente applicabile nell'ambito della direttiva.

43 — Episodio che risale al 1909, riportato da Isaacs, N., *Law of Trade Marks*, Ed. CLT Professional Publishing, Birmingham, 1996, pag. 39.

59. Alla luce delle precedenti considerazioni, dobbiamo chiederci se il trasferimento della proprietà di un marchio che reca il nome del suo titolare possa indurre il pubblico in inganno in una circostanza qualunque.

60. Una risposta negativa si impone per varie ragioni.

61. In primo luogo, il legislatore ha previsto espressamente, per lo meno rispetto al marchio comunitario, il trasferimento dei marchi indipendentemente dalla vendita dell'impresa cui sono associati; peraltro, nella direttiva si rinvengono anche norme sulla licenza di marchio, caso questo in cui viene meno l'identità tra il nome della persona e il marchio registrato.

62. Probabilmente tale possibilità non sarebbe stata ammessa — o almeno sarebbero state previste eccezioni —, qualora il legislatore avesse considerato il consumatore medio, come definito in precedenza, completamente ignaro e incapace di comprendere i mutamenti cui vanno soggette le imprese e, in particolare, i marchi, come qualsiasi altro bene commerciale. Si ritiene, pertanto, che tali trasformazioni non pregiudichino né alterino la funzione essenziale dei detti titoli di proprietà industriale.

63. In base ad una corretta interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva, dobbiamo ritenere l'utilizzatore consapevole del fatto che può non esserci identità tra i nomi di persona usati come marchio e la partecipazione dei rispettivi titolari nella produzione dei beni o nella prestazione dei servizi contrassegnati. Come rileva la CSL nelle sue osservazioni, sebbene non siano necessariamente informati del trasferimento di proprietà, tutti i consumatori sanno che una stilista gode del diritto di cedere la propria attività in un qualsiasi momento.

64. In secondo luogo, si deve ricordare che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha scelto di assoggettare i marchi composti da nomi propri allo stesso regime applicabile agli altri marchi registrati. Non intravedo pertanto alcuna ragione per cui si dovrebbe accordare una tutela supplementare nel caso in cui la persona che ha creato il segno utilizzando il proprio nome rompa ogni legame con l'operatore economico che produce i beni contrassegnati da tale nome come marchio.

65. In virtù di quanto esposto in precedenza, occorre risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che non induce il pubblico in inganno, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva 89/104, un marchio composto, almeno parzialmente, da un nome proprio di persona, che sia stato trasferito unitamente all'avviamento ad esso connesso, sebbene lo stesso possa indurre il pubblico a ritenere erroneamente che la detta persona partecipi alla creazione ed alla realizzazione dei prodotti contrassegnati.

66. Alla luce della soluzione proposta per la prima questione pregiudiziale, appare superfluo rispondere alla seconda.

2) Caratteristiche distintive dell'art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva 89/104 (sulla terza e la quarta questione)

67. Tale disposizione si differenzia dalla norma analizzata nei paragrafi precedenti per il fatto che l'errore in cui può essere indotto il pubblico deriva da un uso che viene fatto del marchio. Come giustamente rileva il governo del Regno Unito, tale ipotesi si verifica allorché il titolare o l'eventuale licenziatario del marchio utilizzino quest'ultimo in modo tale da modificare sostanzialmente l'informazione da esso trasmessa, inducendo inevitabilmente i consumatori in errore circa il vero messaggio trasmesso dal marchio medesimo [44].

68. Pertanto, i dati identificativi intrinseci ad un titolo di proprietà industriale consentono solo di determinare in che misura esso abbia subito alterazioni e la portata di queste ultime, giacché la Corte di giustizia, nella sentenza 4 marzo 1999, resa nella causa nota come «Gorgonzola» [45], si è mostrata favorevole ad una interpretazione restrittiva delle cause di decadenza del marchio, esigendo l'accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grande d'inganno del consumatore [46].

69. Di conseguenza, il semplice utilizzo di un segno, senza sostanziali cambiamenti della forma in cui esso viene presentato al pubblico, non incide sugli stimoli da esso trasmessi [47], neppure quando, come nella fattispecie di cui alla causa principale, la persona che ha dato il proprio nome al marchio non abbia mantenuto alcun legame con l'impresa che ne fa uso. La diversa percezione del consumatore, il quale continua a credere che la persona in questione prenda parte al processo produttivo dei beni contrassegnati, è una conseguenza inevitabile di una novazione soggettiva nella titolarità del marchio, ma non merita di essere qualificata come ingannevole, ai sensi dell'art. 12 della direttiva; perciò, la questione relativa alla diminuzione di un presunto rischio di inganno nel corso del tempo, cui si riferisce l'organo giurisdizionale di rinvio, è irrilevante.

70. Anche su questo punto occorre richiamare le osservazioni svolte a proposito dell'art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva, con riguardo al consumatore medio [48], che, si presume, sia consapevole dei passaggi di proprietà industriale. Neppure in tale contesto la funzione essenziale del marchio

44 — Con riferimento all'art. 50, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, v. von Mühlendahl, A./Ohlgart, D., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C.H. Beck e Verlag Stämpfli + Cie, Monaco, 1998, pag. 173.

45 — Causa C-87/97, Consorzio per la tutela del Formaggio Gongonzola (Racc. pag. I-1316).

46 — Ibidem, punto 41.

47 — Nello stesso senso si esprime l'avvocato generale Jacobs nelle conclusioni relative alla causa che ha dato luogo alla sentenza Gorgonzola, citata supra (v., in particolare, il paragrafo 56 delle conclusioni).

48 — V. supra, paragrafi 60 e 61.

subisce alterazioni. Tuttavia, per poter decidere in merito all'entità dell'errore in cui il pubblico può essere eventualmente stato indotto, il giudice nazionale dovrà valutare le circostanze del caso specifico, al fine di verificare la portata delle conseguenze dell'utilizzo del marchio in questione.

71. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve concludere che il semplice uso di un marchio registrato, composto da un nome proprio di persona, che viene trasferito unitamente al relativo avviamento, non induce il pubblico in inganno ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva 89/104; spetta al giudice nazionale ponderare gli elementi specifici del caso, per valutare in che misura l'uso del marchio controverso incida sull'impressione che lo stesso suscita nel pubblico interessato.

72. Alla luce della soluzione proposta per la terza questione, non occorre rispondere alla quarta.

VI — Conclusione

73. In base alle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di giustizia di risolvere nel seguente modo le questioni pregiudiziali sollevate dalla Persona Designata dal Lord Chancellor attraverso la High Court of Justice:

«1) L'art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva 89/104/CEE, prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che non è idoneo ad indurre in inganno il pubblico un marchio composto, almeno parzialmente, da un nome proprio di persona, che sia stato ceduto contestualmente al relativo avviamento, sebbene esso possa suscitare nel pubblico l'idea erronea che la detta persona partecipi alla creazione e alla realizzazione dei prodotti contrassegnati.

2) In tali circostanze, il semplice uso del marchio registrato non induce in inganno il pubblico ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b), della suddetta direttiva. Spetta al giudice nazionale ponderare gli elementi specifici del caso, per valutare in che misura l'uso del marchio controverso incida sull'impressione che lo stesso suscita nel pubblico interessato».