CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER presentate il 7 marzo 2006 [1]

I — Introduzione

1. Il Landgericht Nürnberg-Fürth (tribunale regionale competente in materia civile e penale) chiede se i modellini in miniatura che riproducono le automobili di un noto produttore tedesco violino il diritto di marchio, sancito dall'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104/CEE [2], poiché appongono sulla calandra il logo corrispondente. In subordine, esso chiede che la Corte si pronunci in merito all'eccezione di cui all'art. 6, n. 1, lett. b), di tale disposizione comunitaria.

2. Il dubbio è originato dal fatto che la validità del segno controverso, registrato all'inizio per i veicoli a motore reali, è stata successivamente estesa ai giocattoli. Per questo motivo il giudice del rinvio esamina la portata della tutela del simbolo della società produttrice di automobili riguardo alla sua utilizzazione da parte di terzi nelle miniature.

3. Nelle conclusioni relative alla causa UAMI/Zapf Creation [3], l'avvocato generale Jacobs ha giustamente osservato che «caratteristica essenziale di molti giocattoli (...) è di raffigurare qualcosa». Aggiungerei che l'essenza del giocattolo presuppone di ricreare gli oggetti e gli eventi della storia mondiale per adattarli alla mentalità infantile o a quella di coloro che hanno bisogno di un contatto più immaginativo con i suoi postulati, superando le contingenze di privazioni e sofferenze che, a volte, l'esistenza umana comporta. Una spedizione anglonordamericana scoprì prima della seconda guerra mondiale nella città caldea di Ur la tomba di un bambino deceduto quattromila anni avanti Cristo, in cui era stata depositata una piccola barca costruita in argento. Più di seimila anni fa vi erano già tracce di questi strumenti che hanno accompagnato le illusioni di coloro che iniziano l'avventura della vita. In tale questione pregiudiziale occorre

1 — Lingua originale: lo spagnolo.

2 — Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, Prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

3 — Lette il 19 febbraio 2004 (ordinanza 1° dicembre 2004, causa C-498/01 P, (Racc. pag. I-11349, paragrafo 28).

quindi esaminare se la copia di un marchio registrato anche per giocattoli, che imitano la realtà, violi i diritti del suo proprietario o se possa considerarsi come uno dei loro limiti.

II — Contesto normativo

4. Per risolvere la controversia in esame, il giudice del rinvio chiede l'interpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a), e 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, equivalenti agli artt. 14, secondo comma, n. 1, e 23, n. 2, della Markengesetz [4] (legge tedesca in materia di marchi), che, pertanto, non è necessario trascrivere in questa sede.

5. L'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», così dispone:

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

(...)»

6. Con l'intestazione «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», l'art. 6, n. 1, lett. b), della medesima direttiva recita:

«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

a) (...)

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

(...)

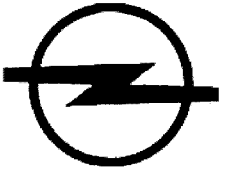
4 — Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (MarkenG) 25 ottobre 1994 (BGBl. I, pag. 3082).

purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

(...)».

III — Fatti della controversia principale e questioni pregiudiziali

7. La ricorrente nella causa principale, la società Adam Opel AG (in prosieguo: la «Opel AG»), è una delle maggiori imprese dell'industria automobilistica europea, nonché una delle più conosciute [5]. Essa utilizza da molti anni il cosiddetto «fulmine Opel» («Opel-Blitz») come logo ed è titolare del marchio figurativo n. 1157264, riprodotto di seguito:



8. Tale simbolo è stato registrato in Germania il 10 aprile 1990 in relazione a vari prodotti e anche ai «giocattoli». La ricorrente, quindi, utilizza il marchio per modellini di automobili, anche se fabbrica questi ultimi mediante licenziatari, vendendoli anche tramite la sua rete di distribuzione di accessori.

9. La società AUTEC AG, convenuta dinanzi al Landgericht Nürnberg-Fürth, produce modellini in miniatura di automobili telecomandate, che vende con il marchio «Cartronic».

10. All'inizio del 2004 la Opel AG ha scoperto nel mercato al dettaglio tedesco prototipi di veicoli telecomandati con una scala di 1:24, ad un prezzo di euro 9 l'uno, tra cui vi era una copia dell'Opel Astra V8 Coupé, sulla cui calandra era stato apposto il marchio protetto, come nell'originale del veicolo di riferimento.

11. Dall'ordinanza di rinvio risulta che sulla parte anteriore delle istruzioni per l'uso contenute nella confezione è chiaramente visibile il segno «Cartronic®» e, sulla parte posteriore, le indicazioni «AUTEC® AG» e «Autec AG Daimler Strasse 61 D-90441 Nürnberg». Parimenti, sulla parte anteriore del telecomando è apposto ancora una volta il segno «Cartronic®» e, sulla parte posteriore, un adesivo contenente l'indicazione «AUTEC® AG D 90441 Nürnberg».

5 — Alcuni dati relativi al volume d'affari riportati nelle osservazioni del rappresentante della Opel AG indicano l'importanza economica di tale compagnia: nel 2004 essa ha venduto 351 955 veicoli nel mercato tedesco e più di un milione in quello europeo; la sua quota di mercato in Germania ammontava, nello stesso anno, al 10,24 % e il grado di conoscenza del marchio si aggirava intorno al 96 %.

12. La Opel AG ritiene che la presenza del suo logo sugli esemplari dell'altra parte in causa violi i diritti derivati dalla sua proprietà industriale. A suo avviso, la convenuta utilizza il detto logo allo stesso modo per prodotti identici, vale a dire le automobili giocattolo, per cui chiede che la convenuta sia condannata ad un'ammenda sino a EUR 250 000 o, in alternativa, ad una pena detentiva, e al ritiro dal mercato del segno controverso, chiedendo un risarcimento per tutti i danni subiti, nonché il divieto di vendere copie in miniatura di autoveicoli con il detto segno. Essa chiede inoltre la distruzione di tutte le miniature di automobili su cui è apposto il suo logo [6].

13. La convenuta nel procedimento principale e l'interveniente a suo sostegno, l'associazione tedesca dell'industria dei giocattoli (Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V.), chiedono che il ricorso della Opel AG sia respinto.

14. Il giudice del rinvio, ritenendo che la soluzione della causa dipenda dall'esegesi delle suddette disposizioni, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'uso di un marchio registrato anche per i "giocattoli" costituisca un uso come marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva (...), nel caso in cui un produttore fabbrichi e metta in commercio un modellino giocattolo di automobile che riproduce in scala ridotta un modello di veicolo realmente esistente, aggiungendovi anche il marchio apposto sul veicolo originale dal titolare del marchio stesso.

2) Qualora la questione sub 1) venga risolta in senso affermativo:

se il tipo di uso del marchio descritto sub 1) costituisca un'indicazione relativa alla specie o alla qualità del modellino di autoveicolo ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva (...).

3) Qualora la questione sub 2) venga risolta in senso affermativo:

quali criteri siano rilevanti in casi di questo tipo per poter valutare quando l'uso del marchio sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo commerciale e industriale;

6 — La portata di tali richieste può essere valutata meglio alla luce dei dati numerici forniti dalla Opel AG in udienza; essa ha indicato che opera con 23 licenziatari, i quali coprono l'85 % della produzione, e che le sue vendite nel 2004 ammontano a 600 000 unità, mentre nel 2005 si aggirano intorno alle 760 000.

se sia in particolare conforme agli usi suddetti il fatto che il produttore del modellino di automobile apponga sulla confezione e su un accessorio indispensabile per l'utilizzazione del modellino stesso un segno riconoscibile dal pubblico come marchio di esso produttore e, inoltre, la propria denominazione sociale, con indicazione della sede della società».

IV — Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

15. L'ordinanza di rinvio è stata registrata presso la cancelleria della Corte di giustizia l'8 febbraio 2005.

16. Hanno presentato osservazioni scritte, entro il termine fissato dall'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia, la Opel AG, la AUTEC AG, il Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V., i governi francese e del Regno Unito nonché la Commissione delle Comunità europee.

17. All'udienza, svoltasi il 2 febbraio 2006, sono comparsi per esporre oralmente i propri argomenti le parti nella causa principale, l'interveniente e i rappresentanti del governo del Regno Unito e della Commissione.

V — Analisi delle questioni pregiudiziali

A — *Sulla prima questione*

18. Con la sua prima questione il Landgericht Nürnberg-Fürth chiede che sia chiarito se, nelle circostanze della causa principale, l'uso del logo della Opel AG sia stato effettuato «in quanto marchio», ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Pertanto, occorre effettuare un'analisi dettagliata di alcune conclusioni e sentenze, sulla base delle quali devono essere valutati i fatti di cui è causa.

19. La dottrina è unanime nel qualificare le facoltà del titolare di un segno registrato come «diritti esclusivi» [7], che gli consentono di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare il marchio.

20. L'interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 proviene dalla sentenza

7 — V. nell'ordinamento tedesco, in merito all'art. 14, primo comma, del Markengesetz, Ekey, F.L., *Markenrecht*, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, pag. 170, punto 2; negli ordinamenti spagnolo e comunitario, v. Fernández Nóvoa, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid/Barcellona, 2004, pag. 433; riguardo all'art. 9 del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario [Regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993 (GU 1994, L 11, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3288, ai fini dell'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)], corrispondente all'art. 5 della direttiva 89/104, Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D.C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C.H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Berna/Monaco, 1998, pagg. 45 e segg.

BMW [8], il cui punto 38 ha delimitato l'ambito di applicazione in funzione dell'uso del simbolo, per contraddistinguere i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da un'impresa, vale a dire, *in quanto marchio*, oppure ad altri fini.

21. Di conseguenza, lo studio della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia deve basarsi su questi due punti di vista: l'impiego del segno in quanto marchio e la sua utilizzazione ad altri fini.

22. Nelle osservazioni presentate a questa Corte di giustizia non si contestano i fatti, che si considerano dimostrati ai fini dell'esercizio dello *ius prohibendi* da parte del titolare del diritto di proprietà industriale a cui si riferisce l'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104, il cui accertamento di fatto spetta, per il resto, al giudice nazionale. Qualcosa di analogo avviene con i «prodotti», nel senso della medesima disposizione, in quanto nella causa principale si allude manifestamente ad oggetti fabbricati [9].

1. Uso di un segno in quanto marchio registrato

23. Prendendo le mosse dalla citata sentenza BMW, i contorni del diritto esclusivo concesso dall'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 sono stati delineati sulla base di alcune pronunce successive.

24. In tale contesto riveste importanza determinante la citata sentenza Arsenal, nelle cui conclusioni ho affermato che, quando la direttiva concede una tutela assoluta per i casi di identità, deve intendersi che, tenuto conto dello spirito del diritto di marchio, l'aggettivo «assoluta» significa che il titolare è tutelato a prescindere dal rischio di confusione, poiché, in presenza delle dette situazioni, il rischio di confusione viene presunto; non significa, invece, che il proprietario è tutelato nei confronti di tutti ed in tutte le circostanze. L'art. 5, n. 1, lett. a), crea, quindi, una presunzione *iuris tantum*, nei casi di identità dei prodotti [10].

25. In maniera analoga, nelle sentenze della Corte di giustizia, con un approccio teleologico nei confronti delle disposizioni controverse, è stato affermato che il diritto esclusivo previsto all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 comporta che il titolare del marchio possa tutelare i propri interessi specifici a tale titolo, di modo che il marchio adempia le sue proprie funzioni e, in particolare, quella di garantire ai consumatori l'origine del prodotto [11].

8 — Sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97 (Racc. pag. I-9051).

9 — Seguendo l'iter metodologico della sentenza 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I-10273, punti 40 e 41; in prosieguo: la sentenza «Arsenal»).

10 — Paragrafi 51 e 52 delle conclusioni.

11 — Punto 51 della sentenza Arsenal.

26. Secondo una giurisprudenza costante, la destinazione principale dei segni è quella di indicare all'acquirente finale l'origine del bene o del servizio, al fine di distinguerlo correttamente da quelli di provenienza diversa, confermando che sono stati elaborati o prestati da un'unica impresa, responsabile della loro qualità [12].

27. Nella causa principale risulta che i giocattoli in miniatura sfoggiano il simbolo Opel sulla carrozzeria, indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti da uno dei licenziatari dell'impresa o da un terzo, con una somiglianza tanto forte da far presumere, in via di principio, l'identità di prodotti indicata nella disposizione controversa. Ciononostante, spetta al giudice nazionale effettuare tale valutazione, come ho segnalato nelle conclusioni relative alla causa Arsenal [13].

28. Infine, la sentenza pronunciata nella stessa causa ha segnalato i limiti all'esercizio delle facoltà che l'art. 5, n. 1, della direttiva 89/104 conferisce al titolare di un segno, negandogli di vietare l'uso di un altro segno identico, a meno che esso non pregiudichi i suoi diritti quale titolare di un marchio registrato nei termini definiti, per cui alcune utilizzazioni a scopo meramente descrittivo restano escluse dall'ambito di applicazione della disposizione [14].

29. La sentenza Anheuser-Busch [15] ha svelato il metodo per rilevare l'eventuale pregiudizio, indicando che esso è arrecato quando l'uso del segno che si contesta ad un terzo denota un collegamento materiale nel commercio tra i suoi prodotti e la titolare del marchio. Al riguardo, occorre verificare se i consumatori interessati percepiscano che il simbolo, quale utilizzato dal terzo, indica l'impresa titolare del marchio registrato [16]. Essa ribadisce, di seguito, che spetta al giudice del rinvio il compito di effettuare tale verifica, alla luce delle peculiarità del caso di specie [17].

2. Usi estranei alla funzione propria dei marchi

30. L'uso di un segno secondo i canoni descritti nella citata sentenza BMW è l'unico che, nella sistematica della direttiva 89/104, non è soggetto alle prerogative conferite al titolare di un marchio dall'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104.

12 — V., tra l'altro, sentenze 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann La Roche (Racc. pag. 1139, punto 7); 18 giugno 2002, causa C 299/99, Philips (Racc. pag. I-5475, punto 30), e 11 marzo 2003, causa C-40/01, Ansul (Racc. pag. I-2439, punto 43).

13 — Paragrafi 53 e 54.

14 — Punto 54 della sentenza Arsenal.

15 — Sentenza 16 novembre 2004, causa C-245/02 (Racc. pag. I-10989).

16 — Punto 60 della sentenza citata alla nota precedente, che eleva al rango di dichiarazione generale le valutazioni effettuate dalla Corte di giustizia ai punti 56 e 57 della sentenza Arsenal.

17 — Punto 61.

31. Le eccezioni di cui all'art. 6, in particolare al suo n. 1, lett. b), sono applicabili quando il simbolo registrato svolge la funzione tipica del marchio ma, per motivi di interesse pubblico, i terzi sono autorizzati, in determinate circostanze, a beneficiare dei vantaggi che esso offre.

32. Secondo la giurisprudenza, non costituiscono un uso in quanto marchio i riferimenti a segni registrati a fini meramente descrittivi, poiché, in tali situazioni, non è violato nessuno degli aspetti che il detto art. 5, n. 1, intende tutelare [18].

33. Nelle conclusioni relative alla causa Arsenal ho sostenuto una posizione che comprende gli usi non commerciali, tra cui ho elencato quelli privati, quelli di simboli che non soddisfano le condizioni per la loro registrazione o quelli educativi [19]. Tuttavia, prima, affidando al giudice nazionale il compito di stabilire il momento in cui un marchio viene usato in quanto tale, ho sottolineato la necessità di ponderare altri elementi, in particolare la natura dei beni in questione, la struttura del mercato o la collocazione del marchio [20].

34. Insomma, gli usi estranei alla funzione propria del marchio costituiscono una categoria aperta che dev'essere completata caso per caso e in maniera graduale, perché, a differenza delle ipotesi di cui all'art. 6, n. 1, della direttiva 89/104, essi non devono essere interpretati in maniera restrittiva, in quanto non costituiscono eccezioni, bensì limiti al beneficio dello *ius prohibendi*.

3. Connessione con i fatti del procedimento principale

35. Dopo aver accennato al panorama giurisprudenziale pertinente, al fine di fornire al giudice del rinvio una soluzione utile, occorre dedicarsi alla ricerca di regole ermeneutiche adeguate alle particolarità di fatto che le questioni pregiudiziali comportano.

36. Nella causa in esame l'apposizione del logo «fulmine Opel» sui giocattoli appartiene al genere di utilizzazione estranea alla funzione del marchio per due serie di motivi:

18 — Sentenza 14 maggio 2002, causa C-2/00; Hölterhoff (Racc. pag. I-4187, punto 16). Essa riguardava una trattativa commerciale in cui il sig. Hölterhoff aveva proposto ad un cliente la vendita di alcune pietre semipreziose ed ornamentali, il cui taglio era da lui denominato «Spirit Sun» e «Context Cut», marchi registrati a nome del sig. Freiesleben. Il cliente aveva ordinato al sig. Hölterhoff due granati di tipo Spirit Sun e, sebbene sul buono di consegna e sulla fattura non si facesse riferimento ai detti marchi, il titolare degli stessi aveva citato in giudizio il sig. Hölterhoff.

19 — Paragrafi 55-64 delle conclusioni nella causa Arsenal.

20 — Paragrafo 53 delle conclusioni nella causa Arsenal.

a) La natura del prodotto controverso

37. Nell'industria del giocattolo sono usuali, sin dal 1898, la produzione e la commercializzazione di automobili in miniatura che riproducono originali reali, come avviene anche per altri mezzi di trasporto (treni, aerei e imbarcazioni). Le piccole automobili sono diventate la «madeleine di Proust» degli adulti che in ogni momento rivivono le loro esperienze infantili in pantaloni corti [21], lasciando correre i loro sogni a briglia sciolta.

38. Se, agli inizi, si cercava di riprodurre la realtà in miniatura a vantaggio di un pubblico molto concreto, i bambini, al fine di avvicinarli, in maniera adeguata alle loro dimensioni, al mondo degli adulti [22], col passare del tempo la cerchia dei destinatari si è ampliata, fino a comprendere anche il collezionista adulto. Probabilmente quest'ultimo settore ha aumentato le esigenze relative alla qualità della copia, richiedendo una riproduzione più fedele da parte del modellino. Ne consegue che non si può più concepire questo tipo di articolo senza che vengano copiate non sono le caratteristiche più significative, ma anche quelle più minuziose.

39. La Commissione afferma poi giustamente che il produttore di tali copie soddisfa i desideri del cliente relativi alla riproduzione fedele dell'originale solo se gli si consente di rispettare al massimo tutti i dettagli, comprese le indicazioni figuranti sul modello reale, ad esempio anche nei suoi cataloghi.

40. Tuttavia, l'industria automobilistica non si è resa conto del potenziale economico di tali oggetti mediante il «merchandising» fino a tempi relativamente recenti, in cui essi vengono sfruttati come tecnica pubblicitaria per conquistarsi la fedeltà della clientela, come adduce la Opel AG e ciò risulta, nel caso di tale impresa, dal fatto che il suo logo non sia stato esteso ai giocattoli fino al 1990, ai sensi delle sue stesse osservazioni. Pertanto, è difficile immaginare un'associazione automatica da parte del pubblico tra il simbolo delle automobili e il produttore.

41. Ad ogni modo, come avverte la Commissione sul mercato delle miniature incombe il rischio di monopolio, derivante da un'interpretazione eccessivamente restrittiva della portata dello *ius prohibendi*, in quanto i licenziatari possiederebbero l'autorizzazione esclusiva ad imitare minuziosamente le automobili autentiche, restringendo senza giustificazione la libertà imprenditoriale dei concorrenti.

21 — Defraudat, S., *Majorette, ma voiture miniature préférée*, ed. Du May, Boulogne-Billancourt, pag. 8.

22 — La psicologia infantile non è univoca, vi sono molti esempi di bambini che prestano più attenzione alla loro immaginazione che non ad emulare gli adulti; Ana María Matute, nel suo racconto «La rama seca», *Historias de la Artámila*, Ediciones Destino, Barcellona, 1993, pagg. 123 e segg., narra in maniera commovente come una bambina giochi con la sua «bambola» che chiama «Pipa», la quale altro non è che «un ramoscello secco avvolto in un pezzo di percalle fissato con uno spago» (pag. 125). Colpita da una malattia, la bambina viene costretta a letto senza il suo giocattolo, perso irrimediabilmente. Dinanzi al regalo che le offre la sua vicina Doña Clementina, una «bambola con i capelli ricci e gli occhi rotondi» (pag. 128), la bambina esclama delusa «Non è Pipa! Non è Pipa!» (pag. 129).

b) La percezione del consumatore

42. Si è già riflettuto sul fatto che, ai sensi della sentenza Anheuser-Busch, l'accertamento dell'eventuale pregiudizio arrecato dall'uso che si contesta ad un terzo dipende dall'esistenza di un collegamento materiale nel commercio tra i suoi prodotti e l'impresa titolare del marchio registrato, e che occorre verificare se i clienti interessati percepiscano che il detto simbolo indica l'impresa che lo ha registrato.

43. Il giudice del rinvio ha esaminato il nesso esistente tra il simbolo Opel apposto sui modellini e il marchio originale, convinto che il pubblico riconosca il giocattolo come un modello di un'autentica automobile Opel, ossia che associ il prototipo in miniatura al veicolo reale, ma non ai modellini prodotti dalla Opel AG mediante i suoi licenziatari.

44. Concordo con la Commissione sul fatto che da quanto sopra esposto non si deduce che, nella causa principale, il marchio sia violato, cosa che accadrebbe solo nel caso in cui il consumatore associasse il logo della Opel delle miniature di terzi a quello apposto sui modelli commercializzati dalla Opel AG. Ad ogni modo, il fatto che l'utente colleghi il marchio del giocattolo a quello dell'originale è conseguenza ineluttabile dell'esatta riproduzione che si cerca di ottenere per conquistare il pubblico, adeguandosi ai suoi desideri [23].

45. Per il resto, ritengo che il modellino e il relativo originale non appartengano alla stessa categoria di beni; non si tratta, infatti, di prodotti identici ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104.

46. Alla luce delle spiegazioni fornite, propongo alla Corte di giustizia di risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando quanto segue:

«L'utilizzazione per giocattoli di un segno registrato non costituisce un uso in quanto marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 89/104 quando il produttore di un modellino giocattolo di automobile riproduce in miniatura un autoveicolo realmente esistente, incluso il marchio del titolare di quest'ultimo apposto sull'originale, e lo immette in commercio».

23 — Hans-Christian Andersen, nel suo racconto «Il soldatino di piombo», in *Cuentos de Andersen*, Todolibro Ediciones, Madrid, 2000, pagg. 64 e segg., mostra l'aspettativa del consumatore dinanzi alle copie e il suo malessere se esse non sono perfette, scrivendo: «Quando (...) ebbe la scatola desiderata nelle sue mani, salì impaziente nella sua camera da letto e lì, solo, chiudendo la porta, aprì la scatola come in un rituale sacro. Sentì una stretta al cuore dalla gioia. Tra la carta velina verde vi erano soldatini con vistose uniformi, tutte lucenti, con il loro fucile brillante sulla spalla. Però, che disgrazia! Fra tanti soldatini belli e sorridenti ve n'era uno, uno solo, a cui mancava una gamba».

B — *Sulla seconda e terza questione*

47. La seconda e la terza questione sono state sollevate solo per il caso di soluzione della prima in senso affermativo, per cui, secondo quanto ho proposto, non sarebbe necessario esaminarle. Ciononostante, farò alcune riflessioni in proposito, in subordine e a titolo meramente ipotetico.

48. Parto quindi dal presupposto che nella causa principale sia stato violato il diritto di marchio della Opel AG e si discuta su un'eventuale sussunzione nell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 quale eccezione a tale violazione di diritti.

49. Il Landgericht Nürnberg-Fürth sembra accettare solo che l'uso del marchio controverso sia considerato un'indicazione relativa alla specie o alla qualità, ma non ad «altre caratteristiche», ai sensi dell'articolo menzionato.

50. Tale disposizione è diretta a raggiungere un equilibrio tra gli interessi monopolistici del titolare della proprietà industriale e quelli del commercio, salvaguardando la libera disponibilità di concetti per descrivere prodotti e servizi [24]. Tuttavia, come fa notare giustamente la Commissione, la sua natura di eccezione rispetto all'art. 5 implica un'interpretazione restrittiva, per cui è difficile ammettere che la riproduzione del segno Opel sulla carrozzeria delle automobili in miniatura vada qualificata come segno relativo alla specie o alla qualità.

51. Tuttavia, poiché l'essenza dell'attività di creazione di modellini consiste fondamentalmente nella riproduzione fedele e dettagliata della realtà, va rilevato che il simbolo del marchio è un elemento inerente all'originale che, in vista di una migliore informazione del consumatore e affinché tutti gli operatori del settore competano nelle stesse condizioni [25], rientra tra le suddette altre caratteristiche menzionate dall'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104.

52. La detta soluzione implica di considerare ciascuna delle riproduzioni in miniatura di veicoli come una specie di prodotto al cui interno vi sono varie offerte.

53. Dopo aver accettato che i fatti del procedimento principale rientrano nell'ambito dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104, resta da risolvere la terza questione, quella relativa all'eventuale assoggettamento

24 — In merito all'art. 12, primo comma, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario, v. Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D.C., *op cit.*, pag. 54.

25 — Fernández-Nóvoa, C., *op. cit.*, pag. 459, richiama l'attenzione sullo scopo di tutela di tali interessi della disposizione indicata.

dell'uso del marchio Opel agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, secondo requisito per avvalersi di tale disposizione.

54. A tale proposito, la giurisprudenza recente della Corte di giustizia fornisce chiare regole indicative, che è quindi sufficiente ricordare brevemente.

55. Così, essa ha ripetuto, in primo luogo, che la condizione che l'uso del marchio sia conforme alla prassi corrente nel commercio è espressione di un obbligo di lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio [26].

56. In secondo luogo, la sentenza Gillette Company e Gillette Group Finland [27] ha facilitato l'esegesi dei detti termini, dichiarando che l'uso del marchio non è conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, in particolare, quando faccia pensare che esiste un legame commerciale tra il terzo e il titolare del marchio; quando pregiudichi il valore del marchio, traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; quando causi discredito o denigrazione di tale marchio, o quando il terzo presenti il suo prodotto come un'imitazione o una contraffazione di quello recante il marchio di cui egli non è il titolare.

57. L'ultima ipotesi non riguarda i giocattoli in miniatura, poiché essi non imitano i modellini del licenziatario della Opel, bensì il vero veicolo prodotto da tale impresa automobilistica, l'Opel Astra V8 Coupé.

58. Nella citata sentenza Anheuser-Busch la Corte di giustizia ha dichiarato che l'osservanza della condizione relativa agli usi di lealtà va valutata tenendo conto, da un lato, della misura in cui l'uso del nome della ditta da parte del terzo verrebbe percepito dal pubblico interessato, o per lo meno da una parte significativa di esso, come sintomatico di un collegamento tra i prodotti del terzo e il titolare del marchio o una persona autorizzata ad usarlo, nonché, dall'altro, della misura in cui il terzo avrebbe dovuto esserne consapevole, ponderando anche se si tratti di un marchio che gode di un certo prestigio nello Stato membro in cui è registrato ed in cui è richiesta la sua tutela e dal quale il terzo potrebbe trarre vantaggio per la commercializzazione dei suoi prodotti [28].

59. I detti criteri sono forniti al giudice nazionale affinché li applichi al procedimento dinanzi ad esso pendente. Infatti, l'ultima sentenza menzionata ha aggiunto che spetta a tale giudice effettuare una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti per valutare se si sia agito conformemente ai menzionati usi di lealtà [29].

26 — Sentenze BMW, cit., punto 61, e 7 gennaio 2004, causa C-100/02, Gerolsteiner Brunnen (Racc. pag. I-691, punto 24).

27 — Sentenza 17 marzo 2005, causa C-228/03 (Racc. pag. I-2337).

28 — Punto 83 della sentenza Anheuser-Busch.

29 — Punto 84 della sentenza menzionata alla nota precedente.

60. Di conseguenza, mi permetto di rilevare che la maniera in cui la AUTEC presenta i suoi prodotti, mostrando visibilmente il suo segno «Cartronic®» nonché le indicazioni «AUTEC® AG» e «Autec AG Daimler Strasse 61 D-90441 Nürnberg», anche sul telecomando, rivela un comportamento serio, perfettamente conforme alla prassi commerciale. Pertanto, in tale comportamento non si rinviene alcun abuso del marchio Opel, apposto nel luogo in cui qualsiasi consumatore si aspetta di riconoscerlo sulla calandra del veicolo.

61. Sulla base delle spiegazioni fornite, suggerisco alla Corte di giustizia di risolvere la seconda e la terza questione, se del caso, conformemente a quanto esposto sopra.

VI — Conclusione

62. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di risolvere le questioni pregiudiziali sollevate dal Landericht Nürnberg-Fürth dichiarando che:

«1. L'utilizzazione per giocattoli di un segno registrato non costituisce un uso in quanto marchio ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, Prima direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, quando il produttore di un modellino giocattolo di automobile riproduce in miniatura un autoveicolo realmente esistente, incluso il marchio del titolare di quest'ultimo apposto sull'originale, e lo immette in commercio».

63. Nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia non condivida la detta tesi nella prima questione, la invito a risolvere la seconda e la terza questione dichiarando quanto segue:

«2. Il tipo di uso del marchio descritto sub 1 rappresenta un'indicazione relativa ad altre caratteristiche del modellino di autoveicolo ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104.

3. In ipotesi come quella di automobili, i criteri rilevanti per determinare se l'impiego del marchio sia conforme agli usi di lealtà commerciali e industriali sono quelli che la giurisprudenza della Corte di giustizia ha stabilito nelle citate sentenze Anheuser-Busch nonché Gillette Company e Gillette Group Finland.

Quando il produttore del modellino di un'automobile appone sulla confezione o su un accessorio indispensabile per l'uso del modellino un segno riconoscibile nel commercio come marchio proprio nonché la sua denominazione sociale, con indicazione della sua sede sociale, esso agisce conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale, fatta salva la ponderazione globale di tutte le circostanze pertinenti, che spetta al giudice nazionale».