stesso o col suo consenso legittimamente posto in commercio in un altro Stato membro.

Lo stesso deve dirsi qualora il diritto che si fa valere sia derivato dal frazionamento, volontario o imposto da provvedimenti delle pubbliche autorità, di un marchio originariamente appartenente ad un unico titolare.

Anche qualora diritti in conflitto spettino a diversi titolari, la tutela garantita dalle norme interne alla proprietà industriale e commerciale non può essere fatta valere, se l'esercizio dei diritti stessi è l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa vietata dal trattato.

2. È compatibile con le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci il fatto che un'impresa avente sede in uno Stato membro si opponga, in forza di un diritto al marchio o alla ditta tutelato dalle norme di tale Stato, all'importazione di merci di un'impresa avente sede in un altro Stato membro, legittimamente recanti, secondo le norme di questo Stato, una denominazione idonea a creare confusione con il marchio o la ditta della prima impresa, purché non esista, fra le imprese in questione, alcuna intesa restrittiva della concorrenza, né alcun vincolo di subordinazione, giuridico od economico, ed i loro rispettivi diritti siano sorti in modo reciprocamente indipendente.

3. Il fatto che un'impresa faccia valere l'analogia di prodotti originari di diversi Stati membri ed il rischio di confusione fra marchi o ditte legalmente tutelate in questi Stati può eventualmente richiedere l'applicazione del diritto comunitario, con riguardo, in particolare, alla seconda frase dell'art. 36 del trattato. Spetta al giudice nazionale, qualora abbia accertato l'analogia fra le merci e la confondibilità, esaminare inoltre, se l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e commerciale possa costituire o meno, in una determinata fattispecie, un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri.

Nel procedimento 119-75,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesgerichtshof (Corte di cassazione federale tedesca), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

TERRAPIN (OVERSEAS) LTD., con sede in Bletchley/Buckinghamshire (Gran Bretagna),

e

TERRANOVA INDUSTRIE C.A. KAPFERER & CO., con sede in Freihung/Oberpfalz (Repubblica federale di Germania),

domanda vertente sull'interpretazione delle norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci, ed in particolare degli artt. 30 e 36, in relazione alla disciplina dei marchi,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keeffe, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen e F. Capotorti, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

La ditta Terranova Industrie C.A. Kapferer & Co. (in prosieguo: «Terranova») produce e commercia, da 75 anni, preparazioni per l'intonacatura esterna di fabbricati. Essa è titolare dei seguenti marchi, registrati presso l'Ufficio brevetti in Germania: n. 151654, marchio nominativo «Terra»; n. 202309, marchio misto, costituito dalla dicitura «Terra» e da un elemento figurativo; n. 455061, marchio nominativo «Terra Fabrikate»; n. 359464, marchio misto «Terranova», costituito da una dicitura e da un emblema, e n. 431118, marchio costituito dalla dicitura «Terranova», caratterizzata da una particolare disposizione delle lettere. Detti marchi sono brevettati per vari materiali da costruzione e per rifiniture nell'edilizia.

Quanto all'impresa titolare dei marchi, il registro dei brevetti indica «fabbrica di malta, impresa che svolge attività edilizia e commercio di materiali da costruzione».

La ditta Terrapin (Overseas) Ltd. (in prosieguo, Terrapin), con sede in Gran Bretagna, produce e distribuisce case prefabbricate, ch'essa pone in commercio sotto la denominazione Terrapin. In genere si tratta di costruzioni a due piani, che vengono montate in loco, partendo da elementi prefabbricati. Sotto la stessa denominazione, essa fornisce inoltre parti accessorie delle costruzioni, costituite da elementi componibili.

Nella Repubblica federale di Germania, la Terrapin opera direttamente ovvero tramite la sua affiliata «Terrapin-Systembau Nordeuropa GmbH», che ha sede a Colonia.

Nel 1961, la Terrapin chiedeva la registrazione del marchio nominativo «Terrapin» presso l'Ufficio brevetti in Germania. Questo, il 28 dicembre 1962, respingeva l'opposizione fatta dalla Terranova, per mancanza di confondibilità fra i marchi

Terra e Terranova, da un lato, e Terrapin, dall'altro.

La Terranova adiva allora il Bundespatentgericht (Corte federale competente in materia di brevetti), il quale, con ordinanza 3 febbraio 1967, annullava il provvedimento dell'Ufficio brevetti e vietava la registrazione del marchio Terrapin, ritenendo che esisteva analogia fra le merci poste in commercio sotto i marchi Terrapin e Terranova e rischio di confusione fra il marchio Terrapin ed i marchi Terra e Terranova.

In seguito a detta ordinanza del Bundespatentgericht, la Terranova citava in giudizio dinanzi al Landgericht (Tribunale), indi dinanzi all'Oberlandesgericht (Corte d'appello) di Monaco di Baviera due titolari di licenze della Terrapin, le imprese «Terrapin-Vertrieb Bischoff» ed «Engelbert Regnauer KG». A queste veniva vietato, con sentenze 11 luglio 1968 e, rispettivamente, 27 novembre 1969 dell'Oberlandesgericht di Monaco, di usare il termine «Terrapin» per contrassegnare taluni elementi destinati alla costruzione di edifici prefabbricati, nonché di distribuire merci recanti tale contrassegno.

Nel 1968, la Terranova adiva il Landgericht di Monaco per ottenere che alla Terrapin venisse inibito l'uso del termine Terrapin.

A sua volta, la Terrapin chiedeva al Landgericht di Colonia che venisse ingiunto alla Terranova di cessare di contestare alla Terrapin l'uso della sua ragione sociale e del marchio corrispondente, per case prefabbricate. Questa domanda veniva dichiarata irricevibile, per incompetenza territoriale del giudice adito.

La Terrapin interponeva appello dinanzi all'Oberlandesgericht di Colonia, il quale, con sentenza 19 settembre 1969, respingeva l'eccezione d'incompetenza territoriale e rinviava la causa al Landgericht. Relativamente al merito, l'Oberlandesgericht considerava non esservi affinità tra le categorie di merci prodotte e poste in commercio dalle parti, né grave rischio di confusione tra i marchi. Il procedimento in corso a Colonia veniva sospeso, in attesa della definizione della lite pendente a Monaco.

In seguito ad una lunga istruttoria, con sentenza 27 novembre 1972, il Landgericht di Monaco respingeva la domanda della Terranova, affermando che non esisteva alcun rischio di confusione fra i marchi Terranova e Terrapin.

Avendo la Terranova interposto appello, l'Oberlandesgericht di Monaco, con sentenza 27 settembre 1973, riformava il provvedimento del Landgericht ed inibiva alla Terrapin l'uso della denominazione «Terrapin», come marchio o come ragione sociale, nel territorio della Repubblica federale di Germania, condannandola al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Terranova, o che questa avrebbe potuto subire.

Contro la sentenza dell'Oberlandesgericht di Monaco la Terrapin ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof. Con ordinanza 31 ottobre 1975, questo ha deciso, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia si sia pronunziata sulla seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci (artt. 30, 36 del trattato CEE) il fatto che un'impresa avente sede in uno Stato membro (A) si opponga, in forza dei diritti ivi spettantile quanto alla ditta e al marchio, all'importazione di merci analoghe, prodotte da un'impresa avente sede in un altro Stato membro (B), nel caso in cui queste ultime rechino legittimamente nello Stato B una denominazione che possa dar luogo a confusione con la ditta ed il marchio la cui tutela è garantita nello Stato A all'impresa che ha sede nel territorio di questo Stato, posto che fra le due imprese non esistono rapporti di alcun genere, che i diritti ad esse spettanti nell'ordinamento interno in materia di con-

trassegni sono sorti in modo autonomo e reciprocamente indipendente (inesistenza di origine comune), e che attualmente non vi è fra le due imprese, né sul piano economico, né su quello giuridico, alcun altro vincolo di subordinazione.»

Il Bundesgerichtshof ritiene che l'Oberlandesgericht di Monaco non sia incorso in errore ammettendo la possibilità di confusione e l'analogia fra i prodotti in questione. Secondo il diritto tedesco, la sentenza del giudice d'appello dovrebbe essere confermata; la Terranova potrebbe quindi, attraverso l'esercizio dei suoi diritti al marchio e alla ditta, impedire che determinate merci, legittimamente contrassegnate, in un atro Stato membro, col marchio «Terrapin», vengano importate nella Repubblica federale di Germania.

Sussisterebbero tuttavia dei dubbi in materia di diritto comunitario: l'interpretazione degli artt. 30 e 36 del trattato CEE, qualora si tratti di applicarli a marchi che non abbiano la stessa origine, è per il momento oscura e incerta; la Corte di giustizia, infatti, non ha ancora risolto tale problema.

L'ordinanza del Bundesgerichtshof è pervenuta in cancelleria il 5 dicembre 1975.

In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte il governo del Regno del Belgio, il 9 febbraio 1976; la Commissione delle Comunità europee, il 12 febbraio; la Terranova, il 16 febbraio; il governo del Regno dei Paesi Bassi, il 18 febbraio; il governo del Regno di Danimarca, il 19 febbraio; il governo della Repubblica francese, il 20 febbraio; la Terrapin e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, il 23 febbraio; il governo della Repubblica federale di Germania, il 27 febbraio; il governo della Repubblica d'Irlanda il 3 marzo 1976.

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

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

La *Terrapin* (ricorrente in cassazione), dopo aver ricordato le principali caretteristiche che contraddistinguono le due parti nella causa principale sul piano commerciale, i vari procedimenti cui hanno già dato luogo le divergenze fra loro esistenti, l'eccezione di decadenza per «volgarizzazione», che, a suo avviso, potrebbe essere opposta alla Terranova, nonché gli abusi del diritto al marchio di cui questa si sarebbe resa responsabile, sottolinea che, se la Corte di giustizia risolvesse in senso affermativo la questione sottopostale, verrebbe confermato che essa Terrapin non ha il diritto d'importare e di vendere in Germania case prefabbricate, né sotto il marchio «Terrapin», né sotto la propria ditta «Terrapin (Overseas) Ltd.». Le verrebbe cioè imposto un divieto assoluto d'importazione.

Ora, le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione sono, in linea di principio, vietate negli scambi fra gli Stati membri dall'art. 30 del trattato CEE. Secondo la giurisprudenza della Corte, anche l'esercizio del diritto, attribuito dalle norme nazionali, di vietare la distribuzione di determinati prodotti è in contrasto con le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune; esso costituirebbe una misura d'effetto equivalente, ai sensi dell'art. 30.

In deroga al divieto di applicare misure d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, l'art. 36 ammette solo le restrizioni all'importazione «giustificate» da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale. In proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, sebbene gli artt. 36 e 222 non influiscano sull'esistenza dei diritti di proprietà industriale e commerciale, l'esercizio di tali diritti può essere colpito dai divieti sanciti dal trattato. Nella fattispecie, ad esempio, è garantita l'esistenza dei diritti della Terranova alla ditta o al marchio «Terranova», ma l'impresa non può richiamarsi

all'art. 36 per esercitare i diritti stessi in modo non conforme ad una disposizione o ad uno dei principi fondamentali del trattato.
Poiché uno di questi principi fondamentali è quello secondo cui le merci che si trovano in libera pratica in uno Stato membro possono essere liberamente vendute in tutti gli Stati membri, l'art. 36 — che stabilisce un'eccezione in proposito — va intepretato restrittivamente. Il regime eccezionale da esso istituito vale soltanto nella misura necessaria per tutelare i diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale.

Di conseguenza, l'uso di un marchio è giustificato qualora serva a proteggere il legittimo titolare da contraffazioni da parte di persone sprovviste di qualsiasi titolo giuridico. Scopo del marchio è perciò, da un lato, d'impedire l'uso dello stesso da parte di persone o imprese che non ne abbiano il diritto, per evitare ogni possibile confusione circa la provenienza della merce; dall'altro, di garantire che il legittimo titolare miri unicamente ad escludere errori nella provenienza della merce, senza valersi dei suoi diritti per raggiungere obiettivi estranei alla vera finalità del diritto al marchio o alla ditta. L'art. 36, seconda frase, cita due esempi di restrizioni all'importazione da ritenersi ingiustificate, in quanto non intese a realizzare lo scopo specifico del diritto di proprietà industriale: le discriminazioni arbitrarie e le restrizioni dissimulate al commercio fra gli Stati membri.

In proposito, va osservato che, nella fattispecie, non vi è alcun serio rischio di confusione fra la ditta e il marchio Terranova, da una parte, ed il marchio Terrapin e la ragione sociale «Terrapin (Overseas) Ltd.», dall'altra. Il divieto d'importazione che colpisca i prodotti Terrapin non potrebbe quindi servire a tutelare l'oggetto specifico di un diritto al marchio, ai sensi dell'art. 36.

La Terranova non agisce, d'altra parte, contro la «Vereinigte Steinwerke», di Essen-Kupferdreh, che effettivamente si serve di un segno distintivo identico per prodotti identici, compromettendo in tal modo l'oggetto specifico della proprietà industriale, mentre fa valere il rischio di confusione nella presente fattispecie, in cui si tratta dell'uso di una denominazione per nulla simile, per un prodotto del tutto diverso.

Nella Repubblica federale di Germania oltre 100 imprese o persone usano la denominazione Terra, nel settore dell'edilizia, come ditta o marchio; ora, l'agire contro un soggetto appartenente ad un altro Stato membro per uso di una ditta o di un marchio implicanti anch'essi l'elemento Terra costituisce una discriminazione arbitraria. In realtà, la Terranova non mira affatto ad impedire che si crei confusione tra l'origine dei propri prodotti e quella dei prodotti della Terrapin, bensì ad aumentare le proprie vendite, assicurandosi la rappresentanza generale della Terrapin: questo scopo non è certamente compreso nell'oggetto specifico del diritto al marchio. Il fatto che la Terranova non teme possibilità di confusione, in commercio, quanto alla provenienza delle case prefabbricate della Terrapin, è provato dalla circostanza ch'essa sarebbe disposta ad ammettere l'uso del marchio in questione da parte della Terrapin, qualora ottenesse da questa la rappresentanza generale per la Germania ovvero una licenza. Alla Terranova può quindi essere imputata una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri.

La formulazione delle questioni sottoposte alla Corte dal Bundesgerichtshof non è idonea a consentire un'esatta valutazione della controversia Terranova/Terrapin dal punto di vista del diritto comunitario. Per stabilire se determinate restrizioni all'importazione siano compatibili con l'art. 36, è irrilevante la questione del se in forza del diritto interno esista analogia fra le merci e rischio di confusione fra denominazioni diverse. Ciò che importa è unicamente accertare se, per il diritto comunitario, dette restrizioni all'importazione siano giustificate, cioè neces-

sarie, ovvero nella fattispecie si realizzi una delle ipotesi contemplate dall'art. 36, seconda frase.

Spetta alla Corte di giustizia elaborare i principi secondo cui va risolta la questione delle condizioni alle quali, ai sensi dell'art. 36 del trattato CEE, restrizioni all'importazione fondate su diritti di proprietà industriale attribuiti dall'ordinamento interno, possano o meno essere giustificate nell'ordinamento comunitario. Il Bundesgerichtshof non ha tenuto conto del fatto che l'art. 36, norma di diritto comunitario, ha efficacia concorrente con quella della disciplina tedesca in tema di marchi; in particolare, esso avrebbe dovuto porre in evidenza i seguenti punti di diritto comunitario:

È incompatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci

- il fatto che il titolare di un marchio, il quale permette, nel proprio paese, l'uso di un marchio identico per un prodotto identico, si opponga all'importazione, da un altro Stato membro, di prodotti non identici, sotto un marchio o una ditta aventi un solo elemento in comune col proprio marchio o con la propria ditta;
- il fatto che il titolare di un marchio, il quale permette, nel proprio paese, l'uso di più marchi e ditte comprendenti una espressione identica a quella che figura nel proprio marchio o nella propria ragione sociale, e comunemente usata come contrassegno nel settore in questione, si opponga all'uso di un marchio o di una ditta comprendenti la stessa espressione da parte di un'impresa di un altro Stato membro, posto che i prodotti considerati non sono identici, ma tutt'al più appartengono ad una categoria merceologica
- il fatto che il titolare di un marchio, nelle circostanze sopra descritte, insista per ottenere la realizzazione della sua pretesa, nel caso in cui risulti che egli sarebbe disposto ad accettare l'asserito rischio di confusione, qualora, come contropartita della rinuncia alle sue obiezioni, ottenesse la partecipazione, nel proprio paese, all'attività commerciale dell'impresa straniera.

Nell'ordinanza di rinvio vengono prospettate due soluzioni alternative, caratteristiche di due opposte concezioni estreme. Fra le due esistono, tuttavia, soluzioni intermedie.

Il Bundesgerichtshof sembra ritenere che l'importazione da uno Stato membro B debba essere vietata, qualora, secondo il giudice nazionale, le merci da importare siano, per il diritto interno, analoghe a quelle contrassegnate con un marchio simile, registrato nello Stato membro A, e le denominazioni diano adito a possibilità di confusione. L'applicazione dei principi di diritto comunitario sarebbe necessaria soltanto qualora si tratti di importazioni parallele nel senso più ampio della parola, ovvero di merci contrassegnate con un marchio identico avente la stessa origine.

Secondo l'altra tesi estrema, colui che è titolare di un marchio nello Stato membro A potrebbe vietare l'importazione delle merci contrassegnate, nello Stato membro B, con un marchio identico soltanto qualora l'apposizione di tale marchio nello Stato B sia illecita. Questa tesi evita il pericolo che la libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità possa essere gravemente ostacolata a causa di una interpretazione troppo estensiva, da parte dei giudici nazionali, delle nozioni di «analogia delle merci» e «rischio di confusione».

Nella presente causa, alla Corte di giustizia viene sottoposto, per la prima volta, il problema derivante dalla coesistenza di marchi non aventi origine comune, tutelati da Stati membri diversi e che, secondo il giudice nazionale, danno adito a possibilità di confusione.

Nella situazione giuridica attuale, spetta ai giudici nazionali il definire la questione della confondibilità. La soluzione non potrà tuttavia ricavarsi dal solo di-

ritto interno, ma dovrà invece tener conto anche dell'art. 36 del trattato CEE. Sotto questo profilo, la nozione di «rischio di confusione» costituisce già una nozione propria del diritto comunitario, tale da poter essere definita dalla Corte di giustizia, nell'ambito dell'art. 177 del trattato.

Esistono altri modi per garantire che, qualora esistano rischi di confusione fra denominazioni e segni distintivi tutelati da Stati membri diversi, e non aventi origine comune, la soluzione possa essere trovata rispettando i principi del diritto comunitario.

Nel caso in esame, ad esempio, secondo la giurisprudenza del Reichsgericht potrebbe escludersi qualsiasi rischio di confusione; anche ammettendone l'esistenza, comunque, tale rischio dovrebbe essere accettato, in forza del principio fondamentale del libero esercizio delle attività economiche nell'intero mercato comune.

Considerate le interpretazioni assai divergenti che, nell'ambito della Comunità, vengono date alla nozione di «rischio di confusione» in materia di diritti al marchio, diventa urgente l'armonizzazione degli orientamenti giurisprudenziali nazionali in questo campo.

Una soluzione basata sull'analogia potrebbe essere tratta dal principio inglese dell'«honest concurrent use», secondo cui non può essere vietato l'uso di marchi identici o molto simili, da tempo utilizzati dai rispettivi titolari in zone fra loro vicine, e per i quali il rischio di confusione, originariamente inesistente, è sorto solo in un secondo momento, quando i marchi sono entrati reciprocamente in concorrenza. Uno spunto per la soluzione del problema può essere offerto anche dalla legge 30 giugno 1959, relativa all'annessione della Saar alla Repubblica federale di Germania, legge che prevedeva, per il caso di conflitti fra i marchi, l'aggiunta di ulteriori elementi distintivi; nell'ambito comunitario, potrebbero essere adottate opportune disposizioni in conformità agli artt. 100-102 o all'art. 235.

La Corte di giustizia dovrebbe stabilire i principi secondo cui, in conformità al trattato CEE, le questioni sorte nella causa principale vanno risolte dal giudice nazionale. Essa dovrebbe fra l'altro indicare al Bundesgerichtshof che:

- in caso di conflitto fra ditte non aventi la stessa origine, tutelate da Stati membri diversi, il divieto di usare una certa ditta, imposto in ragione di un eventuale rischio residuo di confusione, è in contrasto col principio vigente nell'ordinamento comunitario, secondo cui qualsiasi persona o impresa ha il diritto di esercitare liberamente la propria attività economica nell'intero ambito del mercato comune, purché l'uso della ditta considerata non sia illecito per motivi di concorrenza sleale;
- nell'esaminare la questione relativa al rischio di confusione tra diversi marchi o denominazioni in conflitto, va tenuto conto, oltre che del diritto interno (ad esempio, problema dell'analogia fra le merci e confondibilità), anche della disciplina comunitaria, contenuta nell'art. 36 del trattato (ad esempio, nozioni di discriminazione arbitraria, di restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri, e di pregiudizio per l'oggetto specifico del diritto di proprietà in questione);
- qualora, nell'esame dei precedenti punti, il giudice adito non giunga alla conclusione che la restrizione imposta all'importazione dallo Stato membro B è ingiustificata e perciò contrastante con l'art. 36, si dovrà valutare se, da parte dello stesso giudice, non debbano essere fissati ulteriori elementi distintivi (ed eventualmente quali), la cui aggiunta escluda, secondo i principi di diritto comunitario, qualsiasi rischio di confusione fra le due denominazioni.

La *Terranova* (resistente in cassazione) osserva che la Corte di giustizia si trova per la prima volta di fronte alla questione fondamentale del se le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci impongano il rifiuto della tutela,

in linea di principio garantita dall'art. 36 del trattato, dei diritti al marchio o alla ditta esistenti sul piano nazionale, anche nei numerosi casi in cui imprese di altri Stati membri, giuridicamente ed economicamente indipendenti, mettano in commercio i loro prodotti, sotto una denominazione, non avente la stessa origine, che dia adito a possibilità di confusione con il marchio o la ditta tutelati dall'ordinamento interno nei confronti di un determinato soggetto, nella zona di competenza di questo. Questo tipo di conflitto richiede una valutazione diversa da quella data dalla Corte di giustizia nelle controversie finora definite in materia. La motivazione dell'ordinanza di rinvio fa presumere che il Bundesgerichtshof abbia colto l'occasione offertagli dalla causa principale per consentire alla Corte di precisare la propria giurisprudenza nel senso che, almeno nell'ambito delimitato dai termini della questione pregiudiziale, le norme comunitarie non influiscono sull'esistenza dei diritti alla tutela garantiti dall'ordinamento interno. Una precisazione in tal senso sarebbe urgente e indispensabile, date le critiche suscitate da talune pronunzie della Corte.

La questione formulata dal Bundesgerichtshof delimita in modo inequivoco l'oggetto della domanda pregiudiziale e, di conseguenza, i problemi giuridici che la Corte di giustizia deve risolvere.

Così, nell'ipotizzare il caso di un'impresa avente sede in uno Stato membro A, la quale «si opponga» ad una data importazione, l'ordinanza di rinvio prende in considerazione non tanto il comportamento del titolare del marchio, quanto il divieto, opposto dalle autorità nazionali all'impresa avente sede nello Stato membro B, d'importare nello Stato membro A prodotti analoghi, sotto un marchio che possa dar luogo a confusione. Solo questo fatto costituirebbe una «misura d'effetto equivalente» ai sensi dell'art. 30 del trattato CEE.

Inoltre, il Bundesgerichtshof suppone che l'impresa avente sede nello Stato membro A si opponga all'importazione in forza dei diritti ivi spettantile quanto alla ditta e al marchio, mentre, per l'impresa avente sede nello Stato B, esso si limita a fare l'ipotesi che le merci da questa prodotte vi siano state legittimamente contrassegnate con un marchio.

La Corte di giustizia è vincolata dagli accertamenti del giudice a quo quanto agli elementi di fatto, accertamenti fra i quali vanno annoverati l'analogia dei prodotti posti in commercio dalle due imprese e la confondibilità fra i segni distintivi da esse usati.

La Corte non può neppure pronunciarsi sul se, ed eventualmente in qual modo, il far valere diritti al marchio o alla ditta, garantiti dall'ordinamento interno possa, in ragione della tutela loro offerta mediante l'applicazione e l'interpretazione dei criteri di «analogia fra le merci» e «rischio di confusione» nella legislazione e nella giurisprudenza nazionali, influire sui principi di cui agli artt. 30-36 del trattato CEE. Detti criteri rientrano esclusivamente nel diritto interno; essi non hanno, manifestamente, alcun contenuto comunitario, che possa consentire alla Corte di giustizia di stabilire principi generali ai fini della loro applicazione ed interpretazione da parte dei giudici nazionali.

A differenza delle cause finora sottoposte alla Corte, la presente fattispecie offre a questa, per la prima volta, l'occasione di pronunziarsi su una «normale» violazione del diritto al marchio; si tratta, infatti, della tutela di diritti al marchio o alla ditta, garantiti in uno Stato membro, contro l'importazione e la distribuzione di prodotti analoghi immessi sul mercato in questione da un terzo, sotto una denominazione atta a creare confusione. Col proteggere il titolare del marchio contro un comportamento del genere, i giudici nazionali non fanno che realizzare lo scopo di tutela proprio del marchio; le restrizioni all'importazione che si mantengono entro questi limiti sono «giustificate», ai sensi dell'art. 36 del trattato, dalla tutela

della proprietà industriale. Le norme interne in materia di marchi e altri segni distintivi sono informate al principio della tutela contro errate convinzioni circa la provenienza delle merci, nell'interesse tanto del titolare del marchio, quanto dei consumatori. Detta tutela dev' essere garantita anche quando, in ragione dell'uso di denominazioni simili per prodotti analoghi, esistano rischi di confusione in commercio. Accertando, nella causa principale, l'analogia fra le merci e la confondibilità, i giudici nazionali non hanno esteso la tutela del marchio al di là dell'oggetto specifico della proprietà industriale. Non vi è conflitto tra il principio della libera circolazione delle merci e i diritti nazionali di proprietà industriale: la sfera d'applicazione dell'art. 30 del trattato incontra un limite nella natura, cioè nell'oggetto specifico, della proprietà industriale e, in particolare, del diritto al marchio garantito dall'ordinamento interno.

Un altro modo di affrontare il problema consiste nello stabilire, in base ad una valutazione comparativa dei contrapposti interessi tutelati dalla disciplina dei marchi, a quali condizioni il principio della libera circolazione delle merci debba prevalere sulla tutela dei marchi nazionali concessa dagli Stati membri o, inversamente, a quali condizioni i diritti al marchio e alla ditta attribuiti dalle norme interne ostino ad una piena realizzazione della libera circolazione delle merci nella Comunità.

In questo contesto va osservato che la mancanza di origine comune conferisce al diritto del titolare del marchio all'identificazione dei suoi prodotti una consistenza molto maggiore di quella che tale diritto ha nel caso in cui il titolare di un marchio unico abbia egli stesso ammesso una molteplice utilizzazione o un frazionamento di tale marchio.

La realizzazione degli obiettivi dell'art. 30 del trattato CEE, da una parte, come l'attuazione dei diritti nazionali di proprietà industriale, dall'altra, è subordinata al principio della proporzionalità e al divieto di adottare provvedimenti eccessivi rispetto allo scopo perseguito. Non si può quindi ammettere a priori che il principio della libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune debba necessariamente prevalere sugli interessi dei titolari dei marchi e dei consumatori.

Il riconoscere, anche nella presente causa, la preminenza del principio della libera circolazione delle merci priverebbe soprattutto i consumatori di qualsiasi garanzia circa la provenienza o la qualità dei prodotti. L'identificazione e la distinzione di questi diverrebbe quasi impossibile, qualora marchi che diano adito a rischi di confusione potessero venir usati, in uno stesso paese, da più imprese. L'effetto sarebbe un'alterazione del gioco della concorrenza nel mercato comune. Una giurisprudenza che favorisca la libera circolazione delle merci a spese della tutela della concorrenza non sarebbe conforme al trattato CEE; i due obiettivi hanno infatti pari valore e devono essere conciliati.

In realtà, alla Terrapin non è stato affatto vietato d'importare e di distribuire i suoi prodotti nella Repubblica federale di Germania, bensì unicamente di usare una denominazione che può dar adito a confusione. L'art. 30 del trattato mira a garantire la libera circolazione delle merci; esso non attribuisce il diritto di porre in commercio, nella Comunità, merci contrassegnate con una qualsiasi denominazione. Nella fattispecie, la coesistenza di denominazioni atte a creare confusione, in diversi Stati membri, non porta ad una limitazione della libera circolazione delle merci. Il diritto, spettante al titolare del marchio, di vietare l'uso di denominazioni confondibili per prodotti analoghi non è un diritto specifico di tutela contro i prodotti esteri; esso viene esercitato nei confronti sia dei connazionali che degli stranieri. Il fatto di obbligare colui che contravviene alla legislazione e alla giurisprudenza nazionali a contrassegnare i suoi prodotti con una denominazione la

quale ,escluda qualsiasi rischio di confusione coi prodotti indigeni non costituisce affatto un ulteriore ostacolo per la libera circolazione delle merci.

La questione relativa al se il contraffattore si serva della denominazione in modo illecito o abusivo può essere valutata unicamente alla luce delle norme dello Stato del titolare del diritto violato. Il diritto comunitario, allo stato attuale, non fornisce alcun criterio quanto al carattere illecito o abusivo dell'uso di un marchio; in attesa della creazione di un regime comunitario per i marchi, i giudici degli Stati membri dovrebbero riferirsi ai propri ordinamenti nazionali per decidere in merito. La Corte di giustizia non può pretendere di desumere unicamente dagli artt. 30-36 del trattato, dagli obiettivi di quest'ultimo o anche dai principi giuridici comuni agli Stati membri, a quali condizioni possa dirsi che esiste, per il diritto comunitario, un rischio di confusione fra denominazioni simili, sorte in Stati membri diversi.

I fatti che sono all'origine della causa principale rientrano in un settore per il quale la giurisprudenza della Corte di giustizia ha già ammesso che il richiamo alla tutela nazionale del marchio è consentito e giustificato dall'art. 36 del trattato. Una pronunzia che limitasse ulteriormente la sfera d'applicazione di questa norma susciterebbe gravi e insormontabili obiezioni.

La questione formulata dal Bundesgerichtshof andrebbe quindi risolta in senso affermativo.

Il *governo del Regno del Belgio* è del parere che l'art. 36 del trattato permetta al titolare di un marchio di opporsi all'importazione di prodotti analoghi da parte di un'impresa avente sede in un altro Stato membro, nel quale essa sia titolare di un marchio simile, purché non esista alcun legame tra le due imprese in questione, i loro diritti al marchio siano sorti indipendentemente l'uno dall'altro, e non vi sia, fra le due imprese, alcun rapporto di subordinazione, sul piano commerciale o giuridico, estraneo al settore dei marchi.

La giurisprudenza della Corte non esclude affatto la possibilità che il detentore di un marchio impedisca le importazioni effettuate da persone aventi un titolo giuridico autonomo fin dall'origine. In tal caso, non si è posti di fronte al frazionamento di un mercato unico mediante interventi di natura privata o pubblica, poiché il diritto al marchio non viene usato per distruggere una preesistente unità.

La funzione essenziale del marchio è quella di attestare che i prodotti con esso contrassegnati provengono dall'impresa del titolare del marchio. A parte talune eccezioni, non è compatibile con questo oggetto specifico il fatto che più di una persona abbia il diritto di usare lo stesso marchio nello stesso ambito territoriale; il diritto al marchio è un diritto esclusivo.

A questa regola sono state apportate talune eccezioni sia dal diritto comunitario, sia dal diritto internazionale dei marchi. Ciò vale per il frazionamento del diritto al marchio mediante cessione o licenza. Anche la Corte di giustizia ha ammesso che, qualora non vi sia concertazione, merci prodotte da imprese titolari di marchi fra le quali non esista alcun rapporto giuridico, finanziario, tecnico o economico, possano essere vendute nello stesso ambito territoriale, nel caso di origine comune dei marchi; questo principio non può, tuttavia, essere esteso all'ipotesi di marchi autonomi fin dall'origine. Un'altra eccezione risulta dall'art. 5, C 3 della convenzione di unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; questa norma limita rigorosamente le condizioni relative alla coesistenza di marchi identici sullo stesso mercato.

La concorrenza presuppone che il consumatore possa scegliere, con cognizione di causa, fra i vari prodotti offerti sul mercato; donde la necessità di «strumenti d'identificazione» delle merci o dei servizi

offerti in concorrenza sul mercato stesso, i quali permettano al pubblico di riconoscere i prodotti e di attribuirne i pregi o i difetti all'impresa da cui essi provengono. Affinché il marchio possa svolgere la sua funzione fra tali strumenti d'indentificazione, è essenziale che la legge garantisca al pubblico il fatto che solo i prodotti del titolare di un dato marchio vengono posti in vendita sotto tale marchio. Qualora perdesse il carattere della unicità, il segno distintivo non potrebbe più assolvere la sua funzione propria, quella di identificare il prodotto, ed in tal modo si altererebbe la concorrenza fra gli imprenditori e si creerebbe confusione nel pubblico. L'estendere l'attuale giurisprudenza della Corte di giustizia ai marchi non aventi origine comune implicherebbe non solo una violazione delle prerogative che il diritto interno garantisce al titolare d'un marchio, ma anche una grave perturbazione nel funzionamento del mercato.

Esigenze di certezza del diritto, di tutela del pubblico e di equità rendono necessario il riconoscere che il titolare di un marchio ha il diritto di agire contro i contraffattori.

Il *governo del Regno di Danimarca* sostiene che, per valutare la legittimità di un divieto d'importazione basato sul diritto al marchio, si deve fare essenzialmente riferimento alla funzione fondamentale del marchio, che è quella di distinguere, sul mercato, le merci di vari produttori. La tutela che gli ordinamenti nazionali garantiscono al marchio interessa tanto il consumatore quanto il produttore; essa risponde ad interessi non solo industriali e commerciali, ma anche di carattere generale. Dato lo specifico contenuto del diritto al marchio, l'art. 36 del trattato CEE deve necessariamente permettere ch'esso sia fatto valere per opporsi ad importazioni da un altro Stato membro, qualora il rispetto della funzione di distinzione propria del marchio richieda che l'importazione venga vietata. Il privare il singolo titolare del marchio del diritto di opporsi all'importazione delle merci prodotte da un'impresa con la quale esso non ha alcun rapporto giuridico o economico, e legittimamente contrassegnate, in un altro Stato membro, con un marchio identico o tale da dare adito a possibilità di confusione, implicherebbe una gravissima menomazione della suddetta funzione, cioè della stessa ragion d'essere del diritto al marchio.

Come la funzione fondamentale del marchio è quella di distinguere le merci di vari produttori sul mercato, scopo della ditta è quello di rendere possibile per i consumatori l'individuazione delle varie imprese; la stessa ragione che giustifica la tutela del marchio è alla base della tutela che gli ordinamenti nazionali garantiscono alla ditta.

La questione formulata dal Bundesgerichtshof andrebbe quindi risolta in senso affermativo.

Il *governo della Repubblica federale di Germania* osserva che la questione della confondibilità non costituisce oggetto della domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte. D'altra parte, la questione del se gli artt. 30 e 36 del trattato CEE vadano interpretati, nel contesto generale del trattato, nel senso che l'impresa avente sede nello Stato membro A possa, nelle circostanze ipotizzate nel provvedimento di rinvio, vietare l'importazione dei prodotti di marca da parte di un'impresa avente sede nello Stato membro B, andrebbe risolta affermativamente.

Nella fattispecie non si ha una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, ai sensi dell'art. 30 del trattato CEE. Con riferimento alla direttiva della Commissione n. 70/50, del 22. 12. 1969 (GU 1970, n. L 13, pag. 29), fondata sull'art. 33, n. 7, del trattato, si deve constatare che le facoltà, di cui dispone il titolare di diritti al marchio per quanto riguarda i prodotti importati, non costituiscono, per loro stessa natura, «misure diverse da quelle applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati» ai sensi dell'art. 2 della direttiva, né «misure relative alla commer-

cializzazione dei prodotti ... i cui effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci eccedono il contesto degli effetti propri di una regolamentazione commerciale» ai sensi dell'art. 3. Questi effetti non sono «sproporzionati rispetto al risultato voluto» e l'obiettivo di differenziazione o individuazione proprio del marchio (o della ditta) non può «essere raggiunto con un altro mezzo che intralci in minor misura gli scambi».

In ogni caso, il diritto dell'impresa avente sede nello Stato membro A di opporsi, nelle circostanze precisate nella questione pregiudiziale, all'importazione di prodotti di marca dell'impresa B — anche ammesso che possa applicarsi l'art. 30 — sarebbe comunque giustificato, ai sensi dell'art. 36, da motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale.

Il principio della libera circolazione delle merci, cui è informato il divieto, contenuto nell'art. 30, di misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, è certamente uno dei principi fondamentali del trattato; le facoltà che l'ordinamento nazionale degli Stati membri attribuisce ai titolari di diritti di proprietà industriale, sono tuttavia compatibili con questo principio, qualora siano necessarie per l'«esistenza» di tali diritti e ne costituiscano l'«oggetto specifico». Nella fattispecie, la prerogativa attribuita all'impresa avente sede nello Stato membro A deriva dalla funzione fondamentale del diritto alla ditta (individuazione dell'impresa) e del diritto al marchio (individuazione dei prodotti). Al rispetto di questa funzione fondamentale osta la contemporanea esistenza di marchi atti a creare confusione nell'ambito territoriale in cui si applica il diritto al segno distintivo, per quanto riguarda sia le merci prodotte, contrassegnate col marchio e poste in circolazione all'interno, sia i prodotti recanti un marchio simile, importati dall'estero. D'altra parte, la disciplina nazionale relativa alla tutela dei segni distintivi costituisce uno degli strumenti più idonei a garantire una effettiva e leale concorrenza, ed a contribuire alla creazione di un mercato unico in cui sia assicurata la libertà degli scambi.

La facoltà d'impedire l'importazione di prodotti contrassegnati in modo identico è necessaria all'«esistenza» del diritto al segno distintivo tutelato dall'ordinamento interno, in quanto garantisce la parità di trattamento dei prodotti nazionali e dei prodotti importati.

Né la suddetta facoltà supera i limiti degli effetti propri di tale diritto: tenuto conto del numero dei casi d'applicazione e del loro significato quanto alla funzionalità della disciplina relativa alla tutela dei segni distintivi, dal punto di vista del titolare del diritto al segno distintivo, come da quello dei consumatori, con riguardo alla durata della tutela stessa e all'ordinato sviluppo economico della Comunità, essa non è in contrasto col principio di proporzionalità. D'altronde, essa ha altresì carattere necessario, poiché lo stesso obiettivo non può essere raggiunto con altri mezzi che costituiscano un ostacolo meno rilevante per gli scambi.

La facoltà di cui trattasi è quindi inerente all'esistenza ed all'oggetto specifico del diritto al segno distintivo, ed è perciò giustificata, ai sensi dell'art. 36, prima frase, del trattato, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale. Essa non costituisce neppure un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, ai sensi dell'art. 36, seconda frase.

Da uno studio di diritto comparato risulta che, qualora si tratti del territorio economico unitario di uno Stato, il principio dell'unità del mercato non porta necessariamente ad escludere o ad affievolire le prerogative dei titolari di diritti ad un segno distintivo avente efficacia limitata ad un certo ambito regionale; a maggior ragione, esso non potrebbe avere come conseguenza necessaria l'affievolimento dei diritti aventi una sfera di applicazione limitata dal punto di vista territo-

riale, in una Comunità che non ha ancora raggiunto lo stadio di uno Stato unitario. L'esempio della disciplina dei marchi vigente nel Benelux mostra che neppure l'attuazione di un regime unico da applicare per questo settore in più Stati facenti parte di un'unione economica va di pari passo con una limitazione dei diritti esistenti sul piano nazionale.

Nella prospettiva della futura creazione di un unico diritto europeo in materia di marchi, il graduale processo di unificazione, basato sull'iniziativa delle imprese interessate, dovrebbe essere preferito ad un provvedimento radicale che incida sull'esistenza dei diritti al marchio tutelati dagli ordinamenti interni.

Nella sua pronunzia, la Corte di giustizia dovrebbe attenersi agli accertamenti di fatto del Bundesgerichtshof ed ai problemi giuridici da questo sollevati, che potrebbero essere risolti nel seguente modo:

«Le norme relative alla libera circolazione delle merci (artt. 30, 36 del trattato CEE) vanno interpretate nel senso che una impresa avente sede in uno Stato membro A può opporsi, in forza dei diritti ivi spettantile quanto alla ditta e al marchio, all'importazione di merci analoghe, prodotte da un'impresa avente sede in uno Stato membro B, nel caso in cui queste ultime rechino legittimamente nello Stato B una denominazione per la quale l'impresa avente sede nello Stato B è certamente titolare di diritti, ma che può dare adito a confusione, nello Stato membro A, con il marchio o la ditta dell'impresa avente sede in questo Stato, posto che fra le due imprese non esistono rapporti di alcun genere e che i diritti ad esse spettanti nell'ordinamento interno in materia di contrassegni sono sorti in modo autonomo e reciprocamente indipendente».

Il *governo della Repubblica francese* mette in rilievo che il presente procedimento differisce da quelli precedenti su due punti sostanziali: i marchi, come ha definitivamente accertato il giudice del merito, non sono identici, ma solo atti a creare confusione e, soprattutto, sono assolutamente indipendenti, fin dall'origine. La sentenza della Corte di giustizia potrebbe avere ripercussioni sulla sussistenza dei vari sistemi nazionali di tutela dei marchi e costituire quindi un'anticipazione del concetto di marchio europeo. Col problema del conflitto fra due norme giuridiche, quella relativa alla tutela del marchio e quella che riguarda la libera circolazione delle merci, viene posta in realtà in discussione la funzione economica del marchio.

Quanto al contenuto del diritto al marchio, il problema, sul piano giuridico, è quello di stabilire se tale diritto implichi la facoltà di opporsi a qualsiasi uso del marchio nell'ambito territoriale considerato e, in particolare, alla distribuzione del prodotto contrassegnato col marchio, ovvero si limiti al diritto di vietare l'apposizione di questo nello stesso ambito territoriale. La Corte di giustizia ha già ammesso che l'uso del diritto al marchio non costituisce necessariamente una restrizione dissimulata della libera circolazione delle merci; questa interpretazione dovrebbe essere confermata, pur essendo necessario eliminare un dubbio quanto al se il relativo titolo debba esistere nel paese in cui il marchio è stato apposto, ovvero nel paese in cui il prodotto contrassegnato dal marchio è stato messo in commercio. La prima alternativa non può essere accolta: il fatto di escludere dalla nozione di contraffazione l'importazione di una merce sulla quale all'estero sia stato apposto un dato marchio — legittimamente, ma senza il consenso di colui che è titolare del marchio nel paese importatore — equivarrebbe ad amputare gravemente la tutela spettante al titolare del marchio. Il principio della libera circolazione delle merci si applica certamente a prodotti autentici, contrassegnati con marchi autentici; se si andasse oltre, tuttavia, sarebbero resi vani i sistemi nazionali di tutela dei marchi e verrebbe compromessa la garanzia dei diritti da essi attribuiti.

Il marchio ha in primo luogo la funzione di consentire l'identificazione delle merci o dei servizi di un'impresa, il loro collegamento ad un soggetto che esercita attività di produzione o di commercio, e la loro distinzione da quelli dei concorrenti. Questa funzione si esplica nell'interesse tanto del titolare, quanto del consumatore; la coesistenza, su un dato mercato, di prodotti dello stesso genere, contrassegnati con marchi identici o simili, potrebbe quindi compromettere la funzione che il marchio svolge sul piano della concorrenza e su quello della tutela del consumatore.

L'interesse all'unità del mercato comune potrebbe prevalere, e la coesistenza dei marchi potrebbe essere ammessa, qualora il titolare sia un unico soggetto, ovvero qualora esista, fra i vari titolari, un rapporto economico tale da permettere un effettivo controllo delle caratteristiche del prodotto. In mancanza di un rapporto del genere, la libera circolazione delle merci può danneggiare gli industriali ed i commercianti che si servono del marchio come mezzo di penetrazione sui mercati, come pure confondere i consumatori.

Con l'ammettere che la legittima apposizione di un marchio in un paese della Comunità escluda la possibilità di agire per contraffazione negli altri, si svuoterebbe praticamente di contenuto la disciplina dei marchi. Un sistema del genere costituirebbe infatti un incitamento alla frode, sia nell'ambito del mercato comune, sia al di fuori della Comunità; se il marchio non conferisse più una tutela soddisfacente, l'istituto verrebbe gradualmente abbandonato e si tornerebbe alla semplice tutela mediante l'azione per concorrenza sleale, il che rappresenterebbe un regresso sul piano giuridico e una minore sicurezza sul piano commerciale. Questo peggioramento della situazione nuocerebbe senz'altro ai lavori per un marchio europeo, ovvero implicherebbe il rischio che i lavori stessi si orientino in una direzione generalmente non ritenuta auspicabile.

Gli artt. 30 e 36 non possono quindi essere interpretati nel senso ch'essi privino un'impresa avente sede in uno Stato membro A della facoltà di opporsi, in forza di un diritto al marchio o alla ditta, all'importazione di prodotti analoghi da un paese B, in questo legittimamente contrassegnati con un marchio che possa dare adito a confusione con la propria ditta e il proprio marchio, tutelati nel paese A, posto che non esiste alcun rapporto fra le due imprese, dal momento che i diritti in conflitto sono sorti separatamente ed in modo reciprocamente indipendente.

Il *governo della Repubblica d'Irlanda* ritiene che la questione sottoposta alla Corte di giustizia dovrebbe essere risolta come segue:

«Non è in contrasto con le norme relative alla libera circolazione delle merci (artt. 30-36 del trattato CEE) il fatto che un'impresa avente sede in uno Stato membro A si opponga, in forza dei diritti ivi spettantile quanto alla ditta e al marchio, all'importazione di merci analoghe, prodotte da una impresa avente sede in uno Stato membro B, nel caso in cui queste ultime rechino legittimamente una denominazione che possa dar luogo a confusione con la ditta ed il marchio la cui tutela è garantita nello Stato A all'impresa che ha sede nel territorio di questo Stato, posto che tra le due imprese non esistono rapporti di alcun genere, che i diritti ad esse spettanti nell'ordinamento interno in materia di contrassegni sono sorti in modo autonomo e reciprocamente indipendente (inesistenza di origine comune), e che attualmente non vi è fra le due imprese, né sul piano economico, né su quello giuridico, alcun altro vincolo di subordinazione».

La disciplina degli Stati membri in materia di diritti di proprietà industriale e commerciale ha lo scopo non solo di creare diritti al marchio, ma anche di tutelare il pubblico. Questa tutela si realizza mediante l'attribuzione di diritti esclusivi ai titolari di marchi e mediante il divieto

di usare marchi atti a trarre in inganno o dar adito a confusione. Essa ha utili effetti per l'intera Comunità e, nell'interpretare le disposizioni del trattato relative alla proprietà industriale e commerciale, si dovrebbe supporre che erano proprio questi i risultati voluti dai firmatari del trattato.

L'esercizio dei diritti spettanti al titolare del marchio non limita in alcun modo la libera circolazione delle merci per le quali viene usato un marchio. Nella fattispecie, il fatto che la Terranova si valga dei suddetti diritti non impedisce alla Terrapin d'importare case prefabbricate nella Repubblica federale di Germania, ma soltanto di usare la denominazione «Terrapin» per questi prodotti.

Dai fatti che hanno dato origine alla controversia non risulta alcuna violazione dei diritti sanciti dal trattato, né alcun atto incompatibile con gli obiettivi da questo perseguiti. Per contro, sarebbe in contrasto con tali obiettivi una soluzione della questione pregiudiziale che limitasse la facoltà della Terranova di esercitare i diritti spettantile. Una limitazione del genere non sarebbe, del resto, giustificata dalle sentenze già emesse dalla Corte di giustizia in tema di libera circolazione delle merci e di proprietà industriale e commerciale.

La soluzione della questione in senso negativo potrebbe derivare unicamente da una interpretazione del trattato contrastante con la volontà degli autori di questo.

Il *governo del Regno dei Paesi Bassi* ritiene anch'esso che la pronunzia della Corte di giustizia potrebbe avere importanza decisiva quanto al sussistere della disciplina dei marchi, dal punto di vista della sua importante funzione sociale a vantaggio sia del produttore, sia del consumatore.

L'essenza del diritto esclusivo ad un marchio consiste, secondo la giurisprudenza della Corte, nel fatto che il marchio indica l'origine del prodotto, ponendo il titolare in grado di proteggere contro terzi la posizione economica da lui raggiunta grazie ai suoi sforzi finanziari, tecnici e commerciali, ed offrendo al consumatore la possibilità di riconoscere il prodotto alle cui caratteristiche egli attribuisce importanza. Nelle circostanze del caso in esame, l'esercizio del diritto al marchio è quindi giustificato dalla tutela dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e, secondo l'interpretazione data dalla Corte di giustizia all'art. 36, ad esso non ostano le norme relative alla libera circolazione delle merci.

La preferenza assoluta per il principio dell'unità del mercato implicherebbe una inammissibile menomazione degli interessi dei titolari di marchi e dei consumatori, il che non significherebbe realizzare in modo sensato la libera circolazione delle merci e l'unità del mercato. Al contrario, l'assumere un atteggiamento del genere porterebbe probabilmente ad alterare la concorrenza e a trarre in inganno il pubblico.

L'esercizio dei diritti al marchio può senza dubbio porre un certo freno alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato comune. Il rimedio potrebbe trovarsi soltanto in una disciplina comunitaria dei marchi, benché questa non possa offrire una soluzione soddisfacente sotto tutti gli aspetti.

Quanto all'esercizio delle facoltà di cui dispone il titolare di una ditta, va constatato che la libera circolazione, in un dato ambito territoriale, di prodotti recanti una denominazione atta a creare confusione con la ditta cui, nella stessa zona, ha diritto un altro soggetto, può influire sulla capacità d'individuazione della ditta stessa e, di conseguenza, minacciare direttamente l'esistenza del diritto al nome. Il titolare della ditta può, ai sensi dell'art. 36, esercitare i propri diritti nel modo indicato nella questione formulata dal Bundesgerichtshof.

Secondo il *governo del Regno Unito* le disposizioni del trattato dovrebbero, in

linea di principio, essere interpretate in modo da consentire a colui che è titolare di un diritto al marchio in forza della legislazione di uno Stato membro di esercitare il proprio diritto al fine di impedire che sul mercato dello stesso Stato vengano immessi prodotti recanti un marchio identico al proprio o tanto simile da poter essere confuso con questo, anche qualora i prodotti siano stati legittimamente contrassegnati con tale marchio nel paese d'origine.

Lo scopo dei diritti al marchio è quello di distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di un'altra, non già di determinare un frazionamento del mercato. Il marchio è utile tanto all'imprenditore quanto al consumatore.

La questione del rischio di confusione fra due marchi in Germania può essere risolta soltanto dai giudici tedeschi. Quella relativa ad una discriminazione o ad una restrizione dissimulata, ai sensi dell'ultima frase dell'art. 36, sorgerebbe soltanto qualora il diritto tedesco stabilisse esso stesso discriminazioni nei confronti degli stranieri, problema che non costituisce oggetto della domanda proposta alla Corte in via pregiudiziale.

La giurisprudenza della Corte di giustizia ha stabilito una distinzione fra l'esistenza dei diritti di proprietà industriale ed il loro esercizio. Ora, il vietare l'esercizio di un diritto al marchio per impedire l'importazione, sia pure da un altro Stato membro, di merci derivanti da una fonte del tutto indipendente, significherebbe compromettere il diritto stesso. Nella fattispecie non si può fare alcuna ragionevole distinzione fra il diritto ed il suo esercizio. Né esiste alcuna valida ragione per lasciare che un concorrente straniero introduca in un paese merci recanti il marchio ivi tutelato. L'importazione delle merci, di per sé, non è affatto vietata. L'esercizio del diritto al marchio, indispensabile per garantire il contenuto sostanziale della proprietà industriale, è possibile senza che ciò implichi necessariamente una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione dei prodotti considerati.

Se la questione sottoposta alla Corte di giustizia venisse risolta negativamente, sorgerebbero difficoltà per le autorità nazionali che, sui rispettivi mercati, cercano di garantire la lealtà dei rapporti commerciali: il valore del marchio sarebbe messo in dubbio, posizioni da tempo acquisite sul mercato sarebbero sconvolte ed i consumatori sarebbero probabilmente confusi e tratti in inganno. Per le imprese, l'unico modo di assicurarsi l'esclusività del marchio sarebbe la registrazione di questo in tutti gli Stati membri, conseguenza assurda ed eccessivamente onerosa. La soluzione negativa potrebbe anche portare all'estinzione di numerosissimi diritti esistenti, in un momento in cui non è ancora stato adottato un regime comunitario in materia di marchi, ed impedire l'attuazione della convenzione europea sui marchi.

È altresì d'interesse generale il fatto che gli Stati membri conservino il potere di esercitare un pieno controllo sulle ditte e denominazioni commerciali, e che le imprese possano prevenire tentativi di usurpazione della loro identità giuridica. Questi diritti sono necessari e perfettamente compatibili con gli artt. 30 e 36. L'unica limitazione ammissibile è quella per cui i diritti degli Stati e delle imprese vanno esercitati senza discriminazioni relative alla nazionalità.

La questione sottoposta alla Corte di giustizia andrebbe quindi risolta in senso affermativo: gli artt. 30 e 36 del trattato non vietano ad un'impresa avente sede in uno Stato membro A di valersi dei diritti ivi spettantile quanto alla ditta e al marchio, per impedire l'importazione di merci simili, prodotte da un'impresa avente sede in uno Stato membro B e legittimamente recanti, nello Stato B, un segno distintivo che possa dar luogo a confusione.

La *Commissione delle Comunità europee,* dopo aver richiamato gli antefatti della

causa principale, i punti essenziali della questione formulata dal Bundesgerichtshof, le norme tedesche, relative al marchio ed alla ditta, da applicare nella fattispecie, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di diritti di proprietà industriale e commerciale, sottolinea che l'art. 36 del trattato, in quanto eccezione al divieto di restrizioni quantitative all'importazione e di misure di effetto equivalente sancito dall'art. 30, ammette unicamente le restrizioni della libera circolazione delle merci che siano giustificate dalla tutela dei diritti costituenti l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale.

Alla base della questione da risolvere si trova il rapporto fra le norme nazionali in materia di proprietà industriale, aventi una sfera d'applicazione territorialmente limitata, ed il diritto comunitario, la cui effettiva attuazione è garantita dall'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e che, in caso di conflitto, prevale sul diritto interno. Si tratta di conciliare tre tipi d'interessi generali: quello che si esprime nel principio dell'unità del mercato comune, quello dei titolari di marchi simili o atti a creare confusione, e quello dei consumatori ad essere informati e non tratti in inganno dai marchi d'impresa.

Al principio dell'unità del mercato comune si darebbe piena attuazione qualora i titolari di marchi non aventi la stessa origine, identici o confondibili, si vedessero negare la facoltà d'impedire l'importazione di prodotti legittimamente recanti, in un altro Stato membro, il marchio contestato. In tal caso, la limitazione della tutela nazionale del marchio sarebbe compensata dall'ampliamento dello spazio economico in cui potrebbero operare i titolari di marchi identici o atti a creare confusione.

Un esempio di questo tipo di soluzione è offerto dalla disciplina vigente per i marchi nel Regno Unito. Tale disciplina si basa non tanto sul principio della priorità, quanto su quello dell'«honest concurrent use» (principio dell'uso leale del marchio), il quale permette la coesistenza, in determinate circostanze, di marchi identici o confondibili, nell'ambito di uno stesso ordinamento giuridico. È diverso tuttavia il caso in cui una norma del genere esista in un singolo ordinamento nazionale nell'ambito del quale essa viene uniformemente applicata, e quello in cui debba essere resa obbligatoria, tramite il diritto comunitario, in nove ordinamenti giuridici nazionali diversi.

Per risolvere la questione formulata nell'ordinanza di rinvio, si deve far riferimento all'art. 36 del trattato. Spetta alla Corte di giustizia stabilire i casi in cui la limitazione della libera circolazione delle merci derivante dalla territorialità dei marchi è necessaria per tutelare l'esistenza o l'oggetto specifico del marchio.

Secondo la giurisprudenza della Corte, l'oggetto specifico del marchio è quello di distinguere le merci di un produttore da quelle di un altro e di richiamare l'attenzione dei consumatori sulla provenienza delle merci. La funzione del diritto al marchio consiste quindi nel rendere possibile tale distinzione e nel fornire tale informazione sulla provenienza. Qualora detta funzione del marchio non sia compromessa o sia comunque impossibile, la Corte ha logicamente rifiutato di prendere in considerazione l'argomento della territorialità della tutela nazionale del marchio, ed ha imposto il principio della libera circolazione delle merci.

Alla luce di tale giurisprudenza, la questione del se l'art. 36 giustifichi il fatto che, per tutelare l'oggetto specifico del marchio, venga imposta una limitazione alla libera circolazione delle merci, qualora il titolare di un marchio non avente la stessa origine pretenda di impedire l'importazione di merci da un altro Stato membro, ove esse siano state legittimamente contrassegnate con un marchio che possa essere confuso col proprio, va risolta in senso affermativo. Nell'ipotesi di cui sopra non ricorrono i presupposti che hanno indotto la Corte, in precedenti

sentenze, ad escludere l'applicazione della norma eccezionale di cui all'art. 36. È giusto e necessario attribuire importanza decisiva alla funzione di distinzione ed indicazione della provenienza, che costituisce l'oggetto specifico del marchio. Giustamente i titolari dei marchi che possano dar luogo a confusione potrebbero osservare ch'essi hanno costituito in modo del tutto indipendente la clientela interessata ai prodotti recanti il loro marchio; i consumatori, da parte loro, hanno il diritto di non essere tratti in inganno circa la provenienza delle merci. Questi interessi, direttamente legati alla funzione del marchio, devono prevalere sull'interesse della Comunità alla libera circolazione delle merci. La deroga stabilita dall'art. 36 rappresenta un'anticipazione del risultato di tale raffronto tra le esigenze della libera circolazione e, rispettivamente, della tutela dei diritti al marchio attribuiti dagli ordinamenti nazionali.

Questa conclusione potrebbe apparire poco soddisfacente. Nel settore della disciplina dei marchi, l'unità del mercato comune sarà infatti realizzata solo parzialmente finché coesistano soltanto diritti al marchio tutelati dagli Stati membri. Questa constatazione sottolinea la necessità di creare un regime dei marchi valido per l'intero ambito del mercato comune.

La Corte deve inoltre risolvere la questione del se, tenuto conto delle circostanze del caso, le norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci ostino all'esercizio dei diritti alla ditta.

La pretesa della Terranova fondata sui diritti alla ditta avrebbe un autonomo significato soltanto qualora le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci le vietassero l'esercizio del suo diritto al marchio. Poiché, secondo la Commissione, questa condizione non si verifica, l'esame della pretesa fondata sul diritto alla ditta appare superfluo.

Il diritto al marchio e il diritto alla ditta sono comunque diritti esclusivi, aventi funzioni di tutela sostanzialmente analoghe. Le norme interne relative alla tutela delle denominazioni commerciali o dei diritti alla ditta sono subordinati agli stessi criteri di valutazione che la Corte ha fissato per gli altri diritti di proprietà industriale e commerciale ed, in particolare, per il diritto al marchio. Trattandosi di stabilire se la restrizione della libera circolazione delle merci sia giustificata dalla necessità di garantire l'esistenza o l'oggetto specifico del diritto esclusivo, la valutazione, nel caso di diritti così affini come il diritto alla ditta e il diritto al marchio, deve necessariamente portare ad una conclusione uniforme, qualora gli elementi che costituiscono il marchio siano, come nel presente caso, parte integrante della ditta.

È importante rilevare che, così come viene formulata nell'ordinanza di rinvio, la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte non esaurisce tutti i problemi d'interpretazione del diritto comunitario sollevati dagli accertamenti di fatto del Bundesgerichtshof. Questo precisa, fra l'altro, che le merci prodotte e poste in commercio dalle parti nella causa principale sono analoghe e che le rispettive ditte ed i marchi «Terra» e «Terranova» da un lato, e «Terrapin» dall'altro, possono dar adito a confusione. Ora, sorge la questione del se questo orientamento sia conforme al diritto comunitario; in particolare, si possono esprimere gravi riserve sul fatto che i principi relativi alla confondibilità dei segni ed all'analogia delle merci nell'ambito della disciplina del marchio e della ditta vengano definiti esclusivamente in base agli ordinamenti degli Stati membri. Il rischio di confusione e l'analogia delle merci sono nozioni fondamentali della disciplina del marchio e della ditta, anzi ne costituiscono l'essenza stessa. I principi applicati negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri per definirle e per determinare l'estensione della tutela garantita ai diritti al marchio nell'ambito nazionale hanno effetti diretti sulla libera circolazione delle merci; in quanto influiscono sugli scambi commerciali nella Comu-

nità, essi dovrebbero essere valutati alla luce del diritto comunitario. È escluso un riferimento senza riserve agli ordinamenti nazionali, che possono notevolmente differire l'uno dall'altro: ciò equivarrebbe ad una rinuncia a garantire la tutela dei segni distintivi in conformità agli obiettivi ed ai principi giuridici del mercato comune, nonché compromettere l'applicazione uniforme del diritto comunitario. L'elaborazione e la valutazione dei suddetti principi non possono essere di competenza del legislatore, delle autorità amministrative o degli organi giurisdizionali di ciascuno Stato membro; esse devono invece avvenire in base a criteri fissati dal diritto comunitario, sui quali spetta alla Corte di giustizia statuire nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 36. La Corte non è certo tenuta a valutare se, in concreto, certe ditte o certi marchi debbano ritenersi atti a creare confusione, ma deve definire i principi secondo cui va effettuata tale valutazione.

In proposito va osservato che la questione del se determinati marchi possano dar luogo a confusione o riguardino merci analoghe assume, a livello comunitario, nuove dimensioni. In un mercato comune, caratterizzato dallo scambio di merci fra più Stati membri e dalla coesistenza di nove diverse discipline dei marchi, potrebbero molto spesso sorgere conflitti. Nel diritto comunitario, i principi relativi alla confondibilità dovrebbero essere limitati al minimo strettamente necessario per garantire la tutela dei diritti al marchio attribuiti sul piano nazionale. La causa principale offre un esempio della notevole estensione della tutela attribuita, nella Repubblica federale di Germania, nel settore dei marchi ed altri segni distintivi. In particolare, i criteri ivi elaborati dalla giurisprudenza per quanto riguarda il rischio di confusione e l'analogia dei prodotti hanno portato ad un notevole rafforzamento della tutela garantita dai diritti al marchio e alla ditta; negli ordinamenti giuridici degli altri Stati membri, detti criteri non sono sempre accolti, ovvero lo sono in misura meno ampia.

L'ordinamento comunitario, da parte sua, tutela i diritti al marchio e alla ditta nella misura in cui lo richiede l'oggetto specifico di questi; nulla permette di affermare che sia necessaria, in proposito, una tutela tanto ampia quanto quella offerta dalla disciplina tedesca.

Nella fattispecie, si può constatare che i prodotti messi a raffronto sono fra loro tanto diversi che lo scopo essenziale della disciplina dei marchi, consistente nel proteggere i titolari contro la possibilità di confusione e nell'impedire che il pubblico venga indotto in errore circa la provenienza delle merci, non sarebbe compromesso qualora venisse negata l'analogia dei prodotti.

La questione formulata dal Bundesgerichtshof andrebbe quindi risolta nel senso che le disposizioni del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci (artt. 30 e 36) non ostano, nella fattispecie illustrata dal giudice a quo, all' esercizio del diritto al marchio e del diritto alla ditta. Si dovrebbe tuttavia affermare che i criteri secondo cui deve valutarsi se i diritti al marchio e i diritti alla ditta diano luogo a confusione e se esista analogia fra le merci devono essere applicati tenendo conto del diritto comunitario, e che questo riconosce il rischio di confusione e l'analogia fra i prodotti soltanto entro i limiti in cui ciò sia necessario per la tutela dell'oggetto specifico dei suddetti diritti esclusivi.

III — La fase orale del procedimento

La ricorrente in cassazione Terrapin (rappresentata dall'avv. Martin Röttger, del foro di Colonia), la resistente in cassazione Terranova (rappresentata dall'avv. Oliver C. Brändel, del foro di Karlsruhe, e dal prof. Friederich-Karl Beier), il governo della Repubblica federale di Germania (rappresentato dal sig. Erich Bülow, Ministerialdirigent presso il ministero federale della giustizia) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Erich Zimmermann) hanno presentato le loro

osservazioni orali, e risposto a taluni quesiti posti dalla Corte, nell'udienza del 5 maggio 1976.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 25 maggio 1976.

In diritto

1 Con ordinanza 31 ottobre 1975, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre successivo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato, la seguente questione, vertente sul rapporto fra le norme del trattato relative alla libera circolazione delle merci e la tutela garantita dalle norme interne statali al diritto al marchio e alla ditta:

«Se sia compatibile con le norme relative alla libera circolazione delle merci (artt. 30, 36 del trattato CEE) il fatto che un'impresa avente sede in uno Stato membro A si opponga, in forza dei diritti ivi spettantile quanto alla ditta e al marchio, all'importazione di merci analoghe, prodotte da una impresa avente sede in un altro Stato membro B, nel caso in cui queste ultime rechino legittimamente nello Stato B una denominazione che possa dar luogo a confusione con la ditta ed il marchio la cui tutela è garantita nello Stato A all'impresa che ha sede nel territorio di questo Stato, posto che fra le due imprese non esistono rapporti di alcun genere, che i diritti ad esse spettanti nell'ordinamento interno in materia di contrassegni sono sorti in modo autonomo e reciprocamente indipendente (inesistenza di origine comune), e che attualmente non vi è fra le due imprese, né sul piano economico, né su quello giuridico, alcun altro vincolo di subordinazione.»

2 Dall'ordinanza di rinvio risulta che l'attrice nella causa principale — resistente in cassazione — è titolare, nella Repubblica federale di Germania, dei marchi «Terra», «Terra Fabrikate» e «Terranova», registrati presso l'Ufficio brevetti tedesco; l'ultima delle suddette denominazioni viene usata contemporaneamente come ditta. Sotto le predette denominazioni, l'attrice produce e commercia preparazioni per l'intonacatura esterna di fabbricati ed altri materiali per l'edilizia. La convenuta nella causa principale — ricorrente in cassazione — è un'impresa britannica, specializzata nella produzione di case prefabbricate e di elementi destinati alla costruzione delle stesse, prodotti ch'essa vende sotto la denominazione Terrapin, che è anche la ragione sociale della convenuta. Avendo questa richiesto all'Ufficio brevetti in Germania la registrazione del marchio Terrapin, la sua domanda veniva respinta, per opposizione della Terranova, con ordinanza 3 febbraio 1967 del Bundespatentgericht, a causa della confondibilità con i marchi Terra e Terranova. Successivamente, la

Terranova adiva il Landgericht di Monaco di Baviera al fine di ottenere che alla convenuta venisse inibito l'uso, per i suoi prodotti, della denominazione Terrapin. La domanda veniva respinta con sentenza 27 novembre 1972, nella quale si riteneva che fra le denominazioni in contestazione non esisteva un effettivo rischio di confusione. La Terranova interponeva appello dinanzi al Bayrisches Oberlandesgericht di Monaco, il quale — con sentenza 27 settembre 1973 che annullava il provvedimento del Landgericht — riconosceva l'esistenza del rischio di confusione, inibiva conseguentemente all'appellata l'uso della denominazione Terrapin e dichiarava, in via di principio, l'obbligo dell'appellata di risarcire il danno causato alla ricorrente con l'uso della denominazione contestata. Avverso questa sentenza la Terrapin proponeva ricorso per cassazione dinanzi al Bundesgerichtshof.

3 La Corte di cassazione tedesca ritiene che il giudice d'appello non sia incorso in errore nell'accertare l'effettiva analogia fra le merci prodotte dalle due parti in causa e la confondibilità fra le denominazioni contestate, di guisa che, secondo il diritto tedesco, la sentenza d'appello e l'inibizione con questa disposta nei confronti della Terrapin dovrebbero essere confermate.

4 Benché tale valutazione sia stata criticata nel corso del procedimento, questa Corte non deve pronunciarsi in proposito, non essendole stata sottoposta alcuna questione sul suddetto punto. Va tuttavia rilevato che la presente sentenza lascia impregiudicata la questione del se il fatto che un'impresa faccia valere l'analogia di prodotti originari di diversi Stati membri ed il rischio di confusione fra marchi o ditte legalmente tutelate in questi Stati possa eventualmente richiedere l'applicazione del diritto comunitario, con riguardo, in particolare, alla seconda frase dell'art. 36 del trattato. Spetta infatti al giudice nazionale, qualora abbia accertato l'analogia fra le merci e la confondibilità, esaminare inoltre, alla luce della suddetta norma, se l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e commerciale possa costituire o meno, in una determinata fattispecie, un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio fra gli Stati membri. Sotto questo profilo, esso deve accertare in particolare se i diritti in questione vengano effettivamente esercitati dal titolare sempre con lo stesso rigore, indipendentemente dall'appartenenza dell'eventuale autore della lesione ad un determinato Stato.

5 In forza delle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione delle merci, e in particolare dell'art. 30, sono vietate, fra gli Stati membri, le restrizioni all'importazione e le misure d'effetto equivalente. Non è esclusa, d'altra parte, ai sensi dell'art. 36, la liceità dei divieti o delle restrizioni imposti

all'importazione per motivi attinenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale. Dalla lettera dell'art. 36, e precisamente dalla seconda frase dello stesso, nonché dal suo contesto, risulta tuttavia che, se pur il trattato non influisce sull'esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale, è possibile, in determinate circostanze, che i divieti sanciti dal trattato influiscano sull'esercizio dei suddetti diritti. In quanto norma eccezionale rispetto ad uno dei principi fondamentali del mercato comune, l'art. 36 ammette in effetti 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.

6 Da quanto precede risulta che il titolare di diritti di proprietà industriale e commerciale tutelati dalle norme di uno Stato membro non può richiamare tali norme per opporsi all'importazione di un prodotto da lui stesso o col suo consenso legittimamente posto in commercio in un altro Stato membro. Lo stesso deve dirsi qualora il diritto che si fa valere sia derivato dal frazionamento, volontario o imposto da provvedimenti delle pubbliche autorità, di un marchio originariamente appartenente ad un unico titolare. In tal caso, infatti, la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore la provenienza del prodotto, è già compromessa dal frazionamento del diritto originario. Anche qualora i diritti in conflitto spettino a diversi titolari, la tutela garantita dalle norme interne alla proprietà industriale e commerciale non può essere fatta valere, se l'esercizio dei diritti stessi è l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un'intesa vietata dal trattato. In tutti questi casi, il riconoscimento della territorialità delle norme interne che tutelano la proprietà industriale e commerciale ha l'effetto di mantenere separati i mercati nazionali, senza che tale suddivisione nell'ambito del mercato comune sia giustificata dalla tutela di un legittimo interesse del titolare del marchio o della ditta.

7 Allo stato attuale del diritto comunitario, un diritto di proprietà industriale e commerciale legittimamente acquisito in uno Stato membro può invece essere fatto valere, ai sensi dell'art. 36, prima frase, del trattato, per opporsi all'importazione di prodotti posti in commercio sotto una denominazione che possa dare adito a confusione, qualora i diritti in questione, spettanti a titolari diversi e reciprocamente indipendenti, siano fondati su norme di ordinamenti nazionali distinti. In tal caso, infatti, se il principio della libera circolazione delle merci dovesse prevalere sulla tutela garantita dalle rispettive norme interne, verrebbe compromesso l'oggetto specifico dei diritti di proprietà industriale e commerciale. Nella situazione considerata, le esigenze della libera circolazione delle merci ed il rispetto dei diritti di proprietà industriale e

commerciale vanno conciliati in modo da tutelare il legittimo esercizio dei diritti attribuiti dagli ordinamenti degli Stati membri, che sia compreso fra i divieti d'importazione «giustificati» ai sensi dell'art. 36 del trattato, rifiutando, per contro, la tutela ad ogni abuso di tali diritti, atto a conservare o creare artificiali suddivisioni nell'ambito del mercato comune.

8 La questione sottoposta a questa Corte va quindi risolta nel senso che è compatibile con le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci il fatto che un'impresa avente sede in uno Stato membro si opponga, in forza di un diritto al marchio o alla ditta tutelato dalle norme di tale Stato, all'importazione di merci di un'impresa avente sede in un altro Stato membro, legittimamente recanti, secondo le norme di questo Stato, una denominazione idonea a creare confusione con il marchio o la ditta della prima impresa, purché non esista, fra le imprese in questione, alcuna intesa restrittiva della concorrenza, né alcun vincolo di subordinazione, giuridico od economico, ed i loro rispettivi diritti siano sorti in modo reciprocamente indipendente.

Sulle spese

9 Le spese sostenute dal governo del Regno del Belgio, dal governo del Regno di Danimarca, dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo della Repubblica francese, dal governo della Repubblica d'Irlanda, dal governo del Regno dei Paesi Bassi, 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, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Bundesgerichtshof, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof con ordinanza 31 ottobre 1975, afferma per diritto:

È compatibile con le norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci il fatto che un'impresa avente sede in uno Stato membro si opponga, in forza di un diritto al marchio o

alla ditta tutelato dalle norme di tale Stato, all'importazione di merci di un'impresa avente sede in un altro Stato membro, legittimamente recanti, secondo le norme di questo Stato, una denominazione idonea a creare confusione con il marchio o la ditta della prima impresa, purché non esista, fra le imprese in questione, alcuna intesa restrittiva della concorrenza, né alcun vincolo di subordinazione, giuridico od economico, ed i loro rispettivi diritti siano sorti in modo reciprocamente indipendente.

Lecourt Kutscher O'Keeffe

Mertens de Wilmars Pescatore Sørensen Capotorti

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 giugno 1976.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS DEL 25 MAGGIO 1976 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

il problema dei conflitti derivanti dalla coesistenza, nel mercato comune, del principio della libera circolazione delle merci col carattere territoriale dei titoli attribuiti dalle norme interne per la tutela, in uno o più Stati membri, della proprietà industriale e commerciale, ed in particolare del diritto al marchio, si è manifestato solo gradualmente, di pari passo con la fusione dei mercati. Le autorità di tutti gli Stati membri, desiderose di eliminare le distorsioni venutesi così a creare, hanno dovuto, prima o poi, affrontare questo problema ed hanno cercato di risolverlo, in vario modo, sia con interventi normativi, sia lasciandone il compito agli organi giurisdizionali.

Sul piano comunitario, da vari anni si sta lavorando per istituire un regime «europeo» dei brevetti e dei marchi; ciò prova che la creazione di un siffatto regime è strettamente legata alla realizzazione degli obiettivi del trattato. Tuttavia, a differenza della nozione di ordine pubblico e di pubblica sanità, il principio della tutela della proprietà industriale e commerciale non ha costituito oggetto — a parte il settore, molto importante, dei brevetti

1 — Traduzione dal francese.