CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JULIANE KOKOTT presentate il 7 aprile 2011 [1]

I — Introduzione

1. Può un'impresa riempire con il proprio prodotto l'imballaggio usato di un concorrente e venderlo in tale forma, qualora tale imballaggio sia tutelato come marchio? Tale questione si pone nel caso di specie. Se si pensa, ad esempio, alla nota bottiglia della Coca Cola, la soluzione sembra ovvia. Vale tuttavia lo stesso anche qualora si sia in presenza di una bombola di gas innovativa, per la quale il cliente paga di più che per il gas in essa contenuto?

II — Contesto normativo

2. Rilevante è la prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa [2] (direttiva sui marchi d'impresa).

3. I diritti conferiti dal marchio di impresa sono sanciti dall'art. 5 della direttiva sui marchi d'impresa:

«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 in commercio

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

b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono

1 — Lingua originale: il tedesco.

2 — GU 1989, L 40, pag. 1, recentemente modificata dall'allegato XVII dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 482), abrogata e sostituita dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 ottobre 2008, 2008/95/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata) (GU L 299, pag. 25).

simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:

a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;

b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;

c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;

d) l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità».

4. Il decimo «considerando» della direttiva sui marchi d'impresa chiarisce come segue l'obiettivo della tutela accordata dal marchio d'impresa:

«la tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi (…)».

5. L'art. 7 della direttiva sui marchi d'impresa disciplina l'esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa, nonché i diritti che ne risultano in capo al titolare del marchio.

«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».

6. In base alle informazioni del giudice del rinvio, tali disposizioni sono state attuate in Danimarca riprendendo fedelmente il testo della direttiva sui marchi d'impresa.

III — Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

7. Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, i fatti che caratterizzano la controversia sono i seguenti.

8. La BP Gas A/S (in prosieguo: la «BP», nel frattempo Kosan Gas A/S; in prosieguo: la «Kosan») svolge attività imprenditoriali

consistenti, fra l'altro, nel produrre e nel vendere gas in bombola tanto a singoli quanto a imprese. La denominazione e il logo della BP sono registrati come marchi comunitari. I marchi denominativi e figurativi sono entrambi registrati, inter alia, per prodotti chimici, fra cui il gas.

9. Dal 2001 la BP vende gas in bombola in Danimarca in una bombola detta composita (bombola leggera). La forma particolare della bombola è registrata come marchio comunitario e come marchio danese. Queste due registrazioni riguardano marchi tridimensionali aventi ad oggetto tanto combustibili gassosi quanto recipienti destinati a contenere combustibili liquidi [3]. La bombola composita viene utilizzata dalla BP in forza di un accordo di distribuzione esclusiva stipulato con il produttore norvegese della bombola. La BP possiede una licenza esclusiva di utilizzazione della bombola composita in Danimarca come marchio costituito dall'imballaggio (vareudstyrsmærke) ed è legittimata ad agire in giudizio per perseguire violazioni del marchio in Danimarca. Il marchio denominativo e/o il marchio figurativo della BP sono apposti sulla bombola composita.

10. All'atto del primo acquisto di una bombola composita riempita di gas presso un distributore della BP, il consumatore paga anche per la bombola, che diviene così di sua proprietà. La BP svolge anche l'attività di riempire bombole vuote. Ciò avviene nel seguente modo: pagando per il gas, il consumatore può scambiare, presso un distributore della BP, una bombola composita vuota con una bombola analoga riempita dalla BP.

11. La Viking Gas A/S (in prosieguo: la «Viking») svolge attività di vendita di gas e le attività ad esse collegate, senza produrre essa stessa gas. Essa possiede un centro di rifornimento in Danimarca, a partire dal quale le bombole — e segnatamente le bombole composite — sono inviate, dopo essere state riempite di gas, verso distributori indipendenti con i quali la Viking collabora. Dopo il rifornimento la Viking appone sulla bombola un'etichetta adesiva sulla quale figura la sua denominazione e il numero del centro di rifornimento e un'altra etichetta con informazioni prescritte dalla legge relative, inter alia, al centro di rifornimento e al contenuto. I marchi della BP figuranti sulla bombola non sono né rimossi né ricoperti. Pagando per il gas, il consumatore può scambiare presso un distributore della Viking una bombola di gas vuota — anche una bombola composita — con una bombola simile riempita dalla Viking.

12. In passato, la BP ha utilizzato anche altre bombole come bombole di gas. Si trattava di bombole di acciaio dello stesso tipo di quelle che sono usate da quasi tutti gli operatori del mercato e che sono impiegate uniformemente in gran parte del mondo, e segnatamente di bombole in acciaio standardizzate, gialle,

3 — La registrazione per il corrispondente marchio comunitario (n. 003780343) vale anche per i contenitori di gas.

di diverse dimensioni. Queste altre bombole non sono registrate come marchi costituiti dall'imballaggio, ma, al pari delle bombole composite, sono munite del marchio denominativo e/o figurativo della BP. La Viking fa valere che la BP ha accettato durante lunghi anni ed accetta ancora che altre imprese riempiano nuovamente tali (altre) bombole.

13. La controversia verte sul se la Viking, riempiendo e vendendo gas in bombole composite della BP, abbia violato i diritti del marchio della BP. Due precedenti gradi di giudizio hanno vietato alla Viking di usare il marchio costituito da imballaggio e altri marchi della BP riempiendo bombole composite di quest'ultima con gas in bombola a scopo di vendita.

14. Sulla scorta di tali premesse, lo Højesteret, la Corte suprema danese, chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle seguenti questioni:

«1) Se il combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 7 della direttiva sui di marchi d'impresa debba essere interpretato nel senso che l'impresa B si è resa colpevole di violazione del marchio riempiendo e vendendo gas in bombole di gas provenienti dall'impresa A, quando ricorrono le seguenti circostanze:

a) A vende gas in bombole dette composite aventi una forma speciale e che sono registrate in quanto tali, vale a dire come marchio costituito dall'imballaggio, come marchio danese e come marchio comunitario. A non è titolare di tali marchi costituiti da imballaggio, ma possiede una licenza esclusiva per utilizzarli in Danimarca ed è legittimata ad agire in giudizio per violazioni del marchio in Danimarca.

b) All'atto del primo acquisto di una bombola composita riempita di gas presso un distributore di A, il consumatore paga anche per la bombola, che diviene così di sua proprietà.

c) A procede al riempimento delle bombole composite nel senso che i consumatori possono, pagando per il gas, scambiare, presso un distributore di A, bombole composite vuote con bombole simili riempite da A.

d) L'attività di B consiste nel riempire di gas bombole di gas e, in particolare, bombole composite contraddistinte dal marchio costituito dall'imballaggio menzionato nel punto a); i

consumatori possono, pagando per il gas, scambiare presso un distributore che collabora con B bombole composite vuote con bombole simili riempite da B.

e) Quando le bombole composite di cui trattasi sono riempite di gas da B, quest'ultima vi appone etichette adesive che indicano che il rifornimento è stato fatto da B.

2) Qualora si debba supporre che in generale i consumatori abbiano l'impressione che vi è un collegamento tra B e A, se ciò rilevi per la soluzione della prima questione.

3) In caso di soluzione negativa della prima questione: se il risultato possa essere diverso qualora le bombole composite — a parte il fatto che esse sono contraddistinte dal summenzionato marchio costituito dall'imballaggio — siano anche munite del marchio denominativo e/o figurativo registrato di A (stampato sulla bombola), sempre visibile nonostante le etichette adesive di B.

4) In caso di soluzione affermativa della prima e della terza questione: se il risultato possa essere diverso qualora si debba partire dal presupposto che, per quanto attiene ad altri tipi di bombola che non sono contraddistinti dal summenzionato marchio costituito dall'imballaggio ma che sono muniti del marchio denominativo e/o del marchio figurativo di A, quest'ultima abbia accettato per lunghi anni ed accetti ancora che altre imprese riempiano tali bombole.

5) In caso di soluzione affermativa della prima o della terza questione: se il risultato possa essere diverso qualora il consumatore stesso si rivolga direttamente a B per:

a) farvi scambiare, dietro pagamento del gas, una bombola composita vuota con una bombola simile riempita da B, o

b) farvi riempire, dietro pagamento, la bombola composita che egli ha portato».

15. Durante la fase scritta e all'udienza del 20 gennaio 2011 hanno presentato osservazioni la Viking, la Kosan, succeduta alla BP, la Repubblica italiana e la Commissione europea.

IV — Valutazione giuridica

A — *Sulle prime quattro questioni*

16. Con le prime quattro questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un'impresa, rifornendo e vendendo bombole di gas, violi il diritto di marchio di un'altra impresa, titolare di un diritto di marchio costituito da imballaggio sulla bombola per il gas e per i contenitori per gas.

17. Ai sensi dell'art. 5, n. 1, prima frase, della direttiva sui marchi d'impresa, il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), tale diritto legittima il titolare a vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato.

18. La bombola composita è registrata come marchio per gas e per bombole di gas. Nel caso presente, tutte e due le merci vengono vendute, il che comporta necessariamente l'uso di tali marchi in relazione ad entrambe le merci. La bombola di gas viene contrassegnata dal marchio in occasione della sua vendita, e il rifornimento della bombola di gas corrisponde all'apposizione del marchio al prodotto gas. Siamo pertanto in presenza di una fattispecie contemplata dall'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi d'impresa.

19. L'uso del segno identico al marchio — la bombola composita — avviene inoltre nel commercio, dal momento che tale uso si colloca nel contesto di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell'ambito privato [4].

20. Se si valuta isolatamente il tenore letterale dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi d'impresa, la Kosan potrebbe dunque vietare alla Viking la vendita di bombole composite che sono state riempite. Da un'analisi più approfondita emerge, tuttavia, che siffatto diritto conferito dal marchio è soggetto a notevoli restrizioni. Occorre pertanto distinguere fra la vendita della bombola e la vendita del gas.

1. Sulla vendita della bombola di gas

21. L'art. 7 della direttiva sui marchi d'impresa contiene un'eccezione al diritto esclusivo del titolare del marchio sancito dall'art. 5, prevedendo che il diritto del titolare di vietare ad un terzo l'uso del proprio marchio è esaurito, qualora i prodotti siano stati immessi in

4 — Sentenza 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I-10273, punto 40).

commercio nel SEE [5] dal titolare stesso o con il suo consenso, allorché non sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti [6].

22. La rivendita da parte di un terzo di prodotti usati, inizialmente immessi in commercio con tale marchio dal titolare del marchio o da un soggetto da lui autorizzato, costituisce un'«ulteriore commercializzazione dei prodotti» ai sensi dell'art. 7 della direttiva sui marchi d'impresa. L'uso del marchio ai fini di questa rivendita può essere vietato soltanto quando «motivi legittimi» nel senso di cui all'art. 7, n. 2, giustifichino l'opposizione del titolare alla commercializzazione in questione [7].

23. L'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi d'impresa menziona, in particolare, quale motivo legittimo per un'opposizione, l'avvenuta modifica o alterazione dello stato dei prodotti dopo la loro immissione in commercio. Un siffatto motivo legittimo esiste, tuttavia, anche quando l'uso di un segno identico ad un marchio rechi un serio pregiudizio alla notorietà del marchio stesso [8].

24. L'eventualità che la reputazione del marchio subisca un pregiudizio a seguito di una modifica si evince, nel caso presente, unicamente dall'argomento dedotto dalla Kosan, succeduta alla BP, in relazione al rischio di un'esplosione della bombola di gas o di un incendio che distruggano il contrassegno della bombola. Qualora la Viking — ad esempio a causa di errori commessi in sede di rifornimento o a causa di proprietà particolari del gas utilizzato — sia responsabile di un siffatto incidente, ma il riferimento a tale responsabilità vada perduto, la reputazione della Kosan potrebbe venire danneggiata.

25. Un siffatto rischio è tuttavia tipico per la rivendita di oggetti usati e viene pertanto accettato, in linea di principio, dal principio dell'esaurimento. È persino immaginabile una pluralità di prodotti che potrebbero presentare un rischio di danno notevolmente più elevato rispetto ad una bombola di gas che viene riempita, senza che il produttore possa opporsi alla rivendita: basti pensare a tutti i possibili tipi di veicoli, e in particolare ad automobili, motociclette o biciclette. Essi, già per il fatto di essere stati usati in precedenza, possono presentare danni antecedenti

5 — La vendita in altri Stati membri giustificherebbe l'esaurimento in relazione alle bombole che la Viking importa successivamente in Danimarca, v. le sentenze 22 giugno 1976, causa 119/75, Terrapin (Overseas) (Racc. pag. 1039, punto 6); 20 gennaio 1981, cause riunite 55/80 e 57/80, Musik-Vertrieb membran e K-tel International (Racc. pag. 147, punto 10), nonché 28 aprile 1998, causa C-200/96, Metronome Musik (Racc. pag. I-1953, punto 14).

6 — Sentenza 8 luglio 2010, causa C-558/08, Portakabin e Portakabin (Racc. pag. I-6963, punto 74).

7 — Sentenza Portakabin e Portakabin, cit. alla nota 6 (punto 76).

8 — Sentenza Portakabin e Portakabin, cit. alla nota 6 (punto 79).

nascosti successivamente causa di incidenti per l'acquirente, i quali possono danneggiare la reputazione del produttore.

26. Senza una modifica o un'alterazione del prodotto, il titolare del diritto di marchio, nonostante siffatto rischio per la sua reputazione, non può tuttavia opporsi alla rivendita del prodotto contrassegnato dal suo marchio.

27. È vero che la Kosan invoca inoltre un rischio di responsabilità civile ai sensi della normativa in materia di responsabilità per danno da prodotto; siffatta responsabilità, tuttavia, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 85/374/CEE [9], presuppone che il danneggiato provi il difetto e la connessione causale tra difetto e danno. In assenza di un difetto del prodotto imputabile alla Kosan, una responsabilità per danno da prodotto è pertanto esclusa. Neanche siffatto rischio fonda dunque un interesse legittimo per opporsi alla rivendita.

28. Un motivo legittimo ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi d'impresa ricorre parimenti qualora il rivenditore dia l'impressione che esista un collegamento economico tra esso stesso e il titolare del marchio, e in particolare che la sua impresa appartenga alla rete di distribuzione di tale titolare o che esista un rapporto speciale fra le due imprese. Siffatta impressione sarebbe infatti ingannevole e inoltre non necessaria per consentire la rivendita dei prodotti immessi sul mercato con il marchio dal titolare o col suo consenso e, pertanto, per garantire l'obiettivo del principio di esaurimento stabilito dall'art. 7 [10].

29. È pertanto necessario, contrassegnando in maniera corrispondente la bombola, che non venga ingenerata l'impressione che esista un collegamento fra le due imprese, come considerato nella seconda questione. Se i consumatori, nel senso della quarta questione, sono abituati al fatto che le bombole di gas vengono riempite da altre imprese, ciò non dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile [11].

30. Peraltro, siffatte etichette adesive non dovrebbero pregiudicare eventuali marchi apposti dalla Kosan sulla bombola composita, i quali indicano l'origine della bombola, in maniera tale da nascondere detta origine. In un simile caso, infatti, verrebbe arrecato un pregiudizio alla funzione essenziale del marchio, consistente nell'indicare e nel garantire l'origine del prodotto, e verrebbe impedito al consumatore di distinguere i prodotti provenienti dal titolare del marchio da quelli provenienti dal rivenditore o da altri soggetti terzi [12].

9 — Direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 maggio 1999, 1999/34/CE (GU L 141, pag. 20).

10 — Sentenza Portakabin e Portakabin, cit. alla nota 6 (punto 80).

11 — V. sentenza Portakabin e Portakabin, cit. alla nota 6 (punto 84).

12 — Sentenza Portakabin e Portakabin, cit. alla nota 6 (punto 86).

31. È vero che non è certo che l'eliminazione di un marchio osti in ogni caso alla rivendita del prodotto [13]. Se, tuttavia, siffatta eliminazione non si fonda su un interesse legittimo dell'acquirente del prodotto [14], il diritto di marchio tutela, in linea di principio, l'interesse legittimo del titolare del marchio a rendere nota la sua prestazione.

32. Poiché il giudice del rinvio comunica che i marchi figuranti sulla bombola non sarebbero stati né rimossi né ricoperti dalla Kosan, e, nella terza questione, chiede persino se siffatta circostanza modifichi il risultato, occorre assumere che il contrassegno delle bombole composite rifornite soddisfi tali requisiti.

33. Quanto all'interesse all'utilizzazione esclusiva delle bombole composite per la vendita di gas in bombole, siffatto interesse non rientra nella tutela offerta dal marchio per indicare la provenienza delle bombole di gas. Esso deve pertanto essere esaminato in prosieguo in relazione alla commercializzazione del gas.

34. Una bombola di gas registrata come marchio può pertanto essere rivenduta dopo essere stata messa in commercio per la prima volta dal titolare, a meno che particolari circostanze non fondino un interesse legittimo, giustificando un'opposizione del titolare del marchio. Tuttavia, un siffatto interesse non è riconoscibile nel caso in esame.

2. Sulla vendita del gas

35. Resta ora da esaminare se il titolare del diritto di marchio possa opporsi alla vendita del gas nella bombola di gas registrata come marchio.

36. Un esaurimento del diritto conferito dal marchio incorporato nella bombola composita non viene in considerazione in relazione al gas riempito dalla Viking, in quanto esso è non stato immesso in precedenza in commercio con detto marchio dall'avente diritto. Un'applicazione dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi d'impresa non è pertanto esclusa dall'art. 7, n. 1.

37. Il titolare di un marchio non può tuttavia opporsi all'uso di un segno identico a tale marchio sul fondamento dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi d'impresa, qualora siffatto uso non sia suscettibile di

13 — V., a titolo di esempio, le conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen, presentate il 9 dicembre 2010, nella causa C-324/09, L'Oréal e a. (ancora pendente dinanzi alla Corte, paragrafi 73 e segg.).

14 — Così, i consumatori finali potrebbero avere un interesse legittimo, nel caso di marchi chiaramente riconoscibili, a non agire come canali pubblicitari del titolare del marchio, senza essere ostacolati mediante l'eliminazione del marchio nella successiva rivendita del prodotto.

pregiudicare nessuna delle funzioni del marchio [15]. Fra dette funzioni è da annoverare non solo la funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire ai consumatori l'origine del prodotto o del servizio [16], ma anche altre sue funzioni, come, inter alia, quella di garantire la qualità di tale prodotto, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità [17].

a) Sulla funzione di origine

38. La funzione di indicazione di origine del marchio risulta pregiudicata qualora l'uso non consenta o consenta soltanto difficilmente al consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi contrassegnati provengano dal titolare del marchio ovvero da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo o, piuttosto, da un terzo [18].

39. Di conseguenza, la funzione di origine viene violata non solo se i consumatori, nell'acquistare bombole di gas riempite da un'altra impresa, assumono che il gas provenga dal titolare del marchio, bensì anche se, in generale, ai consumatori viene trasmessa l'impressione, nel senso di cui alla seconda questione, che esista un collegamento fra il titolare del marchio e l'impresa che procede al rifornimento. Il titolare del marchio potrebbe opporsi ad una siffatta utilizzazione.

40. Una violazione della funzione di origine è tuttavia esclusa qualora un errore sull'origine del gas o anche su un collegamento fra l'imbottigliatore del gas e il titolare del marchio venga efficacemente impedito mediante un apposito contrassegno. Al riguardo, non è sufficiente fornire indicazioni in tal senso solo nei punti vendita, in quanto al di fuori del punto vendita potrebbe venire destata l'impressione che nelle bombole si trovi gas riempito dal titolare del marchio [19]. Una siffatta obiezione non potrebbe invece essere sollevata contrassegnando la bombola stessa.

41. Se le etichette adesive menzionate dal giudice del rinvio indichino in maniera sufficientemente chiara che il gas che si trova nella bombola non proviene dal titolare del marchio è una questione di fatto, la quale

15 — Sentenze Arsenal Football Club, cit. alla nota 4 (punto 51); 18 giugno 2009, causa C-487/07, L'Oréal e a. (Racc. pag. I-5185, punto 60); 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, Google France e Google (Racc. pag. I-2417, punto 76), nonché Portakabin e Portakabin, cit. alla nota 6 (punto 29).

16 — Poiché l'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva sui marchi d'impresa presuppone un rischio di confusione — ossia un pregiudizio della funzione di origine —, nel caso di segni non identici è difficilmente immaginabile una contraffazione del marchio unicamente a causa delle restanti funzioni del marchio, v. le sentenze L'Oréal e a., cit. alla nota 15 (punto 59), nonché Portakabin e Portakabin, cit. alla nota 6 (punti 50 e segg.); v. anche le conclusioni presentate dall'avvocato generale Poiares Maduro il 22 settembre 2009 nelle cause riunite da C-236/08 a C-238/08, Google France e Google (cit. alla nota 15, paragrafo 100).

17 — Sentenze L'Oréal e a., cit. alla nota 15 (punto 58); Google France e Google, cit. alla nota 15 (punto 77), nonché Portakabin e Portakabin, cit. alla nota 6 (punto 30).

18 — Sentenza Google France e Google, cit. alla nota 15 (punto 84 e la giurisprudenza ivi citata).

19 — Sentenza Arsenal Football Club, cit. alla nota 4 (punto 57).

deve essere esaminata dal giudice nazionale competente.

42. Nel procedere a tale esame, rileverà come il consumatore medio di siffatto tipo di prodotti percepisca il contrassegno [20], e dunque anche le pratiche di vendita adottate sul mercato per il gas in bombola. Qualora il consumatore sia abituato, nel senso di cui alla quarta questione, al fatto che le bombole di gas vengono nuovamente riempite da imprese che non le hanno immesse per la prima volta sul mercato, un errore è meno probabile.

43. L'eventualità che, ai sensi della terza questione, siano sempre visibili ulteriori marchi dell'impresa che ha venduto per la prima volta la bombola nonostante il contrassegno dell'impresa che ha proceduto al rifornimento deve essere presa in considerazione nel verificare se il contrassegno menzionato da ultimo sia sufficiente ad escludere errori in ordine all'origine del gas.

44. Nel caso in cui venga impedito in maniera efficace un errore sull'origine del gas, occorre verificare se l'utilizzazione della bombola da parte di un'altra impresa per la vendita di gas pregiudichi una delle altre funzioni del marchio.

b) La garanzia di qualità del prodotto

45. La funzione di garanzia della qualità del prodotto si affianca, in genere, alla funzione di origine. Il marchio indica che il prodotto corrisponde allo standard qualitativo del titolare riconoscibile del marchio. La funzione di qualità viene pertanto regolarmente interessata se vengono venduti prodotti contrassegnati dal marchio, i quali non soddisfano tali requisiti attinenti la qualità, ad esempio da parte del licenziatario [21] oppure a seguito di un'alterazione da parte dell'acquirente [22].

46. Qualora, tuttavia, il contrassegno delle bombole escluda qualsiasi collegamento con il titolare del marchio, non vi è nella specie alcuna ragione per il consumatore di assumere che il titolare del marchio garantisca per la qualità del gas.

47. Ricorrono tuttavia anche casi nei quali un marchio contrassegna la qualità di un prodotto senza fare al contempo riferimento alla sua origine specifica. Così, un'associazione di imprese tedesche che gestiscono sorgenti di acque minerali è titolare di un marchio collettivo sotto forma di una bottiglia d'acqua. Tale bottiglia viene utilizzata da numerose imprese e non può pertanto servire ad indicare l'origine dell'acqua. Essa deve peraltro essere impiegata solo per l'acqua minerale ed è pertanto un segno per siffatta proprietà del

20 — Sentenze 11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabèl (Racc. pag. I-6191, punto 23); 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I-3819, punto 25), nonché 7 luglio 2005, causa C-353/03, Nestlé (Racc. pag. I-6135, punto 25).

21 — Art. 8, n. 2, della direttiva sui marchi d'impresa, v. le mie conclusioni presentate il 3 dicembre 2008 nella causa C-59/08, Copad (Racc. pag. I-3421, paragrafi 28 e segg.).

22 — In questo caso può essere applicato l'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi d'impresa.

prodotto. Un'utilizzazione per l'acqua da tavola ne pregiudicherebbe pertanto la funzione di qualità [23].

48. Nella specie, non sussiste tuttavia alcun elemento che indichi che la bombola di gas debba garantire una determinata qualità del medesimo, qualità la quale prescinderebbe, nel senso summenzionato, dall'origine del gas. Del resto, la Commissione ha sottolineato che il gas in bombola costituisce un prodotto standard, cosicché i consumatori si aspettano, in linea di principio, la medesima qualità del prodotto da tutti gli offerenti.

49. Non ricorrono, pertanto, nel caso venga fatto sufficientemente riferimento all'impresa che procede al rifornimento, elementi che indichino una violazione della funzione di qualità.

c) Funzioni di comunicazione, investimento e pubblicità

50. La vendita di bombole rifornite potrebbe tuttavia pregiudicare le funzioni del marchio consistenti nella comunicazione, nell'investimento e nella pubblicità.

51. Finora solo nella sentenza Google France e Google la Corte di giustizia si è pronunciata sul contenuto di una determinata funzione, e segnatamente sulla *funzione di pubblicità*. Secondo la Corte, il titolare di un marchio può vietare l'uso, senza il suo consenso, di un segno identico al suo marchio per prodotti o servizi identici a quelli per i quali tale marchio è registrato, qualora tale uso pregiudichi l'impiego del marchio, da parte del suo titolare, quale strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale [24].

52. La vendita di gas altrui nelle bombole composite potrebbe pregiudicare la possibilità di impiegare la bombola come strumento di promozione delle vendite o di strategia commerciale.

53. È evidente che la Kosan non può farsi pubblicità affermando di essere l'*unica* impresa a vendere il gas in tali bombole particolarmente pratiche, qualora queste siano impiegate anche dalla Viking. Tuttavia, siffatto svantaggio riguarda le particolari proprietà tecniche della bombola composita quale contenitore per gas. Lo sfruttamento economico delle proprietà tecniche non costituisce l'oggetto del diritto di marchio, bensì rientra, ad esempio, nella tutela offerta dai brevetti ovvero dai disegni o modelli. Qualora sussista al riguardo un diritto di proprietà intellettuale, esso verrebbe inoltre esaurito mediante la

23 — La sentenza dell'Oberlandesgericht Zweibrücken (Corte d'appello di Zweibrücken) 8 gennaio 1999, Nachfüllen von Brunneneinheitsflaschen (2 U 21/98, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 2000, 511), tratta tale fattispecie come eccezione all'esaurimento ai sensi dell'art. 7, n. 2, della direttiva sui marchi d'impresa.

24 — Sentenza Google France e Google, cit. alla nota 15 (punto 92).

prima vendita della bombola composita. Non è pertanto accertabile al riguardo un pregiudizio delle funzioni del marchio.

54. Si ripercuote invece sull'importanza della bombola di gas come marchio e sul suo uso ai fini pubblicitari la circostanza che la bombola non viene più collegata esclusivamente al gas della Kosan.

55. Il diritto conferito dal marchio è inteso direttamente a garantire l'uso esclusivo del marchio, affinché il titolare possa rafforzare il collegamento fra tale segno e i suoi prodotti e servizi. Qualora egli impieghi siffatto segno in maniera intensa ma esclusiva, il carattere distintivo del medesimo aumenta. I prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio possono essere identificati più facilmente come provenienti dal titolare del marchio. Ciò comporta un rafforzamento della concorrenza, in quanto i consumatori possono distinguere meglio fra le diverse opzioni [25].

56. Siffatta funzione del marchio viene interessata se altri soggetti utilizzano il marchio, persino qualora, in sede di tale utilizzazione, venga chiarito che i prodotti o i servizi hanno un'altra origine. Infatti, i consumatori che hanno acquistato i prodotti altrui con detto marchio instaurerebbero un collegamento meno intenso con il loro titolare.

57. Tali effetti sono chiaramente riconoscibili nel caso presente: in particolare il consumatore, che in un punto vendita vede da lontano una bombola composita, non assumerà necessariamente che essa contenga gas della Kosan, qualora sia a conoscenza del fatto che anche la Viking vende gas in tali bombole.

58. Siamo in presenza di uno svantaggio per la Kosan, il quale attiene alle funzioni del marchio. Al riguardo viene interessata non solo la funzione di pubblicità, bensì al contempo la funzione di comunicazione di tale marchio e indirettamente — a causa dei costi di licenza per la bombola composita — anche la funzione di investimento. Laddove il corrispettivo per la concessione del diritto di marchio sulla bombola contenga anche un prezzo per l'utilizzazione come marchio per il gas, è lecito aspettarsi che la Kosan non possa più realizzare il controvalore economico atteso.

59. Peraltro, non qualsiasi effetto dannoso su dette funzioni giustifica l'applicazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva sui marchi d'impresa. La tutela di tali funzioni sulla base di siffatte disposizioni, infatti, non può — *in primo luogo* — svuotare di significato i requisiti

25 — V. le conclusioni presentate dall'avvocato generale Ruíz-Jarabo Colomer il 13 giugno 2002 nella causa C-206/01, Arsenal Football Club (Racc. pag. I-10273, paragrafo 45).

fissati da norme speciali di tutela [26] e deve — *in secondo luogo* — rispettare altri interessi preponderanti [27].

60. Il descritto svantaggio per il titolare del marchio risiede, in definitiva, in una diluzione [28], nei confronti della quale sono tutelati in maniera speciale, in linea di principio, solo i marchi noti ai sensi dell'art. 5, n. 2, della direttiva sui marchi d'impresa. Il giudice del rinvio, tuttavia, parte manifestamente dal presupposto che la bombola composita non costituisce un marchio noto ai sensi dell'art. 5, n. 2. Siffatta tutela presuppone inoltre che l'uso del segno arrechi indebitamente pregiudizio, senza giusto motivo, al carattere distintivo del marchio noto.

61. È vero che, nel caso di uso di segni identici per i prodotti e i servizi designati dal marchio, i marchi semplici beneficiano, in linea di principio, della tutela a fronte della diluzione. Siffatta tutela è tuttavia solo un riflesso della tutela della funzione d'origine. Che essa non abbia rilievo autonomo risulta già dal fatto che i marchi semplici possono essere impiegati da altri per prodotti e servizi non paragonabili. Anche un siffatto impiego sarebbe idoneo ad indebolire il carattere distintivo del marchio.

62. Persino qualora si fosse inclini, a causa del più forte effetto di diluzione dovuto all'impiego di prodotti simili, a tutelare il marchio, prevalgono tuttavia, nel caso presente, altri interessi.

63. Che una siffatta ponderazione sia possibile viene mostrato, solo in relazione alla funzione di pubblicità, dalla summenzionata sentenza Google France e Google [29]. In quel caso risultava che l'uso di un marchio da parte di terzi nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet può aumentare, per il titolare di tale marchio, i costi che devono essere sostenuti per avvalersi di tale servizio per la propria pubblicità. La Corte non ha tuttavia ravvisato in tale svantaggio un possibile pregiudizio della funzione di pubblicità, in quanto ha attribuito a tale misura pubblicitaria solo un'importanza secondaria.

26 — V. anche le conclusioni presentate dall'avvocato generale Jacobs il 29 aprile 1997 nella causa C-337/95, Parfums Christian Dior (Racc. pag. I-6013, paragrafo 42), che si è espresso in maniera estremamente reticente sulla tutela di un marchio sul fondamento di tali funzioni, qualora non vi sia il rischio di errori sull'origine o sulla qualità del prodotto.

27 — Conclusioni presentate dall'avvocato generale Poiares Maduro nella causa Google France e Google, cit. alla nota 16 (paragrafo 102).

28 — V. la definizione contenuta nella sentenza L'Oréal e a., cit. alla nota 15 (punto 39).

29 — Cit. alla nota 15 (punti 94-97).

64. Siffatto risultato è espressione, in definitiva, di una ponderazione degli interessi, necessaria, secondo l'avvocato generale Poiares Maduro, in sede di determinazione della portata della tutela di tutte le funzioni del marchio, fatta eccezione per la funzione di origine [30].

65. Nelle circostanze del caso di specie la proprietà dei consumatori sulla bombola composita e la tutela della concorrenza [31] prevalgono sulle funzioni del marchio che vengono interessate.

66. I consumatori non sarebbero più liberi nell'utilizzazione della loro proprietà sulla bombola, ma sarebbero in pratica vincolati ad un unico offerente, in quanto altri soggetti non potrebbero impiegare in maniera sensata le bombole.

67. Al contempo, la concorrenza sul mercato del gas in bombola risulterebbe considerevolmente ristretta. Qualora i consumatori potessero scambiare le bombole di gas vuote solo presso la Kosan, essi non sarebbero più raggiungibili per altri offerenti. La situazione è pertanto paragonabile a quella dell'offerta di servizi di riparazione per una determinata marca di auto. Per siffatti servizi non è consentito, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva sui marchi d'impresa, inapplicabile nella specie, farsi pubblicità mediante l'impiego della marca di auto, in quanto, altrimenti, la concorrenza fra officine autorizzate e officine non convenzionate verrebbe esclusa [32].

68. Se ne deduce che l'uso di marchi semplici costituiti da imballaggio per prodotti simili, senza pregiudizio della funzione di origine, non è in ogni caso inammissibile a causa del pregiudizio arrecato al carattere distintivo, qualora un divieto di tale uso comporti una restrizione considerevole della proprietà dei consumatori e della concorrenza. Come debba essere valutato un siffatto uso del marchio nel caso di ingerenze esigue sulla concorrenza e di una restrizione meno significativa, sotto il profilo del valore, della proprietà dei consumatori, è questione che non deve essere risolta nella specie.

30 — Conclusioni Google France e Google, cit. alla nota 16 (paragrafo 102).

31 — Conclusioni presentate dall'avvocato generale Poiares Maduro nella causa Google France e Google, cit. alla nota 16 (paragrafo 103).

32 — V. sentenza 23 febbraio 1999, causa C-63/97, BMW (Racc. pag. I-905, punto 62).

69. Le prime quattro questioni devono pertanto essere risolte nel senso che il titolare del diritto di marchio su una bombola di gas registrata come marchio non può opporsi alla vendita, da parte di un'altra impresa, di gas in esemplari di detta bombola, da lui precedentemente immessi in commercio, qualora venga chiarito in maniera sufficiente che il gas venduto non è di sua provenienza e che non viene ad esso collegato.

B — *Sulla quinta questione*

70. Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede se il caso andrebbe risolto diversamente qualora il consumatore si rivolga direttamente all'impresa che riempie le bombole di gas, facendo scambiare da quest'ultima, dietro pagamento del gas, una bombola composita vuota con una bombola simile riempita, o facendo riempire di gas, dietro pagamento, la bombola composita che egli ha portato.

71. Il primo caso non presenta sostanziali differenze rispetto alla fattispecie discussa finora: l'impresa che procede al rifornimento vende il gas in una bombola registrata come marchio di un'altra impresa.

72. Il secondo caso, stando alle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, ha natura fittizia. Nella causa principale non rileva tanto il fatto che il cliente faccia riempire la sua bombola, quanto lo scambio fra bombole vuote e bombole riempite. Secondo gli argomenti delle parti, ciò è inoltre irrealistico, in quanto vi sono pochissimi impianti di rifornimento di bombole di gas, presso i quali i consumatori potrebbero consegnare direttamente una bombola per farla riempire. Poiché la Corte non risolve questioni ipotetiche [33], questa parte della questione è irricevibile.

33 — Giurisprudenza costante, v., ex plurimis, sentenza della Corte 22 dicembre 2010, causa C-77/09, Gowan Comércio (Racc. pag. I-13533, punto 25).

V — Conclusione

73. Alla luce di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di statuire come segue in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale:

«Il titolare del diritto di marchio su una bombola di gas registrata come marchio non può opporsi alla vendita, da parte di un'altra impresa, di gas in esemplari di tale bombola, da lui precedentemente immessi in commercio, qualora venga sufficientemente chiarito che il gas venduto non proviene da lui e che non sussiste con lui alcun collegamento».